

Do *secondary meaning* ocorrido após o registro apostilado

Denis Borges Barbosa (setembro de 2013)

Dos efeitos da declaração de distintividade adquirida	1
Distintividade após a criação e distintividade após o registro.....	2
O momento da aquisição de distintividade	3
O efeito horizontal da declaração.....	5
Quando o efeito exclusivo precede o registro.....	6
Aquisição posterior de distintividade de material apostilado	8
A apropriação desleal de marca de fato de terceiro.....	9
Apostilamento do registro posterior	10
Da pretensão de alterar o teor do apostilamento.....	10

A questão em estudo é a da marca que, sofrendo apostila por ter elemento sem condições de distintividade que facultassem o registro, após esse adquirir, em relação ao objeto da apostila, suficiente distintividade que justificasse a suspensão dessa restrição.

Não repetiremos aqui nossas considerações sobre a aquisição de distintividade, que se encontram em estudo recente¹.

Dos efeitos da declaração de distintividade adquirida

Cabe aqui ponderar sobre um tema interessante: uma vez que se determina a existência dos pressupostos de fato que justificam a aquisição subsequente de distintividade, o que acontece?

O próprio conceito do instituto ajuda a resposta. Se há aquisição de distintividade por uso e consagração, presume-se *originalmente* não haveria fundamento para conceder a exclusividade pretendida, ou então tal proteção seria limitada pela baixa radiação significativa inicial.

Assim, não há *nullidade* do ato administrativo que não reconheceu a exclusividade; ao momento da apreciação dos requisitos de registro, a autoridade pública não errou. Assim como acontece – reversamente – no fenômeno da generificação², há um fenômeno posterior e que altera a

¹ Vide BARBOSA, Denis Borges, Revistando o tema da significação secundária (Novembro de 2011) encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf. Também, A aquisição de função de marca dos objetos tridimensionais, em BARBOSA, Denis Borges, Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2011.

² Sobre a questão da generificação, vide o nosso Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007, p. 104, 4.2.1. Patologia da fama, transcrito em grande parte no estudo, em coautoria com Elaine Ribeiro do Prado, Generificação e Marcas Registradas, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>. No livro, assim notamos: “Ao mesmo tempo em que o titular da marca generificada detém um quase-monopólio no item designado, arrisca-se a perder totalmente a exclusividade, exatamente pela mesma razão”. E cito a doutrina francesa: « Il faut observer qu'initialement, tous les efforts du titulaire de la marque tendent à susciter cette évolution. Les avantages économiques qu'il en retire sont, en effet, considérables. Plus le signe adopté à

substância do direito. Na generificação, há uma *perda do objeto do direito*, que pode subtrair a base jurídica da concessão da exclusividade. Aqui, haverá um ganho qualitativo:

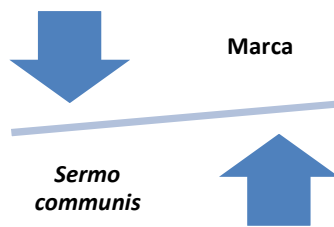
- a) Ou o signo ao qual faltava o requisito da distintividade, passou a tê-la;
- b) Ou aquele que tinha tênue distinguibilidade, ganha robustez e aumenta sua *penumbra* de proteção.

Assim, à falta de um instrumento de direito administrativo que permita a mutação do registro, ou sua admissão, a intervenção judicial tem o efeito de *declarar* a situação de fato, e comandar a alteração do registro³.

Distintividade após a criação e distintividade após o registro

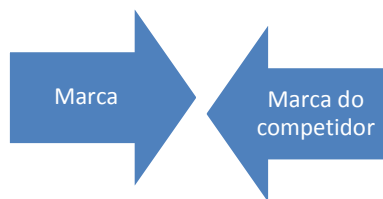
Como não se tem- na hipótese em estudo - de corrigir um ato administrativo nulo, mas sim de se adaptar às mutações do objeto do registro, assim também não haverá efeitos *ex tunc* na declaração. O ato judicial, mediante consideração das provas produzidas, poderá concluir que *a certa data*, a marca adquirira suficiente distintividade para mudar o *status*, ou ser admitido a registro.

