

## Da tutela da marca viva e o uso do Art. 5º, C da CUP para evitar caducidade

Denis Borges Barbosa (abril de 2014)

Do uso conforme .....	1
A doutrina da tutela da marca viva .....	2
Aplicação da Convenção de Paris.....	3
<i>Precedentes nacionais de aplicação do dispositivo convencional</i> .....	6
<i>Aplicação do dispositivo Convencional na esfera interna</i> .....	10
A doutrina americana da impressão continuada.....	12
Da modernização das marcas.....	13
Da prática brasileira, ou da mumificação das marcas .....	17
O precedente do STJ pela tutela da imagem-de-marca e não só da forma .....	19
Conclusão quanto a este capítulo.....	20

### Do uso conforme

O uso que se exige, para evitar a caducidade, é daquela marca constante no certificado, tanto no tocante ao símbolo, quanto à atividade. Não é exigido que o *produto* ou *serviço* ao qual a marca se apõe seja imutável:

"É claro, portanto, que o titular de uma marca que não a usou tal como efetuou o registro, e o uso dela importa na sua aplicação, necessariamente, porque é mero acessório, não pode impedir que se declare a caducidade do registro....

A caducidade importa no não-uso dos elementos constitutivos da marca. Esses elementos são elementos fundamentais. Se a titular da marca de cerveja, nessa marca, deixasse de usar símbolo na mesma então a teria abandonado; porém, se variar no produto, se alterar a dosagem do gás ou do fermento de sua cerveja, não ocorrerá nenhuma caducidade". TFR, MS 31705, DJ: 15 de abril de 1963, Min. Oscar Saraiva. Decisão: Maioria, in Revista Forense, nº 121, p. 119.

Qual são os limites da variação? Vide recentes Embargos Infringentes, em acórdão unânime da Seção Especializada em Propriedade Intelectual do TRF2:

"(...) Se o uso comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deu-se em formato distinto e descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou sentença de procedência do pedido de invalidação do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua caducidade.

(...) E como se vê dos autos, que resumidamente está estampado no desenho de fl. 1772, a prova do uso, pelo embargado, de sua marca ABAD, é insuficiente para manutenção do registro, já que o elemento identificador originário é flagrantemente distinto dos documentos

utilizados para aquele fim. Dessa feita, configurada a caducidade, ilegal é a decisão que manteve aquele primeiro registro.

A questão foi objetivamente tratada no voto vencido, que deve prevalecer (fl. 1727-1728):

Porem, o que se verifica é a total dissociação entre a marca registrada "ABAD" e a marca utilizada, posto que se trata de marca mista, apresentando um elemento nominativo e outro figurativo.

O elemento figurativo sofreu completa reestilização, conforme se pode verificar dos documentos instrutórios da contestação da agora apelante, presente às fls. 1462/1465, descaracterizando a marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O elemento nominativo, obviamente, permaneceu inalterado, eis que seria uma temeridade para a sobrevivência da apelante modificá-lo, sob pena de não ser reconhecida nem pelos seus afiliados.

Insta frisar, que a marca mista é composta pela combinação indissociável do elemento nominativo e do figurativo, não podendo ser considerada separadamente nas duas categorias.

Ora, se houve completa dissociação do elemento figurativo utilizado em relação àquele constante do registro, obviamente, há que se declarar que houve o uso indevido da marca, devendo o seu proprietário arcar com as consequências previstas na legislação vigente à época do pedido de cancelamento de registro." TRF2, EI 2002.02.010731151, Primeira Seção Especializada, Des. André Fontes, DJ, 05 de dezembro de 2008. Decisão: Unânime.

#### A doutrina da tutela da marca viva

Elogiando-se o rigor do acórdão na defesa do interesse público, temos entendido que, em defesa igualmente de interesse importante, o do consumidor, assim como a proteção do fundo de comércio e do *ongoing business*, que é objeto também de interesse social, não se pode eliminar a marca enquanto ela corresponder a um real e efetivo fundo de comércio.

Assim é que dissemos, em nosso Proteção de Marcas, 8.8.1.2. Caducidade no CPI/96:

O que acontece, se a marca deixa de ser usada *como registrada*, mas continua a sê-lo em forma correlata? É de se entender que não possa ser declarada a caducidade enquanto a *imagem-de-marca* subsistir ativa perante o público pertinente<sup>1</sup>, sendo esse mais um efeito de cunho essencialmente semiológico sobre a propriedade marcária.

---

1 [Nota do original] É o que a doutrina americana chama de "Impressão Continuada". Vide Gideon Mark and Jacob Jacoby, *Continuing Commercial Impression*: "[T]he following changes have been held either not to constitute abandonment or to permit tacking-on: a rearrangement of words, the combination of a mark with another word; the dropping of a non-essential word from a mark; adding a letter in a word without

Com efeito, o sistema brasileiro ainda se ressent, décadas e décadas depois, do rigorismo filisteu do art. 137 do Código de 1945, que decretava a morte de qualquer marca usada de forma ainda que minimamente diferente da constante do certificado de registro. Note-se: não como sanção de falta de uso, mas de falta de conformidade.

Sobre isso disse Gama Cerqueira:

O art. 137, entretanto, precisa ser bem entendido e aplicado com a maior prudência, a fim de não se prejudicar injustamente o direito do titular da marca, favorecendo-se, por outro lado, os infratores do registro. Interpretado literalmente, qualquer alteração da marca, por mínima que fosse e ainda que esporádica ou fortuita, faria cessar ipso facto os efeitos do registro, ficando a marca privada da proteção legal, mesmo que o seu titular continuasse a usá-la de acordo com o registro, ao mesmo tempo que a empregasse com modificações. Esta interpretação, pelo absurdo a que conduz, não pode ser aceita, devendo restringir-se a aplicação da lei ao caso em que o titular do registro altera de modo substancial a marca registrada e deixa de usá-la de acordo com o registro<sup>2</sup>.

É nosso entendimento que - ao mesmo tempo em que se prestigia o acesso de todos ao estoque comum de símbolos-, deve-se admitir o fato da economia de que, como nota Mathély,

É frequente que se tenha de modificar a marca para modernizá-la ou adaptá-la à moda<sup>3</sup>.

Aqui também se tem que entender que a marca é um animal vivo.

### Aplicação da Convenção de Paris

É nesse sentido que se deve ler o dispositivo da Convenção de Paris, que agora repetimos<sup>4</sup>:

---

changing its phonetic impact; the dropping of a background design and continuing use of a word mark; the embellishment of a word or letter with a design; the insertion of a hyphen; a change in lettering style; and a modernization of a picture mark.", estudo da New York Law School, encontrado em [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=869279](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869279), visitado em 22/10/2006.

2 GAMA CERQUEIRA, Tratado, 3ª. Edição, 3. Vol., p. 918.

3 "Il est souvent nécessaire de modifier la marque pour la moderniser ou l'adapter à la mode." MATHÉLY, Paul. LE DROIT FRANÇAIS DES SIGNES DISTINCTIFS. Journal Des Notaires Et Des Avocats. França. 1984. P.433

4 Muito claramente, a aplicação da Convenção de Paris abandona a noção de que o uso deve ser estritamente do signo registrado, e de mais nenhum análogo: "213. L'exploitation préservant le titulaire de la déchéance est en principe celle du signe tel qu'il a été enregistré, avec tous les éléments qui le composent, et non celle d'un signe analogue. Cependant, l'article 10, § 1<sup>er</sup>, de la directive, lui-même conforme à l'article 5. C, § 2, de la Convention de Paris, a conduit le législateur français à assimiler à l'usage de la marque celui " de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif" (art. L. 714-5, al. 2) . La solution permet au titulaire de faire évoluer quelque peu sa marque, pour des raisons commerciales en particulier, et d'exploiter un signe légèrement différent de celui qu'il a fait enregistrer, sans risquer la déchéance" PASSA, JÉRÔME. DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - TOME 1. Ed. L.G.D.J. Paris. 2009. P. 250-253

Art. 5º, C

(2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quando a elementos que não alteram o carácter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União<sup>5</sup> não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.

