

A novidade relativa e a distintividade das marcas são apuradas quanto à data do depósito

Denis Borges Barbosa (outubro de 2013).

O direito formativo gerador é que se exerce com o pedido e depósito para que nasça a propriedade industrial” (Pontes de Miranda)¹.

Quanto ao procedimento de concessão de marcas, assim expusemos em nosso Proteção de Marcas:

8.2. Procedimento de marcas

8.2.1. Natureza constitucional dos procedimentos marcários

Os procedimentos marcários têm tutela constitucional.

Assim como no caso das patentes, o direito à obtenção do registro nasce, no sistema constitucional brasileiro, em sede constitucional, e cada um de seus requisitos se ancora na entretela da Carta de 1988. A lei 9.279/96 configura o modelo constitucional, devendo realizar o balanceamento dos interesses constitucionalmente protegidos. Vide, neste estudo, o que falamos do direito público subjetivo, direito constitucional, de pedir a proteção marcária, tal como assegurada na lei ordinária.

O procedimento administrativo de concessão de registro essencialmente **declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituição e corporificados na legislação ordinária**. Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer medida de discricionariedade.

Não pode o órgão público competente conceder registro senão onde – em sede constitucional – se autoriza tal concessão, nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade. Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público:

- Examinar a existência dos pressupostos;
- Declarar-lhes a existência;

1 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, vol. XVII, § 2.016, n. 1

- Constituir o direito de exclusiva.

Reversamente, na inexistência dos pressupostos de concessão, especialmente a falta de novidade e atividade inventiva, cabe inexoravelmente ao INPI recusar o pedido.

Em trabalho bem anterior, já dizíamos:

No parâmetro brasileiro, o processo administrativo de outorga de licenças de construção, de autorização para prospecção minerária e de registro de marcas e concessão de patentes é plenamente vinculado: a autoridade, reconhecendo a existência dos requisitos fixados em lei, não tem liberdade para julgar se o pedido é conveniente ou oportuno; tem de fazer a outorga, seja favorável ou catastrófica a concessão face aos interesses governamentais do momento².

Dessa citação, o aspecto crucial para este estudo é a descrição do que ocorre no exame do pedido de registro. Em nosso texto, incorporamos o magistério de Pontes de Miranda³:

§ 2.017. Termo de depósito

5. O despacho favorável ao requerimento de registro é constitutivo e mandamental: constitui, preponderantemente, porque torna *real* o direito formado; e manda que se faça o registro. O elemento mediato é a declaração de que havia o direito formativo gerador. O despacho desfavorável é declaratório⁴.

2 BARBOSA, Denis Borges. Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas. Campinas: Universidade de Campinas, 1990. Versão digital encontrada em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf

3 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, vol. XVII. O mesmo autor continua no Vol. XVII, § 2018. Eficácia do registro: "O que se apura, na decisão sobre a oposição, é quem tem o direito formativo gerador. Mas essa carga de declaratividade é pequena, comparada com a que resulta do exercício do direito formativo gerador: a decisão é constitutiva, porque simultaneamente julga que o titular do direito formativo gerador (decisão declaratória) exerceu, eficazmente, o direito formativo gerador (decisão constitutiva) e manda que se expeça o certificado (decisão mandamental), uma vez que o depósito já foi feito após exame do pedido e houve discussão em caso de eventual oposição. Se houve, ou não, oposição, mas o pré-utente, ou o titular do direito formativo gerador perdeu todo ensejo de exigir a prioridade, o registro não só atribuiu o direito real de propriedade industrial, como também pôs o requerente no lugar daquele a que, sendo titular, precluía a pretensão processual, dando-se presunção de aquisição pelo requerente. Se ninguém pode ir, mediante ação de nulidade, contra a presunção de propriedade que lhe adveio, há mais do que presunção.

4 A possibilidade de múltiplos efeitos de um ato administrativo resta corrente no Direito Administrativo brasileiro: "Por seu turno, os atos administrativos podem ser declaratórios, constitutivos ou condenatórios. São declaratórios aqueles que meramente constatarem a existência ou inexistência de eventos necessários à produção de um efeito jurídico, motivo pelo qual seus efeitos retroagem à data da ocorrência do referido evento. São atos constitutivos aqueles necessários à produção de certo efeito jurídico (que pode ser, inclusive, a modificação ou extinção de um direito), gerando efeitos a partir do instante em que produzidos. Muitos atos podem ser declaratórios quanto a alguns efeitos e constitutivos quanto a outros. O exemplo típico é o lançamento, que é declaratório quanto à ocorrência do fato impositivo e constitutivo quanto à existência do crédito tributário. Mais ainda, todo ato constitutivo tem uma forte carga declarativa. É que a constituição se funda na verificação da ocorrência de certos eventos. Portanto, ao constituir direitos, a Administração Pública também declara a ocorrência de fatos." JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 6. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 379-380. "79. (1) Atos constitutivos - os que fazem nascer uma situação jurídica, seja produzindo-a originariamente, seja extinguindo ou modificando situação anterior. Exemplo: uma

Ou seja, o despacho de registro declara se há, ou não, os requisitos que asseguram o direito formativo gerador, à data em que o pedido que alega este poder jurídico é exercido.