Declarada a aquisição de distintividade, se resolve uma questão vertical: a do



distanciamento do signo em face do domínio comum. Pois, como já se demonstrou, a falta de distintividade que se cura com o *secondary meaning* é a demasiada proximidade, ou mesmo a fusão, com o *sermo communis*.

Outra questão, e muito diversa, é a da distintividade horizontal, ou entre *mercado* do mesmo signo, ou ponto de confusão ou associação.



da
usuários *no*
similar a

Na doutrina elaborada em torno

da

titre de marque se généralise et s'identifie au produit, plus la notoriété de la marque est solide et durable. En entretenant la confusion de la marque et de l'objet, le producteur s'assure un véritable monopole de fabrication. Il suffit imaginer comment les choses se passent en pratique. Le consommateur, pour lequel la marque est devenue la désignation générique du produit, le réclame sous cette dénomination; mais le commerçant qui, en principe ne partage pas l'ignorance de l'acheteur, ne peut livrer qu'une marchandise ayant une origine déterminée. Il en résulte que, sous le couvert d'une appellation à laquelle le public n'attache plus de signification particulière, les produits d'un seul fabricant se vendent au détriment de ceux des producteurs concurrents. (La dégénérescence des marques par excès de notoriété, in: Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian, Paris, Librairies Techniques, vol.2, p.50). Uma atualização do tema se encontra em Nota sobre a concessão de direitos exclusivos sobre sinais genéricos ou descritivos (novembro de 2011), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/concessao_direitos_exclusivos.pdf.

³ Quando se tratar de alteração de registro já existente, tal comando se fará através de anotação, na forma do art. 136: O INPI fará as seguintes anotações: I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. A limitação, no caso, será do apostilamento ou de outro elemento do registro que constanja a exclusividade.

legislação europeia relativa ao registro de marcas, dizem-se esses dois aspectos os impedimentos absolutos (vertical) e relativos (horizontal) ao registro. É outra forma de expressar o mesmo.

A apuração de distintividade subsequente presume reconhecer que o público – ou parcela significativa dele – associa a o signo a uma origem determinada, conferindo àquele *uso* do signo uma carga diversa daquela atribuída ao uso genérico do mesmo significante. Para que isso aconteça, é necessário que haja, além de fatores tipicamente semiológicos (o reconhecimento de origem) também um fator concorrencial, qual seja, o signo que passa a denotar uma certa origem tem de distinguir *tal* origem das *outras* origens possíveis do mesmo bem ou serviço.

Em outras palavras, a prova de distintividade vertical adquirida indica um determinado grau mínimo de distintividade horizontal. Mas não exclui, em abstrato, a possibilidade de interesses de concorrentes serem afetados pela distintividade gerada e adquirida no decorrer da criação do fundo de comércio pelo beneficiário do *secondary meaning*⁴.

O momento da aquisição de distintividade

O momento da fixação do momento em que a distintividade se adquire é assim relevante. É o instante (pois se trata de distintividade *posterior à criação da marca*) em que o signo ganha potencial de tornar-se excludente de terceiros e – obtido o registro – de tornar-se exclusiva⁵.

Num pleito em que se discutia a nulidade do ato administrativo do Escritório Europeu de Marcas e Desenhos Industriais, o Tribunal de Primeira Instância da União estabeleceu precedente no caso eCopy, bastante citado, segundo o qual – para os efeitos de suspender a causa absoluta de recusa de registro (falta de distintividade) a aquisição deve ser provada que ocorreu no mercado *antes do registro que se postula*⁶. Só assim pode-se avaliar a nulidade, ou não do ato do registrador.

⁴ O âmbito da distintividade pode não ser em escala nacional, pois não se trata no caso de definição dos efeitos do alto renome ou da notoriedade, mas simplesmente de determinar que a marca ultrapassou um grau mínimo de distintividade que lhe garanta a proteção normal; e não superproteção extraclasses ou supra territorial. Vide: "Although plaintiff has demonstrated that its mark has acquired secondary meaning within the specific neighborhoods in which it has branches, it has not made the necessary showing beyond those areas. Accordingly, its mark is enforceable within Allston /Brighton, Brookline, Jamaica Plain, Norwood and West Roxbury areas but not throughout all of Eastern Massachusetts or even the rest of Middlesex, Suffolk and Norfolk counties." Peoples Federal Savings Bank, V. People's United Bank, 750 F. Supp. 2d 217(2010).