Vamos à interpretação mais fiel desse texto, do livro de Bodenhausen, editado pela própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual<sup>6</sup>:

(g) A disposição lida com o uso de uma marca de uma forma que é diferente daquela em que foi registrado em um dos países da União. A finalidade da norma é permitir diferenças não essenciais entre a forma da marca, como foi registrada, e a forma em que ela é usada, por exemplo, em casos de adaptação ou tradução de determinados elementos para tal uso. Aplica-se também às diferenças comparáveis na forma da marca como ela é utilizada no país de seu registro de origem. As diferenças na forma não devem alterar o carácter distintivo da marca. As autoridades competentes do país em que a marca é usada da forma diferente vão determinar se este requisito foi cumprido.

(h) As referidas diferenças de forma não implicarão a invalidade do registro, o que dispensa explicações.

(i) Nem vão as referidas diferenças de forma diminuir a proteção concedida à marca, o que significa não só que a marca, na forma em que ela está registrada, não pode ser considerada como não sendo usada à luz do artigo 5, secção C (1), mas também que, no que respeita à possível violação por marcas de terceiros, deve ser considerado como tendo sido usado em sua forma original. Se a forma diferente em que a marca é realmente usado entra também em consideração [para repelir a infração] depende da legislação nacional do país em questão<sup>7</sup>.

---

5 Tal dispositivo aplica-se internamente, por força do Art. 4º do CPI/96: As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

6 Na verdade o órgão que a antecedeu, os Escritórios Internacionais Reunidos da Propriedade Intelectual (BIRPI). O livro é BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 76 e 77, encontrado em [http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf), visitado em 13/3/2014..

7 “(g) The provision deals with the use of a mark in a form which is different from that in which it has been registered in one of the countries of the Union. The purpose of the provision is to allow for unessential differences between the form of the mark as it is registered and the form in which it is used, for example, in cases of adaptation or translation of certain elements for such use. It applies also to similar differences in the form of the mark as used in the country of its original registration. The differences in form must not alter the distinctive character of the mark. The competent authorities of the country in which the mark is used in a different form will determine whether this requirement has been complied with.

h) The said differences of form will not entail invalidation of the registration, which is self-explanatory.

(i) Neither will the said differences of form diminish the protection granted to the mark, which means not only that the mark, in the form in which it is registered, cannot be considered as not being used in view of Article 5, Section C(1), but also that, as regards possible infringement by marks of third parties, it must be

E a interpretação de Mathély sobre esse mesmo dispositivo:

§ 2. A obrigação de utilizar

Artigo 5C prevê 2 casos ou a legislação nacional impõe a obrigação de usar a marca. (...)

2. A segunda precaução, nos termos do parágrafo 2 do artigo 5 ° C se volta ao caso em que a marca é usada de uma forma diferente daquela em que ela é registrada.

Na verdade, é comum que a marca registrada seja usada com algumas diferenças daquela que é registrada.

A Convenção estabelece que o fato de que tal uso não vai resultar na invalidação do registro e não diminui a proteção concedida à marca.

Mas isso ocorre com uma condição: é necessário que a forma em que a marca é usada difira da forma em que ela é registrada por elementos que não alterem o carácter distintivo da marca.

É necessário que as diferenças sejam secundárias e deixem subsistir a marca registrada naquilo que determina o seu poder distintivo.

Foi assim decidido na jurisprudência francesa que, sob a Convenção de Paris, o uso pelo proprietário de uma marca de fábrica ou de comércio que difere por elementos não alterando o carácter distintivo da marca na forma em que foi registrado em um dos países da União, não levaria à invalidação do registro e não diminuiria a proteção concedida à marca e do depósito internacional por uma marca de uma empresa suíça: MEDOMIN cobre, na França, o emprego da marca MEDOMINE. Tal critério formulário destina-se a restaurar na marca uma pronúncia idêntica à do país de origem<sup>8</sup>.

---

considered as having been used in its original form. Whether the different form in which the mark is actually used enters also into consideration depends on the national legislation of the country concerned.” A redação do manual corrente da OMPI segue exatamente esse entendimento: “5.71 The Convention also establishes in Article 5C(2) that the use of a trademark by its proprietor, in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark as it was when formerly registered in one of the countries of the Union, shall not entail invalidation of the registration nor diminish the protection granted to the mark. The purpose of this provision is to allow for unessential differences between the form of the mark as it is registered and the form in which it is used, for example in cases of adaptation or translation of certain elements for such use. This rule applies also to differences in the form of the mark as used in the country of its original registration. 5.72 Whether in a given case the differences between the mark as registered and the mark as actually used alter the distinctive character is a matter to be decided by the competent national authorities.” Encontrado em <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>, visitado em 13/3/2014,

8 « § 2. L'obligation d'usage

L'article 5 C S I et 2 prévoit le cas où la loi nationale impose une obligation d'usage de la marque. (...)

2. La seconde précaution, prévue par le paragraphe 2 de l'article 5 C concerne le cas où la marque est utilisée sous une forme différente de celle dans laquelle elle est enregistrée.

Il est en effet fréquent que la marque enregistrée soit exploitée avec quelques différences dans sa présentation.

As chegadas do autor francês são importantes quanto ao que será a diferença aceitável, que não leva à caducidade nem impossibilita a ação de infração contra violadores:

“É necessário que as diferenças sejam secundárias e deixem subsistir a marca registrada naquilo que determina o seu poder distintivo.”

### *Precedentes nacionais de aplicação do dispositivo convencional*

Os exemplos que Mathély autor dá da jurisprudência francesa são interessantes<sup>9</sup>:

- a) O uso da marca Tiffany na forma Tiffanys e Tiffanys Toulouse foi aceita, pois foi mantida a parte essencial da marca;
- b) O caso de uma marca mista que consiste em um retângulo com a palavra LOIS no canto superior esquerdo e, no canto inferior direito um desenho de um boi de perfil, uma vez que a exploração desta marca é feita na forma de um retângulo, que contém um touro estilizado e abaixo da palavra LOIS em caracteres maiores: de fato, de acordo com a regra do artigo 5 C2 da Convenção da União, pequenas diferenças no desenho do touro não alteram o caráter distintivo da marca,

---

La Convention dispose que le fait d'une telle exploitation n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.

Mais il en est ainsi à une condition : il faut que la forme sous laquelle la marque est exploitée, diffère de la forme sous laquelle elle est enregistrée par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque.

Il faut donc que les différences soient secondaires et laissent subsister la marque enregistrée dans ce qui détermine son pouvoir distinctif.

C'est ainsi qu'il a été décidé, en jurisprudence française, que, en vertu de la Convention d'Union, l'emploi par le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme ou celle-ci a été enregistrée dans un des pays de l'Union, n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque, ainsi le dépôt international effectué par une société suisse de la marque : MEDOMINE couvre en France l'emploi de la marque MEDOMINE. Cette forme étant destinée à restituer à la marque une prononciation identique à celle du pays d'origine (Trib. civ. Marseille. 14 décembre 1954, définitif. Ann. 1955,43). MATHÉLY, Paul. LE DROIT FRANÇAIS DES SIGNES DISTINCTIFS. Journal Des Notaires Et Des Avocats. França.1984. p. 761-762

9 « 2. La jurisprudence fait application de la disposition de l'article 5 C2 de la Convention d'Union. a) Il a été jugé que l'exploitation de la marque TIFFANY sous la forme TIFFANNYS ou TIFFANNYS TOULOUSE vaut comme exploitation, dès lors que ces formes d'utilisation reproduisent la partie essentielle et distinctive de la marque (C. Paris, 13 juin 1977. Ann. /978,238). Dans le même sens il a été décidé que ne court pas la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque complexe constituée par un rectangle dans lequel s'inscrivent le mot LOIS dans le coin supérieur gauche et en dessous à droite le dessin d'un bœuf arrêté vu de profil, dès lors que cette marque est exploitée sous la forme d'un rectangle, dans lequel figurent un taureau stylisé et en-dessous le mot LOIS en plus gros caractères: en effet, conformément à la règle de l'article 5 C2 de la Convention d'Union, les légères différences du dessin du taureau n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque, d'autant plus que l'animal figure toujours accompagné du mot LOIS inscrit en des caractères dont la taille varie (C. Paris, 22 février 1983, A 1111. 1983, fasc. 1). b) Dans un autre sens, il a été jugé que le titulaire d'une marque ne saurait prétendre que, en application de l'article 5 C2 de la Convention d'Union il a exploité la marque sous une forme différente dès lors que, dans la marque en cause consistent dans une étiquette la disparition de certains éléments, tels que des banderoles, deux ovales horizontaux, un rectangle d'argent pâle et un troisième bandeau altère sensiblement le caractère distinctif de la marque déposée (C Paris, 13 juin 1980, Ann. 1980, 246) » MATHÉLY, op. cit., p. P.433-434.

especialmente o animal sempre aparece com a palavra LOIS inscrito em caracteres cujo tamanho varia;

- c) De outro lado, foi decidido que o titular da marca não pode se valer do artigo 5 ° da Convenção da União C2 quando utilizou a marca de uma forma diferente: a marca em questão consistia em uma etiqueta, na qual houve o desaparecimento de alguns elementos, tais como bandeirolas, dois ovais horizontais, um retângulo ténue de prata e um terceiro diadema. Tais supressões alteraram substancialmente o carácter distintivo da marca.