Nota o precedente do STF:

"Trata-se, portanto, de um direito à aquisição da propriedade, de caráter pessoal, direito formativo gerador, na expressão. de Pontes de Miranda, que, em diversos trechos de seus comentários, lhe nega a qualidade de direito real:

"No sistema jurídico brasileiro o direito preexiste à patente, já dissemos, sem ser, ainda, direito real: a realidade só lhe surge à patenteação". (ob. e vol. cits., p. 316).

O direito real de propriedade não se origina, portanto, da invenção, mas da patente.

O depósito do pedido de patente assegura apenas os direitos concernentes à prioridade e novidade do invento (cf. DL 7.903/45, arts. 7.º, § 1.0, e 21; DL 254/67, arts. 5.º, § 1.º, e 19; Lei n. 5.772/71, arts. 6.º, § 2.º, e 16, parágrafo único).

Temos, assim, que a patente é declarativa do direito formativo gerador (direito a obtenção da patente) e constitutiva do direito de propriedade industrial, conforme esclarece, ainda, Pontes de Miranda:

"A discussão em torno de se saber se o deferimento de patente ação é declarativo, ou constitutivo, foi causado por se terem mal posto as questões.

"Não se havia de perguntar se a patenteação é declarativa ou constitutiva. Ela é declarativa daquele direito a que se refere o art. 6.º do Decreto-Lei 7.903, que é o "de obter patente"; mas a patente é constitutiva do direito de propriedade industrial, que só existe a partir dela". (id. ib. p. 327)."

STF, RE 94.468-1-RJ - 1a. Turma - j. 13.4.82 - Rei. Min. Néri da Silveira.

autorização para exploração de jazida; a demissão de um funcionário. (2) Atos declaratórios - os que afirmam a preexistência de uma situação de fato ou de direito. Exemplo: a conclusão de vistoria em edificação afirmando que está ou não em condições habitáveis; uma certidão de que alguém é matriculado em escola pública". BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 28ª ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda. 2010, p. 425. Mais minucioso é o entendimento: "Ato declaratório é aquele em que a Administração apenas reconhece um direito que já existia antes do ato. Como exemplo, podem ser citadas a admissão, licença, homologação, isenção, anulação. Ato enunciativo é aquele pelo qual a Administração apenas atesta ou reconhece determinada situação de fato ou de direito. Alguns autores acham, com razão, que esses atos não são atos administrativos propriamente ditos, porque não produzem efeitos jurídicos. Correspondem à categoria, já mencionada, dos meros atos administrativos. Eles exigem a prática de um outro ato administrativo, constitutivo ou declaratório, este sim produtor de efeitos jurídicos. São atos enunciativos as certidões, atestados, informações, pareceres, vistos. Encerram juízo, conhecimento ou opinião e não manifestação de vontade produtora de efeitos jurídicos." ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010. p. 225.

A declaração remonta ao momento do depósito do pedido

Ao *declarar* a existência dos pressupostos, esse efeito do ato concessivo tem de recuar ao momento em que o direito formativo gerador foi exercido, ou seja, no depósito do pedido.

Vide o precedente:

"5. Apelantes que não tinham a seu favor, o direito ao registro, como decorrente de um fato formativo gerador. Não criaram a marca. Não foram as primeiras a usá-la ostensivamente. Não possuíam título justo para os registros, na medida em que conheciam os obstáculos contratuais a eles. 6. Conhecimento, por parte das apelantes: SHARP S/A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS e SHARP DO BRASIL S/A INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, das cláusulas e manifestações contrárias aos registros, por parte da apelada. Má-fé configurada, na medida em que nada supriu ou saneou a vedação expressa aos registros e conhecida pelas sócias brasileiras. A má-fé, no caso, não é aquela que se afere na formação e cumprimento do contrato, mas sim a que deriva dos vícios que impedem a aquisição do direito real sobre a marca. No caso, direito de propriedade industrial. 7. Diante da má-fé existente, aplica-se o disposto no art. 6 bis, 3 da CUP, que no atual ordenamento jurídico vigente, convive com o art. 174 da LPI. Prescrição inexistente." TFR2, AC 2003.51.01.500740-5, 1a. Turma Especializada, Des. Abel Gomes, Publicação: 24/08/2006, Julgamento:02/08/2006.

Com efeito, o precedente apura se – à data em que se pediu o registro – havia (no caso) a legitimidade *ad acquirendum*. Como se apurarão neste mesma data todos os demais requisitos para obter o registro.

Àquela data precisa, como notava o antigo Ministro do STF, Bento de Faria⁵ em seu livro monográfico sobre marcas e nomes de empresa, ou seja, uma **data e hora** de apuração das condições de proteção⁶.