⁵ "Most courts apply the rule that the senior user must prove the existence of secondary meaning in its mark just prior to the time and place that the junior user first began use of that mark. 505 U.S. 1244, 120 L. Ed. 2d 947, 113 S. Ct. 20 (1992)." McCarthy, cit. § 15:4 Time of acquisition of secondary meaning

⁶ "36.O artigo 7.º, nº 3, do Regulamento nº 40/94 deve ser interpretado no sentido de que o carácter distintivo de uma marca deve ter sido adquirido por um uso anterior à apresentação do pedido. Por conseguinte, a circunstância de uma marca ter adquirido carácter distintivo por um uso posterior à data de

O caso em estudo, porém, não se refere à nulidade do ato administrativo do órgão registrador. Na verdade, o que se considera aqui são os efeitos do aumento de distintividade *após* o registro e o apostilamento. Assim, inaplicável ao caso o ensinamento europeu, embora intelectualmente relevante para as hipóteses em que se pretende superar uma recusa inicial do INPI com base em falta de distintividade originária.

Aqui a declaração de aquisição de distintividade poderá remontar ao momento de fato em que o que era do domínio comum *emerge* e se torna suscetível à apropriação singular. Intuitivamente, tal fato poderá ter ocorrido no momento em que se efetua a verificação de fato, ou remontar-se a tempo anterior, naquilo que os meios de prova forem suficientes para isso⁷. À falta de tal determinação, e tendo em vista os limites da provisão judicial pretendida, o efeito será obtido ao momento em que a pretensão é deduzida no processo pertinente.

apresentação do pedido e anterior ao momento em que o IHMI, isto é, o examinador ou, eventualmente, a Câmara de Recurso, decide sobre a questão de saber se existem motivos absolutos de recusa que obstam ao registo dessa marca é destituída de pertinência. De onde se conclui que qualquer prova relativa ao uso posterior à data de apresentação do pedido não pode ser tida em consideração pelo IHMI. 37. Com efeito, em primeiro lugar, esta interpretação é a única compatível com a coerência do sistema dos motivos absolutos e relativos de recusa em matéria de registo de marca comunitária. Como decorre do artigo 8.º, n.º 2, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 40/94, a data de apresentação do pedido, tal como é definida no artigo 26.º do mesmo regulamento, determina a prioridade de uma marca em relação a outra. Note-se que, se uma marca que só tivesse adquirido carácter distintivo pelo uso posteriormente à apresentação do pedido fosse, ainda assim, registada, poderia servir de base à aplicação, no quadro de uma oposição ou de um pedido de anulação, de um motivo relativo de recusa contra outra marca cuja data de apresentação fosse posterior à da primeira marca. Esta situação poderia ocorrer ainda que, na data da apresentação da segunda marca, já com carácter distintivo nessa data, a primeira ainda não tivesse adquirido carácter distintivo pelo uso e não preenchesse os requisitos necessários para ser registada. Ora, este resultado seria inaceitável." Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 12 de Dezembro de 2002 T-247/01, eCopy, Inc., encontrado em <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jspx?text=&docid=47611&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5866147>, visitado em 79/2013.