Desta maneira, permitem-se sim alterações relevantes no significante, desde que sem desuso ou abandono da marca registrada, dentro de limites razoáveis, mas não restritivos<sup>10</sup>. Autores franceses notam que o alcance da variação admissível é determinado pelo poder distintivo da marca em questão<sup>11</sup>

Uma pesquisa recente indica a persistência de parâmetros similares no direito francês<sup>12</sup>. Inclusive na corte suprema<sup>13</sup>.

---

10 "1505. - Forme modifiée. L'hypothèse est celle où une marque enregistrée est exploitée sous une forme un peu différente de celle déposée: la forme est légèrement modifiée, par exemple dans le dessin d'un élément de la marque figurative complexe, ou dans une lettre de la marque verbale, parce qu'elle est ainsi plus facile à prononcer (par exemple " Médomine " au lieu de " Médomin ", marque d'origine suisse, afin que le " e " final soit prononcé comme en langue allemande ), ou parce que l'on ajoute un terme banal, non distinctif à la marque, telle qu'elle est déposée, mais en en conservant bien l'élément caractéristique distinctif ", ou encore parce qu'on exploite la marque sans l'un de ses éléments, qui n'est pas distinctif, par exemple " Baby cool au lieu de " Baby cool diffusion " ... L'essentiel est que le caractère distinctif, ses éléments attractifs ou essentiels soient respectés. Il n'en va pas ainsi, par exemple, lorsqu'une marque complexe comprenant le dessin d'une libellule est exploitée en remplaçant cet élément figuratif par une croix de Lorraine." POLLAUD-DULIAN, Frédéric. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Ed. Economica. 2011. Paris. P.863-864 item 1505

11 "II est en revanche discutable de considérer que la condition prévue par la loi est satisfaite du seul fait que l'élément de la marque utilisé est arbitraire, alors que les éléments non exploités sont de même importance et dotés également d'un caractère arbitraire Ce n'est évidemment pas parce que l'élément de la marque utilisé est doté d'un caractère distinctif que la marque peut être considérée comme exploitée sous une forme n' en altérant pas le caractère distinctif au sens du texte. Mais lorsque la marque est dotée d'un caractère distinctif faible, toute exploitation sous une forme, même légèrement, différente risque d'en affecter le caractère distinctif" PASSA, op. cit.

12 "Considérant que, certes, chaque enregistrement de marque est destiné à conférer à son titulaire des droits privatifs distincts, et l'usage de la marque <<DIVINE>> déposée en majuscules d'imprimerie noires s'avère avoir été réalisé sous la forme modifiée d'une marque postérieure semi figurative <<DIVINE>> (reproduite dans le jugement entrepris en page 12) à fond blanc, comportant un motif, des lettres et un cadre en gris, déposée par Yvon MOUCHEL le 17 décembre 1986 ; Qu'il sera cependant relevé que cette marque seconde comporte en partie inférieure du cadre gris à fond blanc la dénomination 'DIVINE' en caractères majuscules d'imprimerie, certes gris mais parfaitement visibles sur toute la largeur inférieure du cadre dans lequel figure en partie centrale un dessin composé de deux paires de 3 lignes grises se croisant en hauteur à la manière de jets d'eau ; Que nonobstant l'apposition de cette représentation sur le tube blanc de la 'Crème parfumée pour le corps', et, de manière légèrement modifiée (couleur dorée des lignes du dessin et ajout dans un police peu lisible de la mention 'crème parfumée pour le corps'), sur l'emballage à fond blanc de ce produit cosmétique, seule la dénomination <<DIVINE>> demeure au plan phonétique, et reste dominante aux plans visuel et conceptuel par son caractère abstrait d'évocation d'une qualité absolue ou en rapport avec les dieux, l'encadré et le dessin très dépouillé mettant en valeur cet adjectif seul immédiatement lisible ; qu'un encadré situé au dos tant de l'emballage que du tube montrant cette dénomination, sans le motif précité, au dessus de la désignation du produit ( 'crème parfumée pour le corps'),conforte le caractère prépondérant et distinctif du mot <<DIVINE>>, tout comme la description du produit, qui met en évidence le seul terme <<DIVINE>> ainsi nécessairement perçu comme le nom de la crème parfumée ainsi exploitée ; Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments que l'utilisation partielle de la marque enregistrée



También aplicando o art. 5C2 de CUP temos decisão do Tribunal Supremo da Espanha<sup>14</sup>, no caso da marca mista Liena, cuja ementa diz:

Modernización de la marca: posibilidad de utilizarla de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes exigencias del mercado siempre que no afecte a su identidad, conservando el carácter distintivo de la

---

<<DIVINE>> de 1986, sous une forme visuellement modifiée, qui ne diffère de la marque antérieure <<DIVINE>> que par l'ajout d'éléments mettant en valeur cette dénomination, qui y demeure reproduite en majuscules d'imprimerie, n'en altère pas le caractère distinctif, le consommateur d'attention moyenne normalement avisé percevant immédiatement cette dénomination comme désignant la crème parfumée vendue, et les commandes par mails produites montrant que la crème en cause est désignée comme un produit <<DIVINE>>" COUR D'APPEL DE PARIS, Pôle 5 - Chambre 1, ARRÊT DU 05 FEVRIER 2014, processus 13/07422. Parties L'Occitane, vs. Yvon MICHEL.

13 "que l'apposition du signe «lollipops» dans lequel la première lettre «L» ne reproduit pas l'ornementation qui figure dans l'enregistrement de la marque dont s'agit n'est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque pas plus que la présence sous ce signe de la dénomination « paris » écrit en caractères minuscules, étant rappelé que la société LOLLIPOPS n'oppose pas à titre principal dans le cadre de sa demande en contrefaçon ses marques «J.LOLLIPOPS Paris» et «LOLLIPOPS Paris Ateliers»" Cour de Cassation, Audience publique du 15 mars 2011, Mme FAVRE, président, Arrêt n° 254 F-D, Pourvoi n° P 10-15.761