Não se poderia imaginar, e ofenderia o senso comum, que se esperasse o momento de exame pelo INPI para apurar a existência de usos concorrentes. Se só cinco, ou dez anos, depois do depósito que se supurasse a existência de signos anteriores... àquele momento. Ainda mais quando, como se sabe, a nossa autarquia realmente leva anos e anos para proceder ao exame.

5 "O registro e a publicidade, fixando a data precisa da notificação ao público de que essa apropriação se efetuou, adverte igualmente que é vedado o emprego de emblema idêntico ou semelhante para assinalar produtos similares, evitando a chicana, subsidiada pelo auxílio de testemunhas mais ou menos interessadas. BENTO DE FARIA, Antonio, Das Marcas de Fabrica e de Comercio e do Nome Comercial (Decreto n. 3.346 de 11 de Outubro de 1887 e Lei n. 1.236 de 21 de Setembro de 1904), J Ribeiro dos Santos - Editor, 1906, p. 232.

6 "A finalidade básica do depósito é conceder ao pedido uma anterioridade, ou seja, a data e a hora, a partir das quais não podem ser outorgados registros para marcas, dotadas de características similares, cujos pedidos de registro tenham sido requeridos posteriormente". DI BLASI, Gabriel, A Propriedade Industrial - Os Sistemas de Marcas, Patentes e Desenhos Industriais, 3ª edição Forense, 2010, p. 311

Se assim fosse, se negariam todas as marcas que, por sucesso, acarretassem contrafação de concorrentes. Pela mesma e exata razão, não se pode apurar as condições de distinguibilidade no momento do exame.

A mesma conclusão no direito de outros países

Esse entendimento de que, em um sistema como o nosso, o efeito do registro é declarar a existência dos pressupostos de registrabilidade à data do exercício do direito formativo gerador é corrente também no direito comparado. Por exemplo, Autori:

Em princípio, os motivos de recusa constituem defeitos originários do ato de registro. Como tal, devem ser avaliados por referência a um tempo específico: o do pedido de registro.⁷

E Vanzetti e Cataldo:

Parece bastante óbvio que a existência do requisito de carácter distintivo -, bem como a dos demais requisitos - deve ser avaliado no momento da apresentação do pedido de registro da marca. Isto é confirmado pelo art. 19lm, segundo o qual a falta original de carácter distintivo do sinal não impede o registro válido como marca quando, antes do pedido de registro, o uso que foi feito da marca emprestou-lhe um carácter distintivo⁸.

E Bertrand:

Tradicionalmente, é regra no direito francês que a validade de uma determinada marca e seu carácter distintivo deve ser apreciado na data de seu depósito [Jurisprudência e doutrina]). Dada esta regra, foi considerado que "um termo não pode perder seu carácter distintivo a pretexto de que o público tomou o hábito de designar o produto usando a marca (...), porque seria injusto que o sucesso de uma marca

7 "In linea di principio, gli impedimenti alla registrazione costituiscono difetti originari dell'atto di registrazione. Come tali, essi vanno valutati facendo riferimento ad un momento specifico: quello della domanda di registrazione." v. §§ 15 e 19). AUTERI, P. et al. *Diritto Industriale - Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. 4. ed. Torino: G. Giappichelli Editore, 2012. p.91. No mesmo sentido, quanto ao direito espanhol: "Por marcas anteriores se entenderá las marcas registradas así como las solicitudes que finalmente sean registradas, españolas, comunitarias (teniendo en cuenta la antigüedad reivindicada en virtud de los artículos 34 y 35 del Reglamento 40/94) e internacionales que surtan efectos en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud en cuestión". BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. et al. *Tratado de Derecho Industrial*. 3 ed. Cizur Menor: Editorial Aranzadi, 2009. p. 127

8 "Sembra del tutto ovvio che la sussistenza del requisito della capacità distintiva - così come quella degli altri requisiti - vada accertata con riferimento al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio. Ciò è confermato dall'art. 19 l.m., secondo il quale una originaria mancanza di capacità distintiva del segno non osta alla sua valida registrabilità come marchio ove, prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto il segno abbia acquistato quel carattere distintivo". VANZETTI, A.; CATALDO, Vincenzo Di. *Manuale di Diritto Industriale*. 1 ed. Milano: Giuffrè Editore, 1993. p. 136

tivesse o efeito de que seu titular perdesse o direito "[Jurisprudência]"⁹.

E Passa:

(...) presume-se que as condições de obtenção ou validade de uma marca se apreciem se colocando à data do depósito. No entanto, ele tem um interesse real para o exame do carácter distintivo de uma marca porque o exame da distintividade de uma marca à essa data é, em princípio, um exame abstrato, que consiste em confrontar o próprio sinal para produtos ou serviços para o qual foi depositado, independentemente do uso que se pode fazer dele no mercado antes do depósito¹⁰.

Essa observação da abstratividade do exame do pedido já foi objeto de nossa análise¹¹:

O pleito de nulidade se faz em abstrato, o de violação de direitos se faz em concreto – nas condições reais da concorrência. Assim notei em obra anterior¹²:

Análise em abstrato

Tanto no exame prévio ao registro quanto, pelas mesmas razões, na revisão dos atos da administração e juízo de arguição de nulidade, a análise é do potencial de confusão ou associação. Com efeito, não se tem aí juízo de concorrência desleal, que sempre exige análise ad hoc e fática, nem mesmo juízo de contrafação. (...)