⁷ O que se apurará é se *houve* a aquisição de distintividade, e não simplesmente dos esforços do titular da marca em obtê-la: o dever é de resultado, e não de meio: "For a brief period of time from the mid 1970's to the early 1990's some of the district courts in the Second Circuit began to speak of a doctrine which they labeled "secondary meaning in the making." In these case, the plaintiff would be using a descriptive term or symbol to designate its goods and services, and would be expending money and effort to build consumer recognition and establish secondary meaning. Before secondary meaning could actually be proved, however, the defendant would enter the market and deliberately begin using the same descriptive designation or one closely similar to it. Troubled by the supposedly unsavory nature of these defendants' conduct, the court would afford relief to the plaintiff despite the absence of secondary meaning. In the 1992 case of Laureyssens v. Idea Group, Inc., the Second Circuit clearly rejected the doctrine, observing that "the so-called doctrine of secondary meaning in the making, by affording protection before prospective purchasers are likely to associate the [mark] with a particular sponsor, constrains unnecessarily the freedom to copy and compete." The result in Laureyssens is consistent with the approach taken by other federal appellate courts around the country as well as with the views of commentators on the subject. The doctrine of "secondary meaning the making" has not been much heard from since the mid-nineties and is best viewed now as a historical curiosity." SCHECHTER, Roger E. e THOMAS, John R. Intellectual Property The Law Of Copyrights, Patents And Trademarks. Ed. Thomson West. 2003. USA. P. 591

O efeito horizontal da declaração

Distinguimos acima o efeito *excludente* da distintividade adquirida, e o efeito *exclusivo*. Ao se tornar – perante o público relevante – sinal de *origem* e não só representativo genérico do produto ou serviço, a marca criou necessariamente um espaço próprio, que competidores não podem entrar com marcas assimiláveis, sem incorrer em concorrência desleal por confusão ou associação.

Com efeito, o reconhecimento do público que o símbolo é sinal de origem é um requisito para que se tenha marca de fato, ou, mais precisamente, que se *adquirira* marca de fato. Assim dissemos em estudo recente⁸:

Como diz, num trecho extremamente habilidoso, José de Affonseca Gusmão em sua tese doutoral⁹:

“ (...) a utilização protegível de uma marca não registrada é sujeita a uma quinta condição, que é o resultado da utilização. É necessário que o uso do sinal para produzir um determinado resultado de ser protegível, e este resultado é se traduz pela congregação de uma clientela (*ralliement de la clientèle*).

A reunião da clientela é efetivamente o valor econômico e moral que se destina a ser protegida pelo direito. Em todas as decisões judiciais que têm reconhecido a proteção às marcas de uso, encontramos um terreno comum: o de evitar a confusão entre os produtos por parte da clientela (ou consumidor). O que se pretende evitar, em última análise, é que a clientela tome um produto como sendo um outro. No entanto, o objetivo da repressão da concorrência desleal não é o da defesa do consumidor, mas a proteção da boa fé entre comerciantes e um mercado saudável e honesto. Assim, para que haja confusão ou um risco de confusão, se pressupõe a congregação de uma clientela (*ralliement de la clientèle*) em torno da marca. Na verdade, não há confusão possível, mesmo que se está na presença de marcas idênticas, se uma destas marcas não é conhecida pela clientela, e não motiva a preferência dela. Se fosse assim, faltaria o ator principal da confusão ou engano: a clientela.

⁸ BARBOSA, Denis Borges, Da proteção real da marca não registrada no Brasil (janeiro de 2013), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_protecao_real_marca_ao_registrada.pdf

⁹ "(...) l'usage protégé d'une marque non enregistrée est soumis à une cinquième condition, qui est celle du résultat de l'usage. Il faut en effet que l'usage de la marque produise un certain résultat pour être protégé, et ce résultat se traduit par le ralliement de la clientèle. Le ralliement de la clientèle constitue effectivement la valeur économique et morale que l'on vise à protéger par le droit. Dans toutes les décisions de jurisprudence qui ont reconnu une protection aux marques d'usage, l'on trouve un fondement commun: celui d'éviter la confusion des produits de la part de la clientèle (ou du consommateur). Ce que l'on veut éviter, en définitive, est que la clientèle prenne un produit pour un autre. Or, le but de la répression par la concurrence déloyale n'est pas celui de la protection du consommateur, mais celui de la protection des commerçants de bonne foi, et d'un marché sain et honnête. Ainsi, pour qu'une confusion ou une possibilité de confusion soit établie, le ralliement de la clientèle autour de la marque est un fait supposé. En effet, il n'y a pas de confusion possible, même si l'on est en présence de marques identiques, si l'une de ces marques n'est pas connue de la clientèle, et ne motive pas la préférence de celle-ci. Manquerait alors l'acteur principal de la confusion ou tromperie: la clientèle." Gusmão, cit. p. 146-147.