14 "Modernización de la marca: posibilidad de utilizarla de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes exigencias del mercado siempre que no afecte a su identidad, conservando el carácter distintivo de la misma para lo cual habrá de estarse a la impresión comercial en los consumidores".(...) La "ratio decidendi" de la Sentencia recurrida se resume en que de la confrontación de las marcas 933.937 y de los signos de las marcas posteriores de PANRICO número 2035799, 2327187 y 2438739 permite concluir que la eficacia distintiva sigue apoyándose en el elemento denominativo original, que no se ha alterado de forma sustancial. A continuación examina las diferencias, y concluye: "se admite que el signo que emplea la demandante (reconvenida) es una modernización del signo original, la marca 933.937, por las exigencias del mercado, que impide estimar la pretensión de la demandada (reconviniente) sobre su caducidad". Con carácter previo a la resolución del motivo debe señalarse: a) En primer lugar, en la perspectiva de derecho positivo, la materia litigiosa se halla regulada en el art. 39.2, a) de la LM de 2.001 en el que se dispone que tendrá la consideración de uso [obstativo a la apreciación de caducidad de la marca] "el empleo de la marca de una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada". El precepto se corresponde con el art. 5.c.2 del Convenio de la Unión de París (redacción de 1.934 ) y en el art. 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE [actualmente Unión Europea], aunque en estos textos no se recoge la expresión "de manera significativa" del art. 39 LM , que por razones de "interpretación conforme" debe ser relativizada; b) La norma legal permite la posibilidad de utilizar la marca de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes tendencias del mercado, dando lugar a lo que se denomina actualización o modernización de la marca. Sin embargo, se restringe el cambio de modo que no se puede afectar a la identidad de la marca conservando el carácter distintivo de la misma (en la forma bajo la cual se halla registrada). El carácter distintivo de la marca sirve para indicar el origen o procedencia empresarial del producto distinguido (art. 4.1 LM ), y, por ello, para advertir si se ha producido o no una alteración permitida ha de estarse a la percepción de los sectores del mercado interesados - a la impresión comercial en los consumidores-. Para tal apreciación es necesario, como señala la doctrina más autorizada, "precisar cual es el elemento que imprime a la marca una carácter distintivo"; (...) A lo anterior procede añadir lo siguiente. El motivo centra básicamente la impugnación en que la marca número 933.937 es una marca gráfica, y, en cualquier caso, que el elemento gráfico es el caracterizador. Esta idea no se comparte porque no es puramente gráfica dado que no hay impresión comercial por la imagen utilizada. Entendemos que se trata de una marca mixta en la que predomina el elemento denominativo, el cual tiene carácter compuesto, y se integra por dos vocablos -PRIMERA LÍNEA- conectados de modo indisoluble para configurar una denominación "sugestiva" (no de fantasía; ni arbitraria) en cuanto alude a la naturaleza y características del producto. Este aspecto conceptual es el que se graba en la memoria del público destinatario, por lo que es el decisivo para producir, y mantener, la impresión comercial y, consiguientemente, la especial fuerza distintiva del signo. Id. Cendoj: 28079110012010100407 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil N° de Resolución: 372/2010. Fecha de Resolución: 18/06/2010 N° de Recurso: 982/2006



misma para lo cual habrá de estarse a la impresión comercial en los consumidores.

Em outra decisão, igualmente invocando o artigo da CUP, disse o mesmo Tribunal Supremo:

“...hay que entender que el titular de una marca supera el límite de la protección nacida de la concesión y usa otro signo cuando se cumplen dos condiciones. La primera es que use la marca "en forma que difiera" de aquella "bajo la cual se halle registrada". La segunda es que la diferencia entre la forma de uso y la de registro recaiga en elementos que alteren la última "de manera significativa". La cualidad significativa de esta alteración debe determinarse en relación con el carácter distintivo de la marca (...)"<sup>15</sup>

A Suprema Corte Federal alemã manteve posição comparável<sup>16</sup>.

Na esfera do direito europeu corrente, veja-se recente decisão da OHIM:



---

15 "Cambio de forma en el uso de la marca registrada. Límite. Concurrencia de las Leyes de Marcas y de competencia desleal" " Antes bien, para proteger el interés que pueda tener aquel en adaptar el signo a las cambiantes tendencias del mercado, el artículo 5.c.2 del Convenio de la Unión de París establece que "no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca" el empleo de la misma, por su titular, en una forma que difiera de aquella en la que hubiera sido registrada en uno de los países de la Unión. No obstante, impone como condición para ello que la diferencia sólo sea en "elementos que no alteren el carácter distintivo" del signo tal como está registrado. Dicha norma se recogió, en términos sustancialmente coincidentes, en el artículo 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE y, con alguna variación, en el artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988. Por ello, de conformidad con el referido artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988, hay que entender que el titular de una marca supera el límite de la protección nacida de la concesión y usa otro signo cuando se cumplen dos condiciones. La primera es que use la marca "en forma que difiera" de aquella "bajo la cual se halle registrada". La segunda es que la diferencia entre la forma de uso y la de registro recaiga en elementos que alteren la última "de manera significativa". La cualidad significativa de esta alteración debe determinarse en relación con el carácter distintivo de la marca, tal como establece el artículo 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE, a la luz de la cual debe interpretarse el artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988."Id. Cendoj: 28079110012009100038 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil N° de Resolución: 1230/2009 Fecha de Resolución: 15/01/2009 N° de Recurso: 3708/2000.

16 "Das Bundespatentgericht hat in der Veränderung der Schreibweise der Widerspruchsmarke (in zwei Wörtern untereinander mit kleinen Anfangsbuchstaben gegenüber der eingetragenen Einwortform) keine Änderung des kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Marke gesehen, weil der Verkehr heutzutage an derartige werbeübliche sprachregelwidrige Bildungen gewöhnt sei und die unterschiedliche Schreibweise den Begriffsinhalt der Widerspruchsmarke nicht verändere (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 – I ZB 7/96, GRUR 1999, 167, 168 = WRP 1998, 1083 – Karolus-Magnus). Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel gezogen.

Das Bundespatentgericht hat des weiteren angenommen, daß auch durch die Hinzufügung eines Bildelements in Form des stilisierten Kornspeichers und durch die kreisförmige Gestaltung des Gesamtzeichens vor dunklem Hintergrund, die der Marke eine emblemhafte Wirkung verleihe, der kennzeichnende Charakter des Widerspruchszeichens nicht verändert werde.

Es ist dabei in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, daß der Verkehr die in dem zugefügten Bildelement enthaltene Aussage, soweit er sie überhaupt wahrnimmt, lediglich als Illustration des Wortbestandteils erkennen werde. Mit dem hinzugefügten Bildelement werde lediglich das Bedeutungsmotiv des Wortbestandteils "korn kammer" aufgenommen, indem der darin enthaltene Sinngehalt auch bildlich dargestellt werde. Darin hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke gesehen, weil der Bildbestandteil keine eigenständige Wirkung entfaltet (vgl. BGH GRUR 1999, 167, 168 – Karolus-Magnus; GRUR 1999, 995, 996 f. – HONKA)". Suprema Corte Federal da Alemanha, , Beschluss vom 30.03.2000 – I ZB 41/97 – Kornkammer – MarkenG § 26 Abs. 3

- (32) Consequently, The Cancellation Division considers that the altered layout and colour scheme of the signs **LAPIN HOUSE**, **LAPIN HOUSE** or , as well as the black and white variations , are not sufficiently elaborate, stylised or distinctive to obscure or camouflage the distinctive verbal element "LAPIN HOUSE". The said verbal element is present in the same typescript and easily identifiable within the logotypes. The layout and colour scheme do not alter in any way the perception of the relevant consumers when confronted with the marks. The Cancellation Division therefore considers that the distinctive character of the registered CTM has not been altered and that use of these signs constitute acceptable variations of the contested CTM in accordance with Article 15(1) CTMR.

17

### *Aplicação do dispositivo Convencional na esfera interna*

A aplicação dessa construção do direito internacional à esfera interna resulta do próprio CPI/96:

Art.4 - Toda pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil, com legítimo interesse, poderá, administrativa ou judicialmente, solicitar a aplicação em igualdade de condições de qualquer dispositivo de tratados ou convenções a que o Brasil aderir.

Como isso se dá? Citemos aqui o nosso Tratado, vol. I, Cap. IV:

[a] Aplicação dos tratados aos nacionais e domiciliados

A Lei 9.279/96 reproduz uma das mais importantes disposições constantes da Lei 5.772/71, como garantia de isonomia entre os brasileiros e residentes no País e os estrangeiros não residentes ou domiciliados, mas beneficiários de tratados. É perfeitamente possível que os tratados concedam aos estrangeiros benesses negadas pela legislação nacional aos locais; pois o Art. 4º. da Lei 5.772/71 mandava aplicar paritariamente tais benefícios aos nacionais *que os invocarem*.

É bem verdade que, em um ponto essencial - a prioridade -, a diferença de tratamento pretende ser corrigida pelo disposto no Art. 17 da Lei 9.279/96, que permite um pedido brasileiro ser prioridade de outro pedido brasileiro, nas condições mencionadas. Mas a regra geral merece ser preservada<sup>18</sup>.