Quando a análise não é de potencial de concorrência ou confusão em abstrato, mas na absoluta concretude do momento, não é pertinente para uma pretensão de nulidade, que remonta necessariamente ao momento em que se exercita o pedido de registro, ou por efeito da eventual prioridade na data do primeiro depósito em país da CUP.

9 "Traditionnellement, il est de règle constante en droit français, que validité d'une marque et notamment son caractère distinctif s'apprécie au jour de son dépôt (Cass. com. 6 mai 1991 Verdier c/Vignal Ann. 1992, 276; Mathély P. op. cité p. 61). Au regard de cette règle, il a été jugé "qu'un terme ne peut perdre son caractère original sous prétexte que le public a pris l'habitude de désigner le produit en utilisant la marque (...) car il serait en effet injuste que le succès d'une marque ait pour effet d'en faire perdre la propriété à son titulaire" (TGI Strasbourg 18 mai 1983 PIBD 1983 III 277)." BERTRAND, André. La Propriété Intellectuelle Livre II. 1re ed. Paris: Belfond, 1995. p. 328-329.

10 "(...) est de principe que les conditions d'obtention ou de validité d'une marque s'apprécient en se plaçant à la date du dépôt. Elle a cependant un réel intérêt car l'examen de la distinctivité d'une marque à cette date est en principe un examen abstrait consistant à confronter le signe lui-même aux produits ou services pour lesquels il a été déposé, sans tenir compte de l'usage qui a pu en être fait sur le marché avant le dépôt. PASSA, Jérôme. Droit de la Propriété Industrielle Tome 1. 2. édition. Paris: Lextenso Éditions, 2009. p. 151.

11 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges, Da análise de colidências em abstrato e em concreto, in Da Tecnologia à Cultura - Ensaios e Estudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. v. 1. 969p.

12 BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, in A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

Passa nota, além disso, que se apura na data do depósito não só a disponibilidade do signo – se ele já foi apropriado por outros – mas também a sua distintividade, ou seja, se o signo está longe o bastante do domínio comum que permita apropriação singular:

Assim como ocorre quanto às condições de distinção e legalidade do sinal selecionado como uma marca, é na data do depósito do pedido que se tem de colocar para avaliar a sua disponibilidade, sabendo que a apresentação de uma marca comunitária pode ser oposta a anterior n 'existentes num Estado-Membro por pouco, se é um sinal distintivo, ele não tem um âmbito local nesse Estado (CGR, art. 8, § 4).¹³

A data de apuração da novidade; comum às marcas e patentes

Aqui cabe uma importante observação: como no caso de patentes, o exame das condições de proteção de marcas se faz à data do depósito do pedido:

A combinação de todos esses fatores levam a uma analogia entre o conceito de disponibilidade do direito das marcas e da novidade da lei de patentes ou desenhos. Se é verdade que existe uma diferença significativa entre os regimes jurídicos porque, ao contrário da lei de patentes e da lei de desenhos e modelos, não importa se o sinal já foi divulgado ou não, e só a questão da apropriação por um terceiro na data da depósito do pedido é considerado na lei de marca registrada, na prática, para se garantir a disponibilidade do sinal, a solução mais segura é criar um sinal que seja necessariamente novo.¹⁴

Essa relação se completa pelos precedentes do TRF2 e do TRF3:

“Ressalte-se, inicialmente, que, ao contrário do sustentado pelo agravante, a data que deve ser considerada para fins de verificação de anterioridade do estado da técnica deve ser a data do depósito e não a data da concessão da patente. Assim sendo, não há qualquer impedimento de se considerar a patente US567606-2 como anterioridade impeditiva, uma vez que, conforme documento de folha 108, esta foi depositada em 23/09/1996, ou seja, anteriormente ao depósito da patente MU 7702611-0, que somente foi realizado em 10/09/1997, conforme documento de folha 44”. Tribunal

13 “Comme pour les conditions de distinctivité et de licéité du signe choisi comme marque, c'est à la date du dépôt qu'il faut se placer pour apprécier sa disponibilité, sachant qu'un dépôt de marque communautaire peut se voir opposer une antériorité n'existant que dans un seul État membre pour peu, s'il s'agit d'un signe distinctif, qu'il n'ait pas qu'une portée locale dans cet État (RMC, art. 8, § 4). »

14 « La conjugaison de l'ensemble de ces éléments conduit à établir une analogie entre la notion de disponibilité du droit des marques et celle de nouveauté du droit des brevets ou des dessins et modèles. Si une différence marquante existe entre ces régimes juridiques, car, à la différence du droit des brevets et du droit des dessins et modèles, peu importe que le signe ait déjà été divulgué ou non, seule la question de l'appropriation à la date du dépôt par un tiers est prise en considération en droit des marques, on constate en pratique que pour s'assurer de la disponibilité du signe, la solution la plus certaine est de créer un signe qui sera alors nécessairement nouveau ». BINCTIN, Nicolas. Droit de la Propriété Intellectuelle. 2. édition. Paris: Lextenso Éditions, 2012. p. 492

Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AI 2009.02.01.013468-1, DJ 05.07.2010.

