

Retornando à noção de criação *como marca*

Denis Borges Barbosa (outubro de 2014)

Tem-se que entender, em primeiro lugar, o que é criação de marca, e em segundo lugar, explorar com detalhes um dos elementos essenciais dessa criação, que é a autonomia.

Na criação da marca, uma palavra ou figura é tomada por alguém para significar uma atividade econômica específica. Esta palavra ou figura - que agora foi transformada em marca, pois foi *dedicada* à função de distinguir um determinado produto ou serviço em um mercado específico de outros similares neste mesmo mercado ou mercados afins -, só poderá ser utilizada de forma privada neste contexto especial:

Conforme a lição de Newton Silveira “... não terá a proteção da lei a marca ou expressão ou sinal de propaganda que forem usados com modificação ou alteração de seus elementos característicos constantes do certificado de registro” (cf. “Licença de Uso de Marcas e Outros Sinais Distintivos”, 1ª ed., Editora Saraiva, 1984, pág. 59); por outro lado, esse mesmo mestre também ensina que “em consequência do processo de criação da marca resulta o chamado princípio da especialidade: a não ser em casos excepcionais, o direito exclusivo sobre a marca só opera em relação a produtos concorrentes, sendo lícita a utilização de marcas idênticas ou semelhantes por empresários diversos para assinalar produtos de ramos de indústria e comércio diferentes” (cf. opus cit., pág. 18). TJSP, AC 143.055-1, Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por votação unânime, 19 de novembro de 1991. JTJ - Volume 135 - Página 203

A criação de uma marca não se confunde com a criação de uma obra literária ou visual. Trata-se aqui da criação do signo *como marca*, através de sua vinculação a uma atividade econômica determinada. Recolher uma palavra já conhecida (por exemplo, Telephone¹) e dedicá-la à significação de uma atividade econômica (comercialização de vinhos) já é ocupação suficiente.

Diz José Antonio Faria Correa ²:

"Se é verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o direito à marca como um direito de ocupação, verdade é, também, que, independentemente das hipóteses de pura criação intelectual (marcas inventadas pelo titular) a própria ocupação de sinal disponível para a designação de determinados bens ou serviços já constitui uma inovação"

1 Segundo o jornal A Noite, edição de 18/7/1956, 3o. caderno, p.5, tal marca pertenceu a Teixeira Barbosa & Cia, estabelecida no Rio de Janeiro, à Rua do Lavradio, 155. Vendiam-se tais vinhos em garrafões nas castas barbera, clarete branco e moscatel. No natal, a companhia distribuía duas mil garrafas aos pobres.

2 CORREA, José Antonio B.L. Faria, A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira, edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19.

semiológica, um uso particular do signo, dentro do qual se derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionado, até então, pela cultura".

E o precedente judicial ilustra:

O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fez a marca ou achou-a (*res nullius*, e não *res communis omnium*) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do uso como marca. (Grifamos)³

Em obra dedicada ao assunto⁴, assim precisamos:

6.2.5.2. Afetação do signo a um fim de mercado

A propriedade mobiliária comum mantém-se exclusiva quer se utilize o bem para fins privados ou públicos, comerciais ou não. Como a propriedade da marca é uma exclusividade do uso do signo no mercado, e mais, num mercado designado, não existe propriedade sobre o signo em si mesmo, e, especialmente, não se veda o uso de terceiros do mesmo signo num contexto diverso, desde que tal uso não eroda ou elimine o uso regular da propriedade no seu campo próprio⁵. Tal caracterização se dá, no direito brasileiro em vigor, nos termos dos limites ao direito, indicados em essência no art. 132 do CPI/96. (...)

Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (*inventio*). Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado.

Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e prático.

3 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) Tomo XVII, Parte III, Capítulo I. § 2.011.2 Sobre a noção de especificação como meio de aquisição de propriedade intelectual, vide o nosso Tratado, vol. I, Cap. I,

4 Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007.

5 [Nota do original] Pollaud-Dullian, op.cit, § 1.300. «Les utilisations qui sont réservées au propriétaire de la marque sont nécessairement faites à titre commercial, dans le commerce des produits ou services considérés, dans un cadre concurrentiel : marquage des produits, même non suivi de mise en vente, offre en vente ou importation de produits marques illicitement, usage verbal de la marque d'autrui, publicité radiophonique, affichage, pratique des marques d'appel ou des tableaux de concordance, etc. Il n'y a pas contrefaçon à reproduire le signe en dehors du cadre concurrentiel, par exemple à de simples fins d'information d'actualité ou de façon accidentelle dans la photographie d'une manifestation publique, ou apparaît accessoirement la marque, ni à utiliser un conditionnement marqué à des fins purement domestiques et personnelles, par exemple en le remplissant d'un autre produit pour son propre usage.