Note-se que, no CPI 1971, a equiparação se fazia *mediante requerimento*, ou seja, acolhia-se a pretensão manifestada caso a caso. A redação da Lei 9.279/96 deixa de exigir a pretensão manifestada, devendo a autoridade aplicar, de ofício, os direitos e garantias asseguradas aos estrangeiros, ou prever em atos regulamentares, independente de lei nacional, as normas

---

17 Numero de processo C-000005455\_20121219. Data 19-12-2012. OHIM Cancellation Division.

18 O exemplo é do art. L.612-3 do Código Francês de 1992, que desde 1990 introduziu a prioridade estrangeira no direito daquele país. Vide Bertrand, *La Propriété Intellectuelle*, vol. II, Ed. Delmas, 1995, p.146; Foyer e Vivant, *op.cit.*, p. 137 e 269.

aplicáveis geralmente aos estrangeiros, beneficiários de tratados, aos outros estrangeiros, residentes no País, e aos brasileiros. Excluem-se apenas os estrangeiros, não beneficiários de tratados.

[b] Igualdade de condições: noção

O que a norma prevê é que se dará aos brasileiros e residentes no País tratamento jurídico *pelo menos tão favorável* quanto os estrangeiros, beneficiários de tratados, como se estivessem sob amparo de um único e mesmo instrumento normativo. Se a situação de fato for a mesma, aplica-se aos brasileiros a norma internacional, *ainda que ela não se dirija ao nacional*; as condições a que se refere o dispositivo em análise são as de fato e, não, obviamente, as jurídicas.

Daí que, pela simples força da norma internacional, a que se deve *aplicação direta*, não poderá haver caducidade em razão do “uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quando a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada”<sup>19</sup>.

Ou seja, não cabe utilizar o critério diferencial negativo (se o uso não é de X, então se perde a marca), mas o positivo: *enquanto estiverem preservados os aspectos distintivos da marca*, a alteração não levará à caducidade.

O parâmetro de rigidez e de punição de modificações do art. 137 do CPI/45, e das normas comparáveis posteriores, nunca descumpriram a CUP. Com efeito, até 1991, vigia no Brasil a Convenção de Paris, versão de Haia, de 1925. O texto de que cuidamos foi incorporado na versão de Londres, de 1934. Por isso, Gama Cerqueira e os demais autores nunca se deram conta de que, à luz da CUP, a variação é um direito, quanto a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca.

Mas descumpre sim o art. 5C(2) a manutenção do critério de restrição formal, comparável ao regime de 1945, apenas prestando honras superficiais ao novo princípio – o de que o empresário tem direito de mudar sua marca, desde que preserve o caráter distintivo.

---

19 Para não nos alongarmos em matéria de aplicação das normas, cabe lembrar que a Convenção de Paris, quando aplicável, afasta, como *lex specialis*, a norma geral do Código. "O que acontece quando uma norma nacional diverge da convencional, e esta última entra em vigor? Dissemos, falando da entrada em vigor, em 1884, da CUP, a propósito de uma norma interna que, divergindo do padrão do tratamento nacional, discriminava contra o estrangeiro: À luz do direito brasileiro atual, não seria o caso de revogação, mas simplesmente de não-aplicação aos beneficiários da CUP, das regras mencionadas como desviantes do sistema de tratamento nacional; o ato internacional, especialmente quando restrita a um número de Estados-membros, não afeta a lei local, em especial, no tocante aos países não membros. Mesmo quanto aos Estados-membros, a regra divergente da lei nacional permanece válida, mas quiescente, voltando a aplicar-se se, por exemplo, o Estado se retira da Convenção". BARBOSA, Denis Borges. O princípio de não-discriminação em propriedade intelectual. In: TORRES, KATAOKA, GAIDINO, TORRES. Dicionário de princípios jurídicos. Elsevier, 2011. Vide ainda BARBOSA, Denis Borges e PORTO, Patrícia, Conflito de marca com signos nacionais estrangeiros (dezembro de 2012), [http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/conflito\\_marca.pdf](http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/conflito_marca.pdf), e BARBOSA, Denis Borges, Efeito Extraterritorial das Marcas. Revista da ABPI, v. 111, p. 3-44, 2011.

Aliás, pela incorporação direta da CUP no regime TRIPS (que não altera em nada o Art. 5C(2)), a denegação do direito assegurado pelo art. 5C(2) em sua plena extensão ofende também o tratado da OMC.

### A doutrina americana da impressão continuada

O direito americano construiu doutrina isotópica ao da CUP 5C2, sem diretamente invocar o dispositivo convencional. A noção de poder ser ilustrada por um precedente judicial expressivo:

Uma marca é o equivalente legal de outra, se ela cria a mesma, impressão comercial continuada, de tal forma que o consumidor iria considerá-las ambas a mesma marca.<sup>20</sup>

Outro precedente, mais extenso, complete a noção do que estamos falando:

É entendimento assente que uma pessoa pode alterar a aparência de uma marca em qualquer momento, porque tudo o seu direito tem como objeto o signo ele mesmo, e não em qualquer forma ou disposição em particular dele. (...). O único requisito nesses casos é que a marca seja modificada de tal forma que mantenha o seu impacto como marca e simbolize uma impressão comercial única e contínua. Ou seja, uma mudança que não altera as suas características distintivas expressa a continuidade dos direitos da marca. Assim, quando o carácter distintivo da marca não é alterado, a marca é, com efeito, a mesma, e os direitos adquiridos em virtude do uso da aparência anterior serão extensíveis à aparência posterior<sup>21</sup>.

Dissecando a noção, tem-se no sistema jurídico americano a categoria de *impressão comercial* quanto ao *significado* da marca perante o público<sup>22</sup>. O que, para o direito brasileiro, já definimos como *imagem-de-marca*.

---

20 In re Dial-A-Mattress Operating Corp., 240 F.3d 1341, 57 USPQ2d 1807, 1812 (Fed. Cir. 2001) ("A mark is the legal equivalent of another if it creates the same, continuing commercial impression such that the consumer would consider them both the same mark."). Note-se que o critério, ainda que não invoque nominalmente a aplicação da CUP 5C(2), segue estreitamente o mesmo parâmetro – tomar como pertinente a percepção do público e como consequência a equivalência dos signos: "La condition est que la différence entre la marque enregistrée et la marque exploitée n'altère pas le caractère distinctif de la première, autrement dit n'affecte pas la perception que le public concerné peut en avoir. Le juge communautaire considère qu'il faut que " le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents" PASSA, JÉRÔME. DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - TOME 1. Ed. L.G.D.J. Paris. 2009. P. 250-253.

21 "It is settled that a person may change the display of a mark at any time because whatever rights he may possess in the mark reside in the term itself rather than in any particular form or arrangement thereof(...). The only requirement in these instances is that the mark be modified in such a fashion as to retain its trademark impact and symbolize a single and continuing commercial impression. That is, a change which does not alter its distinctive characteristics represents a continuity of trademark rights. Thus, where the distinctive character of the mark is not changed, the mark is, in effect, the same and the rights obtained by virtue of the earlier use of the prior form inure to the later form." Humble Oil & Refining Co. v. Sekisui Chemical Co., 165 USPQ 597, 603-604 (TTAB 1970), citado em Ilco Corp. v. Ideal Security Hardware Corp., 527 F.2d 1221, 1224, 188 USPQ 485, 487 (CCPA 1976)

22 The "commercial impression" of a trademark is the meaning or idea it conveys or the mental reaction it evokes. MARK, Gideon and JACOBY, Jacob, 'Continuing Commercial Impression' and its Measurement. Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 10, No. 3, pp. 431-454, 2006; NYU, Law

A imagem-de-marca, como um complexo de ideias e concepções do público a respeito da marca, ou do objeto assinalado, é um constructo cuja elaboração contínua é induzida pelo titular da marca. Dele deriva o valor reputacional da marca, que vem a ser um elemento econômico tutelável pelo direito de marcas. Mas a proteção da imagem da marca se faz apenas indiretamente, através do registro ou proteção concorrencial da marca não registrada. O brand por si só – como uma obra de ficção de autoria coletiva – não é suscetível de proteção pelo direito autoral, ou qualquer outra forma de direito exclusivo.

