

Signo genérico em idioma estrangeiro?

Denis Borges Barbosa (abril 2013)

O estranhamento pode ser forma distintiva	2
Não há tratamento uniforme nas Diretrizes.....	3
O que já dissemos sobre a matéria	3
Conclusão quanto ao idioma	6

Um elemento marcário não ganha, nem necessariamente perde em distintividade pelo simples fato de sua maior proximidade do domínio comum se realizar plenamente num idioma que não o nacional. Vide o precedente do STJ:

"A vedação legal ao registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa emprestar à marca singularidade suficiente para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Deveras, a razão imediata da existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no domínio público.

Esta é a lição de abalizada doutrina: "Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (res aliena). Ou então quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (res communis omnium). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum. (...) A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a res communis omnium (ou, no caso, o sermo communis, que é o mesmo no campo das palavras)" (Barbosa, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 814).

Nesse diapasão, quero crer que o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra língua, o nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado. Assim, conquanto traduzido o nome, revele esta expressão genérica ("marca inigualável"), não há óbice no registro da marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro. Por exemplo, há notícias na doutrina de tentativas de registro de nomes de origem estrangeira, mas cuja literalidade remeteria a expressões ultrajantes no idioma português. Confram-se em: Soares, José Carlos Tinoco. Op. cit., p. 948 e 949. Ressalto que, em tese, a solução seria diversa caso se pretendesse o registro de marca grafada em língua estrangeira, mas cujo uso é ordinário no país, como, por exemplo, "hot-dog", "SPA", "cooper", "flat", dentre tantas outras." STJ - REsp 605.738 - 4.ª Turma - j. 15/10/2009 - v.u. - rel. Luis Felipe Salomão - DJe 26/10/2009

Assim, o fato de o elemento nominativo da marca ser em idioma estrangeiro não dá automaticamente, nem lhe retira forçosamente a distintividade. A presença da distintividade depende dos “usos e costumes nacionais”, ou mais precisamente qual é o *valor* do elemento de outro idioma no uso linguístico do país. Como notou a Ministra Nancy Andrighi:

“Imagine-se a situação hipotética daquele que se estabeleça, comercialmente, no ramo de preparo instantâneo de alimentos e registrasse a marca "Fast food". Não se pode negar o conhecimento comum da expressão estrangeira e difundida no ramo de comércio alimentício, o que importaria a conclusão de nulidade do registro obtido, que não geraria nenhum efeito, independente de declaração judicial, e que poderia ser tema não só de defesa, como de razões recursais, porque a liceidade do registro junto ao INPI é condição específica da ação cominatória para proteção do direito de propriedade industrial.” Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, voto vencido da Min. Nancy Andrighi, RESP 325.158/SP, DJ 09.10.2006.

"Assim, mesmo que em idioma alheio ao nacional, a palavra refere àqueles de instrução mediana que se trata de marca de fantasia ligada a folguedos ou alimentos dirigidos à infância, em razão primeira. Logo, não possui caráter distintivo, quando muito de novidade ao se iniciar a utilização de palavras alheias ao vernáculo, em fase não muito recente da cidadania. Veraz, sem dúvida, o é, posto que utilizada para atrair camada da população de certa idade, mas que não pode estar revestida de veracidade exclusiva após o uso regular, tanto que serve indiferentemente ao consumo de qualquer faixa de idade" TJSP, AC 9178691-68.2009.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Caetano Lagrasta, 19 de setembro de 2012.

E o mesmo STJ historia sua posição quanto à genericidade de palavras estrangeiras, conhecidas em seu sentido próprio, entre nós:

"Fora de toda a dúvida, as expressões de uso comum, mesmo quando originárias de línguas estrangeiras, não são suscetíveis de uso exclusivo. Veja-se, a propósito, o que foi decidido no REsp nº 62.754, SP, Relator o Ministro Nilson Naves, a respeito da palavra "delikatessen" (D.J.U. 03.08.98), bem assim no REsp nº 242.083, RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, acerca do vocábulo "ticket" (D.J.U. 05.02.2001)." STJ, REsp 237.954 - RJ (1999/0102350-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 4 de setembro de 2003.