E, no mesmo texto, cuidando dos efeitos *excludentes* dessa aquisição como consagrado pelos precedentes:

“No que diz com a alegação de que a querelante não detém legitimidade para a propositura da ação por não possuir o registro da marca que leva a expressão **And Landscape Design**, é de se notar que a hipótese dos autos, evidentemente, não versa sobre acusação de crime contra marcas ou patentes, mas sim, como visto, de concorrência desleal, delito previsto no artigo 195 da Lei nº 9.279/96 (...) Assim, a circunstância de a empresa querelante não possuir o registro da marca não constitui óbice à deflagração penal, visto que o objeto material, no caso, não é proteção à marca, que tem sede própria nos artigos 189 e 190 da Lei de regência, mas a liberdade de competir "com lisura e correção, sem lançar mão de expedientes desonestos ou desleais, respeitando o mínimo ético" (Nelson Hungria, in "Comentários", vol. VII, p. 380)". Superior Tribunal de Justiça, 6ª Turma, Min. Paulo Galloti, RHC 15992/SP, DJ 08.06.2009.

Mas o efeito excludente é limitado:

“O ordenamento jurídico confere proteção aos detentores de marcas registradas, bem como àqueles que não procederam ao registro no INPI, mas tais defesas submetem-se a limites e requisitos, inclusive de ordem temporal". Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 4ª Câmara Cível, Des. Jones Figueiredo, AC 133994-0, Julgado em 03.06.2009.

"As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. A marca "Amor aos Pedacos" goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração e vendas de bolos e doces.

Pouco provável, diante da infinita variedade do léxico, que a ré, ao inaugurar doceria no interior de um shopping Center a menos de sessenta quilômetros de São Paulo, tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em Pedacos" sem o propósito de beneficiar, de modo direto ou indireto, do prestígio da marca concorrente." TJSP, AC 396.623.4/2-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009.

E o efeito exclusivo? Esse se dá pelo poder de excluir *concorrentes e não concorrentes*, ou mais precisamente, tanto aqueles que se engajem em competição efetiva (e que podem, se a colisão resulta em confusão ou associação ilícita, serem cobertos pela concorrência desleal) quanto aqueles que, por estarem disputando outro mercado geográfico, ou ainda não terem ainda entrado no mercado, não seriam concorrentes *desleais* por não serem concorrentes ou por não serem... desleais. Pois o direito exclusivo exclui todos do uso da marca em todo território, irrelevante o conteúdo subjetivo.

Quando o efeito exclusivo precede o registro

Dir-se-ia, irrefletidamente, assim, que só *pelo registro* se obteria o efeito exclusivo da aquisição subsequente de distintividade. Mas tal não ocorre.

Remontando ao mesmo estudo:

A proteção promovida pelas regras de repressão à concorrência desleal é *ativa e positiva*, no sentido que ela provê reparação e interdição de conduta desleal. Mas, enfatizando o *status* jurídico das marcas não registradas, a lei igualmente garante a proteção passiva das marcas não registradas, impedindo que qualquer terceiro requeira e adquira a exclusividade de uma marca que *está sendo usada por outra pessoa* como marca de fato.

Isso se dá, essencialmente, pelos institutos do direito de precedência e da chamada *exceção Pouillet*.

Com efeito, se o ganho de distintividade satisfaz os requisitos do direito de precedência, a marca de fato (que se tornou *marca* em se tornando *distintiva*) é suscetível de se tornar o núcleo das pretensões do direito de precedência¹⁰.

Mas igualmente a marca que adquiriu distintividade torna-se protegida pela aplicação do 124, XXIII do CPI/96¹¹:

"O dispositivo do art. 124, XXIII, foi introduzido pela LPI a fim de coibir a fraude à lei cometida por meio de apropriação de marca sabidamente alheia. Trata-se de importante ferramenta no combate à concorrência desleal. Inspirada pelos princípios da livre concorrência e proteção às marcas, esta regra aplica a exceção de má-fé, também conhecida como exceção Pouillet, que além de seu potencial efeito de extraterritorialidade, encerra um enunciado intrínseco de ilicitude. Assim, é evitada de ilicitude a ação daquele que visa apropriar-se, por meio do registro, de marca que sabe ser usada por terceiro para designar produto idêntico ou afim. (...)