A continuidade no tempo da imagem-de-marca leva a duas consequências: a que o valor econômico da marca pode transcender ao uso efetivo no mercado, mantendo potencial de clientela ainda que sem *uso no mercado*. E a de que o *significado* da marca persista mesmo com alteração do significante<sup>23</sup>.

Da primeira hipótese, trataremos numa seção subsequente, destinada a explicar porque a caducidade de um registro e o direito de terceiros se apropriar do objeto do registro extinto são duas coisas bem diversas.

O segundo efeito é o objeto dessa seção: quando há uma imagem de marca vigorosa, as alterações de significante, mantido o núcleo distintivo do registro original, criam uma *continuidade do signo* na proporção em que o público continua discernindo atrás das alterações, a mesma *origem*<sup>24</sup>.

É essa segunda noção que a prática brasileira, afrontando o art. 5C(2) da CUP, se abespinha em ignorar.

#### Da modernização das marcas

Diz McCarthy<sup>25</sup>:

Modernização de um logotipo, marca registrada ou trade dress que mantém a impressão comercial da versão anterior não resulta em qualquer abandono ou perda de prioridade na marca. (...)

---

and Economics Research Paper No. 05-29. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=869279>. Vide ainda CHISUM, Donald S.; JACOBS, Michael A. UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 1995. New York: Matthew Bender & Co., Inc. p. 5-119 – 5-121.

23 “Continuing commercial impression” may manifest in one of two ways. In the first instance, although a mark has not been used for a period of time, the public continues to have accurate lingering impressions associated with it. (...) In the second instance, corporations periodically make slight modifications to their marks and trade dress, often in an effort to update and modernize them’. Jacoby et al. cit.

24 Vide, em nosso Proteção de Marcas, 2.2.1. A noção de “origem” em direito de marcas: “A “origem” a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela. Esta relação fática e bilateral, que se realimenta, transcende as licenças, prescinde da garantia de qualidade, ignora a geografia e as peculiaridades de um estabelecimento fabril”.

25 J. Thomas McCarthy. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4 ed. Volume 3. Eagan: Thomson Reuters/West. p.17-62 – 17-77

Claro, não há dúvida que uma marca possa ser tão "modernizada" que desapareça, de tal forma que o usuário não possa mais contar com os direitos constituídos sob o formato antigo. Precauções devem ser tomadas para preservar o *impacto da forma antiga* da marca na *concepção do novo*.

Ou seja, que a percepção do público quando à marca se mantenha contínua....

Mais importante do que a doutrina do autor, é a recolta de exemplos que ilustram quais alterações no sistema americano, não importam em abandono da marca. Como se verá, tal doutrina vai muito mais longe do que a posição brasileira corrente na tutela dos interesses da marca como um animal vivo.

Em primeiro lugar, o autor enfatiza que a tendência dos tribunais é preservar a titularidade da marca, sempre que se mantenham os elementos centrais da marca original<sup>26</sup>.

Assim, tem sido considerado como alteração aceitável o rearranjo de palavras<sup>27</sup> a combinação de uma marca com palavra nova<sup>28</sup>, a eliminação de uma palavra não essencial de uma marca<sup>29</sup>; a adição de uma letra sem mudar o impacto fonético<sup>30</sup>, a eliminação de um desenho de fundo com a continuidade

---

26 "Because small changes in trademark format are a minor element on which to base a drastic holding of abandonment, the courts hardly ever find abandonment where the key element of the mark continues through new formats."

27 [Nota do original] Miami Credit Bureau, Inc. v. Credit Bureau, Inc., 276 F.2d 565, 125 U.S.P.Q. 87 (5th Cir. 1960) (change from CREDIT BUREAU OF MIAMI to MIAMI CREDIT BUREAU).

28 [Nota do original] Drexel Enterprises, Inc. V. Richardson, 312 F.2d 525, 136 U.S.P.Q. 25 (10th Cir. 1962) (1939: HERITAGE in script; 1949: HERITAGEHENDRON; 1956: HERITAGE in block letters; no abandonment or loss of priority); McCabe-Powers Auto Body CO. v. American Truck Equipment Co., 150 F. Supp. 194, 113 U.S.P.Q. 217 (D. Oro 1957) (AMERICAN changed to POWERS-AMERICAN: no abandonment of rights in AMERICAN); American Sec. Bank v. American Sec. & Trust Co., 190 U.S.P.Q. 271 (T.T.A.B. 1976), aff'd, 571 F.2d 564, 197 U.S.P.Q. 65 (C.C.P.A. 1978) (Change from AMERICAN SECURITY to AMERICAN SECURITY BANK did not alter commercial impression. Tacking-on permitted.); D & J Master Clean, Inc. v. Servicemaster Co., 181 F. Supp. 2d 821 (S.D. Ohio 2002) (Can add word "clean" onto long time use of SERVICE MASTER mark and claim priority of SERVICE MASTER CLEAN mark back to first use of SERVICE MASTER mark: "[I]t is only a revised version of a trademark that has been used for nearly fifty years.").

29 [Nota do original] Proxite Products, Inc. v. Bonnie Brite Products Corp., 206 F. Supp. 511, 134 U.S.P.Q. 122 (S.D.N.Y. 1962) (PROX BONNIE BLUE to BONNIE BLUE); Hess's of Allentown, Inc. v. National Bellas Hess, Inc., 169 U.S.P.Q. 673 (T.T.A.B. 1971) (HESS BROS. to HESS); Puritan Sportswear Corp. v. Shure, 307 F. Supp. 377, 165 U.S.P.Q. 71 (W.D. Pa. 1969) (change from PURITAN SPORTSWEAR, THE CHOICE OF ALL AMERICANS to PURITAN); Artiste Permanent Wave CO. v. Hulsman, 271 Ky. 695, 113 S.W.2d 55 (1938) (Reversal of lower court which held that use of three different names in six years barred relief: Corporate name was ARTISTE PERMANENT WAVE CO. Trade name changed from ARTISTE BEAUTY SHOPPE to ARTISTE SHOPPE. Held to be a "trivial change" which did not change commercial impact of key word ARTISTE.); Sands, Taylor & Wood CO. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 24 U.S.P.Q.2d 1001, 1008 (7th Cir. 1992) (changing the mark THIRST-AID-FIRST AID FOR YOUR THIRST by dropping the slogan to result in THIRST-AID only dropped a nonessential part, continued the "key element" and was not an "abandonment" of registered rights).

30 [Nota do original] Humble Oil & Refining CO. v. Sekisui Chemical Co., 165 U.S.P.Q. 597 (T.T.A.B. 1970) (Change from S-LON to ESLON. Tacking-on permitted).

do elemento nominativo<sup>31</sup>, a decoração de uma marca nominativa com uma figura<sup>32</sup>, a inserção de um hífen<sup>33</sup>, a mudança de tipologia<sup>34</sup> e *modernização da marca figurativa*.<sup>35</sup>

Obviamente esse é um ponto especialmente relevante, pelos testemunhos que adiante se verão:

§ 17:27

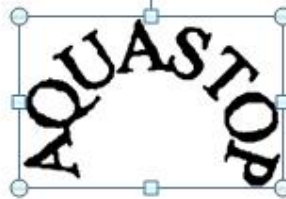
MCCARTHY ON TRADEMARKS

Fig. 17:27B. EXAMPLE OF CHANGE THAT DID NOT RESULT IN ABANDONMENT OF REGISTERED MARK

Original Registered Mark

**AQUA  
STOP**

New Semi-Circular Format of Mark



---

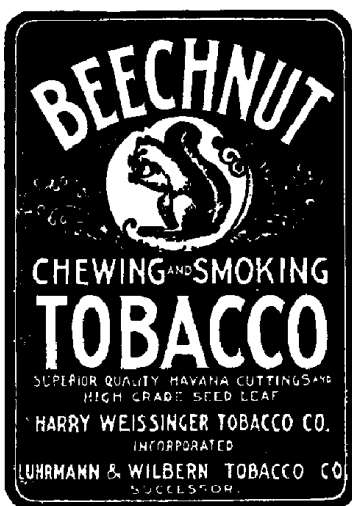
31 [Nota do original] Xerox Corp. v. Litton Educational Publishing, Inc., 169 U.S.P.Q. 750 (T.T.A.B. 1971); Vacuum-Electronics Corp. v. Electronic Engineering Co., 150 U.S.P.Q. 215 (T.T.A.B. 1966) (change from design of "Electronic Engineering Co." to EECO).

