

# Generificação e Marcas Registradas

Denis Borges Barbosa, Patricia Porto e Elaine Ribeiro do Prado (2006) <sup>1</sup>

PAPEL SEMIOLÓGICO, CONCORRENCIAL E JURÍDICO DAS MARCAS .....	3
Uso cultural da marca e criação de direito.....	5
<i>Da distintividade</i> .....	7
Graus de distintividade .....	9
Distintividade e exclusividade.....	10
Distintividade e signos em idiomas estrangeiros .....	10
Junto a que público se apura a distintividade?.....	12
Idioma estrangeiro e falsa indicação.....	12
Distintividade estática .....	13
Dinâmica da distintividade .....	14
<i>Significação Secundária</i> .....	15
Significação secundária no direito internacional .....	15
Direito estrangeiro .....	16
A significação secundária no Direito Brasileiro .....	18
Significação secundária e trade dress .....	20
<i>Da diluição</i> .....	20
Especialidade.....	21
Afetação do signo a um fim de mercado .....	21
Territorialidade.....	21
Diluição e contrafação .....	22
Diluição em direito marcário .....	22
Diluição e notoriedade: direito estrangeiro.....	23
Notoriedade e efeito desespecializante: o direito brasileiro .....	24
Diluição em marca sem notoriedade.....	25
<i>Generificação</i> .....	26
Patologia da fama .....	26
Perda de objeto do direito .....	27
Perda do <i>animus</i> .....	27
Meios de defesa da distintividade.....	28
Direito internacional e estrangeiro.....	29
Regras de fundo.....	29
Regras de fundo e de competência .....	30
Direito Brasileiro .....	31
Inexistência de nulidade de marca por generificação .....	32
Generificação como causa de extinção superveniente .....	32
Da questão constitucional da generificação .....	33
Da vinculação à cláusula constitucional finalística .....	34
A noção constitucional de propriedade das marcas .....	34

---

<sup>1</sup> O presente estudo contou também com a pesquisa e colaboração dos advogados Marcelo Siqueira, Ana Beatriz Nunes Barbosa, Paula Ferreira Machado e o estagiário Pedro Marcos Nunes Barbosa. Agradece-se igualmente a colaboração do Dr. Enzo Baiocchi no tocante a certos aspectos do direito alemão pertinente.

Quais são os fins sociais da marca.....	38
O direito de uso da língua como parcela do patrimônio cultural .....	39
Direitos exclusivos e liberdade de informação .....	40
O contraste dos interesses constitucionais no instituto da generificação .....	40
Dos índices para declaração de generificação de marca .....	41
Da plena oponibilidade da marca erga omnes na vigência do registro .....	43
<i>Da incompetência do INPI para declarar generificação .....</i>	<i>45</i>
Do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI .....	45
Das autarquias .....	46
Da competência do INPI na Lei 9.276/96.....	47
Da impossibilidade de nulidade de registro em decorrência da generificação da marca.....	48
Da impossibilidade de declaração incidental de generificação de marca.....	48
Da impossibilidade jurídica de <i>diluição</i> por apostilamento .....	49
Concessão de marca contrastante de marca de terceiros generificada .....	50
A CONSTRUÇÃO DO DIREITO PERTINENTE .....	51
<i>Quando pode haver restrição da marca por generificação .....</i>	<i>52</i>

## ***Papel semiológico, concorrencial e jurídico das marcas***

Marcas são signos, antes de serem valores na concorrência ou objeto de propriedades.

Insertas na economia, para atender à demanda de individualização dos produtos e serviços num ambiente de mercado de oferta múltipla, não perdem sua natureza de signos, nem sua pertinência no espaço semiológico. As criações expressivas – cinema, música – se constroem inteiramente nesse espaço, mas se vinculam à economia pela utilidade de fruição que as tornam (ou não...) mercadoria<sup>15</sup>.

A marca tem, por contrário, um papel mais medular. Ela desempenha papel econômico e semiológico simultaneamente. Ela significa, distinguindo certos valores na concorrência, diferenciando produtos e serviços, assegurando (quando registradas) um espaço de exclusão para o uso do signo, permitindo (aqui, como os demais objetos da propriedade intelectual) que o investimento na criação da imagem-de-marca retorne àquele que o promoveu, em vez de ser disperso pelo uso público.

---

15 Para uma aproximação dos dois institutos, do ponto de vista econômico, vide Michael Rushton, Economics and Copyright in Works of Artistic Craftsmanship, <http://www.law.ed.ac.uk/ahrb/publications/online/rushton.htm>

Essa peculiaridade se expressa magnificamente na citação do Ministro Felix Frankfurter da Suprema Corte Americana:

"A proteção das marcas registradas é o reconhecimento pelo Direito da função psicológica dos símbolos. Se é bem verdade que vivemos por força de símbolos, não é menos verdadeiro que compramos bens induzidos pelos símbolos. Uma marca registrada é um meio de aceleração de mercado que induz o comprador a selecionar o que deseja, ou o que foi persuadido a acreditar que deseja. O proprietário de uma marca explora essa tendência humana fazendo todo esforço para impregnar a atmosfera do mercado com o poder que emana desses símbolos de conteúdo emocional. Sejam quais os meios empregados, o propósito é o mesmo – transmitir por meio da marca, até a percepção dos clientes potenciais, que o produto sobre a qual a marca é colocada é o objeto de seus desejos. Uma vez que isto é alcançado, o proprietário da marca registrada tem algo do valor. Se qualquer terceiro surrupiar o magnetismo comercial do símbolo que o titular criou, este terá o socorro do Direito."<sup>16</sup>

Outro aspecto peculiar é que a marca, por razões também competitivas e constitucionais, tem e só pode ter uma eficácia simbólica. Não será marca (ou mais precisamente, não obterá registro nem proteção) o objeto funcional, ainda que essa funcionalidade seja estética <sup>17</sup>.

Há processos de significação intrinsecamente econômicos, como o discurso da moeda em face da produção de utilidades, que pretende simbolizar. A marca atua na interseção entre o espaço da comunicação e o fenômeno econômico, ou talvez *em* intercessão.

Marcas *criam* valor, a par de preservá-lo: *Spoletto* (uma franquia de massas, caracterizada por um certo método de negócio) circula como informação, pode ser objeto de publicidade, atrai consumidores que nunca provaram da utilidade, suscita intenção de apropriação de concorrentes, que podem ou não copiar a substância do método de negócios.

Mais, a marca tem uma gana centrífuga. O espaço de exclusão – a *propriedade* - é limitado por razões de concorrência e por razões constitucionais ao mínimo necessário para desempenhar adequadamente a função de diferenciação e de assinalamento: uma marca vale no âmbito da atividade econômica designada (*especialidade*).

Mas o espaço semiológico tende à liberdade e à expansão. O público *fala* da atividade designada denotativamente (“o *Spoletto* mais próximo é na Rua do Rosário”) mas também como conceito funcional (“estava pensando num restaurante ao estilo *Spoletto*”) e como

---

16 Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. V. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942). ““The protection of trademarks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same -- to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trade-mark owner has something of value. If another poaches upon the commercial magnetism of the symbol he has created, the owner can obtain legal redress.” Quanto à perspectiva psicológica do uso dos símbolos, vide Jacob Jacoby, "The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution" (April 2000). NYU, Ctr for Law and Business Research Paper No. 00-03. <http://ssrn.com/abstract=229325>.

17 Weinberg, Harold R., "Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?" Journal of Intellectual Property Law, Vol. 13, 2005 <http://ssrn.com/abstract=870001> , “A product's trade dress such as a design feature (e.g., the product's exterior shape or color) can serve as a trademark only if competitors are not deprived of something needed to produce a competing brand of the same product. The generic and functional trademark doctrines cut off trademark rights when their cost in impeding competition exceeds their informative value”.

conotação (“ela faz sexo oferecendo todos os prazeres para você combinar, na hora, a seu gosto, um Spoletto na cama”).

A expansão da marca no espaço de comunicação torna o signo conhecido além das fronteiras geográficas ou dos consumidores, num processo que se convencionou chamar de *notoriedade*. No dizer de um autor,

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo<sup>18</sup>.

Esse sobrevalor, porém, quando excessivo, tem efeito econômico negativo, passando a marca a se tornar o genérico do produto. O excesso do signo em face do designado (lembrando sempre do limite de realidade que é a *especialidade* da proteção) cria uma inflação significativa, e erode o poder de identificação. É o que se denomina generalização do signo, e pode levar à perda da exclusividade. Mas o mesmo fenômeno, na dosagem certa, supre a falta de capacidade distintiva, e permite criar uma exclusividade onde seria impossível.

Estes fenômenos – de adequação ou excesso de significação – são a chave da questão aqui estudada.

### *Uso cultural da marca e criação de direito*

A marca é um signo, cuja especial característica vem a ser a natureza *legal* da relação de significação. Em todas as palavras e muito dos signos visuais, a relação entre o signo e o significado é arbitrária: nada existe entre “árvore” como conjunto de sons e o ente botânico, senão a convenção do sistema da língua portuguesa; pois “tree”, “arbre” e “bau” desempenham a mesma significação.

Mas, no caso da marca (e, em especial, na marca registrada), o vínculo não é só do sistema do idioma, mas é também um *vinculum juris*. É uma palavra ou imagem de uso restrito, não por tabu ou regra moral (como os palavrões o são), mas porque são, num contexto concorrencial determinado, objeto de uma *propriedade*.

Fato é que a propriedade não exclui o processo lingüístico. Em primeiro lugar, porque o único sentido de se ter a exclusividade do signo naquele contexto é que se fale do produto ou do serviço, ou seja, que o objeto econômico ganhe curso como objeto de comunicação. Assim pode o titular da marca *persuadir* por meio da propaganda, podem os consumidores falar bem (ou mal) do objeto, trazendo um terceiro fluxo à economia (além do de utilidades e de moeda)<sup>19</sup>.

Curiosamente, o fluxo simbólico interage com o econômico, mas com efeitos jurídicos. Uma marca solidamente registrada pode perder a exclusividade, pelo fenômeno da generificação, ou seja, no fluxo de comunicação a marca deixa de ser daquele produto ou serviço, originário do titular, e passa a ser um descritor funcional (celofane e fórmica são casos consagrados pela jurisprudência), que emigra para o domínio comum. Tal fenômeno será uma

---

18 José Antonio B. L. Faria Correa O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas, Revista da ABPI, Nº 37 - Nov. /Dez. 1998.

19 Distinguem-se assim, as funções de assinalamento, ou seja, a de vincular o signo a um produto ou serviço, e as de persuasão, que acima indicamos como a marca atuando como propaganda.

patologia da notoriedade, como sugere Faria Correa<sup>20</sup>, usando extensa e adequadamente da metáfora:

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo. A notoriedade é correlata à genericidade. A genericidade é o negativo (= imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico-sensorial, o próprio produto ou serviço). A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para servir de elemento de identificação de um produto ou serviço). Notoriedade é magia e magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa, produzindo do nada. Notória a marca, e a sua utilização impregna de magia qualquer produto, tornando-o vendável. A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o público.

É o oposto pode ocorrer: um signo genérico pode se singularizar no espaço da comunicação, e tornar-se apropriável (o chamado *secondary meaning*), pela mesma notoriedade.

Mais ainda, o valor da marca se constrói através de um efeito comunicativo: ela vale na proporção do reconhecimento do significado, seja em razão da espontaneidade, seja pela indução da publicidade<sup>21</sup>. O público, reagindo à publicidade, ou por iniciativa própria, vai criando sentido para a marca, num processo que alguns descrevem como de autoria coletiva<sup>22</sup>. O fenômeno oposto é o da desvinculação do significado, por exemplo, através da diluição, ou seja, o uso, por terceiros, de uma marca forte em distintividade, em outros contextos que não o de sua exclusividade legal<sup>23</sup>.

Para certos autores, haveria uma tensão básica entre o uso comunicativo da marca e seu uso legal; como a marca, depois de originada, tem circulação cultural, a restrição de direito lesaria as pretensões da livre expressão; assim, só a função de *assinalamento* da marca (mas não a de *persuasão*) atenderia o interesse público<sup>24</sup>. Essa função, aliás, atuaria até mesmo na construção de uma ideologia política<sup>25</sup>.

---

20 José Antonio B. L. Faria Correa O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas, Revista da ABPI, Nº 37 - Nov. /Dez. 1998.

21 Vide Maria João Soares Louro, Modelos de Avaliação de Marca, RAE - Revista de Administração de Empresas • Abr./Jun. 2000, São Paulo, v. 40 • n. 2 • p. 26-37

22 Jason Bosland, op. cit.: “Stephen Wilf suggests that by associating a symbol with an object, the public contributes to the authorship of trade marks. Because the meaning of a mark results not from the efforts of an individual trader but the interpretive acts of the public, Wilf argues that the public should be attributed ownership. Trade mark law, on the contrary, is said to incorrectly formalise the trade mark originator as the arbiter of meaning by recognising only the efforts of the originator in generating the meaning and interpretation of a trade mark”.

23 Jason Bosland lembra que as medidas anti-diluição, presentes em alguns sistemas jurídicos, tentam criar um sentido semântico obrigatório, em detrimento do uso cultural da marca: “Furthermore, it is claimed that the layer of protection afforded to trade marks fixes trade mark meaning by preventing any alternative dialogic engagement with the mark at the whim of the trade mark owner. This is thought to be especially so where anti-dilution protection is invoked by the trade mark owner as a form of censorship and control”.

24 Jason Bosland, comentando a posição de Ralph S Brown Jr em ‘Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols’ (1948) 57 Yale Law Journal 1165, 1166; reprint, (1999) 108 Yale Law Journal 1619, 1620: “Advertising, according to Ralph Brown, ‘depends on the remote manipulation of symbols, directed at mass audience,... variously called trade-marks, trade names, brand names, or trade symbols.’ For Brown, a trade mark (as a form of advertising) involves two functions: to inform and to persuade. Protection of the identifying or informative function of a trade mark is justified because it enhances the flow of competition and guards against customer confusion. The information conveyed by a trade symbol enables a quicker and more accurate identification of the particular goods or services desired by a consumer, thereby accelerating the ‘stream of commerce’ and generally serving the public interest. On the

Tal entendimento, que excluiria do direito de marcas a função publicitária, para, possivelmente, enquadrá-lo no Direito Privado da Concorrência, através das normas de repressão à concorrência desleal, não se aplica ao sistema jurídico brasileiro, eis que, nos termos da lei em vigor, a exclusividade compreende o uso publicitário<sup>26</sup>.

De qualquer forma, a exclusividade é restritiva, o uso simbólico é expansivo. A função de assinalamento da marca (esse produto vem de tal ou qual origem, seu titular é seu originador), por sua natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve assinalar aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da sua especialidade)<sup>27</sup>. Já a função persuasória, de caráter complexo, necessariamente é conotativo, trabalha com imagens e associações; o símbolo vende através de um processo de encantamento e poesia, que excede sempre e obssessivamente o objeto designado pela marca.

## Da distintividade

Uma marca é um signo, e não terá vida útil, se for insuscetível de exercer significação. Esse é um requisito lógico e prático. Diz Gustavo Leonardos:

“Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis.”<sup>28</sup>

---

other hand, according to Brown and his followers, the legal protection of a trade mark's persuasive value – its acquired 'commercial magnetism' and appeal – offers no benefit to the public interest and consequently the law should not extend that far” . José de Oliveira Ascensão, op. cit, se manifesta no mesmo sentido: “A marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo de comunicação. Mas a marca não é concedida para desempenhar essa função. Se a desempenha ou não é uma circunstância de facto que nada se repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar nenhuns efeitos de direito”.

25 Benoît Heilbrunn, Du fascisme des marques, LE MONDE, 23.04.04 « En multipliant les dispositifs d'interactions avec les consommateurs, les marques sont devenues d'incontournables partenaires de leur vie quotidienne et un puissant ferment du lien social. En phagocytant progressivement l'espace psychologique, émotionnel et social des individus, elles sont devenues de véritables dispositifs idéologiques capables d'imposer un véritable programme politique. Celui-ci repose sur la sacralisation de la marchandise en élargissant la consommation bien au-delà de l'échange marchand, pour la transformer en une série d'expériences par lesquelles les individus échangent en permanence de la valeur et du sens et négocient finalement leur identité. En proposant une théâtralisation constante des objets et des lieux, les marques se sont donné pour mission de réenchanter les actes de consommation, voire la vie, en proposant à leurs consommateurs une vision du monde assortie de préceptes de vie. De la sorte, elles visent à forger de véritables univers utopiques fondés sur une représentation précise du bien commun, ainsi que l'illustre de façon outrancière le logo de la marque Auchan : "La vie, la vraie".

26 CPI/96: Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

27 Do nosso Nota sobre Sinais e Expressões, Revista Forense – Vol. 283 Doutrina, Pág. 81: “Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fáctica de que fala JAKOBSON, a propaganda estimula, incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais complexa. No dizer de FERNANDEZ NÓVOA: "el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos".

28 Gustavo S. Leonardos, A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997.

Uma marca usada no comércio não será registrada (tornando-se, assim, exclusiva) se não for *distintiva*, ou seja, capaz de distinguir o produto assinalado dentre todos os dos concorrentes e, ao mesmo tempo, fixando-se na percepção do público de forma a apontar o produto em questão.

A questão aqui é um dos principais elementos essenciais das marcas: o requisito da *distintividade* ou distinguibilidade. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum<sup>29</sup>. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos<sup>30</sup>.

Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - 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.

Por exemplo: um marceneiro hábil e talentoso faz cadeiras bem torneadas, leves e resistentes de madeiras nobres; quer tornar seus produtos reconhecíveis e individualizáveis por uma palavra, de tal forma que os consumidores possam comunicar entre si as virtudes de seu artesanato. Não escolherá designar seus produtos como *cadeira* – porque isso não indica que a *sua* cadeira é diferente das outras, de menos qualidade. Mesmo que o quisesse, o direito não lhe permitiria conseguir a exclusividade do uso da palavra, pois *cadeira* já é de uso de todos.

Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só<sup>31</sup>. É claro que o Direito - seja o brasileiro, seja o de qualquer país - não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.

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 *sermus communis*, que é o mesmo no campo das palavras). A distinguibilidade é uma questão de grau, não de substância – há um ponto em que uma marca pode surgir na sensibilidade do público como distinta, separada, característica do que todo mundo já usa e pode usar em face do objeto simbolizado.

---

29 A questão é tratada particularmente bem por Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. Vide José Antonio B.L.Faria Correa, Eficácia dos Registros de Marca, Revista da ABPI 23 (1996).

30 Vide David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, Mexico 1972 pg. 216. Vide Maurício Lopes de Oliveira, Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca, Revista da ABPI no. 25 (1996).

31 João da Gama Cerqueira, “Tratado da Propriedade Industrial, vol. 1, parte 1, Edição Forense, 1946, págs 403.: “as denominações necessárias ou vulgares dos produtos também podem servir de marcas, mas precisam vestir-se de forma distinta. Milita aqui o mesmo motivo a que aludimos ao tratar de ‘nomes’. Como estes, as denominações necessárias ou vulgares dos produtos carecem de cunho distintivo, pois que se aplicam a todos os produtos do mesmo gênero. Por outro lado, não se pode permitir que um comerciante ou industrial se aproprie dos nomes dos produtos que vende ou fabrica, impedindo que seus concorrentes exerçam o direito de se servirem deles”. Mais adiante, a p. 406: “O uso exclusivo dessas denominações violaria, sem dúvida, a liberdade de comércio, estabelecendo o monopólio indireto da venda ou fabricação de toda uma espécie de produtos, uma vez que fosse lícito a qualquer comerciante ou industrial apropriar-se da denominação empregada, de modo corrente, pelo público e pelo comércio para designa-los”

Assim, é vedado o registro das letras, algarismos ou datas, isolados, *salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva*; (art. 124, II da Lei 9.279/96); dos elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aqueles empregados comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, *salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva* (art. 124, VI); da cor e sua denominação, *salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo*; da denominação *simplesmente descritiva* de produto, mercadoria ou serviço (art. 124, VIII); do termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com produto ou serviço (art. 124, XVIII); da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (art. 124, XXI). Também o art. 124, XXI nega proteção à forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, e igualmente à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico.

Em todos estes casos, temos *res communis omnium*, inapropriáveis pelo titular <sup>32</sup>, com a exceção freqüente do acréscimo de distintividade. Como se lê, em cada um desses casos, **a distintividade é intrínseca ao signo.**

Nesses casos de exceção, a lei indica que a distintividade *de fato* faz que os signos suscetíveis de registro – pela presença de elemento característico, que pode ser mesmo uma disposição especial inventiva dos mesmos signos. Nestes casos, o elemento que servirá de base para as apurações de colidência, ou seja, que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico.

#### Graus de distintividade

Os signos se dispõem em um *continuum* de distintividade, desde a chamada *marca de fantasia* até o grau impossível de falta total de independência entre o signo e o seu objeto. A análise aqui, é quanto à distintividade em face do domínio público.

Podem-se distinguir, com a jurisprudência americana corrente, quatro (ou talvez, cinco) graus de distintividade:

1. Os signos genéricos
2. Os descritivos
3. Os sugestivos ou evocativos
4. As marcas arbitrárias
5. As marcas *de fantasia* <sup>33</sup>

---

32 Lélío Denicoli Schmidt, A Invalidação das Marcas Constituídas por Expressões de Uso Genérico, Vulgar, Comum ou Necessário, Revista da ABPI, Nº 38 - Jan. /Fev. 1999.

33 “Arrayed in an ascending order which roughly reflects their eligibility to trademark status and the degree of protection accorded, these [four different categories of terms with respect to trademark protection are (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, and (4) arbitrary or fanciful. *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).

### *Distintividade e exclusividade*

Uma marca pode ser objeto de monopólio? Como nota Landes e Posner<sup>34</sup>, uma marca não é necessariamente um bem público, como a tecnologia e as criações expressivas o são. Sua apropriação só pode comprometer a liberdade de terceiros em certos casos.

A doutrina distingue, quanto a isso, as *marcas de fantasia*, criações lingüísticas ou gráficas, novas e inventivas, que nunca pertenceram ao universo significativo; como os exemplos clássicos Kodak e Exxon. Também haverá as marcas ditas *arbitrárias*, que se constroem com o deslocamento de um signo existente para uma significação nova, como a concha da Shell para a atividade petrolífera, ou o deus Brahma para cervejas.

Nas marcas *sugestivas*, o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada. Spoleto evoca a Itália e seu gênero gastronômico; para os apaixonados pela Úmbria, evoca um charme singular de uma cidade fora de rota de grande público, mas preciosa em sua beleza, *coziness* e umas trufas negras locais, memoráveis. O público, ou parte dele, construirá mais facilmente a correlação, ainda que com perda de denotatividade e de biunivocidade. Essa perda de novidade simbólica (que torna mais fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo<sup>35</sup>.

Nas marcas *descritivas* o comprometimento da liberdade simbólica se agrava; “polvilho anti-séptico” é um simples descritivo funcional. Não seria admitida ao registro, não fora pelo uso longo, notório, exclusivo e imperturbado, que lhe desse o efeito de singularização *no universo simbólico* que facultasse o registro<sup>36</sup>. A notoriedade confere ao signo um significado secundário, que se incrusta ao signo de uso comum, e o retira do domínio público.

Já nos termos *genéricos* não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum<sup>37</sup>. Mas Landes e Posner<sup>38</sup> notam que, ainda aqui, haverá um *monopólio lingüístico* (ou semiológico) e não exatamente um monopólio econômico.

### *Distintividade e signos em idiomas estrangeiros*

À luz do art. 6 *quinquies* da CUP, a distintividade de uma marca será apurada segundo a

---

34 William M. Landes e Richard A Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, 2003, p.172.

35 Idem, p. 167. O processo de construção da marca pode superar a evocatividade inicial: no Google, o domínio spoletto, do restaurante, vem cinco posições acima da primeira menção da cidade italiana...

36 AC nº 102.635 - RJ (Em 9-9-85) – 5ª Turma do TFR. Assim, embora «polvilho» e « Antisséptico » possam ser consideradas expressões de «só comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca.(...) Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granada.(...)Não há quem, como com propriedade afirma a sentença, nesse Brasil, que conte com mais de 50 anos, que não tenha conhecimento do Polvilho Antisséptico Granada, e de sua utilidade ou serventia.

37 A generificação compõe esse fenômeno, como no caso aspirina, inicialmente da Bayer, agora do mundo.

38 Op. cit. P. 191.

linguagem corrente e os hábitos leais e constantes do comércio *do país em que a proteção é requerida* <sup>39</sup>. 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 Intelectual <sup>40</sup>.

Em julgamento recente do Tribunal de Justiça Europeu, igual questão foi suscitada em face da legislação comunitária <sup>41</sup>. 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 argüiu 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 tem 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*, argüindo 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 CUP <sup>42</sup>, 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 <sup>43</sup>.

---

39 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;

40 Bodenhausen, op.cit. , Guide of the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 116.

41 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.

42 O tribunal não suscitou a regra da CUP.

43 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 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.

### **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 registro**? O público em geral ou os meios especializados <sup>44</sup>?

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) <sup>45</sup>:

“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 <sup>46</sup>.

### **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 consumidores daquele produto a acreditarem

---

44 Roger Shuy, *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?”

45 Chavanne e Burst, *Droit de la Propriété Industrielle*, Ed. Dalloz, 3a. Ed. parágrafo no.602

46 Opinion of Advocate General Jacobs delivered on 24 November 2005, Case C-421/04 *Matratzen Concord AG v Hukla Germany SA*. 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”

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.<sup>47</sup>

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 descritivo<sup>48</sup>

### *Distintividade estática*

A análise leva em conta, essencialmente, a *motivação* do signo em face de seu objeto<sup>49</sup>. Ou seja, o grau pelo qual o signo se destaca da coisa significada, numa escala que vai desde a onomatopéia, até o desenho da coisa, até o máximo da arbitrariedade possível. O signo já inicialmente próximo do objeto significado estará em domínio público.

Como indicado, são genéricos os signos que o uso geral emprega para designar o próprio produto ou serviço, como, por exemplo, o caso clássico americano *The Computer Store*<sup>50</sup>. Caso especial de marca genérica é a *designação necessária*, que implica na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto ou serviço<sup>51</sup>.

São descritivas *A Casa do Pão de Queijo* ou *American Airlines*, no qual se utilizam imagens, descritores ou perífrases para se designar o produto ou serviço.

As sugestivas presumem uma operação intelectual para se chegar ao objeto designado, de deslocamento metonímico ou metafórico<sup>52</sup>. A jurisprudência federal indica alguns casos, mais ou menos discutíveis:

> Tribunal Regional Federal da 2ª. região

AC0214071/90-RJ Decisão: 17-10-1990 turma: 02 dj: 29-11-90. Ementa: administrativo e civil. Propriedade industrial. Registro de marca. Anulação da decisão que indeferiu o registro da marca ‘listas amarelas’. 1. A despeito da forma nominativa do pedido de registro da marca, a expressão ‘listas amarelas’ tem suficiente forma distintiva pelo conjunto formado. 2. embora evocativa, como fraca e suscetível de registro. 3. apelo improvido, à

---

47 Roger Shuy, op. cit, p 147.

48 Ibidem p. 148

49 Barton Beebe, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 *UCLA Law Review* 620 (2004) “This is essentially a hierarchy of figurativeness. It ranks marks according to the degree to which their signifiers are, in semiotic terms, “motivated” by their referents. Motivation is defined as the “opposite of arbitrariness”. Thus the relation between form and meaning is motivated, or partly motivated, in a case of onomatopoeia; also e.g. where forms are derived by a semantically regular process of word-formation.” P.h. Matthews, *the Concise Oxford Dictionary of Linguistics* 235 (1997).

50 In re *Computer Store, Inc.*, 211 U.S.P.Q. (BNA) 72 (Trademark Trial & Appeal Board 1981).

51 Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, 2ª ed., pág. 1151.

52 Tais marcas exigiriam “imagination, thought and perception to reach a conclusion as to the nature of the goods.” *Stix Prods., Inc. v. United Merchs. & Mfrs., Inc.*, 295 F. Supp. 479, 488 (S.D.N.Y.1968).

unanimidade. Relator: Juiz Alberto Nogueira

> Tribunal Regional Federal da 2ª. região

Decisão:02-08-1995 AC:0217441/94-RJ turma:01 DJ 06-02-96 pg:04818. Ementa: administrativo - propriedade industrial - marca “pedigree chum” - exclusividade da expressão “pedigree” - conquanto a marca não possa ser considerada como fantasia, e, na verdade, meramente evocativa e não descritiva do produto a distinguir, merecendo, portanto, o registro, por não incidir nas proibições legais do art. 65, incisos vi, x e XX, do cpi. II - apelação improvida - sentença confirmada. Relator: Juiz Frederico Gueiros

As marcas arbitrárias importam em deslocamento de um signo existente a outro campo significativo, como *Apple* para computadores. Quanto a tais *marcas arbitrárias*, disse Gama Cerqueira:

“Consistem estas marcas em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam. Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídica, pois que são características em si. Pela originalidade de que se revestem, essas denominações sempre gozaram da preferência dos industriais e comerciantes, prestando-se à composição de marcas atraentes e sugestivas, capazes de se gravarem desde logo na memória dos consumidores, despertando a atenção e a curiosidade do público e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituírem, muitas vezes, à sua denominação comum”<sup>53</sup>

Já designação de marcas de *fantasia* deve ser reservada àqueles neologismos ou criações verbais ou figurativas, que representam completa arbitrariedade em face do produto ou do serviço, como *Kodak* ou (ligeiramente menos criativa) *Xerox*.

Em princípio, uma marca genérica não será, jamais, apropriável; as descritivas, o serão, quando *dotadas de forma distintiva*. As demais serão apropriáveis, segundo um balanceamento entre os níveis de significação inicial: uma marca sugestiva induzirá o público a discernir qual o produto ou serviço assinalado, mesmo que não o conheça. As marcas de fantasia terão de ser criadas na percepção do consumidor, pela apresentação, descrição, ou publicidade.

### Dinâmica da distintividade

Assim, uma marca, quando registrada, será por definição distintiva, tanto em face de marcas de concorrentes quanto de signos que pertencem ao domínio comum. Seja porque é naturalmente distintiva, seja pela presença dos elementos intrínsecos, que, segundo a lei, levam à distintividade. Mas alguns fenômenos *extrínsecos* ao signo<sup>54</sup> podem ocorrer:

---

53 João da Gama Cerqueira, Tratado de Propriedade Industrial, vol. 2/823, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais.

54 A classificação dessa distintividade como extrínseca tem apoio doutrinário. Vide Barton Beebe, The Semiotic Analysis of Trademark Law, op. cit., p. 673. “Looked at another way, if a trademark becomes more distinctive over time from other marks, as many do, this cannot be because the mark has become more inherently distinctive. This is not possible—though in the case of genericide, it can certainly become less inherently distinctive. Rather, acquired distinctiveness from other marks, not inherent distinctiveness of source or from other marks, is what expands scope; a mark will gain in scope in features space what it has gained in fame in the marketplace. For purposes of determining the scope of protection, inherent distinctiveness is inevitably contingent on acquired distinctiveness. The essentially empirical evaluation of a mark’s actual acquired distinctiveness in the marketplace logically incorporates the essentially formal evaluation of its

1. antes do registro, o signo que não tinha distintividade, ganhar essa qualidade, através da *significação secundária*
2. depois do registro, perder a distintividade perante terceiros, através da *diluição*
3. depois do registro, perder a distintividade através da *generificação* <sup>55</sup>

### **Significação Secundária**

Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou a divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo à uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade. Assim, a marca é recuperada do domínio comum <sup>56</sup>.

Mas o mesmo ocorre, às vezes, quando a palavra ou imagem já sejam usadas ou registradas por outra pessoa <sup>57</sup>, ou seja, quando a falta de distintividade é em face de um competidor.

Esse uso ou divulgação deram à palavra ou imagem uma “significação secundária”. Este fenômeno, pode ser descrito como o da criação de um novo sentido para a mesma palavra ou imagem, distinto daquele sentido original que vinculava tais signos ao domínio comum ou à exclusividade alheia. Esse novo sentido seria então apropriável <sup>58</sup>.

### Significação secundária no direito internacional

O reconhecimento da significação secundária existe na legislação ou jurisprudência em vários países, e tem o amparo na CUP. art. 6 *quinquies* <sup>59</sup> e em TRIPs, art. 15.1 <sup>60</sup>.

inherent distinctiveness".

55 Generificação = conversão em domínio público da marca que se torna uma descrição funcional ou característico de um produto (ex. isopor, fôrmica, xerox, gilette entre outras)

56 Haverá limites à eficácia dessa recuperação do domínio comum?, Maurício Lopes de Oliveira, em seu Direito de Marcas, Rio de Janeiro, Edit. Lúmen Júris 2004, p. 10, entende que expressões genéricas, não são beneficiadas por este fenômeno, pois para isso teriam que anular seu significado original, passando este a ser uma propriedade exclusiva

57 Yves St. Gall, "Las Marcas Notorias en Derecho Comparado": in Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. 21/22, 1973, ps. 387 e segs. Entre nós, vide Maurício Lopes de Oliveira, O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta. Revista da ABPI, Nº 46 - Mai/Jun de 2000, p. 8.

58 Chisum, op.cit. § 5C 5C[3][a], 5-67: "A term acquires secondary meaning if it signifies to the purchasing public that the product comes from a single producer or source. (...) the ultimate question is not the extent of the promotional efforts, but their effectiveness in altering the meaning of the word to the consuming public". O art. L.711-2 do CPI francês diz o seguinte quanto às marcas tridimensionais "Le caractère distinctif peut (...) être acquis par l'usage", excetuando os casos de forma imposta pela natureza ou função do produto, ou que confira a este um valor substancial.

59 Art. 6o quinquies C . - (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

60 15.1 Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação destes sinais, serão registráveis como marcas. Quando estes sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso.(...)" Vide quanto à interpretação do dispositivo UNCTAD. Resource Books on TRIPs and Development. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 242

O conteúdo do dispositivo da CUP é de que, para todos os aspectos relativos à proteção da marca, não só para a apreciação da distintividade, o tempo de uso da marca é relevante <sup>61</sup>, mas, especialmente, para a apreciação da existência ou não de significação secundária <sup>62</sup>. Tal dispositivo da norma internacional tem efeito prescritivo e direto (“deverão ser levadas em consideração”), integrando o Direito Nacional em proteção dos estrangeiros, beneficiários da CUP e, pela aplicação do art. 4º. Da Lei 9.279/96, aos nacionais em idênticas condições <sup>63</sup>.

O dispositivo de TRIPs, por sua vez, também visa o efeito do *secondary meaning*, e, embora carecendo de efeito direito para criar direitos e obrigações entre partes, o Acordo tem, neste ponto completa aplicação através da CUP. Note-se, aliás, que TRIPs é, no caso, apenas permissiva (“os Membros poderão”), em face da prescrição da CUP.

### *Direito estrangeiro*

Conhecida na literatura pela expressão gerada pelo direito americano, *secondary meaning*, ou alemão, *verkehrsgeltung*<sup>64</sup>, a eficácia distintiva nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto e sua marca. O fenômeno é percebido – por exemplo – quando a significação secundária de uma marca predomina sobre a originária, de sentido genérico, já dicionarizada num idioma.