O estranhamento pode ser forma distintiva

E o *estranhamento* de uma palavra estrangeira, familiar ao meio profissional, mas não familiar ao público médio permitiria o registro. O estranhamento da palavra estrangeira – salvo aquela que já se tenha incorporado plenamente aos usos e costumes do público (como croissant... ¹) – pode sim constituir *suficiente forma distintiva*:

1 Ou, segundo os precedentes, trufas e Bike: "Embora a expressão “TIPOGRAPH” seja oriunda de idioma estrangeiro, não há como negar a sua estreita relação com a atividade que pretende designar, havendo, inclusive, grande semelhança fonética com a palavra correspondente do vernáculo" TRF2, AC 97.02.23119-1, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Sérgio Schwaitzer, DJ 26.06.2002) e "1. A expressão “BIKE SHOP” não pode ser considerada evocativa, diante da direta relação entre a expressão e a ideia dela decorrente: loja cujo objeto principal é o comércio de bicicletas. Expressão inglesa que, traduzida para o português, significa “loja de bicicleta”. Denominação genérica de uso comum na linguagem". TRF2, AC 96.02.32327-2, 5ª Turma, Rel. Juiz Federal Convocado Guilherme Calmon Nogueira Da Gama, DJ 30.01.2003). - A expressão “TRUFFEL” é considerada expressão genérica, posto que apresenta relação direta com o tipo de produto comercializado pelas empresas que atuam no ramo de chocolates,

"Porém, o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra língua, o nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado. Assim, conquanto traduzido o nome, revele esta expressão genérica ("marca inigualável"), não há óbice no registro da marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro." STJ, REsp 605.738 - RJ (2003/0205807-9), Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Luis Felipe Salomão, 15 de outubro de 2009.

"A marca nominativa é, em tese, válida, não sendo o termo "INSALATA" palavra comum no vernáculo. No entanto, é palavra comum (significando "salada") no idioma italiano. Assim, em tese, é passível de registro no INPI no Brasil, mas o titular do registro não pode impedir seu uso por terceiro, ainda que no mesmo ramo de atividade desde que acrescida de elemento distintivo, sendo este o caso dos autos.

Ora, quem registra palavra comum em idioma estrangeiro sujeita-se a esta limitação. Tais termos podem ser registrados no Brasil, mas se alguém outro utilizar em expressões tais palavras, seu uso não pode ser impedido" TJSP, AC 0071412-55.2004.8.26.0000 (994.04.071412-3), 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Des. Christine Santini Anafe, 02 de março de 2011 ².

Tal entendimento se ajusta ao precedente do TRF2:

"No que diz respeito a expressões de uso comum, a Lei nº 9.279/96 tem por escopo não impedir o registro, mas vedar sua concessão em caráter exclusivo. Inteligência do artigo 124, inciso VI, da LPI. " TRF2, AC/RN 2010.51.01.809264-3, Segunda Turma Especializada do Tribunal Federal Regional da 2ª Região, por maioria, Des. Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo, 13 de julho de 2012.

Ou seja, o estranhamento pode ser total que faculte o elemento integrar um signo marcário, como *xerox*, que toma o ar de marca de fantasia por não ser discernível o grego *ξηρός* (seco, de impressão ao seco). Mas pode ser apenas suficiente para *integrar* um signo sem conceder-lhe a exclusividade.

Não há tratamento uniforme nas Diretrizes

Vale notar que as mais recentes Diretrizes de Exame de Marca do INPI *não* prescrevem vedação de registro para todo e qualquer palavra que, em outro idioma, seja genérica ou descritiva em face do elemento assinalado. Na verdade, ainda que cuide, incidentalmente, de palavras em outro idioma ao tratar da distintividade *relativa* (entre marcas) nada fala de palavras e expressões estrangeiras no tocante à distintividade *absoluta*.

O que já dissemos sobre a matéria

Em suma, para se apurar se há, ou não, inicialmente uma marca genérica, descritiva, evocativa ou de outra natureza, é preciso definir se ela é

bombons e outros produtos derivados do cacau e, portanto, encontra restrição na Lei 5.772/71, art. 65, item 20." TRF2, Ac 1990.51.01.045894-5, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 27 de julho de 2005. (data do julgamento)

² Note-se que o acórdão elevou-se ao STJ por força do agravo em recurso especial Nº 181.787 - SP (2012/0105616-5), Ministro Luis Felipe Salomão, em 01/08/2012. O Resp não foi julgado até o momento.

conhecida em seu sentido próprio entre nós. Como dissemos em nosso Proteção de Marcas, de 2008:

3.2.1.2.1. Distintividade e signos em idiomas estrangeiros

À luz do art. 6 *quinquies* da CUP, a distintividade de uma marca será apurada segundo a linguagem corrente e os hábitos leais e constantes do comércio *do país em que a proteção é requerida*³. Não é compatível com o direito pertinente a apuração da distintividade *no país de origem* como indica a análise oficial da Organização Mundial da Propriedade Intelectual⁴.