32 Smith & Wesson, Inc. v. Galef, 292 F. 314 (D.N.Y. 1923) (change from "S & W" to "S & W" embellished and enclosed in circle).

33 Norwich Pharmacal Co. v. Chas. Pfizer & Co., 165 U.S.P.Q. 644 (T.T.A.B. 1970) (change from UNBURN to UN-BURN); Beech-Nut Packing Co. v. P. Lorillard Co., 299 F. 834 (D.N.J. 1924), aff'd, 7 F.2d 967 (3d Cir. 1925), aff'd, 273 U.S. 629, 71 L. Ed. 810, 47 S. Ct. 481 (1927) (change from BEECHNUT to BEECH-NUT).

34 Drexel Enterprises, Inc. v. Richardson, 312 F.2d 525, 136 U.S.P.Q. 25 (10th Cir. 1962); John B. Stetson Co. v. Playboy of Miami, Inc., 154 U.S.P.Q. 63 (T.T.A.B. 1967), rev'd, 426 F.2d 394, 165 U.S.P.Q. 686 (C.C.P.A. 1970); Jay-Zee, Inc. v. Hartfield-Zodys, Inc., 207 U.S.P.Q. 269 (T.T.A.B. 1980) (change of background design and change from script to "shadowed" block letters).

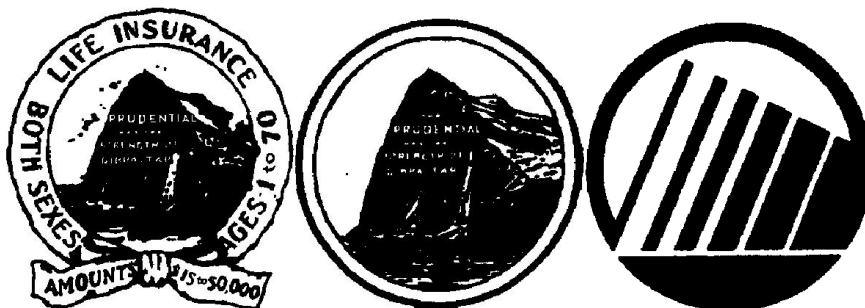
35 Dreyfus Fund, Inc. V. Royal Bank of Canada, 525 F. Supp. 1108, 213 U.S.P.Q. 872 (S.D.N.Y. 1981) (change of logo from realistic lion to stylized lion; creates a continuing commercial impression and continuity of use).



Veja-se agora a continuidade da marca figurativa da aveia Quaker, aceita sem perda do registro:

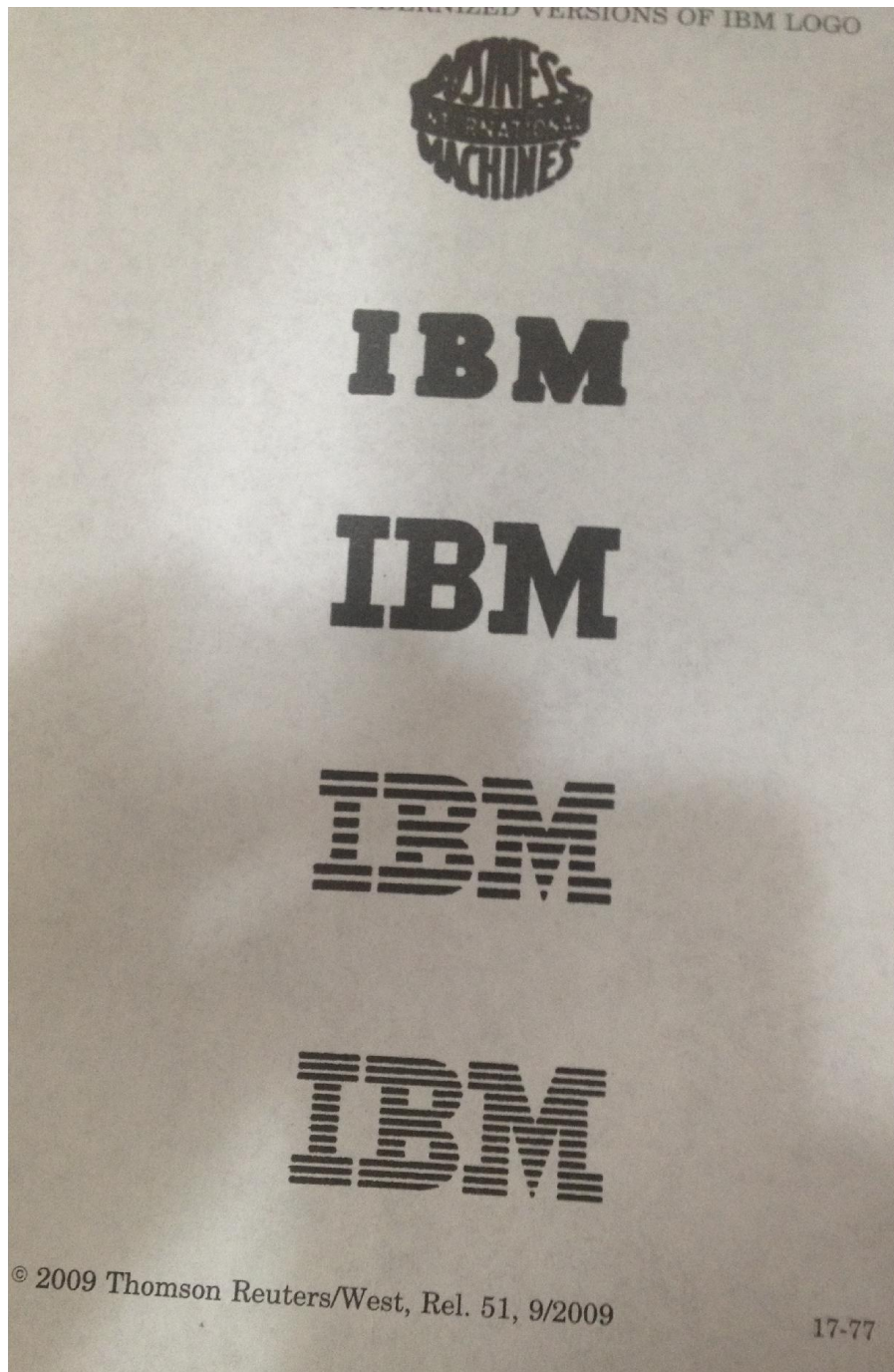


Outro exemplo de McCarthy, quando à modernização da marca da seguradora Prudential, com a Rocha de Gibraltar:



E a série que talvez mais ilustre a doutrina do *continuing commercial impression*:





Da prática brasileira, ou da mumificação das marcas

Como se viu, além do simples desuso, a lei nacional determina a extinção da marca:

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: (...)

II – (...) por mais de 5 (cinco) anos consecutivos (...), a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Vale comparar com o dispositivo do art. 137 do CPI/45:

Art. 137 O uso da marca, título de estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda deverá ser feito tal como se efetuou o registro, sob pena de cessar a proteção, obrigando a novo depósito qualquer alteração nos seus elementos componentes.

Parágrafo único. Do disposto neste artigo excetuam-se as modificações relativas ao nome do titular, no caso de transferência ou alteração de nome, residência, bem como outras indicações sem caráter distintivo<sup>36</sup>.

Assim é que não se tem mais a obrigação de uso *como se fez o registro*, como no texto anterior. Há que se manter o *caráter distintivo original*, aceitando-se o uso com alterações que o mantenha.

Tal entendimento se reflete – de alguma forma – nas Diretrizes vigentes:

#### 6.2.5. Utilização da Marca em Razão dos seus Elementos Característicos

Marca Nominativa - Como regra geral, a marca nominativa deve ser usada sob a forma manuscrita ou em caracteres datilográficos. Entretanto, admite-se, também, como prova, a marca sob a forma de apresentação mista, desde que mantidos os elementos nominativos originais.