Vale notar que a expressão *originador* da marca seria muito mais adequada do que criador ou ocupante; é um termo correntemente utilizado, neste contexto, na língua inglesa ⁶.

O que é criação autônoma

Como sugerimos logo acima, um requisito essencial para que haja *criação como marca* é da autonomia; ao criar, o originador poderia dedicar o signo à função marcária, fosse tal signo conjurado do nada, ou simplesmente transferido de um contexto significativo, sem que nesse processo encontrasse com vedações de direito.

Não obstante a detalhada lista de irregistralidades da lei em vigor são muito limitadas as causas jurídicas dessa vedação. Vejamos quais são:

- (a) Em primeiro lugar, são irregistáveis, como *res alii*, os signos já apropriados por terceiros, seja pelo sistema específico marcário, seja por qualquer outro sistema.
- (b) Ao lado destes, existem signos, embora apropriáveis, cujo uso implicaria em violação dos cânones morais ou éticos;
- (c) Os signos, também apropriáveis, cujo uso levaria a erro ou confusão o consumidor; e, por fim,
- (d) Os signos para os quais o sistema jurídico brasileiro reservou outro tipo de proteção⁷.

A anterioridade homóloga

O que nos importa primeiro é a categoria da *res alii*, em certos casos específicos. Nessas hipóteses, a dedicação de um signo a uma atividade marcária, a sua *criação como marca*, fica impedida pela preexistência de apropriações anteriores. Como essa anterioridade resulta do próprio sistema de marcas, ela se dirá *anterioridade homóloga*.

Num regime puramente atributivo, marca alheia é a que outrem registrou; mas como longamente demonstrou Lélío Schmidt ⁸, nem no regime da Lei 5.772/71 se teve sistema atributivo puro. Assim, além da marca *registrada*, tem-se uma série de outros óbices à criação autônoma.

⁶ [Nota do original] Vide aqui José Antonio B.L. Faria Correa, “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19: “Se é verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o direito à marca como um direito de ocupação, verdade é, também, que, independentemente das hipóteses de pura criação intelectual (marcas inventadas pelo titular) a própria ocupação de sinal disponível para a designação de determinados bens ou serviços já constitui uma inovação semiológica, um uso particular do signo, dentro do qual se derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionado, até então, pela cultura”.

⁷ BARBOSA, Proteção de Marcas, 8.1.4. O que não pode ser registrado.

⁸ BARBOSA, Denis Borges (Org.) ; Lélío Denicoli Schimidt; Elisabeth Kasznar Fekete; Letícia Provedel; Marissol Gómez Rodrigues. Reivindicando a Criação Usurpada (A Adjudicação dos Interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

O primeiro caso dentre eles é o da marca anteriormente usada, para a qual se argui preferência (art. 129 § 1º.); mas também a proteção especial resultante do efeito desespecializante de marca notória (art. 126) implica em óbice, como o da marca notória em seu efeito extraterritorial (CUP, 6is, art. 126); a relação de representação e assemelhados, prevista na CUP art. 6septies (e art. 166) implica também em óbice.

Igualmente obsta o registro o inciso XXIII do art. 124, pelo qual não é registrável como marca “sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

Em cada um desses casos, a lei brasileira reconhece um direito formativo gerador de terceiros, que – em princípio – vedaria apropriação por um demandante subsequente da mesma marca. Mas, na verdade, nem todos os casos importam de falta de autonomia de criação.

Por exemplo, há autonomia no caso de criação independente da mesma marca, quando o criador ignora a criação por terceiros. Dissemos já⁹:

Note-se que - agora, na lei 9.279/96 - para reconhecer o pré-uso não se exige um grau de notoriedade, como o previa o Art. 67 da Lei 5.772/71; a marca usada pode ser conhecida em um mercado específico, ou mesmo completamente desconhecida pelo depositante. Assim, não se trata aqui de proteção de marca notória. O mecanismo também não é necessariamente vinculado à repressão da concorrência desleal¹⁰, embora obviamente uma das suas mais frequentes aplicações seja exatamente esta.

Assim, mesmo autônoma, a criação pode gerar óbice ao registro, *mas não adjudicatória*.

Também poderá haver autonomia no caso geralmente descrito pela art. 24, XXIII (Exceção Pouillet), quando, vencida a presunção, resultar na boa fé.

A anterioridade não homóloga

No trecho anterior, examinamos várias hipóteses em que a apropriação do signo e sua dedicação a uma atividade específica se encontra impedida por interesses de terceiros resultante da própria operação do sistema de marcas.

9 Direito de Precedência ao Registro de Marcas (2005), in BARBOSA, Denis Borges, Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

10 Lembra-se que só ocorre concorrência desleal num mesmo mercado, factualmente determinado, ao mesmo tempo, e em face de um mesmo mercado de produtos ou serviços. No caso em análise neste parecer, parece impossível distinguir concorrência desleal entre duas organizações de ensino de repercussão puramente local, separadas por mil ou mais quilômetros de distância. Não se imagina que a clientela seja a mesma. De outro lado, o registro independe do aspecto factual da concorrência e, dentro de certos limites (os da caducidade) também o aspecto temporal.