Em julgamento recente do Tribunal de Justiça Europeu, igual questão foi suscitada em face da legislação comunitária⁵. Tratava-se de ação judicial oriunda da Seção 15 da Corte da Província de Barcelona (a Corte de segunda instância para assuntos em propriedade industrial nesta cidade), que arguiu perante o Tribunal de Justiça Europeu se seria considerada restrição à liberdade de comércio entre países membros se uma marca fosse registrada em um estado membro ao passo que a mesma marca não teria distintividade na língua de outro estado membro.

No caso em questão, Matratzen Concord AG apresentou ação de nulidade contra Hukla Germany S.A., titular da marca registrada espanhola *Matratzen*, arguindo que a marca era descritiva (já que em alemão o termo “Matratzen” significa colchões).

Tradicionalmente, ainda que uma mudança comece a se sentir nas recentes decisões do escritório de patentes, os tribunais espanhóis consideram que palavras em língua estrangeira, mesmo que descritivas em espanhol, seriam marcas registradas de fantasia na Espanha, já que cidadãos espanhóis supostamente não entenderiam a palavra da língua alemã.

A conclusão do Tribunal é que, como na regra da CUP⁶, e mesmo considerando as peculiaridades de um mercado comum, a distintividade é apurada no país onde a proteção é solicitada. Em resposta dirigida ao Tribunal de Barcelona, o Procurador da CE, precisou que se um significativo número de competidores e consumidores no país em que se pretende registrar a marca conhece a natureza genérica do signo, esse deve ser rejeitado.⁷

3 Art. 6o quinquies B. - Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (...) Art. 6o quinquies B (2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida.

4 BODENHAUSEN. op.cit., p. 116.

5 In Case C-3/03 P, Order of the Court of Justice (Fourth Chamber) 28 April 2004 41.. Consequently, by holding, in paragraphs 54 and 56 of the contested decision, that the principle of the free movement of goods does not prohibit either a Member State from registering, as a national trade mark, a sign which, in the language of another Member State, is descriptive of the goods or services concerned, or the proprietor of such a trade mark from opposing, where there is a likelihood of confusion between that national trade mark and a Community trade mark applied for, registration of the latter, the Court of First Instance was not mistaken as to the objectives of the propositions in paragraphs 40 and 41 of this order, and accordingly interpreted them correctly.

6 O tribunal não suscitou a regra da CUP.

7 Opinion of Advocate General Jacobs delivered on 24 November 2005, Case C-421/04 Matratzen Concord AG v Hukla Germany SA: Article 3(1)(c) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that a sign consisting solely of a word or words which denote the product which it covers or describe the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or other characteristics of the product in the language of one Member State may not be

3.2.1.2.1.1. Junto a que público se apura a distintividade?

Uma importante questão de direito se revela aqui. Quando uma expressão provém do exterior, qual é o grupo de pessoas que se vai consultar para saber se a denominação é genérica, de uso necessário, ou um termo técnico da arte **no país onde se pede o registo**? O público em geral ou os meios especializados? ⁸

A jurisprudência e a doutrina vinham escolhendo a última hipótese como a mais razoável, a correta do ponto de vista do direito marcário. É o que reporta Chavanne e Burst (numa tradução que nos permitimos oferecer)⁹:

“Ou se exige que o termo seja vagamente conhecido na França como expressão genérica pelo grande público - e aí então poucas haverá inviáveis - ou nos contentamos que ele seja bem conhecido na França pelos meios especializados - e os casos de nulidade serão mais numerosos. É principalmente esta última posição que adotam os tribunais em harmonia, aliás, com a política seguida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nós acreditamos que esta atitude seja sábia (...) Ela é, além disto, uma maneira de desencorajar o comportamento parasitário que consiste em depositar como marca na França, para produtos novos, termos que são correntes no exterior entre os meios especializados, destinados a fazer fortuna na França quando o produto for mais difundido”.

No caso *Matratzen*, definiu-se, no entanto, que o público relevante é saber se o conjunto dos meios especializados e dos consumidores padrão do produto em questão, falando ou não o idioma estrangeiro, pode perceber a natureza genérica do signo.¹⁰

3.2.1.2.1.2. Idioma estrangeiro e falsa indicação

Uma questão marginal ao uso dos signos verbais em idioma estrangeiro é o perigo de falsa indicação de procedência. A utilização de nomes estrangeiros como marca é proibida em alguns países como Portugal, Espanha, Argentina México e China. Esses países acreditam que o uso de nomes estrangeiros como marca para produtos nacionais passa uma falsa impressão sobre a origem do produto, induz os

registered as a trade mark in another Member State where a significant proportion of traders in and consumers of that product can reasonably be expected to understand the meaning of the word or words.

