

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

Denis Borges Barbosa (novembro de 2011)

Já estudamos em texto diverso 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.

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

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

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

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

“Propriedade Industrial. Marca. 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

“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 alimentícios com o designativo “FRESH” apostado em seus rótulos e embalagens, e menos ainda que o aventado 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*). 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 respeito da palavra "delikatessen" (D.J.U. 03.08.98), bem assim no REsp nº 242.083, RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, acerca do vocábulo "ticket" (D.J.U. 05.02.2001). 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

Sumariando o que dissemos:

- Não é possível subsistir nenhum direito privativo – exclusivo e privado – sobre elementos simbólicos pertencentes ao domínio comum.

- Nas hipóteses em que, por equívoco, se constituem exclusivas sobre material pertencente ao domínio comum semiológico, os precedentes judiciais tendem majoritariamente a considerar tal material inoponível a terceiros, independentemente de declaração judicial de nulidade.