"Se o objetivo da prova pericial era provar a novidade da patente e ausente impugnação específica, restou incontroversa a questão que, ademais, foi provada pelo autor e ratificada pela manifestação do próprio INPI, a fls. 328/331: "(...) a novidade era, e ainda é, requisito de patenteabilidade do modelo de utilidade, na ausência da qual o objeto não é privilegiável. (...) De fato, a novidade, seja à luz do Código anterior, ou pela lei atual, é afastada pelo uso e exploração comercial que se façam da invenção ou do modelo de utilidade, **em data anterior ao depósito da patente. Isto quer dizer que, uma vez tornada acessível ao público, antes de seu depósito, ela não pode ser mais privilegiável, por não atender ao requisito da novidade.** (...)". TRF3, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 1300947-0.1996.4.03.6108/SP, proc. 2008.03.99.001884-0/SP, Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, Des. Ramza Tartuce, 24 de janeiro de 2011.

Dissemos na 2ª. Ed. de nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual:

A noção de novidade e estado da técnica é bastante uniforme no direito comparado, permitindo trazer à análise da lei brasileira o aporte doutrinário e jurisprudencial estrangeiro. Aproveitando-nos desta profusão de fontes doutrinárias, acompanharemos a Chavanne e Brust¹⁵ na definição dos caracteres necessários da anterioridade. Dizem os autores que a anterioridade deve ser:

Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.

Em trabalho mais recente¹⁶, detalhamos os requisitos de precisão e certeza quanto à existência e à data:

Da prova da novidade

Muitas vezes, a questão determinante num procedimento de nulidade é se os documentos alegados como anterioridade são admissíveis como teor probatório.

Qual a data relevante para determinar a anterioridade

O Perito tem de determinar quais documentos, índices e informações capazes de expressar uma solução técnica para um problema técnico (isto é, um invento) existentes anteriores à data em que o pedido do MU foi depositado no INPI. Esse conjunto de informações tem a denominação legal de estado da técnica.

Sobre isso, disse em meu *Uma Introdução*, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003 :

Segundo o texto do CPI vigente, o estado da técnica inclui tudo aquilo que tenha sido tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

1.4.1 Verificação de data para determinação de novidade

Para os efeitos do exame, considera-se em princípio como data para a determinação de novidade a do depósito do pedido ou, onde couber, a da prioridade mais antiga reivindicada.

Diz a jurisprudência:

“os documentos com data posterior à patente não seriam admitidos como meios hábeis de prova do estado da técnica”¹⁷.

Quais fontes

As fontes capazes de provar uma anterioridade são, como diz a lei, “descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio”. Diz a jurisprudência quanto à natureza dos documentos:

¹⁶ Nulidade de modelos de utilidade: peculiaridades, in BARBOSA, Denis Borges . *A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 577-590.

¹⁷ Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2000.51.01.005276-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do dia 11.01.2008.

“fls. 156/vº - Documento 10 - catálogo, em língua inglesa da SCHAEFER sobre a máquina HM-9 HOT MELT (...)Dentre os documentos apresentados pela autora destacamos como de relevância para o exame técnico:. Documento 10 – folheto da máquina SCHAEFER HM-9 – Hot-melt;. Documento 11 – Manual de operação da máquina HM-9”¹⁸ .

Quais as provas admissíveis

Para se considerar os índices de estado da técnica como relevantes para seu laudo, o perito tem de determinar a prestabilidade da fonte de informação que, em tese, constaria do estado da técnica.

E, no mesmo texto, mais adiante:

Certeza quanto à existência e a data

O perito tem de selecionar quais os documentos e índices que sejam **certos** quanto à existência e data. Quaisquer elementos que não tenham força probante capaz de garantir sua *existência e data*, não podem ser considerados.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

1.5.4 Falta de novidade

Se documentos de uma petição de subsídios já permitem uma decisão inequívoca baseada em falta de novidade, então o examinador emite parecer desfavorável (vide item 1.11.3), emitindo relatório de busca no qual cita os documentos dos subsídios (AN 127/97, item 7.2). Para tanto, contudo, é necessário que toda a matéria do pedido seja claramente antecipada pelos documentos considerados **e que não haja dúvida quanto à validade destes documentos como anterioridades**.

Em análogo julgado¹⁹ do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim se concluiu:

“Ao contestar o pedido, o INPI deixa de examinar a documentação apresentada pela autora, sob diversos argumentos: os pareceres seriam documentos particulares, opiniões emitidas por profissionais especializados, mas sem atender ao estabelecido no § 1º, do art. 11, da Lei nº 9.279/96; os documentos relativos à Autora, MU 6001738 e PI 8008432, por se encontrarem no estado da técnica; o catálogo técnico da Autora por não apresentar data; as

18 Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2002.51.01.514438-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do dia 16.06.2008.