Como ensina Boutet-Lodi<sup>65</sup>, é como se ocorresse um processo de reabilitação quanto ao significado original da denominação ou sinal.<sup>66</sup> Na perspectiva psicológica do consumidor a eficácia distintiva e o significado secundário podem se fundir, mas há certa diferença *técnica* entre um e outro fenômeno.

---

61 Bodenhausen, op. cit., p. 117 e 118 “After the Revision Conference of The Hague in 1925 and until the Revision Conference of Lisbon in 1958, the Article under consideration contained a provision whereby, in order to determine the distinctive character of a mark, all factual circumstances, particularly the length of time the mark has been in use, must be taken into account. The Revision Conference of Lisbon gave a more general scope to this principle by applying it to the determination of the question whether a mark is eligible for protection, that is, to all possibilities of refusal or invalidation of marks covered by Article 6quinquies, Section B.”

62 Idem, p. 118. “The factual circumstances may, for example, show that, during a long period of simultaneous use, two not very dissimilar trademarks have nevertheless not caused any confusion, so that registration of one of them will not infringe the rights in the other. Or the circumstances may show that a trademark which originally was not distinctive has, in the long run, through use, acquired a " secondary meaning " which makes it distinctive. Or, again, the circumstances may show that a mark which seems to contain a deceptive suggestion has not, in fact, led to any deception and may therefore be held not to be of such a nature as to deceive the public. The competent authorities of the country in which protection of the mark is claimed may draw conclusions of this kind also from circumstances which have arisen in other countries”.

63 Vide, quanto à questão, o nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed., Lumen Juris, 2003.

64 § 4 Markengesetz - Entstehung des Markenschutzes - Der Markenschutz entsteht: Nr. 2 durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.

65 S.Boutet, L.Lodi, Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, Utet, 1978, p.472

66 Domingues, Douglas Gabriel, op.cit.,p.139

O sistema alemão trata a significação secundária como exceção ao requisito de distintividade<sup>67</sup>, que resulta da prova de que, no espaço real do mercado, o signo inicialmente desprovido de distintividade, acabou a adquirindo<sup>68</sup>. A norma europeia segue regra similar<sup>69</sup>

No sistema americano (37 CFR 2.41), a significação secundária é apurada seja pela existência de um registro prévio de marca similar para os mesmos produtos ou serviços, pelo fato de a marca – embora pouco distintiva – estar em uso contínuo e exclusivo por mais de cinco anos, ou ainda por prova de que a marca adquiriu, de fato, uma significação secundária, pelo tempo de uso, impacto publicitário, ou pesquisa de mercado.

A prova da distintividade adquirida depende do tipo da marca e do contexto e é sempre uma questão de fato, independentemente do padrão legal<sup>70</sup>. O elemento relevante é provar que o público, através da marca, associa primariamente o produto ou serviço a uma determinada origem<sup>71</sup>, ainda que desconhecida<sup>72</sup>.

---

67 § 8 MarkenG - Absolute Schutzhindernisse ... (2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken.....3 die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind.

68 § 4 Markengesetz - Entstehung des Markenschutzes - Der Markenschutz entsteht: Nr. 2 durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.

69 Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO CE n° L 40 du 11.2.1989, p. 1; rectificatif: JO CE n° L 207 du 19.7.1989, p. 44) Article 3 - Motifs de refus ou de nullité 3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement. Vide <http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/direc/direc03.htm>. O Regulamento da marca comunitária em vigor (Règlement (CE) N° 40/941 DU CONSEIL du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire) também cita, de forma mais breve, a exceção à irregistrabilidade: "3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait." <http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/reg/reg4094new.htm#0040>

70 Como indica o Manual de Exame de Marcas do USPTO, 1212.06 "The kind and amount of evidence necessary to establish that a mark has acquired distinctiveness in relation to goods or services necessarily depends upon the nature of the mark and the circumstances surrounding the use of the mark in each case. Roux Laboratories, Inc. v. Clairol Inc., 427 F.2d 823, 166 USPQ 34 (C.C.P.A. 1970); In re Hehr Mfg. Co., 279 F.2d 526, 126 USPQ 381 (C.C.P.A. 1960); In re Capital Formation Counselors, 219 USPQ 916 (TTAB 1983). As with establishing acquired distinctiveness by either of the other methods discussed above, the question to be resolved is not whether the mark is capable of becoming distinctive (which is the statutory standard for registration on the Supplemental Register), but whether acquired distinctiveness of the mark in relation to the goods or services has in fact been established in the minds of the purchasing public. In re Redken Laboratories, Inc., 170 USPQ 526 (TTAB 1971); In re Fleet-Wing Corp., 122 USPQ 335 (TTAB 1959).

71 Suprema Corte dos Estados Unidos, Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 u.s. 763 (1992): "Secondary meaning is used generally to indicate that a mark or dress "has come through use to be uniquely associated with a specific source." Restatement (Third) of Unfair Competition 13, Comment e (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990). "To establish secondary meaning, a manufacturer must show that, in the minds of the public, the primary significance of a product feature or term is to identify the source of the product, rather than the product itself." Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 851, n. 11 (1982)".

72 "The crux of the secondary meaning doctrine is that the mark comes to identify not only the goods but the source of those goods. To establish secondary meaning, it must be shown that the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer (citations omitted). This may be an anonymous producer, since consumers often buy goods without knowing the personal identity or actual name of the manufacturer. Ralston Purina Co. v. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S.D.N.Y. 1972).

Em recente monografia, analisa Cassiano Ricardo Golos Teixeira <sup>73</sup>:

Analisemos um a um os requisitos para a configuração do secondary meaning, de acordo com o exposto nos tribunais norte-americanos:

- a) Exclusividade, duração e modo de uso: Envolve provas concretas de que a empresa que tem usado o Trade Dress de modo exclusivo por mais de um pequeno período de tempo. Alterações na imagem especialmente nas embalagens de produtos ou aparência e ainda uso descontínuo aumentam as chances de inviabilidade ao provar o sentido secundário <sup>74</sup>;
- b) Publicidade: Requer-se documentos relativos a quantidade e maneira de publicidade do produto ou serviço. É necessário estabelecer um link entre o trade dress e a empresa ou produto <sup>75</sup>;
- c) Testemunho de consumidores: Qualquer consumidor direto pode indicar a associação feita entre o trade dress e o produto ou serviço, ampliando o conjunto probatório para caracterização do sentido secundário;
- d) Pesquisa de opinião: As pesquisas podem se caracterizar como a mais direta e persuasiva prova de sentido secundário, se comprovada a conexão na mente do consumidor entre o trade dress e o produto ou serviço objeto de estudo;
- e) Vendas: A grande quantidade de vendas e clientela, ainda que não suficiente para prova de sentido secundário, é relevante na utilização do conjunto probatório;
- f) Reportagens e outros meios de anúncios promocionais: Há a possibilidade de utilização de reportagens jornalísticas não solicitadas, bem como anúncios ainda que pagos para utilização de prova de sentido secundário;

Há de se constatar que tais indicações não garantem a caracterização de sentido secundário, mas, ao serem instruídos de forma clara e aliados aos demais documentos inerentes ao caso, conferem maior persuasão ao serem analisadas as provas. Como parte do conjunto probatório pode-se até indicar que a cópia do produto seja evidencia de sentido secundário <sup>76</sup>.

### A significação secundária no Direito Brasileiro

Ao contrário do que ocorre no direito americano, alemão, francês e europeu, não existe competência do órgão registrador brasileiro para examinar a aquisição de distintividade extrínseca. No entanto, existe elaboração judicial relevante quanto ao tema, aliás compatível com a obrigação do art. 6 *quinquies* C da Convenção de Paris que, por si só, como norma de aplicação direta, dá amparo à pretensão por via judicial

Caso capital, na questão do significado secundário, é a decisão de 1985 do Tribunal Federal de Recursos na Apelação Cível N° 102.635 - RJ (Registro n° 5.796J56):

A denominação necessária, segundo a doutrina (Tratado da Propriedade, Industrial, Gama Cerqueira, 2º ed., pág. 1151, implica na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto. Não é o caso do Polvilho Antisséptico, porquanto o produto é um pó, também geralmente conhecido como talco, ou substância medicamentosa em forma de pó, ao passo que pol-

---

73 Trade Dress, Monografia apresentada em Dezembro de 2005 como requisito parcial à obtenção do grau de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, Faculdades Integradas Curitiba.

74 [Nota do original] No caso *Sumbeam Products vs West Bend Co.* (5th Cir. 1997), houve sucesso em provar que *American Classic Mixmaster* tinha sentido secundário, devido ao exclusivo e contínuo uso por mais de 17 anos.

75 [Nota do original] No caso *First Brands Corp. vs Fred Meyer Inc.* (9th Circ., 1987), o requerente ao tentar estabelecer o sentido secundário para o trade dress, encorajou os consumidores a olhar o produto como um todo (óleo anti enferrujamento), ao invés de tão somente a tampa amarela.

76 [Nota do original] *Vision Sports Inc vs Melville Corp.* (9th Circ. 1989).

vilho pode designar várias outras coisas, mas principalmente (como é de todos sabido) a farinha amilácea finíssima, obtida da mandioca, amido ou goma, mencionada ao Novo Dicionário Aurélio, citado pelo réu. Não é portanto, a expressão necessária para designar o produto <sup>77</sup>.

Todavia, conforme indica o próprio texto legal, mesmo os nomes de uso necessário, comum ou vulgar, e que tenham relação com o produto a distinguir, poderio ser registrados, «quando se revestirem de suficiente forma distintiva. Assim, embora «polvilho» e « Antisséptico» possam ser consideradas expressões de uso comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca <sup>78</sup>.

A autora comprovou que vem usando a marca Polvilho Antisséptico desde o início do século ou seja, desde o ano de 1903, quando o produto correspondente foi licenciado pela Saúde Pública (fls. 26) <sup>79</sup>. Além disso, também vem sendo usada em Portugal, onde está devidamente registrada (fls. .12/11) <sup>80</sup>. A declarações de fls. 28/31, passadas por firmas tradicionais do ramo, assim como os depoimentos de fls. 62/64, prestados por dirigentes de antigas firmas do setor farmacêutico, demonstram a veracidade das afirmações da autora nesse respeito <sup>81</sup>. Como se isso não bastasse, difícil que haja alguém, no Brasil, com mais de cinquenta anos de idade, que não se lembre que desde sua infância o Polvilho Antisséptico, da Casa Granada, era o produto sempre usado para curar frieiras e brotoejas <sup>82</sup>.

Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granada <sup>83</sup>.

Embora inaplicável ao caso o art. 6º quinquies da Convenção de Paris, na versão citada pela autora (decorrente da Revisão de Estocolmo, a que o Brasil não aderiu <sup>84</sup>), certo é que o Item 2º do referido artigo, na revisão de Haia (fl. 44), estabelece que na apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta todas as circunstâncias de fato, especialmente as de duração do uso da marca. Este dispositivo se toma aplicável à espécie, por força do art. 64 do Código da Propriedade Industrial <sup>85</sup>. Não ficou demonstrado o argumento do réu, no sentido de que tal ressalva só prevalecia nos países em que a propriedade da marca se adquire por mera ocupa-

---

77 Nota do autor: o Tribunal indica aqui que a designação, embora genérica, não é necessária, eis que, sem perda de significado, poder-se-ia usar “pó”, talco, ou outras designações.

78 Nota do autor: aponta-se aqui que mesmo o uso comum pode ser posterior ao registro.

79 Nota do autor: o elemento do longus inverteratusque usus, o tempo de uso contínuo, elementar em outros sistemas jurídicos, é levado em consideração.

80 Nota do autor: aplica-se aqui o critério da lei americana, de que um registro anterior da mesma marca para os mesmos produtos é índice de significação secundária.

81 Nota do Autor: o requisito de declarações da concorrência, presente no Manual de Exame do USPTO, é aqui considerado relevante.

82 Nota do autor: surge aqui o fator da notoriedade, como adjunto dos demais (...como se isso não bastasse...), mas não elementar da proteção.

83 Nota do autor: o reconhecimento pela concorrência de que há um espaço de uso exclusivo, ou não-contestabilidade, da marca é listado aqui como um componente relevante.

84 A adesão se deu por força do Decreto 635 de 21 de agosto de 1992; embora tal decreto mereça reparos quanto a sua juridicidade, em outubro de 1994, novo decreto ratificou o anterior, pondo em vigor a totalidade do texto de Estocolmo.

85 Lei 5.772/71 Art. 64. São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais.

ção uma vez que não foi citado e parece inexistir qualquer dispositivo convencional ou legal que estabeleça tal restrição, quanto á aplicação do citado texto da Convenção de Paris <sup>86</sup>.

Tinoco Soares, elencando os parâmetros compatíveis com o nosso direito, confirma a análise do TFR <sup>87</sup>:

“A aquisição do sentido secundário é uma questão de fato e uma grande variedade de provas é rotineiramente considerada pelas Cortes de Justiça para alicerçar as suas decisões. Dentre elas podem ser citadas: os valores e a natureza da publicidade em torno da marca em questão, o período de tempo em que a marca foi colocada no mercado, a quantidade de mercadorias vendidas e/ou se serviços prestados, o testemunho direto dos comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc., e notadamente, o reconhecimento dessa evidência”.

### Significação secundária e trade dress

No caso de marcas não verbais (figurativas ou tridimensionais) pode haver significação por associação sensorial e holística do consumidor, estimulada, por exemplo, pela justaposição de cores, dizeres e conteúdos de sua embalagem ou mesmo do formato do produto em si.

Também percebemos que há situações de reconhecimento imediato sem uma leitura literal da marca. Casos como da embalagem do amido de milho (Maizena), M (McDonald's), etc. Podemos dizer que toda essa forma de reconhecimento e associação, que remete instantaneamente um único produto à mente de seu consumidor, é que o torna eficazmente distintivo.

Numa análise de Jacob Jacoby<sup>88</sup> sobre o chocolate *Reese's Peanut Butter Cups*:

“Blindfolded, most consumers in this product category likely on tactile cues alone (e.g. the size, shape, and distinctive ridges of this candy) to have their Reese's Peanut Butter Cup cognitive network brought to mind.”

### **Da diluição**

Como fenômeno semiológico, a diluição é o processo de perda de distintividade resultante da emergência de uma pluralidade de significados, ou referentes, para um só significante.

Numa perspectiva estática, manga-roupa e manga-fruta se distinguem, muitas vezes mas não sempre, pelo contexto linguístico e fato; mas há uma ambiguidade potencial. Numa perspectiva dinâmica, *sinistro* surge como esquerdo, depois como ameaçador, depois como evento danoso, enfim como um qualificativo de carga positiva e expletiva, na linguagem adolescente dos anos 2000. Outra vez, só o contexto traçará a distinção.

Mas no âmbito da marca, as duplicidades só são admissíveis fora do âmbito de proteção: fora da especialidade, do território, ou fora do mercado.

---

86 Tem razão o Tribunal. Vide Bodenhausen, Guide of the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 117 e 118.

87 José Carlos Tinoco Soares, “Concorrência Desleal” vs. “Trade Dress e/ou “Conjunto-Imagem”. – São Paulo: Ed. do Autor, 2004, Pág. 75.

88 The psychological foundations of trademark law: secondary meaning, acquired distinctiveness, genericism, fame, confusion and dilution (working paper CLB 00-003)

## Especialidade

O primeiro aspecto peculiar da marca é que a propriedade existe dentro dos limites da especialidade: a exclusiva de uma marca de pasta de dentes não previne idêntica propriedade de terceiros sobre uma marca de eletrodomésticos (Phillips e Phillips).

A exceção a esse princípio é o poder de *oposição* ao direito formativo gerador de terceiros, que tem o titular de marca em outro mercado, à qual se reconhece efeito de marca notória na modalidade de ultra-especialidade<sup>89</sup>.

Tal se dá, pois não há propriedade sobre o signo, mas sobre a *oportunidade de utilizar-se o signo*, numa atividade específica.

## 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 próprio<sup>90</sup>. Tal caracterização se dá, no direito brasileiro em vigor, nos termos dos *limites* ao direito, indicados em essência no art. 132 do CPI/96.

## Territorialidade

Outro elemento essencial de diferença entre a propriedade dos bens físicos móveis e das marcas é de que a propriedade é essencialmente territorial. A essência deste limite está no disposto na CUP:

Art. 6º (3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União, inclusive o país de origem.

O registro da marca, como diz o Código da Propriedade Industrial em seu art. 129<sup>91</sup>, garante *em todo território nacional* a sua propriedade e uso exclusivo. Vale dizer, assegura um

---

89 “CPI/96, Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.” No entanto, essa proteção especial é de teor negativo, podendo vedar a apropriação por terceiros, mas não assegurando propriedade para o titular da marca notória; para obtê-la e manter o registro, é necessário requerer especificamente a proteção, demonstrando a legitimidade pertinente, e efetivamente usar a marca.

90 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 consideres, dans un cadre concurrentiel: marquage des produits, même non suivi de mise en vente, offre en vente ou importation de produits marqués 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 apparait accessoirement la marque, ni à utiliser un conditionnement marque à des fins purement domestiques et personnelles, par exemple enleremplissant d'un autre produit pour son propre usage.

91 Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Confirma-se que a marca não registrada, protegida sob os influxos da concorrência desleal, não tem proteção nacional, mas, quando aplicável, a do mercado restrito ao qual a concorrência se insere.

direito oponível contra toda e qualquer pessoa que, no território nacional, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins.

### *Diluição e contrafação*

Assim, o uso da marca, no território nacional, no comércio, e no âmbito da especialidade – seguramente induz à diluição da marca registrada, mas meramente no seu semiológico. Tal uso por parte de terceiros, na vigência de marca registrada, constitui simplesmente violação da exclusividade, tanto para o parâmetro civil como penal.