8 SHUY, Roger. Linguistic battles in trademark dispute. New York: Palgrave Macmillan, 2002, p 144. “Should a mark’s descriptiveness and suggestiveness be considered from the perspective of speakers of the country where the protection is sought or from those who speak the foreign language itself? Can a mark be descriptive and suggestive in English when is not in French, Spanish or Arabic? Is a French name for expensive perfumes more suggestive than the English translation of the mark?”

9 CHAVANNE e BURST. Droit de la propriété industrielle, Ed. Dalloz, 3a. Ed. parágrafo No. 602, p. 268.

10 Opinion of Advocate General Jacobs delivered on 24 November 2005, Case C-421/04 Matratzen Concord AG v Hukla Germany SA 44. More specifically, the Court has ruled that when making the assessment under that provision the competent authority must ‘determine whether a trade mark for which registration is sought currently represents, in the mind of the relevant class of persons, a description of the characteristics of the goods or services concerned or whether it is reasonable to assume that that might be the case in the future’. (17) The Court has further defined ‘the relevant class of persons’ for the purposes of Article 3(1)(c) as ‘in the trade and amongst average consumers of that category of goods in the territory in respect of which registration is applied for’. (18) ‘Average consumers’ are presumed to be reasonably well informed and reasonably observant. (19). (...) 46. Accordingly, when the competent authority in Member State A assesses whether a word which, in the language of Member State B, denotes or describes the goods in question, may be validly registered as a trade mark in Member State A, it is required to take into account the perception of average consumers (and, where relevant, intermediaries) of those goods in Member State A and not the perception of those persons in Member State B. Na nota 20, a resposta diz: “it is necessary to have regard not so much to whether that consumer speaks the language in which the sign is formulated as to whether, irrespective of the language or languages of the territory concerned, the consumer taken as a reference can reasonably be expected to perceive in the sign a meaning such as to enable it to qualify”.

consumidores daquele produto a acreditarem que eles, por terem nomes estrangeiros são produtos importados, quando na verdade se trata de um produto nacional.

De outro lado, o uso de tais signos pode, frequentemente, conotar qualidade, além da simples procedência. Shuy observa que a linguagem deve sempre ser vista em um contexto social. Palavras estrangeiras que possuem uma conotação e uma associação com produtos caros e exclusivos, tendem a ser preservadas na língua estrangeira quando utilizadas para proteger produtos nacionais.¹¹

Esse poder descritivo ou sugestivo das palavras estrangeiras é denominado de “*doctrine of foreign equivalents*”. Significa que para consumidores familiarizados com o significado de uma expressão estrangeira, esta expressão deve ser vista em seu efeito descritivo¹².

Conclusão quanto ao idioma

O elemento de marca exarado em idioma estrangeiro não seguirá, servilmente, o estatuto de distintividade que tiver nos territórios nos quais tal idioma seja corrente.

Assim prescreve a Convenção da União de Paris, também aplicável no direito interno, no pertinente:

Art. 6º quinquies B (2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida.

As diretrizes de exame do INPI silenciam sobre a questão, mas não poderiam fugir ao parâmetro legal.

No dizer do julgado do STJ adrede citado, a apuração de se o elemento estrangeiro é ou não genérico ou descritivo consulta os “usos e costumes” do público nacional. Se para o público a palavra se tornou genérica, não obstante em idioma estrangeiro (Croissant ou croassante), será esse tratamento que determinará a registrabilidade.

É de se entender, com a mais apurada doutrina, que para se determinar a genericidade ou não se levará em conta *o conjunto do público alvo e dos meios especializados*.

Assim, tomemos aqui o parâmetro da Corte Europeia, em nada colidente com o tratamento da matéria nos precedentes brasileiros: a marca incluindo elementos de língua estrangeira será – inicialmente – genérica, sempre que tiver essa natureza para o conjunto dos meios especializados e dos consumidores padrão do produto em questão; e não o será, se não for afetada por tal apreensão.

Mas a significação secundária poderá alterar essa consequência.

11 SHUY, Roger. op. cit, p 147.

12 Ibidem p. 148.

Assim, não é verdadeiro que, seja na lei, seja nos procedimentos regulares do INPI *todas as vezes que uma palavra em idioma estrangeiro seja, entre seus falantes naturais, descritivo ou genérico*, tal significado desmerecedor se transmita à marca nacional. Tal pode ou não ocorrer, conforme a palavra ou elemento tenha força significativa local no *conjunto do público específico e dos meios especializados*.