19 Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2000.51.01.005276-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do dia 11.01.2008.

notificações trocadas, por serem matéria jurídica (...) **Deve ser acolhido o criterioso laudo pericial, que examinou cada uma das reivindicações da PI em discussão, confrontando-as com diversas anterioridades impeditivas, devidamente documentadas**, terminando por considerar inexistir novidade e atividade inventiva, por se encontrar o objeto do privilégio no estado da técnica, há décadas.” (Grifos nossos)

Do resultado supra, podemos averiguar que as anterioridades devem atestar – indiscutivelmente – uma data certa, anterior, em documentos cuja autenticidade deve ser indiscutível.

Por sua vez, a doutrina corrobora com a produção pretoriana. O Prof. José Carlos Tinoco²⁰ explica:

“o estado da técnica, the state of art ou unicamente prior art, é constituído por tudo. Esta palavra tudo é realmente de uma abrangência infinita e está em perfeita conformidade com o sentido de novidade absoluta, posto que muitas coisas são facilmente encontráveis e podem com muita objetividade denunciar a novidade de uma invenção. Outras poderão ser aproveitadas em razão da natureza do produto, objeto, meio ou outro que se quer ver colocado no domínio público.

E, exatamente, por compreender um sem número de provas não poderiam ser integralmente enunciadas, mas, para mera ilustração basta salientar que dentre muitas outras, as mais evidentes são aquelas que através de folhetos, catálogos, ilustrações, publicações de toda a natureza, desenhos técnicos, esquemas, fotografias, filmes, vídeos etc. possam demonstrar de maneira evidente que o objeto da patente já havia sido utilizado pelo próprio requerente do pedido ou por terceiros, antes da data de seu depósito e/ou antes da data da prioridade reivindicada. **Sim, denunciar a novidade desde que, realmente, haja uma data expressa ou ainda confirmada por documentos outros que possam chegar de forma iniludível a esse dies a quo”**

A data de apuração da distintividade e o problema do ovo de Colombo

Não é preciso reiterar que não só a novidade relativa (ou disponibilidade), mas também a distintividade é apurada na data do registro²¹.

20 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: RT, 1997, p. 35 e 36.

21 Como nota Bertrand, op. cit., loc. cit “En d' autres termes, le fait qu'une dénomination soit en quelque sorte «nouvelle» au moment de son dépôt ne rend donc pas pour autant « distinctive» au sens du droit des marques car bien qu'objectivement nouveau ce terme peut en réalité, dès son dépôt, être nécessaire ou usuel. Il est important dans ce contexte de rappeler que le droit des marques n'a pas pour objet de conférer un monopole à la personne qui, la première, invente et utilise un mot pour désigner un nouveau produit ou un nouveau service : le droit des marques a seulement pour

Ora, no sistema de marcas, o requisito de distintividade é germano ao de atividade inventiva do sistema de patentes, da originalidade de desenhos industriais, de margem mínima de descritores para cultivares, etc. Ou seja, um requisito de *contributo mínimo*²².

O que importa aqui dessa integração do requisito de distinguibilidade e o de atividade inventiva é o problema de apuração do que é *óbvio* e o que é *distintivo*, quando o exame é muito tempo posterior ao depósito do pedido.

Como nota Rodrigo Souto Maior²³:

Nos sistemas norte-americano e europeu, percebe-se ainda um manifesto cuidado para que as análises não sejam viciadas pelo conhecimento prévio da invenção. Busca-se evitar a impressão de obviedade *ex post facto* – chamada pelos norte-americanos de *hindsight bias* –, **na qual o examinador ou juiz conclui erroneamente pela obviedade de uma invenção depois de ter prévio conhecimento dela e da maneira como foi feita**²⁴. Nas palavras de Denis Borges Barbosa, “tais testes visam superar **o problema central da atividade inventiva: a incerteza da visão retroativa da obviedade. O paradoxo inevitável do ovo de Colombo**”²⁵. (...)

O chamado *hindsight bias* é o fenômeno pelo qual o conhecimento posterior de uma tecnologia a faz parecer óbvia para seu examinador. Pode ser definido como a conclusão equivocada pela não-patenteabilidade de uma invenção - em vista da sua obviedade -, causada pela leitura, nas anterioridades que a precederam, dos seus ensinamentos²⁶. É algo como uma percepção de obviedade superveniente ou *ex post facto*²⁷.

objet d'accorder un droit privatif à la première personne qui dépose un «signe ou une dénomination distinctive» pour désigner un produit ou un service d'une certaine origine. La nouveauté du produit ou du service et son appellation éventuelle ne doivent donc jamais être confondues avec la «distinctivité du signe ou de la dénomination» déposée pour désigner le produit ou le service à titre de marque qui ne résulte elle que de la capacité du consommateur à associer ce signe à un producteur ou un fournisseur particulier.”

22 Vide BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Neste estudo, dissemos: “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.”