No presente caso, ficou cabalmente comprovado o fato de que a MARCATIVA inequivocamente sabia do uso anterior da marca "VISUAL JEANS" pelas empresas ALAIR BARBARA FRONZA e VISUAL IND. E COM., tendo, inclusive, tentando "vender" a mesma a eles, além de ser possuidora de inúmeros pedidos de registros de marcas diversas, o que representa claro indício de tentativa de locupletamento indevido ao se apropriar de marcas para depois obter vantagem econômica com sua transferência para possíveis interessados, o que caracteriza verdadeiro ato de concorrência desleal". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, J.C Márcia Maria Nunes de Barros, AC 2010.51.01.801200-3, DJ 04.0.2012.

Com efeito, se o uso de uma expressão antes insuscetível de proteção confere distintividade, e assim protectibilidade, a sua situação de *marca de fato* atrai todos os dispositivos legais de proteção desse ativo intangível. Inclusive, e

¹⁰ Vide BARBOSA, Denis Borges, Direito de Precedência ao Registro de Marcas, in Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2006, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>.

¹¹ Vide BARBOSA, Denis Borges, Revendo a questão da exceção Pouillet (outubro de 2011) encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf. Também, Nota Sobre o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96, in BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

especialmente, o afastamento das pretensões de quem pretende obter exclusividade para si a despeito da preexistência de marca de fato de terceiro.

Aquisição posterior de distintividade de material apostilado

O elemento de uma marca registrada, que é sujeito a apostilamento por falta de distintividade, pode - como todos os elementos simbólicos -, ser objeto de ganho posterior de distintividade.

Uma vez que isso se dê e seja comprovado, tal elemento - que antes factualmente estava em domínio comum, ou tão próximo disso que não seria digno de apropriação singular -, passa a ser *marca*. Ainda não titulado em registro, passa a ser marca, ou elemento de *marca de fato*.

Assim, o que antes era um elemento de *uso comum*, emerge e se individualiza *naquele uso específico* como *marca de fato*, sem prejuízo do interesse do domínio comum para *todos demais usos* desse mesmo símbolo.

A exurgência dessa *marca de fato*, como anteriormente indicado neste estudo, deflagra um conjunto de pretensões em favor de seu titular. A primeira delas é ser protegida pelos instrumentos da concorrência desleal. Ou seja, essa marca torna-se *excludente* do uso rival de outros concorrentes, no que suscetível de confusão e associação ilícita.

Mas também o fenômeno tem as consequências que a lei brasileira assegura para as marcas de fato, inclusive a proteção deferida pelo art. 129, parágrafo único, ao chamado *direito de preferência*. A marca de fato, uma vez que se configure dessa forma, pode opor-se a pretensão de terceiros, que *posteriormente a sua constituição como marca de fato*, depositem pedidos de proteção cujo objeto é colidente com a marca de fato.

O segundo efeito de direito de uma marca de fato que se projeta além do domínio comum é - no direito brasileiro -, as consequências da aplicação do art., 124, XXIII, a chamada Exceção Pouillet:

XXIII - 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.

Com efeito, uma vez que o elemento antes genérico *virou marca de fato*, ele dá azo à proteção em questão, que essencialmente cobre marcas de fato de terceiros, em face de pretensões de terceiros ao registro de marca confrontante, “que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”. É esse a causa da proteção do inciso em questão: a

proteção da marca de fato de terceiros, quando o depositante *não podia deixar de conhecer* a marca sênior.

Assim, os efeitos da aquisição subsequente de distintividade (secondary meaning) quanto a marca registrada com apostilamento, no tocante aos elementos objeto do apostilamento são, pelo menos, os seguintes:

1. Habilita o titular do elemento apostilado a dele utilizar-se como *marca de fato*, ou como elemento de marca de fato.
2. Garante ao titular da marca de fato ao efeito *excludente* que resulta da repressão à concorrência desleal.
3. Faculta à marca de fato deflagrar os efeitos previstos no art. 129, parágrafo único, do CPI/96, ou seja, o *direito de precedência*.
4. Faculta ao titular da marca de fato a obter, na forma do respectivo dispositivo legal, a proteção do art. 124, XXIII, ou *exceção Pouillet*.