Tal uso no comércio, num mercado em que o primeiro usuário efetivamente concorra, é, além disso, concorrência desleal.

### Diluição em direito marcário

Diluição, em sua acepção técnica, seria o efeito de uso por terceiros, no território nacional e no âmbito do comércio, *fora do campo da especialidade*, de uma marca suficientemente notória, de forma que o seu valor informacional, denotativo ou conotativo, perdesse em significação.

Por definição, haverá competição entre marcas no espaço da sua especialidade e, de forma menos precisa, no âmbito da afinidade. Assim, a diluição é um efeito que ocorre na relação de significação, sem efeito necessário na concorrência.

Onde não há competição, mesmo assim haveria diluição quando a habilidade de uma marca famosa (por exemplo, Rolex, relógios do luxo com características particulares de desenho e de desempenho propiciam *status* aos seus usuários) de criar uma rede cognitiva particular é enfraquecida pelo fato de a mesma marca vir agora a ser associada com uma outra marca de uma categoria fora da sua área de atuação no mercado de bens ou de serviços (por exemplo, denominar um chocolate de rolex).

Neste momento, para os consumidores, ainda que estejam cientes de que a marca usada no segundo contexto, embora não haja nenhuma confusão, existe um enfraquecimento da distintividade da marca famosa, isto é, a capacidade da marca de criar uma rede cognitiva particular associada originalmente com essa marca foi diluída<sup>93</sup>. Pode igualmente ocorrer um enfraquecimento da marca notória por associação da marca mais nova.

Nas situações onde **há** uma competição entre o proprietário da marca *famosa* e proprietários de outras marcas, a diluição pode representar um problema ainda maior. Em tais situações, a diluição representa mais uma etapa ao longo do trajeto que conduz o secondary meaning ao genericismo.

Quando uma característica (ou conjunto de características) de uma marca notória é identificada pelos consumidores como exclusiva daquela marca, se tais características passam a ser utilizadas por competidores da mesma categoria do produto, a habilidade destas características de individualizar a marca são enfraquecidas, talvez ao ponto de serem destruídas.<sup>94</sup>

---

93 Jacob Jacoby, op. cit., p.30-31

94 Ibidem

Para certos autores, ter-se-ia também diluição em casos de marcas não notórias.

### Diluição e notoriedade: direito estrangeiro

A notoriedade de uma marca, ou seja, seu conhecimento pelo público, atua no sentido de mitigar pelo menos dois princípios: o de territorialidade e o de especialidade da proteção <sup>95</sup>. A marca, registrada ou não, com registro de valor atributivo ou declaratório, só vale, em princípio, no território do Estado que a concede ou tutela. De outro lado, a “propriedade” e o “uso exclusivo” da marca só abrange a atividade que ela se destina distinguir.

A noção está hoje presente nos principais sistemas jurídicos. A diretriz europeia de 1988, que condiciona os sistemas jurídicos nacionais numa perspectiva de unificação progressiva <sup>96</sup>, se utiliza da noção de *marca de reputação* <sup>97</sup> quando haja vantagem indevida ou abalo na distitividade daquela.

No direito americano, leis estaduais introduziram a noção, sem, no entanto, o requisito da notoriedade da marca lesada <sup>98</sup>; assim, verificava-se sério questionamento ao princípio da especialidade <sup>99</sup>. A lei federal de marcas, o Lanham Act <sup>100</sup> não continha disposição a respeito, até sua alteração em 1995, adotando – como a matriz europeia – a regra que só se proteja *marca famosa* contra sua diluição <sup>101</sup>.

---

95 Burst e Chavanne, Droit de la propriété industrielle. Dalloz. 1976, p. 210 e segs. Outros princípios marcários também podem ser afetados pelo conhecimento da marca: veja-se a seção anterior sobre significação secundária e Mauricio Lopes de Oliveira, O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta. Revista da ABPI, N° 46 - Mai/Jun de 2000, p. 8.

96 Apesar de não haver no bojo do Directive qualquer menção a palavra “diluição”, o artigo 5º, II, dispõe: “Any member State may also provide that the proprietor (of a registered mark) shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark is registered, where the latter has reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark”. A Corte Europeia de Justiça menciona o conceito no julgamento da causa Adidas-Salomon AG vs Fitnessworld Trading Ltd (2003), definindo “dilution” como sendo o uso de marca alheia (“free riding” termo utilizado para definir diluição em outro caso: Rolls Royce Whiskey) que resulta no detrimento da imagem da marca original..

97 Vide o Caso da ECJ General Motors Corp vs Yplon S.a (1999). Elucide-se que o ECJ considera necessário que a reputação seja em boa parte do Estado membro, mas não necessariamente na sua integralidade

98 15 U.S.C. § 1125(c)(1).

99 Cynthia WEBER. The trademark law revision act of 1988. Encontrado em [http://www.sughrue.com/clientfiles/revision\\_act.htm](http://www.sughrue.com/clientfiles/revision_act.htm). Acesso em 15/02/2006.

100 15 U.S.C.A. § 1051

101 A redação pertinente passou a ser: § 1125. False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden (...) (c) Remedies for dilution of famous marks (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to - (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark; (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used; (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used; (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought; (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

Conforme a definição vigente após 1995, diluição é a minoração da capacidade de uma marca notória identificar seus produtos ou serviços, como resultado do uso indevido de um terceiro do agente identificador, independentemente da existência de concorrência ou similitude.<sup>102</sup>

O que viesse a ser uma marca famosa, na nova lei, teve uma elaboração difícil nos tribunais norte-americanos<sup>103</sup>. No entanto, a tendência jurisprudencial veio a entender que a tutela estabelecida pelo legislador federal só se estendeu aos casos extraordinários, aonde outro “remédio” não é possível, e somente às marcas *realmente* notórias<sup>104</sup>.

Segundo a norma então em vigor, para que se possa identificar a diluição de uma marca famosa deve-se levar em conta fatores como: o grau de distintividade inerente ou adquirido<sup>105</sup> pela marca; a duração e a extensão do uso da marca em relação aos bens ou aos serviços com que a marca é usada; a duração e a extensão da publicidade da marca; a extensão geográfica da área em que a marca é usada; os tipos de canais de comércio que são utilizados para divulgar a marca; o grau de reconhecimento da marca nas áreas que a marca atua, no mercado em que a marca atua pelos concorrentes desta marca (marca notoriamente conhecida); a natureza e a extensão do uso de marca idêntica ou similar à marca famosa por terceiros.

Contra a diluição de uma marca cabe ação civil buscando reparação pelos danos causados<sup>106</sup>. A indenização será calculada com base no lucro auferido pelo titular da marca similar, nos prejuízos sofridos pelo titular da marca diluída e no custo da ação.

#### Notoriedade e efeito desespecializante: o direito brasileiro

Segundo o art. 125 da Lei 9.279/96, à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Conforme a Res. 110/204,

---

102 15 U.S.C. § 1127.

103 Robert N. Klieger, Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for Trademark Protection, 58 U. Pitt. L. Rev. 849. Vide Jonathan Mermin, Interpreting The Federal Trademark Dilution Act Of 1995: The Logic Of The Actual Dilution Requirement, encontrado em [http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/law/lwsch/journals/bclawr/42\\_1/05\\_TXT.htm](http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/lwsch/journals/bclawr/42_1/05_TXT.htm), acessado em 21/2/06.

104 Lane Capital, 15 F. Supp. at 400 (“Few marks are ever famous”).

105 Ou seja, mesmo a marca notória através de significação secundária é protegida contra diluição.

106 § 1117. Recovery for violation of rights; profits, damages and costs; attorney fees; treble damages. (a) When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a violation under section 1125(a) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

Art. 1º A proteção especial conferida pelo art. 125 da Lei 9.279/96, deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, em tramitação no INPI, nos termos e prazos previstos nos art. 158, caput, e 168 da Lei 9.279/96, respectivamente.

A aplicação atual da norma correspondente, como segue a prática do INPI, simplesmente veda o registro de qualquer marca, em qualquer classe, que colidir com aquela declarada, incidentalmente, como de alto renome. E o fará, independentemente de *possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, ou prejuízo para a reputação da marca*.<sup>107</sup>

Note-se que não é essa a posição de sistemas jurídicos mais responsáveis. A Suprema Corte norte-americana, no caso *Victoria Secret*<sup>108</sup>, em 2003<sup>109</sup> decidiu que é necessária prova cabal de diluição, não bastando nem perigo de iminente lesão. No entanto, o tribunal resalvou:

“It may well be, however, that direct evidence of dilution such as consumer surveys will not be necessary if actual dilution can reliably be proved through circumstantial evidence<sup>110</sup> – the obvious case is one where the junior and senior marks are identical”.

### Diluição em marca sem notoriedade

Felipe Fonteles Cabral<sup>111</sup> nota que

“diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação”.

O autor cita que a jurisprudência americana distinguiria três tipos de diluição: a) o tarnishment, ou associação com produtos ou serviços de menor valia; b) o blurring, ou enfraquecimento de um signo forte pela utilização em outros contextos; e c) a adulteração da marca, modificando suas características básicas.

Tem-se proposto que a base para proteção contra a diluição de marcas *sem alto renome* seria o seguinte dispositivo do CPI/96:

“Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:  
(...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

---

107 Entendo que essa interpretação é contrária ao princípio constitucional da especialidade das marcas. Não se vê razão na extensão imotivada do direito de excluir mesmo sem possibilidade de confusão quanto, ou prejuízo. Tanto isso excede a construção de um uso constitucionalmente razoável das excusivas concorrenciais, como impede, sem razão, o uso de um signo em atividades tão diversas da do titular da marca irradiada, que não lhe causasse nem confusão nem prejuízo para a reputação.

108 Em 1998, o Sr. e Sra. Moseley abriram uma loja de varejo - em um shopping de “sex stores” – que vendia lingerie, roupas íntimas masculinas, vídeos pornográficos e vibradores. O nome fantasia da loja era “VICTOR’S SECRET”. Após serem notificados pela Victoria Secret, os empresários mudaram o nome para “VICTOR’S LITTLE SECRET”, o que não vedou o exercício do direito de ação pela marca originária.

109 Moseley vs Secret Catalogue, Inc, 537 U.S. 418, 123 S. Ct. 1115

110 McCarrthy, J. Thomas, Dilution of a trademark: European and United States Law Compared, The Trademark Reporter, encontrado em [http://www.inta.org/downloads/tmr\\_McCarthy.pdf](http://www.inta.org/downloads/tmr_McCarthy.pdf), visitado em 22/2/06.

111 Filipe Fonteles Carpal, Diluição de Marca: Uma teoria defensiva ou ofensiva? Revista da ABPI n. 58 1/5/2002

Felipe Fonteles propugna que essa proteção se faça a despeito da inexistência de notoriedade, apoiando-se na jurisprudência estadual americana. A introdução do conceito, em 1995, na lei federal de marcas americana colocou, porém, como exigência capital da proteção o alto renome da marca a ser protegida.

Uma ponderação final é de que diluição é um processo que pode ser iniciado pelo próprio titular, ao alargar o escopo da marca, de forma a projetar o alcance de sua exclusividade, por uso ativo, em atividades além do âmbito de diluição. Questiona-se se, em tal caso, o titular poderia suscitar diluição de terceiros.<sup>112</sup>

Entendo que a proteção da diluição – como efeito além das lindes da especialidade e afinidade - se faz, em direito brasileiro, nos limites do art. 125 do CPI/96, com as ponderações acima feitas. As razões para recusar essa construção importada, além da simples política pública da lei federal americana, são as mesmas já indicadas para a proteção incondicional da marca de alto renome, e com maior razão ainda.

## **Generificação**

A generificação ou generificação da marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins, passe a se confundir com ele. Xerox, Gillete e Pirex são alguns casos óbvios.

### Patologia da fama

O fenômeno da generificação tem caráter essencialmente semiológico. Acima, descrevemos sua atuação como um excesso do signo em face do designado, importando em uma inflação significativa, e erodindo o poder de identificação.

Esse fenômeno ocorre em duas hipóteses principais: pelo excesso de fama da marca<sup>113</sup>, e pelo excesso da unicidade da marca<sup>114</sup>. Em geral, quanto mais famosa a marca, mais sensível à perda de distintividade por excesso de significado<sup>115</sup>.

---

112 Sara Stadler Nelson, *The Wages of Ubiquity in Trademark Law*, Iowa Law Review, Vol. 88, No. 731, April 2003, “a trademark owner destroys the uniqueness of its own mark, thus committing what she terms the sin of ubiquity, when that trademark owner disturbs the association between its mark and the product or product class with which the public identifies that mark. Thus, when trademark owners engage in brand extension, when they task their marks with identifying a conglomerate instead of what Schechter termed a particular product, those marks become ubiquitous. Ubiquity destroys uniqueness. Without uniqueness, there can be no dilution by third parties”.

113 Marion Ghiron, *Marchi de Fabricca e di comercio*, Torinesi: Unione topógrafo editrice, 1939, vol VIII, p. 126. apud OLIVEIRA, Maurício Lopes, *Direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2004, p. 6.

114 Danneman, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. *Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 260.: Unicidade – Esta característica garante que o consumidor terá somente a imagem desta marca na mente, pois não existe nenhuma outra marca que se assemelhe.

115 Henry Sherril, *Concorrência parasitária, propaganda comparativa e diluição*. Não é hora de reforçarmos a lei 9279/96? . Revista da ABPI nº 73, nov/dez de 2004. Rio de Janeiro: ABPI, 2004, p. 44.

Há uma curiosa tensão de interesse e fatos neste contexto, como desenhado na ponderação do voto divergente do Ministro Oscar Dias Correia no RE RE-107892/PR, Rel. Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86 Primeira turma, p. 593:

Uma dela é precisamente essa generalidade do uso da palavra fôrmica, embora nome comercial, atingiu tal amplitude de emprego para designar certo tipo de material de "recobrimento decorativo" (diz o "Aurélio"), que a fortuna de sua aceitação - a admitir-se a tese do eminente Relator - acabaria redundando em prejuízo da marca e do seu dono: porque impossibilitaria a reprodução ao seu uso indiscriminado, caindo, poderia dizer-se, no uso público.

Ora, não é de acolher que essa aceitação - ao invés de servir ao seu dono e à sua proteção - sirva precisamente aos que indevidamente a utilizam.

Um caso clássico de unicidade levando à degenerescência é a da marca vinculada a uma patente ou cultivar – direitos exclusivos que garantem que a marca se vincule a um determinado produto ou serviço <sup>116</sup>.

#### Perda de objeto do direito

O efeito é descrito no direito comum como *perda do objeto do direito* <sup>117</sup>. Com efeito, sendo o efeito da marca registrada a construção de uma propriedade ou exclusividade sobre o uso de um signo em determinado mercado, a perda da distintividade retira o pressuposto deste uso exclusivo. Ocorreria o fenômeno descrito no Código Civil de 1916 em seus artigos 77 e 78, I <sup>118</sup>.

Como já se viu, a carência de distintividade obstará o registro; a perda desta, em momento posterior, eliminaria o pressuposto do registro.

#### **Perda do *animus***

Há um elemento volitivo, além do factual: a perda pode ser consequência da falta de efetiva defesa da marca pelo seu titular ou por inação deste último <sup>119</sup>, com renúncia ao direito por carência de animus.

Como já mencionamos, ao tratar da diluição de marcas não notórias, o artigo 130, III da Lei 9.279/96 dá ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade física e moral. A função social desse tipo de propriedade leva em consideração o interesse coletivo de livre ex-

---

116 Maurício Lopes de Oliveira, op. cit., nota que é comum marcas associadas à uma patente sofrerem o fenômeno da degenerescência, pois por força do direito conferido pela patente a marca vigorará no mercado como produto único por um período determinado. Com o passar do tempo, esgotado o tempo previsto em lei para exploração exclusiva deste produto único oriundo da patente e, conseqüentemente caindo o produto em domínio público, de certo é que produtos idênticos surgirão no mercado, tendo que necessariamente ser identificados por marca distintiva da marca do produto original da patente. Daí a confusão. O público consumidor não distingue o produto da marca, conhecendo o produto pela marca. Diversos exemplos podem ser citados: Xerox (fotocopia); Formica (conglomerado de madeira)

117 Neste sentido, Gustavo Leonardos, A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. p. 5 in [http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/PerspectivaU\\_.pdf](http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/PerspectivaU_.pdf), acessado em 17/02/2006.

118 "Art. 77. Perece o direito perecendo o seu objeto." "Art. 78. Entende-se que pereceu o objeto do direito: I. Quando perde as qualidades essenciais, ou o valor econômico. (...)". Não encontra artigo correspondente no Código Civil de 2002

119 José Carlos Tinoco Soares, "Tratado da Propriedade Industrial", vol. 1, Editora Resenha Tributária, São Paulo, 1988. p. 291

pressão com o uso dos signos <sup>120</sup>; ressurge, assim, o *interesse* do titular confrontado com o interesse coletivo.

Assim como ocorre na exurgência de interesse privado contrastante com o de um titular, na posse de coisas, com a eventual prevalência do usucapinte, aqui o contraste de interesses, ambos com respaldo constitucional, exige do titular a ação em defesa; não temos a simples faculdade de agir, mas um dever positivo em face do interesse coletivo.

Nos casos judiciais em que se apreciou a preservação de uma marca acometida pelo uso geral e generalizante, em muito pesou a inércia da titular quanto à recuperação semiológica da marca pelo domínio comum, como documentado pela dicionarização. Por exemplo, lê-se no RE RE-107892/PR, Rel. Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86 Primeira turma, p. 582:

Afigura-se-nos que o resguardo da palavra fôrmica como marca não mais é possível, vez que "incontrolavelmente do domínio público. Significa "material fenólico, usado como material isolante de eletricidade, revestimento de móveis", cf. Dicionário Barsa da Língua Portuguesa ilustrado (apud fls. 107).