23 O Contributo Mínimo, op. Cit.

24 [Nota do original] Para uma análise do tema no direito dos EUA, ver capítulos 2.4.1 e 2.6.2, supra. Para uma visão da questão no direito europeu, conferir o capítulo 3.4.3.1, acima.

25 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. Revista Criação, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009. p. 208.

26 [Nota do original] MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property. Washington: BNA Books, 1995.

27 [Nota do original] Na prática dos países da Convenção da Patente Europeia, o fenômeno é conhecido como “análise *ex post facto* que inadmissivelmente faz uso do conhecimento da invenção”. EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) (2006, p. 121).

No *hindsight bias*, após conhecermos uma nova tecnologia e os meios utilizados para alcançá-la, ela, subitamente, parece óbvia, quando, na verdade, essa conclusão seria impossível sem o prévio conhecimento de sua existência e dos meios para obtê-la. Isto se dá pelo fato de que a maior parte das invenções decorre da junção de elementos conhecidos. (...).

Pode-se dizer que o invento considerado óbvio pelo *hindsight bias* seria um “ovo de Colombo²⁸”: algo inusitado que, após se aprender como foi feito, passa a ser visto como não inventivo. Essa lógica tem íntimo contato com os exames de obviedade. De fato, conquanto o requisito da atividade inventiva possa parecer lógico, na prática os seres humanos podem ser incapazes de aplicá-lo com a imparcialidade que ele exige²⁹.

Como dizem as Diretrizes de Exame do INPI (2002):

Na aferição da existência de atividade inventiva deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão.

Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido

Assim, seja por inércia, seja por autoengano, os examinadores de patentes – e de marcas – olhando o objeto do pedido anos e anos depois do depósito veem o que é óbvio ou genérico algo que já conhecem, e conhecem porque o uso do invento ou da marca os fizeram tão conhecidos que parecem ter sempre feito parte do mundo.

É exatamente neste sentido que a Corte de Cassação Francesa (o equivalente ao nosso STJ) entendeu que (como diz Bertrand, que acabamos de citar):

"um termo não pode perder seu caráter distintivo a pretexto de que o público tomou o hábito de designar o produto usando a marca (...), porque seria injusto que o sucesso de uma marca tivesse o efeito de que seu titular perdesse o direito”.

28 [Nota do original] A lenda conta que Colombo, após suas descobertas, se encontrava num jantar cercado de invejosos nobres espanhóis, que o provocavam dizendo que qualquer um poderia ter cruzado o oceano e encontrado o caminho para as Índias, pelo que seu mérito estaria sendo exagerado. O genovês, então, desafiou seus comensais a porem um ovo em pé sem ajuda de qualquer instrumento, empresa que resultou frustrada a todos. Após o fracasso generalizado, Colombo quebrou de leve a base do ovo na mesa, de modo a que ele não mais rolasse. Demonstrou, assim, para o espanto geral, que nem sempre o que parece ter sido óbvio o era antes de ser feito.

29 [Nota do original] Conforme Mandel (2007).

Dos fatos intercorrentes

Uma marca é um objeto semiológico que, como tal, tem vida própria. Como tivemos ocasião de dizer³⁰:

O problema do contributo mínimo, neste caso específico, tem características muito singulares. A extensão jurídica do exclusivo marcário não é estática e prefixada, como ocorre com a equação das patentes, cujo alcance é determinado ao momento da expedição pelo entrejogo do exposto e do reivindicado.

Pelo contrário, o poder de exclusão de uma marca cresce (e decresce) no tempo em função de seu conhecimento público, e da *eficácia* ou não do investimento em criar uma imagem-de-marca dotada de unicidade. Com isso, cresce a *penumbra* de proteção em torno do alcance inicialmente deferido, como aplicado pelos tribunais e – eventualmente – como complementado pela declaração de alto renome ou pela generificação. (...)

A marca é um animal vivo.

Ocorre que – *processualmente* - o INPI não tem poderes legais para apreciar essas intercorrências, a não ser nas hipóteses em que a lei defere tal competência. Tem-no para definir a notoriedade que resulta em alto renome (art. 125). Não o tem para definir a significação adquirida³¹.

Na mesma forma, não há nem cintila de competência que permita ao INPI, no exercício de seus poderes administrativos, recusar-se a declarar que, à data do depósito do pedido da marca, o direito formativo gerador existia, estando presentes as condições que o sustentam. Certamente não porque, a data posterior, modificaram-se as condições de fato.

Assim, ainda que sejam relevantes ao direito as mutações ocorridas com as marcas no tempo, não é no ato de registro que cabe declarar quaisquer alterações na situação de fato das marcas.