A apropriação desleal de marca de fato de terceiro

No direito brasileiro, não só o uso desleal de marca de fato de terceiro é objeto de repressão contra a concorrência desleal, quando os pressupostos desta existem, como também a pretensão de registro de marca de fato de terceiro, “que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade” é vedada.

Assim, quando terceiro pretende obter registro de *marca de fato* de terceiro, ainda que tal marca de fato inclua elemento que, em momento anterior, tenha sido apostilado como de caráter genérico, incide na proibição do art. 124, XXIII, e – se já deferido o registro – o mesmo dispositivo dá ensejo à nulidade de tal ato registral.

O requisito para tanto é a demonstração de que o elemento antes apostilado efetivamente emergiu do domínio comum, tornando-se *marca de fato*. Em tais circunstâncias, o efeito da apostila não é, nem pode ser, acorrentar a marca de fato a um domínio comum que já não existe, mas simplesmente de refletir a situação existente ao momento do depósito da marca anterior.

Não se carece demonstrar concorrência desleal para efeitos da aplicação do art. 124, XXIII, mas só que o depositante “evidentemente não podia deixar de conhecer da marca anterior”. Porém, quando o pretendente do registro posterior, ou titular do registro posterior, exerça suas atividades com uso de signos essencialmente confusivos ou que se associem à da marca de fato sênior, tem-se mais um princípio a ser considerado, o de que para a aquisição de um direito de propriedade industrial se exige boa fé.

Assim, quando terceiro se apropria, através de pedido ou registro subsequente de elemento de registro que – ainda que tenha sido objeto de apostilamento anterior – tornou-se através de aquisição posterior de distintividade, *marca de*

fato, infringe o art. 124, XXIII do CPI/96. Ou seja, o pedido não deve ser deferido, e se o foi, cabe nulidade.

Apostilamento do registro posterior

Note-se que o efeito do apostilamento no caos em que esse se fundamenta na falta de distintividade é declarar que o elemento tido como não distintivo *não terá exclusividade*.

Ocorre, que tal apostilamento, simultaneamente, licita o uso *não exclusivo* por parte do titular do registro apostilado. Com efeito, se o elemento apostilado pertencesse a terceiros, a apostila – se houvesse – só poderia ser: o registro não inclui o direito de uso de XYZ”. Uma coisa é o uso não exclusivo, ou seja, uso concorrente de elementos genéricos; outra é o dever de não usar elemento de marca de terceiros.

Assim, deve ser declarada a nulidade do elemento apostilado como “sem direito ao uso exclusivo de ...”, quando nenhum uso, concorrente ou não, é permitido de marca ou elemento de marca de terceiros. Entre essas hipótese, está a do elemento protegido pelo art. 124, XXIII do CPI/96.

Exatamente o mesmo ocorre se essa marca de fato, protegida pela Exceção Pouillet, foi objeto de aquisição subsequente de distintividade (*secondary meaning*). Uma vez marca de fato, tenha essa distintividade originária, ou subsequente, será sempre objeto de proteção do art. 124, XXIII, sempre que o depositante da marca júnior “evidentemente não podia deixar de conhecer da marca anterior”.

Da pretensão de alterar o teor do apostilamento

Outra situação é pretender, por via judicial, alterar os termos do apostilamento realizado com base em falta de distintividade, quando esta for adquirida posteriormente. O efeito pretendido, obviamente, seria conseguir um efeito *erga omnes*, de “propriedade”, como se a marca registrada, antes contida pela apostila, acrescesse de dimensão exclusiva.

Temos aqui situação em que, se declarado, o *secondary meaning* certamente implicaria na identificação de uma marca de fato, objeto possível de proteção contra os concorrentes efetivos, simultâneos e reais, na área geográfica e de atividade da concorrência afetada, e desleal. Mas daí a obter a proteção exclusiva é outra coisa.