Assim, é elementar na defesa da distintividade da marca a presença desse elemento volitivo, ativo e eficaz. Em caso diverso (Resp 109.136-PR, 4ª. Turma, Rel. Barros Monteiro, 5/3/2002), marca de arbitrariedade muito menos pronunciada (*Ticket* para serviços de vale refeição) mas não dicionarizada na acepção pertinente, a tese da generificação foi desconsiderada, prestigiando-se o registro que, a juízo do STJ, recaía sobre nome que, à época do pedido de registro, seria dotado de distintividade.

### *Meios de defesa da distintividade*

Este dever é factível, do ponto de vista prático. É uma consideração juridicamente relevante, em face do princípio *ad impossibilia nemo tenet*.

Correntemente, se nota a militância dos titulares contra a dicionarização, como no pleito da Xerox Co. contra a inclusão da marca no Dicionário Aurélio, decidida na via judicial e na recentíssima investida da Bombril contra a Enciclopédia Virtual Wikipedia.

Tinoco Soares<sup>121</sup> ressalta para diminuir o risco de uma marca se tornar genérica devido a sua fama o titular desta marca deve escolher uma denominação arbitrária ou de fantasia para designar o produto evitando sempre que possível a utilização de justaposição ou aglutinação de afixos ou vocábulos conhecidos.

Este autor ainda ressalta que para maior proteção de uma marca contra a sua generificação é prudente que uma marca assinale mais de um produto, visto que é mais fácil a generificação de um marca que identifique um único produto do que uma marca que distinga uma série de produtos. Estes tipos de marcas não são substancialmente defensáveis.

---

120 Carta de 1988, Art. 5o. IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão;

121 José Carlos Tinoco Soares, op. cit., p.300

A marca desde seu lançamento no mercado deverá ser apresentada com o seu primeiro nome em letra maiúscula, com a indicação necessária do termo genérico que designa o produto. A marca deve também exibir a indicação de que se trata de marca registrada.

Quando os titulares das marcas tiverem conhecimentos de que suas marcas estão sendo utilizadas pelos concorrentes de forma indevida, como se referindo à marca como sendo o próprio produto (ex. recipiente de isopor), o titular deverá imediatamente tomar providências para evitar o uso inadequado da marca.<sup>122</sup> Estas providências poderão ser extrajudiciais, como notificações, judiciais como ações ou esclarecimento em âmbito geral para o público.

Mesmo após a eventual generificação, pode ocorrer recuperação de distintividade, através da significação secundária. Ilustra-se aqui com um episódio histórico.

A marca Singer de propriedade da *The Singer Mfg. Co.* foi colocada no mercado norte americano em 1846, por I. M. Singer, conjuntamente com a patente de invenção da máquina de costura (*sewing machine*). Essas máquinas de costuras eram assinaladas como *the Singer. Mfg. and Co.* Apesar da marca desta patente ser *Singer* o titular da mesma em várias campanhas publicitárias e em muitos negócios por ele realizados o titular desta marca utilizava o nome *Singer Sewing Machine*.

Após a expiração das patentes os concorrentes começaram a fabricar estas máquinas de costura denominando-as de *Singer Sewing Machine*. Esse nome tornou-se designação genérica do produto à medida que foi sendo utilizado por todos os concorrentes para identificar seus produtos. Esses concorrentes passaram a utilizar o termo *Improved Singer*, com o monograma *S.M.Co* e tendo a palavra *Singer* com uma etiqueta vermelha.

Em 1896 a Suprema Corte dos Estados Unidos da América concluiu que *Singer* tornou-se nome de uma classe de máquinas de costuras feitas pela Singer Co. e seus concorrentes.

A empresa Singer não se satisfaz com essa decisão e continuou a se utilizar a marca, porém tendo muito mais cuidado, projetando a marca mencionada, ampliando de forma robusta a sua produção nos EUA e em outros países. A empresa também gastou milhões de dólares em publicidade. A consequência de toda essa campanha foi que os concorrentes foram desaparecendo e em 1952, através de outra decisão judicial a empresa Singer readquiriu o direito de exclusividade no uso de sua marca e a marca *Singer* deixou de ser denominação necessária do produto<sup>123</sup>.

### Direito internacional e estrangeiro

#### ***Regras de fundo***

Como já indicado, a CUP e TRIPs fixam a distintividade como elemento central do desenho jurídico das marcas. Em particular, o artigo 6 *quinqüies* “b” 2 da Convenção da União de Paris – CUP prevê que poderão ser recusadas *ou invalidadas* marcas desprovidas de

---

122 Ibidem p. 301

123 Este caso foi retirado do livro de José Carlos Tinoco Soares, “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. 1, Editora Resenha Tributária, São Paulo, 1988. p. 293

qualquer caráter distintivo ou compostas exclusivamente de sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade a quantidade e o destino.

Tal dispositivo, que tem aplicação direta no Brasil, não se limita ao exame de distintividade anterior ao exame, mas também em fase posterior:

The Revision Conference of Lisbon gave a more general scope to this principle by applying it to the determination of the question whether a mark is eligible for protection, that is, to all possibilities of refusal or invalidation of marks covered by Article 6quinquies, Section B <sup>124</sup>.

Entretanto, diversos países adotam em sua legislação interna a possibilidade da extinção de uma marca pela generificação.

A diretiva europeia prevê expressamente o fenômeno da generificação, e no seu artigo 12<sup>125</sup>, alínea “a” estatui que: “O registro de uma marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registro foi efetuado, como consequência da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual comércio do produto ou serviço para que foi registrada”.

### *Regras de fundo e de competência*

A lei de marcas americana, a *Federal Trademark Act of 1946* prevê em seu parágrafo 1064 (3) <sup>126</sup> que qualquer pessoa que se sentir prejudicada pode pedir a extinção de uma marca com base na sua desgenerescência. Como regra de competência, estabelece que cabe a apreciação da questão ao órgão registrador.

Nos EUA, é muito comum um concorrente de uma marca que se tornou genérica devido a sua fama pedir a nulidade *superveniente* desta marca, utilizando parágrafo 1064 da lei de

---

124 Bodenhausen, Guide of the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 117. O dispositivo citado pelo autor é o seguinte: “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”

125 Directiva -89/104/CEE - Artículo 12 - Causas de caducidad. 2. A si mismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: a) Se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada: in <http://www.usc.es/idius/L1/Primera%20Directiva%2089-104CEE.doc>. Acesso em 16/02/2006.

126 §14 (15 U.S.C. §1064). Cancellation A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of dilution under section 43(c), by the registration of a mark on the principal register established by this Act, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905:(3) At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of section 4 or of subsection (a), (b), or (c) of section 2 for a registration under this Act, or contrary to similar prohibitory provisions of such said prior Acts for a registration under such Acts, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used. If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.

marcas americana, porque este concorrente não consegue vender seu produto por ele estar associado à marca que se tornou de uso comum.

O legislador francês<sup>127</sup> também previu a generificação com uma forma de extinção do registro, sua caducidade. A legislação francesa prevê a caducidade do registro caso o titular respectivo permita que sua marca se transforme em designação usual do produto ou serviço que deveria ser por ela distinguidos<sup>128</sup>.

Aqui também, há regra formal de competência, fixando que cabe ao Poder Judiciário a apreciação generificação.

### Direito Brasileiro

Não há no direito brasileiro vigente norma de fundo e de competência para declaração de generificação de marcas.

Pareceria haver, no entanto, para o registro de indicações geográficas, figura distinta de propriedade industrial.

“Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.”

A norma na verdade não atribui revocabilidade aos registros concedidos, mas simplesmente norma de registrabilidade. Nota Gustavo Leonardos<sup>129</sup> que tal norma aponta dispositivo do Acordo de Madri sobre indicações geográficas (que, ao contrário do Acordo de Madri sobre marcas, continua em vigor no País):

“Artigo IV. Os tribunais de cada país terão que decidir quais são as denominações que, em razão do seu caráter genérico, escaparão às disposições do presente Acordo, não estando entretanto compreendidas na reserva especificada por este artigo as denominações regionais de procedência dos produtos vinícolas.”

Esta norma, no entanto, tem efeito direto, e confere competência genérica para a revocabilidade, no caso de indicações geográficas.

> Supremo Tribunal Federal

---

127 Code de la Propriété Intellectuelle Art. L. 711-2. Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; Art. L. 714-3. Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Art. L. 714-5. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. Art. L. 714-6. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait: a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;

128 OLIVEIRA, Maurício Lopes, Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2004, p. 7.

129 Op. cit. Ao contrário desse autor, no entanto, não vemos qualquer derrogação do Acordo pelo CPI/96. Como já expusemos, na esteira da ADIMC-1480-DF de 1997, em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed. Lumen juris, 2003, p. 176.” Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que, a teor da LICC não altera nem é alterada pela norma geral, a do CPI. Em outras palavras, nem os tratados revogam o CPI, nem a subsistência do CPI impede o pleno exercício normativo dos tratados. Convivem ambos em suas respectivas esferas de normatividade”. Note-se que, em inteira consonância com nosso entendimento, o item 8.1 do Ato Normativo 133/97 que regula o registro das indicações geográficas instituído pela Lei 9.279/96 dispôs: “8.1 Excetuam-se, os produtos vinícolas e da vinha, do exame do art. 180 da LPI.”

RE-107892/PR Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86 Primeira turma. Dj de 27.06.86 pg-11620 Ementário do STF - vol-01425.03 pg-00575. Ementa: - nome comercial. Formica Corporation. Cyanamid do Brasil s.a. Império das Fórmicas. Inocorrência de semelhança capaz de gerar confusão. Expressão de uso vulgarizado. - a utilização, como nome de fantasia, em sociedade puramente comercial, de vocábulo genérico e de uso comum, sem detrimento a marca industrial de produto, e afastada a possibilidade de confusão de nomes e realidades, não implica violação. - Recurso Extraordinário não conhecido.

### ***Inexistência de nulidade de marca por generificação***

O CPI/96, em seu artigo 165 determina que nulo é o registro concedido em desacordo com essa lei. Depreende-se de sua redação que a nulidade de um registro só pode ser requerida se este registro *foi concedido* contrariando as disposições relevantes da lei. Não há previsão de que a generificação de uma marca poderá causar a nulidade da mesma.

Para que o registro de uma marca genérica possa vir a ser anulado, seja por via administrativa ou judicial, é preciso que a marca em questão no estivesse apta a exercer sua função distintiva desde a data do depósito do seu pedido de registro. Uma marca que originariamente era distintiva e com o passar do tempo, devido à sua fama se tornou genérica, não pode em princípio ser extinta por essa razão<sup>130</sup>.

Uma questão de fato se acresce a esse impedimento. A generificação de uma marca leva um grande tempo para se configurar. Por outro lado, a nulidade de uma marca, como prevê o art. 174 da Lei 9.279/96, prescreve em cinco anos contados da data da sua concessão. Ocorre aí um impedimento temporal para a declaração de nulidade pela marca no direito pátrio.

### ***Generificação como causa de extinção superveniente***

Mas é imperativo considerar um fator a mais, e de cunho central. Mesmo fora da nulidade, o CPI/96 não lista entre as causas de extinção a perda de distintividade superveniente da marca:

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III - pela caducidade; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

Remontando-se ao texto constitucional<sup>131</sup>, Sérgio de Andréa Ferreira entende que só a lei pode dispor sobre a extinção de um direito real marcário já que seu papel é assegurar “a propriedade das marcas”<sup>132</sup>

---

130 Maurício Lopes de Oliveira, Direito de marcas, op. cit, p. 7 entende que a perda da capacidade distintiva de um signo o esvazia e torna esta marca oca, fato que pode infligir ao titular a perda do direito de impedir o uso da marca degenerada por terceiro. Não posso entender nesse sentido pelas razões que exponho a seguir.

131 A Constituição de 1988, artigo 5º XXIX, preceitua que a lei assegurará a propriedade das marcas.

132 Sérgio de Andréa Ferreira, Pareceres. Revista Forense nº 371 p. 268. Este parecer foi para a ação declaratória proposta pela Intelig em face da Embratel pedindo a o reconhecimento judicial da degenerescência das marcas DDD e DDI. A ação foi julgada extinta sem julgamento do mérito, em 2003, com base no artigo 267, VI do CPC. A Intelig recor-

Entendendo harmonizar o que preceitua a Constituição com o que determina ao artigo 142 da Lei 9.279/96, o eminente administrativista entende que a enumeração do artigo 142 é taxativa, exaustiva, e somente nesses casos é que poderá ocorrer a extinção do direito real de uma marca. Uma marca não pode ser extinta por ter-se tornado genérica ou por ter ocorrido o fenômeno da diluição.

Assim, no entender de Sérgio Andréa, não existiria no direito brasileiro, por vedação constitucional, a hipótese de extinção do direito real da marca, em razão da sua popularidade. Se o titular da marca utiliza a marca da forma prevista no certificado de registro e não renuncia a esta marca, o direito de propriedade sobre esta marca não pode ser violado. A perda da propriedade só ocorre nas hipóteses elencadas no artigo 142 da Lei 9.279/96:

“1. Inexiste, portanto, no Direito Brasileiro, a hipótese de extinção do direito real à marca, em razão de sua popularização.

1.1. Se o proprietário a usa, “tal como constante do certificado de registro” e não renuncia, sua propriedade continua inabalável, enquanto não ocorre a “expiração do prazo de vigência do registro” (art. 142, I).

1.2. Se outrem usa, como tal, a marca, objeto deste direito vigente, está violando o mesmo, que confere a seu titular o poder de uso exclusivo (art. 129), salvo as exceções do licenciamento por seu titular (que tem esse direito: arts. 130, I, e 139 a 141) e aquelas formas de utilização previstas no art. 132 da Lei nº 9.279/96.

1.3. Se a marca, por ter sido a primeira a distinguir o tipo do produto ou serviço; ou se se tornou popular, a tal ponto que as pessoas passaram a denominar, com ela, a espécie de produto ou serviço, o titular não pode ser punido por seu êxito, pela sua atuação marcante.”

A marca que foi a primeira a distinguir um tipo de produto e este se tornou tão popular que a marca virou sinônimo do produto cumpriu de maneira irretocável o seu papel como marca, que é de divulgar o produto com o seu nome. O titular desta marca não pode ser punido por ter cumprido a função social de uma marca<sup>133</sup>.

Ressoa aqui a mesma ponderação do Ministro Oscar Dias Correa no RE-107892/PR (caso fôrmica).

### *Da questão constitucional da generificação*

Neste passo, parece inevitável sondar a questão constitucional da generificação das marcas.

Desde a Constituição de 1891, o nosso sistema de direito deu estatuto constitucional à proteção das marcas<sup>134</sup>. A Carta de 1988, indo além, dá ampla proteção também a outros signos distintivos:

Art. 5º (...)

---

reu da sentença, porém em maio de 2005 entrou com um pedido de desistência do recurso.

133 Ibidem p. 269.

134 Constituição de 1891, ART. 72, § 27: “A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica”. Constituição de 1934, art. 113, 19): “A lei assegurará a propriedade das marcas da indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1937, omissa. Constituição de 1946, art. 141, § 18: “É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1967, art. 150, § 24: “A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporários para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”. Ec Nº 1, de 1969, art. 153, § 24: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do nome comercial”.

XXIX - a lei assegurará (...) proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País <sup>135</sup>.

### **Da vinculação à cláusula constitucional finalística**

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX. A cláusula particulariza, para tais direitos, o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o conteúdo da Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto a finalidade do mecanismo jurídico a ser criado (“tendo em vista...”). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da Constituição, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional *na proporção em que atender aos seguintes objetivos*:

- a) visar o interesse social do País <sup>136</sup>;
- b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
- c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.

Assim, no contexto constitucional brasileiro, os direitos intelectuais de conteúdo essencialmente industrial (patentes, marcas, nomes empresariais, etc.) são objeto de tutela própria.

### **A noção constitucional de propriedade das marcas**

“(...) proteção à propriedade das marcas”. Como se vê, a nossa tradição constitucional é que se reserve às marcas um direito designado como “propriedade” <sup>137</sup>. Certamente é do que se trata, propriedade, sobre um bem imaterial. Lembra Pontes de Miranda;

---

135 A CF/88 eliminou a referência às “marcas de indústria e comércio”, que vinham da tradição histórica. Este autor, ao formular a proposta de redação efetivamente incorporada ao texto constitucional, optou pela expressão simples “marcas”, em preferência à adição das marcas de serviços à lista dos objetos protegidos. A disposição constitucional, que se refere ao direito exclusivo marcário, não exclui a proteção da marca não registrada, pela concorrência desleal. Quanto a esse ponto, vide Domingues, Douglas Gabriel. A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988. Revista Forense, vol. 84 no. 304 p 69 a 76 out/dez 1988.

136 Diogo de Figueiredo Moreira Neto, As categorias de interesses na Constituição de 1988, Revista Forense – Vol. 307, Pág. 13: “Trata-se de um interesse público. A palavra “social” não qualifica interesse, como no caso da “desapropriação por interesse social” (art. 5.º, XXIV), restritivamente; o seu emprego tem uma amplitude bem maior, próxima à acepção semântica primária, referido à sociedade. Não é, todavia, a sociedade, que está legitimada para deduzir diretamente quais sejam os seus interesses quanto aos direitos imateriais mencionados no dispositivo; quem deve fazer isso é o Estado, no caso, a União, ex vi do art. 22, I, da Constituição, através de lei. Ora, esse interesse reservado, para ser definido e atendido pelo Estado, mediante disposição legal, é, por definição, um interesse público.