Marca Mista - No caso de marca mista, deve o uso ser comprovado na forma originalmente registrada, ou de forma que não tenha havido alteração essencial do seu caráter distintivo, não sendo admitida qualquer outra forma de apresentação.

Marca Figurativa - Embora a marca figurativa deva ser usada tal qual registrada, admite-se, também, como prova, a forma de apresentação mista, desde que não haja alteração essencial do caráter distintivo do elemento figurativo protegido.

Marca Tridimensional - A comprovação do uso de marca tridimensional deve ser feita por meio de documentos que comprovem o uso da forma plástica originalmente registrada.

Essencialmente, o signo modificado, se usado por terceiros, para a mesma e exata atividade, *levando inclusive em conta os padrões do mercado pertinente*, inexoravelmente infringiria o registro original. Enquanto isso acontecer, não se pode dizer que haja alteração além do poder distintivo original.

---

36 No CPI de 1969 a imposição de uso tal como registrado foi abrandada: Art. 106 Para gozar de proteção deste Código, o uso da marca, título de estabelecimento e expressão ou sinal de propaganda deverá ser feito tal como consta do registro, devendo ser requerido novo registro se introduzida qualquer alteração nos elementos característicos. A lei de 1971 recrudescceu: “Art. 84. Não terá a proteção assegurada por este Código a marca ou expressão ou sinal de propaganda que for usado com modificação ou alteração dos seus elementos característicos, constantes do certificado de registro.

Como se percebe, as diretrizes desconsideram a observação de Mathély, de que “é frequente que se tenha de modificar a marca para modernizá-la ou adaptá-la à moda” e o entendimento do Tribunal Supremo Espanhol, segundo o qual deve se aceitar a necessidade de modernização da marca:

“posibilidad de utilizarla de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes exigencias del mercado siempre que no afecte a su identidad, conservando el carácter distintivo de la misma para lo cual habrá de estarse a la impresión comercial en los consumidores”.

Ou seja, tal doutrina rejeita as mutações dinâmicas da marca, adaptando-se ao tempo, que é objeto de tanta construção judicial em outros sistemas. Não obstante a mudança legislativa, vige magicamente o art. 137 do código de 1945, com o conceito hierático do registro imutável<sup>37</sup>.

### O precedente do STJ pela tutela da imagem-de-marca e não só da forma

Evidentemente, não é esse o direito aplicável. A noção de que a marca é um animal vivo, e que o *fundo de comércio subjacente*, e não o significante formal, é objeto da tutela jurídica no Brasil teve recente confirmação em decisão do STJ:

“3. A marca é mais que mera denominação: traz em si o conceito do produto ou serviço que a carrega; possui feição concorrencial, distinguindo-a dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; diminui o risco para a clientela, que conta com a padronização dos produtos, serviços, atendimento e demais atributos que a cercam.

4. A licença de uso gera o compromisso, ex lege, de o licenciador zelar pela integridade e reputação da marca. É da essência da própria marca que o uso por terceiros deve respeitar-lhe as características, pois a inobservância dos traços distintivos desvirtua a sua existência.

5. A não observância dos padrões dos produtos e serviços pela licenciada para o uso da marca demonstra o uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização. (...)

(...) a recorrida ajuizou ação inibitória para que a recorrente se abstenha de usar a marca "Dona Lenha", que estaria desautorizada em razão da recusa em se adequar aos padrões de exploração. A partir de junho de 2005, a rede passou por mudança conceitual que

---

37 Um elemento extra-jurídico mas de grande consequência no caso brasileiro corrente é o constante atraso da repartição própria. Como obter segurança da proteção de um signo cambiante para um mesmo e ativo fundo de comércio, através de seguidos registros autônomos, se não há resposta do ente público. Faz muito que esta falta de eficiência da administração deixou de ser uma questão fática da vida para converter-se em um fato jurígeno. Vide BARBOSA, Denis Borges, A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40, parágrafo único do CPI/96 (agosto de 2013), [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel\\_politica\\_publica.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf) e Do princípio constitucional da eficiência e do backlog de marcas do INPI: BOLETIM DA ABPI, Abril de 2007 - nº 84, em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/constitucional/eficiencia.pdf>,

não contou com a adesão da recorrida, apesar de convite para adaptação ao novo padrão.

A recorrente contestou, afirmando possuir autorização para o uso da marca. A ação foi julgada improcedente, pois a recorrente foi autorizada pela recorrida a utilizar o nome fantasia desde 18.5.2001. A sentença registrou que a não adequação aos padrões da marca poderiam dar ensejo a outras pretensões, mas não à inibição do uso do nome. (...)a parte autora deixa claro que inicialmente foi autorizado o uso da marca, mas esse tornou-se desautorizado em função da falta de adequação ao novo conceito adotado pela empresa, pois ainda atrelava o nome fantasia do estabelecimento ao padrão anterior. (...)

A marca, muito mais que mera denominação, traz em si o conceito do produto ou serviço que a carrega, identificando-o e garantindo seu desempenho e eficiência. Além disso, possui feição concorrencial: distingue-a dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; diminui o risco para a clientela, que conta com a padronização dos produtos, serviços, atendimento e demais atributos que cercam a marca. (...)

STJ, REsp Nº 1.387.244 - DF (2012/0199491-3), Terceira Turma, por unanimidade, Min. João Otávio de Noronha, 25 de fevereiro de 2014.

O réu da ação insistiu que estava usando, exatamente, o objeto do registro. Assim, mudanças *no conceito*, que deixassem intacto o signo tal como registrado, não seriam infração da autorização. O tribunal, porém, entendeu que o uso *formal* da marca não é uso regular. Cumpre o dever de uso da marca a utilização substantiva, que considera o *significado* da marca, e não apenas o seu significante.

Parece-nos que o critério formal que considera estritamente a literalidade do constante no registro, sem as alterações exigidas pelo mercado é antagônico à noção da tutela da marca como significado, da marca substantiva em face da qual variações *secundárias* de forma deixam intacto o poder distintivo, que é o de eficazmente apontar a *origem* dos produtos e serviços.

#### Conclusão quanto a este capítulo

O registro da marca resulta em direito exclusivo certamente sujeito a deveres perante a sociedade, especialmente o de uso real, efetivo e suficiente. Quem não usa de um signo registrado para criar e manter um fundo de comércio ativo açambarca ativos intangíveis sem função real senão a de restrição à concorrência, e a lei tem de eliminar esse restolho de ineficiência social.

De outro lado, é igualmente crucial para o atendimento aos requisitos constitucionais de usar a Propriedade Industrial para o interesse social e o desenvolvimento (CF88, Art. 5º, XXIX), que se tutele a criação e manutenção do fundo de comércio ativo.

Parte essencial desse interesse no desenvolvimento do fundo de comércio é acolher o fato de que, num universo simbólico constantemente flutuante, os signos têm de alterar para não perder a estabilidade da clientela. Desde que se mantenha o aspecto crucial da distintividade original (ou seja, a relação que o público traça com a *origem* do produto ou do serviço) o interesse jurídico, e o texto normativo vigente no país impõe a acolhida de um *jus variandi* sem a sanção de perda da exclusividade.

Tanto o direito internacional diretamente aplicável ao Brasil (art. 5C(2) da Convenção de Paris), quanto o exemplo da aplicação da CUP no exterior, e mais ainda, o parâmetro de doutrinas jurídicas estrangeiras, que não imputam à Convenção sua origem, apontam para a *necessidade* de admitir a proteção de alterações do signo mutante sem perder a tutela do fundo de comércio constante.

A aplicação restritiva da norma convencional, à luz de norma legal de há muito revogada é não só má política pública, mas especialmente infração à norma legal vigente. A aplicação do sistema da Propriedade Intelectual de maneira a adequá-lo à realidade da economia faz parte do princípio constitucional do desenvolvimento.

Assim, entendo que a o critério restritivo constante das Diretrizes vigentes, e ecoado por algum precedente, é contrário a direito.