Assim é que:

30 Em O Contributo Mínimo, op. Cit.

31 Veja-se o nosso Revistando o tema da significação secundária, de novembro de 2011, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf. Vide, também, BEYRUTH, Viviane Barbosa, O “significado secundário” da marca: quando a marca fraca se torna forte, Lumen Juris, 2011. Vide, igualmente, A Importância do Adequado Registro das Marcas para Franqueadores e Franqueados, por Luiz Felizardo Barroso. Revista da ABPI, (16): 47-48, mai.-jun. 1995. Marcas Famosas - um Problema Notório, por Marcelo Rocha Saboia. (11): 72-77, mar.-jun. 1994. Marcas Fracas - “Ma Non Troppo”, por José Antonio B. L. Faria Correa. (10): 32, jan.-fev. 1994. O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998. Os Novos Conceitos no Código da Propriedade Industrial Português de 1995, por José Eduardo de Sampaio. (18): 13-23, set.-out. 1995. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem, por José Carlos Tinoco Soares. (15): 17-32, mar.-abr. 1995 e especialmente RICCI, Antonio Ferro, Secondary Meaning, Palestra no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, publicado nos Anais da ABPI.

- (a) o INPI só pode declarar a satisfação (ou não) dos requisitos que reconhecem o direito formativo gerador à data do depósito do pedido.
- (b) Como veremos a seguir, o INPI não tem nunca a competência para declarar que, depois do depósito do pedido, a marca se tornou genérica, necessária ou vulgar.

Do precedente de que a genericidade posterior não cancela registro

"Pedido de restabelecimento de marca, cujo cancelamento foi decidido em processo administrativo do INPI, com relação à marca "RONDELLE", com base na vedação contida no art. 65, item 6, da Lei nº 5.772/71, segundo o qual não é registrável como marca "denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade" e no item 20 do mesmo artigo de lei, segundo o qual não é também registrável como marca "nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar, quando tiver relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva".

Extrai-se do conteúdo das normas em questão, que somente seria admissível o registro de expressões que apresentassem originalidade e criatividade, ou seja, que fugissem ao mero aspecto referencial da linguagem. Atualmente, a expressão "rondelle" ou "rondelli" designa, genericamente, um tipo de massa popularmente conhecida.

Entretanto, a solução adequada ao caso concreto passa pela verificação do contexto vigente à época do registro da marca. Quer seja, para a manutenção do registro da marca "RONDELLE" deve ser aferido se, à época do registro junto ao INPI, a expressão já designava a espécie de massa com a forma que, hodiernamente, a conhecemos e identificamos, ou se a expressão era revestida de originalidade, caindo em domínio público após sua introdução no mercado pela autora.

E, ao que se deduz dos autos, a expressão em comento não era empregada comumente para designar gênero ou espécie de massa alimentícia. Também não era nome de uso comum ou vulgar, com relação com o produto, exceto pelo fato de ser expressão que remete à língua italiana e as massas, como de conhecimento geral, são consideradas comidas típicas de origem italiana.

Este fato, entretanto, não é bastante para motivar o cancelamento da marca. A palavra "rondelle", com efeito, sequer consta do dicionário italiano, conforme consulta a "Michaelis" de edição lançada em 1993 (Michaelis Pequeno Dicionário Italiano-Português Português-Italiano, Melhoramentos, pág. 268), d'onde se verifica que a palavra de

grafia italiana mais próxima é "rondella", que significa "arruela" em português. Já "espaguete" deriva, claramente de denominação usada para massa de determinada espécie, em italiano grafado "spaghetto" ("spaghetti", no plural). São situações diversas que não demandam a mesma solução jurídica, portanto."

TRF3, REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 0076935-76.1992.4.03.6100/SP, 1999.03.99.066308-0/SP, TURMA Z do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, JFC Leonel Ferreira, 25 de maio de 2011.

Conclusão

Seguindo o magistério de Pontes de Miranda (e com ele, como notamos, o corpo da doutrina), o ato registral de marcas tem múltiplas naturezas. Ele é *declaratório* da existência de pressupostos de registrabilidade, e *constitutivo* quanto à concessão estatal da exclusividade.

Declaratório de que?

A marca é *criada*, pela junção de um signo a uma atividade. Pela *criação*, como ocorre em outros ramos da Propriedade Industrial, nasce um *direito formativo gerador*, que se exercerá na data do depósito do pedido. Pode o criador jamais exercê-lo; e não haverá jamais registro.

Mas é na data do exercício do direito formativo gerador que se apurarão os pressupostos da registrabilidade. Pois é nesse instante que se exerceu a pretensão resultante da criação, solicitando a atuação do estado.

Poderá haver, nesta data, interesses jurídicos de terceiros, que obstarão a pretensão. Pedido, ou registro anterior, ou alguma das pretensões de terceiros fundadas no uso (precedência) conhecimento (art. 124, XIII) ou notoriedade (CUP, 6bis).

Note-se: se tais pretensões se constituírem após a data do exercício do direito formativo gerador, elas serão alheias a esse, a ele não afetarão.

Da mesma e exata maneira, a distintividade será apurada na data do exercício do direito formativo gerador. Se um signo foi criativo e único, mas se vulgarizou ao momento do depósito do pedido, pretensão de registro não haverá. E o ato de registro ou de denegação deste assim terá de declarar.

A fortiori, os fatos semiológicos ou jurídicos ocorridos após a data do depósito do pedido serão alheios a esse, e a ele inoponíveis.