137 O que, no dizer de Carlos Medeiros Silva. Propriedade e bem-estar social. In: RDA, n.75, 1964, p.06, seria “a senhoria de um sujeito de direito sobre determinada coisa garantida pela exclusividade da ingerência alheia, ou, o direito perpétuo de usar, gozar e dispor de determinado bem, excluindo de qualquer ingerência no mesmo todos os terceiros”. Vide também Luiz Edson Fachin. Conceituação do direito de propriedade. In: Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial. Out./Dez./1987. v.42, p- 48-76 e Gustavo Tepedino, Contornos constitucionais da propriedade privada. In: Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

A tendência dos juristas para não referir, a respeito da propriedade dos sinais distintivos, como a respeito da propriedade das criações industriais, as pretensões e ações reais, inclusive as ações possessórias, provém da relutância mesma, secular, em se receber nos sistemas jurídicos a concepção do direito real sobre bens incorpóreos. Passa-se o mesmo quanto à propriedade intelectual. Nada justifica tal inoportuna hostilidade ou tal incompreensão impertinente desde que, em textos claros, o sistema jurídico recebeu o conceito e a técnica dos direitos reais sobre *res incorporales*.<sup>138</sup>

A visão corrente do Direito Civil Constitucional não denega essa natureza de *propriedade* às marcas:

Este rol de proteções “clássicas” à propriedade privada, já exaustivamente descrito pela doutrina, vem, no que aplicável, tutelar também aquelas novas situações jurídicas subjetivas cuja formulação tem sido construída com base no modelo proprietário. Assim, as marcas, patentes e todas as expressões da assim chamada “propriedade intelectual” vêm artificialmente desenvolvidas sob os moldes de um estatuto proprietário, justamente para atrair a eficácia protetiva que se atribui à propriedade privada. Também, nestes casos, todavia, não se pode deixar de referir à função social que deve ser desempenhada por estas novas situações jurídicas subjetivas, a serem igualmente condicionadas aos interesses sociais relevantes e ao desenvolvimento da personalidade humana, fim maior do nosso sistema civil-constitucional.<sup>139</sup>

Na verdade, a Constituição de 1988 compreende várias noções do que seja propriedade<sup>140</sup>, como exercício de formas específicas de uma mesma autonomia privada<sup>141</sup>, mas para sujeitá-la ao parâmetro geral da função social<sup>142</sup>.

No entanto, não está menos correta a apreensão de outro eminente jurista brasileiro:

“...no proprio Art. 72, §.§ 26 e 27, da Constituição Nacional, (...) temos expressamente contempladas outras exceções ao princípio da liberdade industrial, que ambas as Constituições limi-

---

138 Tratado de Direito Privado, § 2.018.

139 Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber, A Garantia Da Propriedade No Direito Brasileiro, Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 6 - Junho de 2005

140 O art. 5º, caput e incisos XXII e XXIII, da CF/88, assegura o direito de propriedade genérico. No art. 182, §2º, fala-se em propriedade urbana; já a propriedade rural lê-se nos artigos 5º, XXVI e 184 a 186, com os qualificativos propriedade produtiva, a propriedade improdutiva, a propriedade pequena e a propriedade média, assim como, no art. 191, a pequena propriedade, para fins de usucapião especial. No art. 222, a CF/88 fala de propriedade de empresa, e a expressão propriedade móvel consta do art. 176, art. 158, III e art. 155, III. Com a designação propriedade privada está prevista no art. 170, II. E no art. 5º, XXIX, como visto, garante a propriedade das marcas. Vide Cesar Caldeira, A propriedade e as propriedades e o pensamento liberal na constituição brasileira. In: Rev. da Ordem dos Advogados do Brasil. 1988/1989, v. 50, p.89-102.

141 Ana Prata, A tutela constitucional da autonomia privada. Almedina: Coimbra, 1982, p. 170: “Vê-se que o desenvolvimento econômico do capitalismo impôs uma evolução do próprio conceito de propriedade quanto ao seu objeto: propriedade intelectual, propriedade comercial, propriedade industrial e empresa são conceitos cujo surgimento resulta da necessidade de combater, em nome do desenvolvimento econômico, a propriedade que originariamente estava no centro do suporte teórico do próprio sistema, a propriedade imobiliária”.

142 Fabio Konder Comparato, Propriedade e Direitos Humanos, manuscrito, “É, justamente, à luz dessa consideração da propriedade como fonte de deveres fundamentais que se deve entender a determinação constitucional de que ela atenderá à sua função social (art. 5º, inc. XXIII). No mesmo sentido, dispõem a Constituição italiana (art. 42, segunda alínea) e a Constituição espanhola (art. 33, 2). Não se está, aí, de modo algum, diante de uma simples diretriz (Leitlinie, Richtschnur) para o legislador, na determinação do conteúdo e dos limites da propriedade, como entendeu uma parte da doutrina alemã, a propósito do disposto no art. 14, segunda alínea, da Lei Fundamental de Bonn: A propriedade obriga. Seu uso deve servir, por igual, ao bem-estar da coletividade (Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen). Como bem salientou um autor, a responsabilidade social incumbe não só ao Estado, como aos particulares; Estado Social significa não apenas obrigação social da comunidade em relação aos seus membros, como ainda obrigação social destes entre si e perante a comunidade como um todo”.

tam, já **garantindo as marcas de fabrica em propriedades dos fabricantes**, já reservando aos escriptores e artistas "o direito exclusivo" á reproducção das suas obras. Por essas disposições os manufactores exercem sobre suas obras, tanto quanto os inventores sobre os seus inventos, direitos exclusivos, mantidos pela Constituição, isto é, **monopolios constitucionaes**.<sup>143</sup>

A noção de Ruy Barbosa não nega à marca a natureza de propriedade, mas apenas a sujeita a mais um feixe de tensões constitucionais, além da simples *função social*. O que Ruy aqui expressa é que essa posição exclusiva em relação a uma marca se constrói num contexto necessariamente concorrencial, que implica que essa exclusividade tenha natureza de um monopólio; além do dever de se usar essa propriedade de acordo com sua função social, essa função presume um uso *concorrencial* socialmente adequado.

Com efeito, o monopólio tem em comum com a propriedade em geral o fato de ser um direito *erga omnes* de excluir, com a característica de que o que se exclui é a concorrência<sup>144</sup>. Mas a mesma expressão, “monopólio”, aponta para pelo menos dois fenômenos distintos.

- a) o direito de excluir *certa* concorrência, sem eliminar todo o tipo de concorrência<sup>145</sup>; e
- b) o monopólio vedado pela legislação antitruste.

Numa observação de Foyer e Vivant, nos direitos de exclusiva sobre criações intelectuais há monopólio jurídico, ou seja, de primeiro tipo, mas não monopólio econômico<sup>146</sup>. No primeiro caso, existe uma tensão entre a liberdade de concorrência e a exclusividade, com vistas a servir determinados interesses socialmente relevantes. A tensão, porém, não pode se resolver contra a concorrência, e a responsabilidade pela moderação e equilíbrio incumbe ao titular da exclusividade<sup>147</sup>.

É a isso que se refere Ruy, em dicção veemente:

---

143 Ruy Barbosa, Commentarios à Constituição Federal Brasileira, Editora Livraria Academica - Saraiva & Cia, 1934, v. V.

144 Nesse sentido, como dizia Jeromy Bentam em 1793, em, Emancipate Your Colonies in Wks. (1843) IV. 412 “ Monopoly, that is, exclusion of customers...”.

145 Como nota William M. Landes e Richard A Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard University Press, 2003, p. 374: “Most copyrights, trademarks, and trade secrets confer little in the way of monopoly power. (...)At one level it is a confusion of a property right with a monopoly. One does not say that the owner of a parcel of land has a monopoly because he has the right to exclude others from using the land. But a patent or a copyright is a monopoly in the same sense. It excludes other people from using some piece of intellectual property without consent. That in itself has no antitrust significance”. Vide quanto ‘a distinção o nosso Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual, publicado na Revista de Direito Empresarial da UERJ n. 4-5.

146 Foyer e Vivant, Le Droit des Brevets, PUF, 1991.: 266. Em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2ª. Ed., 2003, assim tratamos tal distinção: É de notar-se que, não obstante a expressão “propriedade” ter passado a designar tais direitos nos tratados pertinentes e em todas as legislações nacionais, boa parte da doutrina econômica a eles se refira como “monopólios”. Tal se dá, provavelmente, porque o titular da patente, ou da marca, tem uma espécie de monopólio do uso de sua tecnologia ou de seu signo comercial, que difere do monopólio stricto sensu pelo fato de ser apenas a exclusividade legal de uma oportunidade de mercado (do uso da tecnologia, etc.) e não - como no monopólio autêntico - uma exclusividade de mercado. Exclusividade a que muito freqüentemente se dá o nome de propriedade, embora preferamos usar as expressões descritivas “monopólio instrumental” ou “direitos de exclusiva”.

147 De nosso Uma Introdução...: “A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; disto resulta que – em todas suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade”.

No Art. 72, § 23, da Constituição nacional, que o Art. 136, § 19, da Constituição Estadual, adota e desenvolve, se affiança a liberdade ao exercício de todas as indústrias e profissões compatíveis com a moral, a saúde pública e a segurança *commum*. Como é, pois, que na repulsa de um privilégio, ou monopólio se poderiam alliar, sensatamente, essas duas provisões constitucionaes, tão substancialmente alheias uma a outra, tão essencialmente separadas uma da outra pelos seus objectos? -Não ha só diversidade, senão até antagonismo, e essencial, entre as duas, uma das quaes é a declaração de uma liberdade, a outra a garantia de uma propriedade exclusiva.

A natureza dúplice, de propriedade e de uma exclusividade concorrencial é reconhecida, ainda na Carta de 1988, pela doutrina subsequente a Ruy:

A proteção legal referida *supra* somente poderá materializar-se caso o titular do registro desfrute de *dois direitos distintos*: I - *direito de propriedade (usar, fruir e dispor)*; e II - *direito de exclusividade, direito de monopólio* sobre a marca registrada, que erige proibição *erga omnes*, impedindo todos, mesmo aqueles que licitamente adquirem os produtos marcados, de efetuarem a reprodução e venda em concorrência com o titular do registro. Por tais razões, muito embora todas as Constituições anteriores a partir da Carta de 1891 rotulem o direito do titular da marca registrada como *propriedade*, fato que se repete na Constituição de 1988, em verdade, a partir da Lei de 1887, se reconhece no Brasil a *exclusividade* do registro de marca. O chamado Regulamento de 1923, D. n. 16.246, que garantia às expressas apenas o direito de *uso exclusivo* da marca, art. 78, em disposições outras reportava-se a seu *proprietário*, e todos Códigos de Propriedade Industrial a partir de 1945, sem discrepância, asseguraram a *propriedade e exclusividade* ao titular do registro de marca.<sup>148</sup>

A mesma dupla natureza é reconhecida em decisão crucial do STF:

Supremo Tribunal Federal

**Rp 1397** - Julgamento de 11/5/1988, DJ de 10/06/88, p. 14401 Ementário do STF - vol-01505.01 pg-00069. RTJ - vol-00125.03 pg-00969. EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a **disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas** de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para praticas de concorrência desleal, malfere a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do Estado do Rio de Janeiro. Observação: votação: unânime. Resultado: procedente.

Assim, o acórdão empresta à *propriedade* das marcas a essência de uma *disciplina do direito concorrencial*. Não há uma alternativa, mas uma necessária cumulação. A interpenetração bem estruturada fica mais evidente ainda no voto do relator:

Voto do Ministro Célio Borja:

“Tenho, também, que a garantia constitucional da *propriedade das marcas de indústria e comércio e da exclusividade do nome comercial* compreende o *uso* das marcas e do nome. Já porque o direito de usar insere-se no de propriedade, como é de sabença comum, juntamente com o de fruir e de dispor. (...) O que tais normas [a lei local] fazem é reduzir o campo de uma liberdade constitucionalmente protegida, qual seja, a de empreender e praticar um negócio jurídico lícito, e o de comprar e abastecer-se de gêneros no mercado, sem risco de qualquer bem ou valor socialmente relevante”

---

148 Douglas Gabriel Domingues, A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988, Pág. 69 revista forense – vol. 304 doutrina

Assim, o julgado enuncia a propriedade sobre as marcas como uma forma de proteger o direito fundado na concorrência. Célio Borja, aliás, assimila o *usus* ao exercício de uma liberdade de iniciativa.

### Quais são os fins sociais da marca

Do estatuto de propriedade, a marca fica submetida ao fim social; fim esse ainda qualificado pela cláusula finalística específica da propriedade industrial. Haverá uma dedicação ao social, além da simples autonomia privada<sup>149</sup>. Outros interesses convivem, no plano constitucional, com o que tem o primeiro utente da marca em pedir-lhe o registro.

“No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado” (STJ – REsp 3.230 – DF – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990)

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial<sup>150</sup>, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor<sup>151</sup>. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado<sup>152</sup>. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada<sup>153</sup>.

---

149 A doutrina comercialista clássica sempre distinguiu o interesse público no uso adequado das marcas. Vide Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V, livro III, parte I, 5a. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, p. 219, nº 224.

150 Vide nossa “Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual”, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc> : “a proteção das marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos, que são uma forma de tutela do investimento na imagem dos produtos, serviços e das próprias empresas, funcionando de forma idêntica à proteção ao investimento criativo”.

151 Num contexto constitucional similar, no qual o interesse do público prevalece sobre o do titular de marca registrada, observa Gustavo S. Leonardos, A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997: “A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade...de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.”

152 “I valori della iniziativa economica privata pur nel rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, garantiti dall'art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma impugnata, che mira - traverso il rispetto del canone, prior in tempore potior in iure - ad assicurare al titolare del marchio patronimico preminenza rispetto a chi usa in un tempo successivo lo stesso contrassegno d'identificazione del prodotto senza altri elementi d'identificazione di cui la esperienza aveva svelato la inidoneità”. Corte Constitucional Italiana Sentenza 42/1986 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

153 Tal interesse, porém, não é de natureza a tornar obrigatório o registro de marcas, nem, aliás, o patenteamento de todos inventos. Esses remanescem como faculdades do criador da marca ou do invento.

É de notar-se que, também para o caso das marcas, seu uso social inclui um compromisso necessário com a utilidade (uso efetivo do direito, ou, não ocorrendo, a caducidade que lança o signo na *res nullius*<sup>154</sup>), com a veracidade<sup>155</sup> e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade<sup>156</sup> e a chamada novidade relativa.

### **O direito de uso da língua como parcela do patrimônio cultural**

Mas, com ser instrumento de concorrência e compromisso com o consumidor, a marca não deixa jamais de ser também instrumento de expressão e de informação. Faz parte essencial dos direitos fundamentais o uso da língua, de forma livre e contrutora dos valores humanos. Vem aqui a noção, crucial para nosso tema, de patrimônio cultural:

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

#### **I - as formas de expressão; (...)**

Quanto do dever do Estado, e do direito público subjetivo, ao acesso à cultura:

Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

Para José Afonso da Silva, os direitos culturais a que se refere o art. 215 são os seguintes:

“se trata de direitos informados pelo princípios da universalidade, isto é, direitos garantidos a todos.

Quais são esses direitos culturais reconhecidos na Constituição? São: a) direito de criação cultural, compreendidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas; b) direito de acesso às fontes da cultura nacional; c) direito de difusão da cultura; d) liberdade de formas de expressão cultural; e) liberdade de manifestações culturais; f) direito-dever estatal de formação do patrimônio cultural brasileiro e de proteção dos bens de cultura, que, assim, ficam sujeitos a um regime jurídico especial, como forma de propriedade de interesse público. Tais direitos decorrem das normas dos arts. 215 e 216. que merecerão, ainda, exame mais aprofundado no título da ordem social.”<sup>157</sup>

---

154 Não em domínio público, pois essa noção importa em um interesse positivo comum, na *res communis omnium*, e não na liberdade de apropriação. Quanto à distinção, vide o nosso *Domínio Público e Patrimônio Cultural*, em *Estudos em Honra a Bruno Hemmes*, Ed. Juruá, no prelo, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf>. Vide também *Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado*, § 2.130.2.

155 *Pontes de Miranda, Comentários à Constituição (...)*, op. cit: “Hão de ser verdadeiras as marcas, isto é, de não mentir, de não induzir em erro o público sobre a natureza, qualidade ou origem dos produtos marcados: o nome da pessoa física, ou da pessoa jurídica, que dela é proprietária, há de ser o que figura, o lugar da proveniência do produto tem de ser o que se menciona”.

156 *Burst e Chavanne*, 4. Ed., p. 511 a 530. A dimensão jurídica na distinguibilidade importa em que o signo não se confunda com domínio comum.

157 José Afonso da Silva, *Curso de Direito Constitucional Positivo*, 8ª. Ed.

## Direitos exclusivos e liberdade de informação

O estatuto constitucional das marcas tem assim outra vertente além da propriedade – o da liberdade de informação. E isso se dá de forma dupla: existe a tensão entre o direito à informação de terceiros e exclusividade legal do titular da marca.

O princípio constitucional opositor, aqui, é o vazado no art. 5º. Da Carta:

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de **comunicação**, independentemente de censura ou licença;

Seja através da aplicação de algum dos limites legais ao direito, seja através da interpretação da lei autoral, é preciso ficar claro que a propriedade intelectual não pode coibir, irrazoável e desproporcionalmente, o acesso à informação por parte de toda a sociedade, e o direito de expressão de cada um.

## O contraste dos interesses constitucionais no instituto da generificação

Temos, assim, em cada caso em que se pondera a generificação de uma marca registrada, o interesse da defesa da propriedade, especialmente se exercida de acordo com os propósitos de desenvolvimento da cláusula finalística constitucional e em consonância aos direitos dos consumidores.

Em contraste, há o interesse constitucional do uso livre da língua, como modalidade de expressão e de informação. Em princípio, esse uso está garantido pela liberdade do uso do signo marcário *fora do contexto da concorrência*.

Está igualmente protegido pela limitação do art. 132, III do CPI/96, no qual se prevê que o titular da marca não poderá, especialmente, impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Mesmo considerando a aparente limitação da liberdade ao discurso *fora do comércio*, tem se afirmado na prática constitucional a liberdade de uso das marcas mesmo no discurso comercial, no contexto da publicidade comparativa:

“A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade...de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.”<sup>158</sup>

Assim, cabe ponderação de forma a preservar o conteúdo do direito de propriedade, sem prejudicar as liberdades de expressão e informação.

---

158 Gustavo Leonardos, op. cit.

Ora, já que existem garantias do exercício de tais liberdades sem a eliminação da exclusividade constitucional, a generificação deve ser severamente limitada. Pois, indubitavelmente, declarar a perda do objeto do direito de propriedade pelo excesso de fama afeta o estatuto constitucional da propriedade.

Notou-o o voto divergente de Oscar Dias Correa no já citado RE-107892/PR

Que o acórdão afirme - "constituiu, a seu turno, a palavra fôrmica expressão vulgarizada de sorte a integrar o vocabulário comum" é outra coisa. Mas, seria o caso de indagar se, por isso, perdeu quem a criou o direito ao seu uso exclusivo, e surgiria o problema da garantia ao nome comercial, à propriedade imaterial. *O que não pode receber resposta positiva sem negação expressa dos textos legais que a asseguraram*<sup>159</sup>.

8. Por isso mesmo, ao contrário do que afirma o eminente Relator, e com a escusa pela ousadia da divergência, vejo contraste entre o acórdão recorrido e o RMS 9.592, invocado pela Recorrente - e junto em cópia a fls. 429/434: ali como aqui se cuidou da defesa de marca e direito ao seu uso exclusivo: Lux e Fôrmica. E é patente que se caracteriza ilegal utilização de propriedade registrada, em desleal concorrência: procura-se, com falsa indicação, afirmar a especialização em produto -"fôrmica" - da qual a Recorrente tem exclusividade.

E mais adiante, frisando a medula constitucional do interesse comprometido:

10. Mas, Senhor Presidente, examinando-o pela alínea a<sup>160</sup>, também o acolho. Parece-me - e aqui um dado preliminar, diria de conveniência legal - se deve, tanto quanto possível, valorizar a garantia da propriedade imaterial.

Em época de intenso e rápido progresso tecnológico, quando o avanço das técnicas e das invenções é o mais importante marco da civilização e da cultura, impõe-se assegurar-lhes a propriedade. Isto se compreendeu, entre nós, tanto que a Constituição dedicou-lhe o § 24 do artigo 153, explicitando-o ao lado da garantia da propriedade, em geral.

### **Dos índices para declaração de generificação de marca**

Assim é que se distinguem determinados testes para que se possa, razoavelmente, declarar que uma marca perdeu a exclusividade, recaindo no *sermus communis*.

Esse exame, a nosso entender, é claramente exigível na hipótese de uma pretensão de extinção da exclusividade. Mas também se impõe na discussão do registro de nova marca que confronte marca registrada, de que se alegue a generificação, e ainda na alegação incidental de perda de substância em ações de violação de marca.

a) A expressão ou sinal se tornou, efetivamente, de uso comum.

Esta é uma questão de fato, mas não conduz necessariamente à generificação. A dicionarização ou divulgação são índices desse uso comum *entre o público*, mas não o suficiente para eliminar o valor concorrencial, *em face dos outros agentes de mercado*.

b) A expressão ou sinal se tornou de *uso necessário*

O teste aqui é o da indispensabilidade da medida para garantir a liberdade de expressão e de informação. Há que se considerar se a necessidade de uso da expressão

---

159 Nota do autor: o voto examina aqui a tese de que, examinando-se a vulgarização, tratava-se exclusivamente de matéria de fato, estranha ao âmbito do RE.

160 Nota do autor: o voto aqui considera o requisito do RE na Carta de 1969, de que só se admita o apelo quando haja violação de norma constitucional.

protegida não pode ser atendida pelas regras do uso livre fora da concorrência, e pelas limitações do art. 132 do CPI/96.

No entanto, há hipótese em que certas expressões são biunívocas em face do significado ou referente: um só significante, sem possibilidades de paráfrases e descritores, designa um objeto único. Por exemplo, quando um produto tecnologicamente novo no mercado, ganha marca única, pela qual ganhe acesso ao mercado. O público fala, pensa e uso o produto através da marca, sem possibilidade de alternativas: *celofane*. Mas o simples fato de que a marca seja designação de um produto único não causa a perda do objeto da marca por generificação<sup>161</sup>.

Esta necessidade deve ser apurada quanto ao *uso semiológico* e não no fato da preferência do público por uma certa marca, em detrimento das demais<sup>162</sup>.

c) A necessidade de evitar barreiras indevidas a competidores, em detrimento do consumidor.

A marca que ganhou a confiança do consumidor durante a vigência de um direito de exclusiva, patente, cultivar, direito autoral, perpetua-se após a vigência da exclusividade que garantia uma relação biunívoca entre produto e signo. Se existe uso comum da expressão, essa prevalência significativa (e já não mais, como no teste anterior, *necessidade semiológica do público*) importa em barreira de entrada de competidores.

Aqui, leva-se em conta não só a liberdade de iniciativa, mas também o interesse do consumidor, de ser favorecido por preços não monopólicos<sup>163</sup>.

d) A efetiva defesa da marca pelo titular

No sistema europeu<sup>164</sup> e francês<sup>165</sup>, a inação do titular em sua defesa, ou a má administração da marca, por excesso, são requisitos essenciais para a declaração judi-

---

161 Vide a lei americana: §14 (15 U.S.C. §1064). (...) A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service.

162 Vide a lei americana §14 (15 U.S.C. §1064). The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.

163 Note-se que não se propõe aqui uma licença compulsória de marcas, que sensibilizaria o parâmetro de TRIPS (ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias...). Trata-se apenas de um teste da constitucionalidade da declaração de generificação e, pelo contrário, um prestígio à propriedade das marcas que se tornaram objetivamente de uso comum.

164 Directiva -89/104/CEE - Artículo 12 - Causas de caducidad. 2. A si mismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: a) Se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada

165 Art. L. 714-6. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait: a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. Notam Joana Schmidt-Szalewski e Jen-Luc Pirre, em Droit de La Propriété Industrielle, Litec. 2a. Ed., p. 196. 2001. « L'article L. 714-6 dispose désormais que lorsqu'une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service, elle encourt la déchéance, lorsque cette dégénérescence résulte du fait du titulaire, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter (action en contrefaçon, avertissement, etc. »

cial de caducidade por generificação. Assim, o simples fato do conhecimento e uso do signo por todos não leva à eliminação da exclusividade.

À falta de uma prescrição legal, é de se entender que, no sistema constitucional brasileiro, esse é um teste para se verificar a razoabilidade da declaração de generificação, e não uma exigência impositiva.

e) A extensão necessária da declaração

Em prestígio da marca, só se deve declarar a generificação, e decretar a perda da exclusividade pelo perecimento do objeto do direito, na parcela da marca em que se deu o fenômeno, e não mais <sup>166</sup>.

Desta feita, entendo que não se tenha uma proibição constitucional de extinção de marca por generificação, como propõe Sérgio Andréa, mas um conjunto de fatores a ser apreciado, quando se avalia o efeito do fato da generificação sobre a pretensão de que uma marca seja extinta, ou considerada inoponível.

### *Da plena oponibilidade da marca erga omnes na vigência do registro*

Segundo o Art. 129 da Lei 9.279/96, a *propriedade* da marca se adquire pelo registro. Pelo registro, fica atribuída ao titular a fruição exclusiva da utilização do signo no mercado designado, com exclusão de todas outras pessoas <sup>167</sup>. Isto basta para emprestar ao direito *erga omnes* da marca a natureza jurídica da propriedade, em toda a extensão do termo?

A propriedade é, no dizer do Código Civil, Art. 1.228, a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Assim, será o direito *exclusivo* de usar a marca, de tirar dela os frutos, inclusive mediante licenciamento; é direito de alienar o título, e de defendê-lo contra quem o violar.

Não será por outra razão que a Lei 9.279/96 menciona, neste mesmo art. 129, o *uso exclusivo* - o *usus* da propriedade clássica - em todo o território nacional. O art. 130 menciona ainda as faculdades de ceder seu registro ou pedido de registro (*abusus*); de licenciar seu uso (*fructus*); e de zelar pela sua integridade material ou reputação (*jus perseguendi*) <sup>168</sup>. Como essas faculdades se referem ao *registro*, independentemente de quem o detenha, tra-

---

166 Vide a lei americana : §14 (15 U.S.C. §1064). (...) If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed.

167 Planiol e Ripert, Droit Civil Français, t. 3, ed. de 1926, no. 212 : «Le droit de propriété est exclusif : il consiste dans l'attribution de jouissance d'une chose a une personne déterminé, à l'exclusion de toutes les autres ».

168 Gama Cerqueira, Tratado, op. cit., Vol. II, Tomo II, Parte III, p. 163, assim descreve o conjunto dos direitos resultantes do registro: “De acordo com o exposto, resultam do registro: a) o direito exclusivo de usar a marca para os fins constantes do registro; b) o direito de usar dos meios legais para impedir que terceiros empreguem marca idêntica ou semelhante para os mesmos fins ou usem a marca legítima em artigo de outro, procedência; c) o direito de anular o registro de marca idêntica ou semelhante obtido por terceiros para distinguir o mesmo produto ou artigo semelhante ou pertencente a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim; d) o direito de dispor da marca registrada, transferindo-lhe o registro ou cedendo-lhe o uso. O direito ao uso exclusivo que compete ao titular do registro compreende: a) o direito de apor a marca nos produtos pertencentes ao ramo de indústria ou comércio que explora ou nos produtos indicados no registro, diretamente ou nos seus envoltórios e recipientes; b) o direito de pôr no comércio os produtos assim marcados; c) o de usar a marca independentemente do produto, mas em relação com êle, de modo material, ou não, para fins de publicidade ou propaganda. O titular do registro tem, ainda, o direito à permanência da marca no produto, não sendo lícito suprimi-la ou substituí-la por outra, enquanto o produto se encontrar no comércio”.

ta-se de um direito *real*<sup>169</sup>.

Não só a propriedade, mas também outros direitos mobiliários de fruição e garantia se aplicam às marcas registradas. O art. 136 da mesma lei prevê ainda a hipótese de gravames e limitações à propriedade. Tais ônus serão, entre outros, o penhor e a penhora<sup>170</sup>, mas também o uso, usufruto<sup>171</sup>, fideicomisso<sup>172</sup> ou a transferência fiduciária<sup>173</sup>.

Propriedade segundo a Carta e segundo a lei ordinária, pelo menos o direito sobre as marcas parece dever classificar-se como tal. Ou melhor: as marcas serão tratadas segundo idêntico paradigma, o que, para a prática do Direito, vale fazer um só o regime jurídico.

Nota Sérgio Andréa que o registro, ao constituir o efeito *erga omnes*, não está sujeito a deliquescências externas:

1.1. Tendo o ato registral (...) , sido plenamente eficaz; tendo produzido seus efeitos de registro e de atribuição da propriedade marcária à consulente, que a adquiriu – fatos e atos jurídicos perfeitos e situação jurídica subjetivada também aperfeiçoada, com a configuração de direito adquirido em favor da agravada – e estando – como está – vigente, no prazo legal, o registro, vigente igualmente se encontra o efeito dominial.

---

169 O caráter distintivo deste, seu "efeito constante", é o fato de o direito real afetar o objeto da propriedade sem consideração a pessoa alguma, seguindo-o incessantemente em poder de todo e qualquer possuidor. "Este caráter é oposto ao do direito pessoal, que não adere ao objeto da propriedade, não o segue; mas prende-se exclusivamente à pessoa obrigada" (obra e ed. citadas, LXXI). Teixeira de Freitas e a Unificação do Direito Privado, Revista Forense – Vol. 287, Pág. 415

170 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 1.945. 2.Penhor – O direito real de exploração (= a patente, elípticamente) é empenhável. Tem-se de exigir a forma escrita, com a indicação da soma garantida, o nome do outorgado, título e data. Para efeitos em relação a terceiros, tem de ser feita a anotação e o título fica arquivado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, à semelhança do que se passa com as licenças (...)" . O autor não admitia, no regime de 1945, a penhora e o penhor de marcas. No entanto, desvinculando-se a partir de 1967 a marca e o fundo de comércio, aplicar-se-á o mesmo regime que, anteriormente, valeria para as patentes. A doutrina francesa (Vide André Bertrand, La Propriété Intellectuelle, L. II, Delmas, 1995, p. 432. , Pollaud-Dullian, op. cit., p. 633) é pacífica quanto ao uso da marca como garantia. No atual regime brasileiro, é também tranqüila a penhora da marca: Agravo de Instrumento - 34283 Processo: 98.02.50798-9 UF: RJ Órgão Julgador: Quinta Turma Data da Decisão: 11/04/2000 TRF200069217 Ementa - Execução Fiscal - Nomeação à penhora de marcas industriais - Penhora de 30% do faturamento da empresa - Impossibilidade - Aplicação do art.620 do C.P.C - Precedentes do STJ I. A penhora sobre o faturamento da empresa configura penhora do próprio estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, só se admitindo se infrutífera a tentativa de se penhorar outros bens. II. Sendo o valor das marcas de propriedade industrial oferecidas pelo devedor de valor superior à própria dívida, há suficiente garantia para que discuta posteriormente, em sede de embargos. III. Aplicação do art.620 da Lei de Ritos, segundo o qual a execução fiscal deve ser feita pelo modo menos gravoso para o devedor.

171 Dannemann, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Renovar, 2005, anotações ao art. "Entre os direitos reais sobre a coisa alheia (*jura in re aliena*), são aplicáveis à marca, como afirmado, o penhor e o usufruto. O penhor, que vem narrado no art. 1.431 do NCC é definido por Clóvis Bevilácqua como o direito real que submete uma coisa móvel ou mobilizável ao pagamento de uma dívida. O usufruto, que vem disposto no art. 1.390 do NCC pode ser definido, nas palavras de Bevilácqua, como o direito real, conferido a uma pessoa, durante certo tempo, que autoriza a retirar da coisa alheia os frutos e utilidades que ela produz. O ônus real de garantia consubstanciado no penhor, assim como o direito real de usufruto, que possa recair sobre a marca pode advir de ato de vontade do particular titular do domínio, por negócio jurídico, ou por decisão judicial que verse sobre o direito em tela, reconhecendo sua existência ou aplicabilidade".

172 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 2.021. O autor, admitindo todos esses regimes, vincula, porém, sob a lei de 1945, a marca ao fundo de comércio. Como houve a desvinculação dos dois a partir da lei de 1967, é de se entender que o usufruto, etc., hoje se fará da marca em si mesma.

173 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 2.021.6. Na dicção do atual Código Civil tratar-se-ia da propriedade fiduciária, art. 1.361, ou seja, o domínio resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com a finalidade de garantia, transfere ao credor.

1.2. Destarte, não há mais que se cogitar de eficácia – que foi do ato registral –, mas somente de vigência dos efeitos, isto é, do registro e do inafastável direito de propriedade da consulente, vigência que a própria agravante reconhece.

1.2.1. O que é efeito, evidentemente *não ‘tem’, ou não*, eficácia, atributo, esta, que é do ato jurídico, o qual, tendo irradiado seus efeitos, já cumpriu seu papel: efeito jurídico tem vigência, duração, e, enquanto vigente, tem seu titular todos os poderes e faculdades que compõem o conteúdo de seu direito, o principal dos quais, em sede de domínio marcário, é o de uso exclusivo – art. 129 da Lei nº 9.279/96 – além de outros – como os elencados no art. 130 da mesma Lei.

1.3. Reitere-se: registro e propriedade marcária são indissociáveis, desde a expedição daquele e contemporânea aquisição dessa; durante toda a vigência concomitante de ambos, até a extinção do registro e correspondente perda do direito.

1.4. Assim, absolutamente inviável estar vigente o registro, e não o estar o direito de propriedade marcária. E vigência, etimológica, semântica e juridicamente, é vocábulo que significa estar vivo, ter vigor; sendo esse último termo cognato com aquele primeiro, ambos com o mesmo antepositivo *vig.*

Tal entendimento foi prestigiado no Resp 109.136-PR, 4ª. Turma, Rel. Barros Monteiro, 5/3/2002, como se lê do voto do relator:

A despeito de serem as autoras titulares da marca ora em questão, negaram-lhes tanto a sentença como o v. Acórdão o direito à utilização exclusiva, visto cuidar-se na espécie de nome comum, vulgar, corriqueiro, que se incorporou à linguagem corrente no país. Para a decisão ora recorrida, o vocábulo "Ticket" é marca não registrável, havendo invocado, para tanto, o disposto no art. 65, item 20, da Lei n.o 5.772, de 21.12.1971. Vale dizer, as instâncias ordinárias consideraram de nenhuma eficácia o registro obtido pela co-autora "Accor".

Assim o fazendo, contrariaram de maneira frontal a norma do art. 59 do Código da Propriedade Industrial então vigente (Lei n.o 5.772/71). Primeiro, ao Acórdão recorrido não era dado "casar", pura e simplesmente, o registro concedido há vários anos pelo INPI.

### **Da incompetência do INPI para declarar generificação**

Discorreremos sobre a competência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI para declarar a generificação de uma marca, possibilitando, dessa forma, o registro de outra.

#### Do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI (“INPI”) foi criado pela Lei 5.648/70<sup>174</sup>, em decorrência da crescente necessidade de descentralização e especialização do poder público, com as atribuições que competiam ao antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI) passando ao mesmo.

O INPI é uma autarquia federal integrante da administração pública indireta vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)<sup>175</sup> e possui, dentre outras, a competência para conceder o registro de marcas.

---

174 O Decreto 68.104/71 regulamentou a lei de 1970, mas teve a maioria das disposições revogada pelo Decreto 5.147/04, atualmente em vigor.

175 Artigo 25, inciso IX e artigo 27, inciso IX, alínea b da Lei 10.683/03.

## Das autarquias

As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei (art. 37, XIX da CF 88). Para Hely Lopes Meirelles, a autarquia é um ente administrativo autônomo, onde não temos delegação, mas outorga de funções pelo Estado, ela é um prolongamento do Poder Público, executa serviços próprios do Estado, "age por *direito próprio* e com autoridade pública, na medida do *jus imperii* que lhe foi outorgado pela lei que a criou", "com os mesmos privilégios da Administração-matriz e passíveis dos mesmos controles dos atos administrativos." (grifo nosso)

No mesmo sentido discorre Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“a **autarquia** é pessoa jurídica de direito público, o que significa ter praticamente as mesmas **prerrogativas e sujeições** da Administração Direta; o seu regime jurídico pouco difere do estabelecido para esta, aparecendo, perante terceiros, como a própria Administração Pública; difere da União, Estados e Municípios – **pessoas públicas políticas** – por não ter capacidade política, ou seja, o poder de criar o próprio direito; é **pessoa pública administrativa**, porque tem apenas o poder de auto-administração, nos limites estabelecidos em lei;” (grifo nosso)<sup>176</sup>

Portanto, sendo o INPI uma autarquia federal e conseqüentemente uma entidade da administração pública indireta, sua competência é definida em lei<sup>177</sup>. Sobre o tema, assim dispõe Hely Lopes Meirelles<sup>178</sup>:

“Para a prática do ato administrativo a competência é a condição primeira de sua validade. Nenhum ato – discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo.

Entende-se por competência administrativa o poder atribuído ao agente da Administração para o desempenho específico de suas funções. A competência resulta da lei e por ela é delimitada. Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico para manifestar a vontade da Administração. Daí a oportuna advertência de Caio Tácito de que “não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito”.<sup>179</sup>

José dos Santos Carvalho Filho ainda dispõe:

“Os atos das autarquias são, como regra, típicos atos administrativos, revestindo-se das peculiaridades próprias ai qual se submetem. Devem conter todos os requisitos de validade (competência, finalidade, etc) (...).<sup>180</sup>

---

176 Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo, p. 377.

177 Todavia, cabe a ressalva de que a “competência decorre da lei, por força dos artigos 61, parág. 1º, II, da Constituição e artigo 25 de suas Disposições Transitórias, cabendo lembrar que, pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, foi alterado o artigo 84, inciso VI, com o objetivo de atribuir competência ao Presidente da República para “dispor mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos”. Quem organiza tem que definir competências. Vale dizer que, no âmbito federal, as competências poderão ser definidas por decreto.” Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo, p. 196/97. Exemplo é o Decreto 3.995/01, que alterou a competência da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Destaca-se que a competência originária é sempre definida em lei.

178 Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro, p. 106.

179 Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro, p. 151.

180 José dos Santos Carvalho Filho in Manual de Direito Administrativo, p. 388.

Em face do exposto, podemos concluir que os atos do INPI estão sujeitos ao controle e requisitos dos atos da administração pública (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), dentre os quais se inclui a competência, que “**decorre sempre de lei**, não podendo órgão estabelecer, por si, as suas atribuições”<sup>181</sup>

Nesse sentido, o agente que atua fora dos limites de sua competência age com excesso de poder – uma das espécies de abuso de poder – com seu ato estando eivado de vício, sendo, portanto, ilegal desde o seu nascimento, o que resulta na sua nulidade.<sup>182</sup>

#### Da competência do INPI na Lei 9.276/96

Conforme demonstramos, a competência do INPI está vinculada ao disposto em lei, não podendo a autarquia realizar atos não previstos na mesma.

Nesse sentido, a Lei 9.279/96 <sup>183</sup> delimita a competência do INPI, estando as mesmas previstas no seu artigo 2º, transcrito abaixo:

“Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.”

Os limites de competência do INPI são relacionados a sua atribuição de concessão de determinada proteção, com a repressão a concorrência desleal decorrendo, de forma incidental, da mesma. Por exemplo, mediante a denegação de determinado pedido de depósito de marca, em decorrência de conflito com outra já protegida, o INPI está repreendendo a concorrência desleal.

Como o dia Sérgio de Andréa Ferreira <sup>184</sup>, os atos do INPI são atos administrativos vinculados à Lei 9.279/96 e à normas internas do Instituto. Não existe previsão normativa possibilitando que o INPI ignore os direitos de exclusiva e de propriedade de um titular sobre a sua marca registrada por considerar que a expressão anteriormente original e singular tornou-se nome comum do produto ou serviço que protege.

Para a concessão do registro de marcas, a Lei delimita o procedimento a ser seguido e, taxativamente (art. 124, marcas de alto renome e notoriamente conhecidas), as hipóteses em que o INPI deverá indeferir o pedido efetuado, como visto acima.

---

181 Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo, p. 197.

182 José dos Santos Carvalho Filho in Manual de Direito Administrativo, p. 35, e Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo, p. 229.

183 Regulamenta o disposto no artigo 5º, inciso XXIX da CF 88.

184 Op. cit. P. 203.

Destacamos que a lei em nenhum momento delimita expressamente que o INPI tem competência para declarar a generificação de uma marca. Nesse sentido, vamos discorrer sobre a impossibilidade de tal declaração nos procedimentos previstos na lei.

#### Da impossibilidade de nulidade de registro em decorrência da generificação da marca

O artigo 165 da Lei 9.279/96 dispõe que é nulo o registro concedido em desacordo com as disposições da mesma. Como o próprio nome induz, a nulidade resulta de um vício do ato administrativo de concessão do depósito de marca, de modo que a mesma tem efeito *ex tunc*, ou seja, retroage à data do depósito do pedido (art. 167 da Lei 9.279/96).

Apesar da administração pública ter a faculdade de rever seus atos, a desconstituição do depósito concedido deverá ocorrer mediante a instauração, de ofício - pelo INPI - ou a requerimento de parte interessada, de procedimento administrativo de nulidade, garantindo o devido processo legal (ampla defesa e contraditório) ao depositante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da expedição do certificado de registro (art. 168 a 172 da Lei 9.279/96).

Prescrito o prazo acima, qualquer medida coercitiva contra o registro anteriormente outorgado deverá ocorrer no âmbito do judiciário. Nesse sentido, uma ação de nulidade poderá ser impetrada por um interessado ou pelo INPI no prazo de 5 (cinco) anos contados da expedição do certificado de registro (art. 173 a 175 da Lei 9.279/96).

O vício que resultará no pedido de nulidade deve ser referente ao procedimento (e.g. inobservância da regra do devido processo legal no procedimento administrativo) ou a não constatação de uma situação fática da marca objeto do depósito (e.g. tal marca se encontrava em domínio comum, não sendo passível de proteção), mas nunca em razão da generificação da marca, que ocorre somente após a conclusão do processo de depósito, de modo que o INPI não pode e nem possui competência para declarar o mesmo em eventual processo administrativo de nulidade, que trata apenas de vícios anteriores a concessão do depósito. No mesmo sentido, tal questão não pode ser discutida em ação de nulidade.

#### Da impossibilidade de declaração incidental de generificação de marca

A lei não confere ao INPI competência para expressamente ou incidentalmente declarar uma marca como “degenerada” para possibilitar o depósito de outra. Dessa forma, apresentada uma oposição, o depositante não pode alegar na via administrativa a queda da marca anterior em domínio comum, já que o INPI não pode decidir, ainda que incidentalmente, tal questão.

A possibilidade de um procedimento administrativo visando a declaração de generificação de marca deveria ser prevista expressamente na lei em vigor, o que não ocorre, de modo que tal competência não foi atribuída ao INPI.

Nesse sentido, se a marca foi depositada, esta passou pelo exame de admissibilidade, ou seja, não recaiu em nenhuma das hipóteses constantes no artigo acima. Deferido o pedido de registro, o INPI não pode permitir o depósito de uma marca colidente sob a justificativa de que a marca inicialmente depositada foi diluída, já que, conforme demonstramos, tal competência não foi outorgada à autarquia.

### Da impossibilidade jurídica de *diluição* por apostilamento

Muitas vezes, a concessão do registro ressalva no respectivo certificado, em face do objeto do pedido depositado, o que não é objeto de exclusividade. Assim, numa hipotética marca *cama de gato* para móveis: “ressalvando-se o uso exclusivo da expressão *cama*”, ou “Sem Direito ao Uso Exclusivo Dos Elementos Nominativos”.

Tal apostilamento, fundado em costume administrativo do INPI, quando da concessão dos registros de marcas, mas sem autorização legal <sup>185</sup>, tem como propósito restringir os novos direitos ao limite da possibilidade do domínio público baseado no princípio da proporcionalidade, ou seja, o apostilamento deve ressaltar o máximo possível a pretensão do depositante em face do domínio comum.

Ocorre que ao INPI não é permitido *diluir* (na verdade, violar) uma marca registrada, enfraquecendo sua distintividade, valor econômico e proteção jurídica, ou até mesmo lançando esta em domínio público, por meio do apostilamento desta em outros registros de marcas posteriores.

Assim, ocorre violação de marca se o INPI apostila a marca hipotética *Copiadora Xerox-plus* para um terceiro, com a ressalva “sem direito exclusivo à palavra Copiadora e xerox”.

Quando o objeto de um pedido de marca fosse composto de elementos em domínio comum e outros apropriáveis, para que se aproveite o registro desta marca, seria em tese razoável (se previsto em norma de competência) que o INPI ressaltasse, através do apostilamento, que o segmento em domínio comum não goza de exclusividade.

Diferente é o caso, quando o INPI, por conta própria, apostila no momento da concessão de um registro de marca, uma marca anteriormente registrada, utilizando-se da ressalva para prejudicar esta marca registrada anterior.

Tal apostilamento é ilegal por duas razões:

Ilicitude negativa – o INPI não tem competência para apostilar o conteúdo de marcas registradas em outros registros de marcas posteriores. Não existe na nenhuma regra de competência que permita que o INPI declarar a genericidade ou a ineficácia *erga omnes* de uma marca registrada, tornando-a de domínio público, por concluir que a mesma tornou-se uma marca de descritiva, vulgar, ou genérica. Apostilar marca registrada no momento da concessão de marcas posteriores causa lesão ilícita à distintividade, valor econômico e proteção jurídica da marca já registrada.

Ilicitude positiva - este apostilamento viola o artigo 129 da LPI, que garante a propriedade das marcas através do registro. O INPI, o mesmo órgão que concedeu a propriedade e o uso exclusivo de uma marca registrada para alguém, não pode, através do apostilamento, retirar a propriedade e o uso exclusivo desta marca, direitos que são protegidos por lei, colocando esta marca em domínio público.

Nesse sentido, ao apostilar em um registro de marca uma ressalva utilizando uma marca anteriormente registrada, o INPI atuou fora de seus limites de competência, e o órgão que

---

185 Há uma referência ao instituto na tabela de retribuições anexa ao Decreto-lei nº 1005 de 21 de Outubro de 1969., revogado desde 1971.

atua fora dos limites de sua competência age com excesso de poder – uma das espécies de abuso de poder – com seu ato estando eivado de vício, sendo, portanto, ilegal desde o seu nascimento, o que resulta na sua nulidade <sup>186</sup>. Mais ainda, violou norma legal proibitiva, civil e penal.

Essa prática, irrazoável e ilegal, é ainda contrária à moralidade pública, eis que – nos limites dos respectivos prazos prescricionais, o INPI tem o recurso da nulidade administrativa e judicial, para corrigir uma marca registrada anterior, nula por falta inaugural de distintividade. Para a eventual perda de distintividade superveniente, já se demonstrou a carência de poderes da autarquia.

#### Concessão de marca contrastante de marca de terceiros genericada

O inciso VI do artigo 124, como mencionado anteriormente, trata da impossibilidade de registro, por constituírem *res communis omnium*, dos sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo. Nesse sentido, só a marca que não se enquadre nesse inciso poderá obter a emissão do certificado de registro correspondente.

Uma vez registrada <sup>187</sup>, a marca torna-se exclusiva no Brasil em seu segmento, e todo pedido contrastante deverá ser recusado pelo INPI. Todavia, uma vez depositada, uma marca poderá sofrer genericização. Nem assim poderá o INPI acolher pedidos que colidam com a marca registrada

A comprovação de que uma marca caiu em domínio comum após a expedição do certificado de registro, por generificação, conforme demonstramos, deve ser requerida em ação específica, declaratória e desconstitutiva, onde se demonstrará tanto o fato do uso genérico, o de sua *necessariedade*, e a inexistência de *animus* eficaz e vigoroso do titular. Declarada a perda de objeto do registro, em efeito mandamental, a sentença comandará ao INPI cancelar o registro.

É essa a única maneira de extinção do registro por generificação.

---

186 José dos Santos Carvalho Filho in Manual de Direito Administrativo, p. 35, e Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo, p. 229.

187 A Lei 9.297/96 dispõe que a marca notoriamente conhecida goza de proteção independente do seu depósito perante o INPI. Não considere a possibilidade de uma marca notoriamente conhecida cair em domínio comum no Brasil antes do seu pedido de depósito no INPI.

## ***A construção do direito pertinente***

Para construir o direito no tocante aos efeitos da generificação de uma expressão ou imagem de marca, impõe-se considerar esta como uma entidade simultaneamente econômica, semiológica e jurídica, em estreita urdidura.

Uma marca tem efeito na concorrência, especialmente como meio de viabilizar o investimento em criação de imagem relativa ao produto ou serviço; a garantia jurídica do registro vem atribuir-lhe um estatuto constitucionalmente equivalente ao das propriedades. Mas a eficácia das marcas realiza um processo de significação, daí semiológico. As pessoas *falam* marcas, usam delas para distinguir bens e serviços, e as empresas usam-nas para afirmar e ampliar a imagem.

O processo de generificação é primordialmente semiológico. A análise jurídica vai, conseqüentemente, seguir sinuosamente tal dominância do elemento significativo.

Indicamos acima os aspectos culturais e significativos das marcas, pertinentes ao estudo jurídico da generificação e seus efeitos. Generificação é perda de distintividade da marca; esta propriedade é elementar à aquisição do registro e, postula-se, a sua manutenção e oponibilidade. Assim, as características do requisito de distintividade, incluindo seus aspectos estáticos e dinâmicos. Dentre aqueles, indicam-se os elementos jurídicos relevantes à determinação de distintividade de expressões de língua estrangeira.

Sendo a generificação um dos fenômenos da distintividade dinâmica, coube-nos necessariamente estudar também os dois demais institutos intimamente correlatos: o da significação secundária, ou seja, da aquisição de distintividade por uma marca que, originalmente, se entendia ser genérica, ou carecer de novidade relativa. E o da diluição, ou seja, o das visscitudes da atribuição significativa de uma marca no contexto dos demais agentes de mercado.

Nossa atenção se concentrou, obviamente, na questão da generificação. De como ela ocorre, como uma patologia do sucesso; de seu conceito jurídico, como *perda de objeto* da exclusiva. Da importância da atuação jurídica do titular, em defesa da integridade significativa de sua exclusiva.

Passamos, então, a avaliar a possibilidade de contrapor-se à perda de distintividade através do instituto da nulidade, a conclusão é de que este instituto remonta aos requisitos de *aquisição* da exclusiva, e não à perda superveniente de requisitos. Constatamos em seguida, que não existe, entre as hipóteses listadas na lei ordinária de extinção de direitos de marca, nenhuma hipótese de perda subsequente de requisitos essenciais.

Assim, tornou-se indispensável construir o direito da generificação das marcas por dedução das respectivas normas constitucionais e por indução da norma de direito comum relativa à perda do objeto dos direitos.

A generificação se impõe pela confrontação das liberdades de expressão e de informação – as liberdades de usar a língua em liberdade – e a exclusividade das marcas. A exclusividade é necessária para promover os fluxos econômicos, e se justifica enquanto ajustada às sua função social; a perda de funcionalidade da marca lesa tais funções, inclusive em detrimento do consumidor.

A ponderação de todos os interesses constitucionalmente pertinentes, *ad hoc*, aconselha a fixação de certos parâmetros, que oferecemos acima.

### **Quando pode haver restrição da marca por generificação**

O registro, uma vez concedido, e regularmente utilizado em suas funções próprias, tem presunção de validade e eficácia. Durante sua vigência, há plena oponibilidade da marca *erga omnes*. Não pode o INPI, nem o Judiciário, erodir tal exclusividade a pretexto de generificação.

Pode, porém, o juiz prevenir ou remediar lesão de direito resultante da perda de funcionalidade da marca, seja na esfera do concorrente, seja de terceiros, se a presunção de integridade da exclusiva é superada pelo *fato* de que a marca está no uso de todos (vulgarização), qualificado pela ponderação dos seguintes fatores:

- a) Se o objeto da marca se transformou num signo de *uso necessário*.
- b) Se existe a necessidade de evitar barreiras indevidas a competidores, em detrimento do consumidor.
- c) Se houve efetiva defesa da marca pelo titular

Dentro da ponderação pertinente, a generificação só deve importar em restrição, por extinção ou inoponibilidade relativa, das parcelas ou efeitos da marca, na medida necessária para atender tais interesse, e nada além disso.

No sistema jurídico brasileiro, só a decisão judiciária pode declarar a generificação, e constituir os efeitos jurídicos que lançarão a marca em domínio público. Mesmo a marca cujo objeto se encontra efetivamente vulgarizado só cai *em domínio público* pela desconstituição judicial da exclusiva.