Há, de outro lado, um impedimento à criação autônoma quando interesses externos ao sistema marcário se antepõem à apropriação. Assim, a presença de direitos personalíssimos, ou direitos autorais sobre um elemento figurativo *antes de ser dedicado* a uma atividade marcária, pode impedir a dedicação, ou exigir uma autorização específica.

As hipóteses de interesses jurídicos anteriores incluem:

- (a) a reprodução ou imitação de *elemento característico*¹¹ de título de estabelecimento (cuja proteção ativa é pela concorrência desleal)
- (b) ou o nome de empresa (proteção específica, hoje primordialmente pelo Código Civil) de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (art. 124, V);
- (c) (art. 124, VII) o sinal ou expressão *empregada apenas como meio de propaganda* (novamente, a proteção é pela concorrência desleal, vide seção 8 deste volume);
- (d) indicação geográfica¹², sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; (art. 124, XII);
- (E) (art. 124, XXII) o objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;
- (f) reprodução como marca comum, ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro.

Também ficam circunscritos a outro sistema de proteção externo ao marcário:

- (A) (art. 124, XV) o nome civil ou sua assinatura, o nome de família (ou o patronímico) e imagem de terceiros, que só podem integrar marca registrada com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- (b) (art. 124, XVI) o pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos e o nome artístico singular ou coletivo, que só podem integrar marca registrada com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- (c) (art. 124, XVII) a obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, que só podem integrar marca registrada havendo consentimento do autor ou titular.

Nestes casos, o uso de tais elementos em marca *é res alii*, assegurada por direito autoral, ou personalíssimo, que tem também uma faceta econômica.

Particularmente no caso das marcas visualmente representáveis, pode haver uma criação de obra autoral, antes de sua *criação como marca*. A matéria do

11 Note-se que o título de estabelecimento - “Restaurant Le Saint Honoré.”, ou o nome de empresa - Méridien do Brasil, Ltda. - é composto de vários elementos, alguns deles necessários (como o S.A. ou Ltda., ou Restaurante), outros de caráter livre, ou seja, dotados de distinguibilidade; a proibição de colisão se refere a este último.

12 Trata-se aqui da conciliação do sistema de marcas com o de indicações geográficas que sejam objeto de registro próprio. A colisão de marcas com topônimos em domínio comum encontra outro fundamento.

respectivo registro, incorporando a criação prévia como criação de marca para efeitos de exclusiva marcária é regulada pela lei 9.279/96¹³.

Criação e apropriação

Não obstante termos ainda agora listado uma série de hipóteses, previstas em lei, de *falta de autonomia* para criação de uma marca, o leitor haverá de notar que elas são, igualmente, impedimentos ao *registro*. E, acrescentaríamos, ao *uso concorrencial*, independente do registro. Na verdade, só o são, porque a própria criação já era impossível, por lhe faltar o requisito de autonomia.

A autonomia, assim desenhada, não se confunde com a originalidade, que é um atributo exigível em direito autoral, em desenhos industriais, etc. Como a *criação de marca* não se identifica com um ato taumatúrgico, mas é simplesmente a afetação de um signo a uma função, o que se exige é que o originador não seja tolhido nesta dedicação; seja porque, extraindo o signo do nada, tem a liberdade de criação, seja porque a transferência de contexto de significado não viole nenhum interesse jurídico, seja enfim porque, ao fazer a afetação do signo, ele está autorizado a tanto.

Assim, o que se deve enfatizar é que, inexistente qualquer vedação a criar uma marca, este será um ato livre e isento de restrições.

13 CPI/96, 124, XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular. Vide: "A vedação ao registro, a título de marca, de sinal que, em sua essência, constitui obra tutelada pelo instituto do direito de autor deriva de mandamento constitucional inequívoco. O art. 5º, XXVII, da Constituição da República confere o mais amplo esteio às criações no campo da cultura, assegurando ao autor direito pleno à sua fruição. Fosse possível a alguém, na hipótese de não-anuência do autor, o registro, na propriedade industrial, de obra que lhe não pertença, e se esvaziariam as garantias constitucionais e legais de que desfrutam os autores. A par de qualquer consideração na esfera da personalidade, as obras, e sobretudo aquelas que adquirem projeção, têm inflexão no campo econômico. Demais disso, as marcas são, em essência, captadores de clientela, tendo, por excelência, repercussão econômica. O uso de obra para a identificação de um produto ou serviço, portanto, na falta de autorização do detentor dos direitos, propicia ganhos desprovidos de causa." CORREIA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007