Tomemos o exemplo mais próximo, que é o do aluvião. A terra, que tinha certa dimensão, cresce “pela ação das correntes e forma terreno onde existia água”¹². Sem dúvida, esse acréscimo cresce à propriedade¹³. Mas não se

¹² Segundo o dicionário Priberam, encontrado em www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=aluvião, visitado em 13/9/2013.

adquire o alúvio como acréscimo à propriedade só pela alteração unilateral do registro, em processo de jurisdição voluntária, eis que haverá efetiva ou potencialmente interesses de terceiros¹⁴. Difícil, num contexto em que os possíveis interessados não são vizinhos ou lindeiros¹⁵, determinar quem seria afetado pela modificação da apostila.

O resultado pretendido poderia ser obtido, algumas vezes, por um novo pedido de registro, agora pretendendo a parte antes apostilada. Aqui a situação se converteria na hipótese de intervenção judicial declaratória para superar a resistência da autarquia registradora, pois a lei, que dá ao Judiciário o poder de reconhecer o *secondary meaning*, não o faz quanto ao próprio INPI.

Mas tal pedido deveria submeter-se aos interesses contrapostos de terceiros, inclusive daqueles que, tendo apostilas anteriores, as quais excluíssem algum elemento tido como genérico do alcance exclusivo do registro, na verdade tiveram também garantido o uso *não exclusivo*, ou seja, concorrente, de tal segmento. Assim – entre outras hipóteses - como os demais que, titulares de marcas de fato, pudessem, quanto à parte que se pretende acrescer, opor precedência ou o efeito do art. 124, XXIII do CPI/96.

Tudo isso considerado, uma vez garantido a todos interessados o exercício de suas reivindicações, a parte antes excluída pelo apostilamento, e depois adquirida pelo *secondary meaning*, poderia ser assim registrada, e sem risco de

¹³ Código civil: Art. 1.250. Os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais, sem indenização. Parágrafo único. O terreno aluvial, que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles, na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem.

¹⁴ "Permite o artigo 213 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) a correção de erro existente no registro, desde que não acarrete prejuízo a terceiro. Entretanto, a pretensão dos apelantes não visa à retificação de algum equívoco, apto a modificar as dimensões do imóvel apontadas na respectiva matrícula.

Ao contrário, pretendem a ora apelante, a incorporação, pura e simples, de uma área lindeira, proveniente do desaparecimento de um riacho, ocorrido há bastante tempo, área essa incluída pela Prefeitura Municipal no lançamento do imposto territorial. Resulta patente o desiderato de obter pela via eleita um acréscimo ao terreno, mediante o aproveitamento ou acessão do alveo abandonado (Código de Águas, art. 26), coisa distinta da retificação de erro registário.

Noutras palavras, pretende-se a propriedade sobre o imóvel vizinho. Frente ao quadro fático apurado, pericialmente, inclusive, em tese, contanto que presentes os pressupostos exigíveis, a ação destinada aos fins colimados seria, efetivamente, a usucapião de terras particulares." TJSP, AC 38.306-4/4, Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, Des. Francisco de Assis Vasconcelos, 1/9/1998. No mesmo sentido: TJSP, AC 207.487-4/5-00, Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Ariovaldo Santini Teodoro, 16 de janeiro de 2007.

¹⁵ Quando é possível determinar, o aluvião pode ser registrável pelo assentimento de tais confrontantes: "RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL PREVISTA NO ART. 213, § 2º da Lei 6.015/73. "Extinção do processo, sem apreciação do mérito, por se tratar de pedido juridicamente impossível. Aquisição da propriedade por acessão, na modalidade de aluvião. Terreno ribeirinho. Pretensão que encontra amparo no direito material (arts. 16 e 17 do Código de Águas). Manifestação expressa dos alienantes, confrontantes, Estado e Município, não havendo impugnação ao pedido, o que afasta, in casu, eventual impropriedade da via eleita. Sentença anulada. Recurso provido". TJRJ, AC 6070/98, Decima Oitava Câmara Cível, Des. Maria Ines Gaspar, 06/08/1998.

infringência do art. 124, XX¹⁶, pois a parte acrescida à exclusiva se diferencia do registro anterior.

¹⁶ XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva.