

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

FACULDADE DE DIREITO

GIULIA CARDELLI DE SOUZA CAMPOS

DEGENERAÇÃO MARCÁRIA:

**Uma análise da aquisição e perda da distintividade de uma marca por sua conversão em
sinônimo de produto ou serviço**

SÃO PAULO – SP

2022

GIULIA CARDELLI DE SOUZA CAMPOS

DEGENERAÇÃO MARCÁRIA:

Uma análise da aquisição e perda da distintividade de uma marca por sua conversão em sinônimo de produto ou serviço

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como requisito básico para conclusão do Curso de Direito.

Orientador: Professor Doutor Jacques Labrunie

SÃO PAULO – SP

2022

GIULIA CARDELLI DE SOUZA CAMPOS

DEGENERAÇÃO MARCÁRIA:

**Uma análise da aquisição e perda da distintividade de uma marca por sua conversão em
sinônimo de produto ou serviço**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado na
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como
requisito básico para conclusão do Curso de Direito.

Orientador: Professor Doutor Jacques Labrunie

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

BANCA EXAMINADORA:

Professor Doutor Jacques Labrunie
Orientador

RESUMO

O presente estudo visa elucidar o processo da degeneração marcária, desde o período de aquisição à perda da distintividade das marcas por sua conversão em sinônimo de produto ou serviço, esclarecendo as principais causas deste fenômeno. A proteção jurídica concedida para as marcas, deriva, sobretudo, da capacidade distintiva que estas possuem. Desta forma, pode-se dizer que, desde que não seja considerada como descritiva do produto ou serviço que visa assinalar, já registrada por outro terceiro ou de qualquer modo ilícita, determinada marca poderá ser apoderada pelo requerente. No entanto, o fenômeno da degeneração demonstra que, apesar de juridicamente protegida, ao se tornar muito conhecida pelo mercado consumidor, a marca poderá indevidamente passar a representar a própria categoria do produto ou serviço, corrompendo sua capacidade distintiva. Portanto, o objetivo deste trabalho será a análise da doutrina e legislação brasileira, casos concretos envolvendo a vulgarização de marcas, o contexto originador e as consequências deste instituto para a marca e seu(s) titular(es), as medidas para evitar, ou caso já em decurso o fenômeno, os mecanismos para tentativa de reversão de seus efeitos, visando, em especial, que o cumprimento da função marcária seja assegurado.

Palavras-chave: Marcas. Degeneração Marcária. Vulgarização. Teoria da diluição. Distintividade.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Exemplos de sinais evocativos ou sugestivos.	15
Tabela 2 - Exemplos de graus de distintividade dos sinais, de acordo com a relação existente com os produtos ou serviços assinalados	16

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Pesquisa da marca "cotonete" no INPI.....	32
---	----

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
1. AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE MARCAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.....	8
1.1. Requisitos de registrabilidade	9
1.2. Procedimento.....	10
1.3. Consequências jurídicas	11
2. DISTINTIVIDADE: A FUNÇÃO PRINCIPAL DA MARCA	13
2.1. Graus de distintividade dos sinais	14
2.2. Marcas fortes e marcas fracas	17
3. NOTORIEDADE MARCÁRIA.....	19
3.1. Noção jurídica e conceito.....	21
3.2. Das vantagens e desvantagens da notoriedade	22
3.3. Marca de alto renome e marca notoriamente conhecida	23
4. DEGENERAÇÃO: A PERDA DA DISTINTIVIDADE MARCARIA	27
4.1. Diluição e Secondary Meaning	28
4.2. Características, tramitação, e consequências do processo degenerativo	30
4.3. Teorias e hipóteses acerca da degeneração	34
4.4. Previsões legais e exemplos práticos do fenômeno	38
4.5. A postura do Poder Judiciário e do INPI	41
4.6. Formas e mecanismos para evitar a vulgarização	45
CONCLUSÃO	47
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	48

INTRODUÇÃO

De acordo com o art. 123, inciso I, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, (Lei da Propriedade Industrial, ou “LPI”), a marca de produto ou serviço pode ser definida como “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. Para que desempenhe sua função distintiva, diferenciando produtos e serviços de outros do mesmo gênero, a marca deve individualizar o bem assinalado. Portanto, a prerrogativa de função distintiva constitui, além de função principal para o registro marcário perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), uma condição de validade para tal ato.

A necessidade de proteção das marcas ultrapassa a esfera jurídica. Isso porque, as marcas exercem, sobretudo, um papel fundamental no plano econômico mundial, baseado em uma sociedade de consumo. Estas asseguram ao consumidor a possibilidade de escolha perante uma gama de produtos e serviços do mesmo gênero, diferenciando os bens entre concorrentes a partir de experiências prévias e características veiculadas ao mercado, que passam a atrair ou repelir seus usuários. Busca-se, portanto, que além da capacidade distintiva, a marca possa agregar valor ao produto ou serviço que assinala.

Tornando-se muito conhecida e atendidos os requisitos exigidos em lei, a marca poderá ser classificada como de alto renome ou como notoriamente conhecida. Apesar de distintos, estes institutos guardam como principal semelhança o acentuado conhecimento de determinado signo, por parte do público consumidor, em detrimento às marcas “comuns”. Esta notoriedade adquirida, apesar de benéfica, poderá gerar alguns rigores ao titular da marca, especialmente em relação à distintividade do signo marcário.

Em meio a ampla divulgação e conhecimento de determinado signo perante o mercado consumidor, encontra-se o fenômeno da degeneração, decorrente da perda de capacidade distintiva de uma marca. Certamente pode-se dizer que isso ocorre de forma até paradoxal, uma vez que a perda da distintividade marcária ocorre justamente pela excessiva notoriedade alcançada pelo signo. Em decorrência desse fenômeno, gradativamente a marca se transforma em sinônimo do produto ou serviço assinalado, trazendo as mais diversas consequências ao(s) seu(s) titular(es).

Desta forma, o presente trabalho visa, a partir da pesquisa e análise dos posicionamentos na esfera judicial e doutrinária, o aprofundamento do fenômeno denominado degeneração. Adentrando, assim, as principais causas de surgimento, e os mecanismos para tentativa de reversão de seus efeitos.

1. AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE MARCAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Antes de aprofundarmos o aspecto jurídico, devemos, primordialmente, analisar a importância das marcas em nossa sociedade contemporânea. Para Holt (2005, p. 19), “as histórias das marcas têm enredos e personagens, apoiando-se fortemente em metáforas para comunicar a ideia e despertar a imaginação”. Nesse sentido, sua construção exige a colaboração de vários autores, quais sejam: as empresas, as indústrias culturais, os intermediários e os consumidores.

As marcas representam, sobretudo, valores de identidade, canais de autoexpressão. Ainda de acordo com Holt (2005, p. 20),

“os consumidores valorizam alguns produtos tanto pelo que estes simbolizam quanto pelo que fazem. No caso da Coke, Budweiser, Nike e Jack Daniel’s, os consumidores valorizam as histórias de marcas sobretudo por seu valor de identidade, (...) correm para marcas capazes de encarnar os ideais que admiram, marcas que os ajudem a expressar o que querem ser”.

Para Aaker (2007), as marcas podem focar em associações de propriedade ou serem aspiracionais, podem ser minimalistas ou baseadas em sonhos. O cerne primordial, no entanto, é a escolha de sua essência: a marca deverá se basear no que é ou no que ela faz pelos clientes? Nessa escolha, seu titular poderá optar por enfatizar os benefícios funcionais ou estimular sentimentos que se conectem ao signo.

Em termos gerais, a marca pode ser caracterizada como um sinal capaz de distinguir produtos e serviços de outros do mesmo gênero, para que seu titular construa e estabeleça uma relação com seus consumidores. Conforme os entendimentos de Gabriel di Blasi (2010), as marcas podem exercer múltiplas funções. Nesse sentido, atuam como veículo de divulgação; como agentes individualizadores de um produto, mercadoria ou serviço; proporcionam ao titular o direito de agir contra seu uso indevido ou não-autorizado por parte de terceiros. Em uma abrangente definição, a marca visa distinguir e propagandear um produto ou serviço, comunicando-o e incentivando o mercado a o consumir.

No Brasil, a proteção de uma marca advém de seu depósito perante o INPI. Quando concedido, o seu registro proporciona o pleno direito de uso exclusivo do sinal no território nacional. Portanto, nosso ordenamento jurídico consagra o sistema atributivo de direitos marcários, também denominado como first to file. Por uma tradução simples, temos que os direitos de uso e proteção do sinal marcário serão atribuídos àquele que primeiro fizer o depósito no órgão administrativo competente.

No sistema atributivo, o registro perante o INPI concede ao titular a propriedade da marca, de modo que a data de sua concessão determina precisamente o período de apropriação e proteção do signo. No entanto, essa construção jurídica enfrenta duas exceções: i) o direito de precedência de registro, quando, há no mínimo seis meses antes do depósito, havia uso de boa-fé de marca idêntica ou semelhante para os mesmos produtos ou serviços no país; e ii) a marca notoriamente conhecida, uma vez que esta detém uma proteção independente de registro, conforme artigo 126, da LPI.

Por outro lado, usualmente em países de common law, utiliza-se o sistema declarativo de direitos, denominado first to use. No sistema declarativo, o uso da marca, independentemente da existência do registro, concede ao seu titular a propriedade sobre o signo. Assim, o registro é considerado como o ato responsável por declarar a aquisição da propriedade, para que seu titular possa, a título de exemplo, ajuizar ação contra terceiro em razão de atos de contrafação.

1.1. Requisitos de registrabilidade

Os itens considerados como essenciais para que uma marca possa ser registrada, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, estão dispostos ao longo da Lei da Propriedade Industrial. De acordo com os artigos 122; 128, §1º; 155, e 157 deste diploma legal:

“Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I - requerimento; II - etiquetas, quando for o caso; e III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.”

Portanto, o que se aduz destes dispositivos é que a registrabilidade de um signo deriva do preenchimento dos seguintes requisitos: i) a marca deverá consistir em um sinal distintivo, visualmente perceptível (marcas olfativas ou sonoras não são registráveis), e que não seja proibido por lei; ii) deverá ser depositada perante o INPI, indicando a classe de produtos ou serviços adequada, e com o comprovante de pagamento das taxas de depósito; iii) o

requerimento do registro de marca deverá estar de acordo com às atividades que seu depositante efetiva e licitamente exerça.

Nessa toada, a LPI também estabelece certas proibições ao registro de marca, ao longo dos incisos contidos no artigo 124. Em relação à licitude das marcas, determina-se que são considerados ilícitos os signos que atentem contra a moral, a religião, os bons costumes, e/ou a fé pública. Além disso, em face da distintividade marcária, estabelece-se que os termos de uso comum, necessário, vulgar ou técnico serão desprovidos desta característica. Por sua vez, comporta-se como violadora do princípio da veracidade a marca considerada como enganosa. Por fim, são caracterizadas como indisponíveis as marcas que já estiverem em uso, forem abarcadas pelo instituto da notoriedade, ou possuam qualquer tipo de preferência para obtenção do registro.

Importante destacar que, de acordo com os ensinamentos de Lélío Schmidt (2018):

“A ausência de licitude e a falta de distintividade são proibições absolutas, pois impedem que a marca seja registrada por qualquer pessoa. Já a indisponibilidade ou a inveracidade são proibições relativas, uma vez que não obstam que a marca seja registrada pelo legítimo interessado.”

Portanto, o registro de uma marca em território brasileiro deverá observar sempre os requisitos e as proibições legais acima mencionadas.

1.2. Procedimento

O procedimento para registro de marca se origina com o depósito do pedido de registro perante o INPI. De tal forma, considera-se instaurado o procedimento administrativo cabível. Em face deste depósito será realizado um exame formal preliminar, que certificará a inexistência de irregularidades no depósito, com base no disposto pelo artigo 155, da LPI, atribuindo-o um número e a data de depósito.

O depósito, portanto, concede ao pedido de registro o caráter de anterioridade, garantindo ao depositante a possibilidade de pleitear seus direitos desde este momento. A partir da publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial (“RPI”), inicia-se o prazo para terceiros interessados apresentarem oposições ao pedido de registro, no prazo de 60 dias. Caso seja apresentada alguma oposição, o depositante será intimado e poderá se manifestar, também no prazo de 60 dias, conforme disposto pelo artigo 158, caput e §1º, da LPI.

Ao final do prazo para apresentação de oposição ou para manifestação será realizado o exame, a partir do qual o INPI irá proferir decisão deferindo ou indeferindo o pedido de

registro em questão. Na hipótese do indeferimento do pedido poderá ser interposto recurso contra o indeferimento, com base no artigo 212, da LPI.

Caso o examinador considere que inexistem elementos que impeçam o registro do signo, este será deferido, e seu certificado de registro será expedido após o pagamento das taxas devidas. Desta forma, o registro estará protegido pelo prazo de 10 anos, que poderão ser prorrogados, desde que observadas as exigências legais. Como último recurso de defesa perante o INPI, poderá ser instaurado – de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse – um processo administrativo de nulidade, no prazo de 180 dias contados a partir da data de publicação da concessão do registro na RPI. A decisão que o concerne é de competência exclusiva do Presidente do INPI, e encerra a instância administrativa.

1.3. Consequências jurídicas

A concessão do registro gera para o seu titular “o direito de impedir, por meio de medidas extrajudiciais ou judiciais, que terceiros utilizem marcas idênticas ou semelhantes, suscetíveis de causar confusão ou associação à sua marca” (DI BLASI, 2010, p. 324). Nesse sentido, poderá o titular do registro, com a sua concessão, prevenir e enfrentar os intitulados crimes contra marcas.

Diante deste cenário, vale destacar que a proteção das marcas deverá ser sopesada com o direito à livre manifestação do pensamento, constitucionalmente assegurado pelo artigo 5º, inciso IV da Constituição Federal/88. Nesse sentido, Schmidt (2013, p. 93) ressalta que:

“A resolução Q188 da AIPPI204 também frisa a necessidade de balancear os direitos marcários com a liberdade de expressão do pensamento, levando em conta, dentre outros fatores, “a natureza comercial ou não do uso pelo réu, se as partes são concorrentes, o motivo, forma e contexto do uso”.

O ordenamento jurídico brasileiro resguarda o direito de citação, ao permitir, no art. 132, inciso IV, da LPI, que esta seja realizada desde que cumpridos os requisitos legais: não haja conotação comercial ou prejuízo ao caráter distintivo da marca. Não obstante, o referido dispositivo legal assegura, ainda, que o titular do signo não poderá:

“I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno,

por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; (...)"

De acordo com os ensinamentos de Schmidt (2013, p. 92), as hipóteses previstas em lei permitem que a marca alheia seja utilizada “para distinguir o produto ou serviço alheio que ela identifica, e não para identificar o produto ou serviço do terceiro que fez a referência”. Por essa razão, considera-se que o legislador brasileiro se atentou ao equilíbrio de interesses das partes, balanceando os direitos marcários e a liberdade de expressão.

2. DISTINTIVIDADE: A FUNÇÃO PRINCIPAL DA MARCA

Dentre as mais diversas funções desempenhadas pela marca, analisaremos a seguir sua principal: a função distintiva. Esta encontra conexão com a raiz etimológica do termo, ao passo que as marcas, na definição de Gama Cerqueira, (2010, p. 242). “assumem, assim, toda a sua força de expressão: *marcam*, efetivamente, o produto, que passa a ser um produto diferente, na multidão dos produtos congêneres”

Tamanha é a relevância desta função que o Manual de Marcas, instituído pelo INPI, conceitua marca como “um *sinhal distintivo* cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”. Não obstante, aponta que a distintividade “é uma das condições de fundo para a validade de uma marca”, de modo que

“quando a lei faz referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), conclui-se que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie. Na aferição do caráter distintivo do sinal, são consideradas todas as circunstâncias de fato. Embora a lei não determine diferenciar, para efeito de registro, o grau de distintividade apresentado pelos sinais, certas regras nela inseridas destinam-se a possibilitar a aferição da existência ou não desta condição, a fim de se verificar se o sinal se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124 da LPI.”

Nesse sentido, o art. 122 da LPI estabelece que “são suscetíveis de registro como marca os *sinais distintivos* visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Pode-se dizer, de forma simplista, que a distintividade corresponde a uma característica da marca que a torna capaz de se diferenciar de outras. A distintividade protege, simultaneamente, o titular do registro e o consumidor do produto/serviço, identificando as particularidades do signo. Nesse sentido, será considerada como distintiva a marca que não seja comum, vulgar, genérica, necessária ou descritiva, idêntica ou similar à uma marca já registrada, ou composta por elemento considerado de domínio público¹.

Não se inserindo em alguma das hipóteses citadas anteriormente, a marca estará disponível para ser apoderada de forma exclusiva pelo seu requerente. Importante ressaltar a

¹ Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado 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; (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (BRASIL, 1996).

exceção que se aplica às marcas formadas por termo genérico, necessário, comum ou descritivo. Isso porque, apesar do monopólio de marcas contendo termos de uso comum ser vedado, caso estas possuam distintividade suficiente, serão consideradas registráveis.

De acordo com Fróes (2007), as marcas não são necessariamente criadas, podendo ser “ocupadas”. Desta forma, podem consistir em palavras inventadas ou dicionarizadas, desde que não possuam relação direta com o produto ou serviço assinalado. Subdividem-se, portanto, os sinais de acordo com seu grau de distintividade, podendo ser classificados como: não distintivos, sugestivos/evocativos, arbitrários e fantasiosos.

2.1. Graus de distintividade dos sinais

Em primeiro lugar, os sinais não distintivos. Trata-se de sinais compostos por termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço, que descrevem suas características ou que não sejam enxergados como marca pelos consumidores. São, via de regra, signos irregistráveis por serem formados por sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo². A título de exemplo, de acordo com o Ministro Eduardo Ribeiro do Superior Tribunal de Justiça “ninguém pode se apropriar do nome ‘cerveja’ para distinguir cerveja”.³

Em segundo lugar, os sinais sugestivos/evocativos. Estes são, de acordo com o Manual de Marcas do INPI, “formados por elementos nominativos ou figurativos que sugerem ou aludem a características dos produtos ou serviços sem, entretanto, os descreverem diretamente”. Nesse sentido, apesar de possuírem contiguidade com os elementos descritivos, não guardam uma conexão direta com os produtos ou serviços assinalados, de modo que são registráveis. Estes visam, de forma conotativa, “indicar público-alvo, descrever qualidades, propriedades ou benefícios esperados, assim como, no limite, estabelecer relação indireta com o produto ou serviço assinalado pela marca”. Exemplifica-se o disposto acima com o quadro extraído do Manual de Marcas:

² Idem. Ibidem.

³ STJ, Embargos de Divergência no Resp 7259, 2a Seção, publ. LexSTJ v.42, p.90, do voto do Min. Eduardo Ribeiro, j. 14-10-1992.

Tabela 1 - Exemplos de sinais evocativos ou sugestivos.

3G GOLE GELADO GARANTIDO	Registrável para assinalar recipientes frigoríficos não elétricos e caixas de gelo. A expressão "GOLE GELADO GARANTIDO" faz referência indireta a potencial benefício obtido com os equipamentos de refrigeração que o sinal visa assinalar.
DAMASCO	Registrável para assinalar serviço de restaurante. Enquanto denominação da capital da Síria e uma das principais metrópoles do Oriente Médio, bem como fruto largamente empregado na cozinha árabe, o termo "DAMASCO" sugere, de maneira conotativa, a possível origem da culinária oferecida pelo serviço de alimentação que visa assinalar.
TOMATEX	Registrável para assinalar tomates. O termo em questão é considerado evocativo por constituir vocábulo formado pela derivação da denominação do produto que o sinal visa assinalar ("TOMATE"), não empregado no segmento mercadológico em questão.
PLASTICOLA	Registrável para assinalar cola plástica. A aglutinação da denominação "COLA" e do adjetivo "PLÁSTICA" gera vocábulo novo que remete ao produto que o sinal visa assinalar, sem constituir termo de uso corrente na prática comercial do segmento.

Fonte: INPI, 2022

Em sequência, os sinais arbitrários. Estes se caracterizam como signos que não possuem qualquer relação com os produtos ou serviços que assinalam. São marcas compostas por palavras comuns, mas que foram desviadas do seu contexto originário. Por fim, os sinais fantasiosos, formados por signos que não possuem significado intrínseco. Em contraposição às marcas não distintivas, as marcas de fantasia são registráveis pois não apresentam qualquer violação aos requisitos dispostos no artigo 124, inciso VI da LPI.

Na definição de Schmidt (2013, p. 102), as marcas de fantasia são compostas por “palavras, figuras e formas sem qualquer correlação com os produtos ou serviços aos quais se aplicam.” Desta forma, “não precisa consistir numa palavra inventada (embora nada o proíba) e pode ser formada com expressões já conhecidas, desde que sem relação com o produto ou serviço a que se destinam”.

O quadro a seguir, retirado do Manual de Marcas do INPI, ilustra os graus de distintividade elencados ao longo deste capítulo, com base na relação estabelecida entre a marca e os produtos ou serviços assinalados:

Tabela 2 - Exemplos de graus de distintividade dos sinais, de acordo com a relação existente com os produtos ou serviços assinalados

Produto ou serviço	Sinais irregistráveis	Sinais registráveis		
	Não distintivo	Evocativo/Sugestivo	Arbitrário	Fantasiado
Sapato	Calçados Bota Pisante De couro	Multishoes	Dakota	Osklen
Aguardente	Bebida Rum Amarga	Dona Pinga	Pitu	Sagatiba
Avião	Aeronaves Teco-teco Supersônico	Airbus	Tucano	Elbit
Transporte aéreo	Transporte Companhia aérea Linhas aéreas Italiana	Fastjet	Gol	Zimex
Trompete	Instrumentos de sopro Trombeta Pistão	Som Bemol	Jupiter	Weril

Fonte: INPI, 2022

Com base nos exemplos acima mencionados, é possível demonstrar a existência de uma metrificacão da distintividade. A partir dos diferentes graus, a doutrina foi capaz de classificar as marcas em duas principais vertentes: marcas fortes e marcas fracas.

2.2. Marcas fortes e marcas fracas

A divisão conceitual dos signos entre fortes e fracos se baseia integralmente na “quantidade” de distintividade que estes possuem. Quanto mais distintivo o sinal, maior será sua proteção. Por outro lado, quanto menos distintivo, menor será a proteção, e seu titular deverá tolerar a convivência pacífica com outras marcas semelhantes.

O caráter distintivo, por sua vez, é mensurado pelos elementos componentes da marca. Assim, considera-se como forte uma marca composta por sinais arbitrários e fantasiosos em face dos produtos ou serviços assinalados, ou aquela que, mesmo formada por elementos comuns, é constituída por um conjunto extremamente distintivo. Em contrapartida, uma marca será denominada fraca quando composta por elementos evocativos que estão relacionados ao produto ou serviço identificado. Possui, deste modo, uma essência descritiva, mas distintividade suficiente para cumprir os requisitos de registrabilidade.

Importante destacar o entendimento de Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida (2006, p. 184), em especial quanto a possibilidade de convivência de marcas fracas:

“Ao optar por um determinado signo para representar sua empresa, seu produto ou serviço, o empresário pode eleger **um vocábulo ou elemento débil**, por ser fortemente evocativo, ou um vocábulo ou elemento original forte, altamente distintivo em si mesmo, sem nenhuma relação com o produto a designar. No primeiro caso, **a debilidade da marca está em si mesma, como um elemento intrínseco dela própria, o que a obriga a conviver com outras assemelhadas, prejudicando suas qualidades de unicidade e de consistência e, eventualmente, de reputação.**”
(grifos meus)

Para Schmidt (2013, p. 110), “a jurisprudência reconhece a existência das marcas fracas e lhes nega a possibilidade de criar um monopólio que impeça o uso das palavras e figuras comuns que as integram”. Nesse sentido, é possível estabelecer que por serem compostas, na grande maioria dos casos, por elementos de uso comum, as marcas fracas se tornam mais vulneráveis à imitação e reprodução por terceiros.

Nas palavras de Amanda Fonseca di Siervi, aplica-se à essa situação a teoria da distância, de modo que “quanto mais fraca for a marca, menor será o raio de sua proteção legal” (2011, p. 54), por essa razão o comerciante que opta por tais sinais, como é o caso das marcas “Sorriso para pastas de dentes, Vigor para laticínios e Delícia para requeijão” (p. 58), deverá arcar com a possibilidade de convivência com marcas semelhantes.

Por outro lado, as marcas fortes possuem como benefício intrínseco um maior grau de proteção, de forma que a imitação ou reprodução por parte de terceiros torna-se mais facilmente

comprovável e combatível. São exemplos fáticos as marcas citadas no item 3.1, sendo Osklen⁴ para vestuário, Sagatiba⁵ para aguardente, Gol⁶ para transporte aéreo. Destarte, durante o exame de colidência das marcas, de acordo com os ensinamentos de Tavares Paes (2000, p. 122), analisar-se-á com maior rigor o conflito envolvendo uma marca forte do que uma marca fraca.

⁴ Marca nominativa registrada sob o n. 814306144 (classe nacional 25:10)

⁵ Marca nominativa registrada sob o n. 825898307 (classe internacional 33)

⁶ Marca nominativa registrada sob o n. 822757214 (classe internacional 39)

3. NOTORIEDADE MARCÁRIA

Ao obter o registro de um signo perante o INPI, o empresário visa, acima de tudo, que a marca atraia sua clientela e conquiste uma boa fama entre os consumidores. Para Schmidt (2016, p. 137), “a marca famosa é um rosto familiar numa multidão de desconhecidos”. Tornando-se afamada, havendo interesse de seu titular e possibilidade de registro no órgão competente, haverá uma expansão natural dos produtos ou serviços assinalados, objetivando a fruição da clientela já familiarizada e estabelecida.

Diante deste cenário, o consumidor passa a atrelar o desejo de consumo à marca, e não somente ao produto ou serviço que ela identifica. Por essa razão, mesmo que um terceiro utilize a marca para fim diverso ao registrado pelo titular, o consumidor sempre a associará ao produto ou serviço originário.

Via de regra, as marcas estão sujeitas à aplicação do princípio da especialidade. Assim, a prerrogativa de uso exclusivo da marca só abarca produtos ou serviços que sejam concorrentes, e de qualquer forma idênticos, semelhantes ou afins. Marcas que sejam idênticas ou semelhantes podem ser registradas em ramos de atividades diferentes, devido a inexistência do risco de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor. Por essa razão, a proteção do registro de forma exclusiva se limita ao uso do sinal no ramo de atuação comercial do produto ou serviço assinalado pelo registro.

No entanto, as marcas notórias, em especial as marcas de alto renome, apresentam uma exceção ao princípio supracitado. Isso porque, nesse caso, a proteção do alto valor econômico atrelado à marca e sua alta distintividade são mais valorizadas do que a possibilidade de confusão pelo público, haja vista o elevado conhecimento por parte do mercado consumidor e a maior probabilidade de aproveitamento parasitário por parte de terceiros. Nesse sentido, a LPI confere uma proteção especial às marcas de alto renome, estabelecendo, no artigo 125 que:

“Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

Nas palavras de Schmidt (2016, p. 138), “isso faz com que o padrão normal de proteção dos sinais distintivos, limitado a seu ramo de atividade, se torne inadequado para a tutela das marcas famosas”. Por conseguinte, o legislador optou por estender a proteção das marcas de alto renome aos produtos e serviços de classes distintas, mesmo que não possuam qualquer afinidade com os assinalados pelo registro.

No caso abaixo, o pedido de registro “Fuscar”, nº 919325777, foi indeferido com base na anterioridade e no alto renome do registro “FUSCA”, nº 817078126:

Marca registrada	Pedido indeferido
FUSCA , nº 817078126, depositado em 16/02/1993, concedido em 24/09/1996, na classe 07/25:55:60 (<i>veículos e implementos rodoviários. motores em geral, exceto os de propulsão elétrica. partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transporte</i>)	Fuscar , nº 919325777, depositado em 03/03/2020, na classe 41 (<i>apresentação de espetáculos ao vivo; apresentação de espetáculos de variedades ; banda de música [serviços de entretenimento]; fã clube; organização de competições [educação ou entretenimento]; organização de competições desportivas; parque de diversão; produção de filmes, exceto para fins de publicidade; produção de shows; promotor de eventos [se artísticos/culturais]; serviços de clubes [lazer ou educação]; serviços de divertimento; serviços de edição de vídeos para eventos; serviços de entretenimento; sonorização de eventos para empresas e similares</i>).

Trata-se de um claro exemplo em que a notoriedade de determinado sinal, no presente caso “FUSCA”, demonstrou-se suficiente para impedir o registro de outro - a marca “Fuscar” - , independente dos produtos/serviços assinalados.

Ademais, o conceito de marca notória abrange uma outra espécie: as marcas notoriamente conhecidas. Estas apresentam-se como uma exceção ao princípio da territorialidade⁷, uma vez que “por serem muito conhecidas pelos concorrentes e consumidores de determinado ramo de atividade econômica gozam de uma notoriedade setorial”⁸. Assim, marcas estrangeiras reconhecidas em certo ramo de atuação, mesmo que ainda não depositadas no Brasil, gozam de proteção para os produtos e serviços que assinalam no exterior.

Em conclusão, a proteção mais elevada concedida às marcas famosas, tanto marcas de alto renome quanto marcas notoriamente conhecidas, permite que seu legítimo titular impeça e combata, com maior facilidade, a reprodução ou imitação indevida dos signos.

⁷ 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. (BRASIL, 1996)

⁸ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Distintividade Marcária. Dissertação (Mestrado em Direito). P. 132.

3.1. Noção jurídica e conceito

A notoriedade, na visão de Maitê Moro (2003, p. 77), é definida como “a qualidade daquilo que é sabido, conhecido do público.” Nesse sentido, aplicando-se o conceito ao campo jurídico, temos que “é uma qualidade presente em marcas que auferem um expressivo conhecimento do público”. Importante destacar que a notoriedade não representa um fato jurídico, mas uma circunstância obtida a partir do conhecimento significativo no mercado consumidor.

Doutrinariamente, o que se verifica é uma dificuldade em conceituar esse instituto. De acordo com os ensinamentos de Pérot-Morel, a notoriedade é “uma questão de constatação de fato, insuscetível de análise”⁹. Conforme descreve Carlos Eduardo Neves de Carvalho, “a notoriedade da marca representa, portanto, uma circunstância de fato, que faz com que a marca, ao adquirir distintividade elevada, e tornar-se extremamente conhecida por grande parte do público, aumente seu poder de identificação com o produto ou serviço assinalado”¹⁰.

Além do impasse supracitado, há também uma dificuldade em estabelecer os limites de sua existência. O que determina a existência da notoriedade? Quais são os requisitos para que uma marca seja notoriamente conhecida?

Dentre os mais diversos posicionamentos doutrinários, José Roberto d’Affonseca Gusmão elenca alguns critérios essenciais para a aferição de notoriedade marcária, são eles: “o grau de conhecimento pelo público; a determinação do território onde se dá o conhecimento; e (...) os valores transmitidos pelas marcas afamadas, decorrentes de características intrínsecas aos produtos”¹¹. Nessa toada, considera-se que a forma mais eficiente de avaliar a notoriedade de uma marca é a realização de uma pesquisa de opinião por intermédio de um órgão competente.

De acordo com o entendimento de Maitê Moro (2003), a percepção de uma marca como notória envolve questões extremamente subjetivas, de modo que as circunstâncias que a formam devem ser estudadas casuisticamente. A jurista aponta que apesar de não existirem critérios objetivos capazes de definir e delimitar o instituto em questão, sua existência é palpável. Tal entendimento atua em conformidade com as lições de José Roberto Gusmão, responsável por elucidar que “a notoriedade traz à marca um valor dificilmente estimável, mas

⁹ Apud MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais, p 79.

¹⁰ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Distintividade Marcária. Dissertação (Mestrado em Direito). P. 93

¹¹ Apud MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais, p 88.

seguramente existente. É esse valor econômico que se procura proteger, evitando-se a diluição de seu poder atrativo e de sua reputação”¹².

Temos, portanto, que a notoriedade pode ser considerada um fenômeno fático que é constituído no transcorrer dos meses e anos, com o uso do sinal de maneira prolongada. Adquire-se pelo vasto conhecimento do público - um grande atrativo comercial -, conquistando a preferência do mercado consumidor, nas palavras de Carlos Eduardo Neves de Carvalho, pelos “atributos de boa qualidade, alta tecnologia, status e prestígio, ou simplesmente pela relação custo/benefício ao consumidor”¹³. Consequentemente, por mais difícil que seja sua metrificação, a notoriedade deve ser reconhecida e tutelada, de modo a assumir os efeitos produzidos por esse instituto.

3.2. Das vantagens e desvantagens da notoriedade

O investimento publicitário realizado para divulgação e popularização de determinado produto ou serviço, quando bem-sucedido, resulta na notoriedade marcária. Tornando-se muito conhecida pelo público consumidor, a marca passa a designar um amplo atrativo comercial, ao passo que seus consumidores reconhecem a origem empresarial do produto/serviço. Além do altíssimo valor intangível atrelado às marcas famosas, a notoriedade possibilita diversas vantagens do ponto de vista econômico: a marca se torna capaz de conquistar grande parte do mercado, desenvolve popularidade, conquista a fidelidade de seus clientes, e até mesmo adquire a capacidade de atingir um público que não consumiria determinada gama de produtos/serviços.

No entanto, a notabilidade traz também malefícios. Tornando-se afamada, os riscos de aproveitamento por parte de terceiros engrandecem em quantidade. Isso porque, além da possibilidade de confusão ou associação indevida, as marcas notórias estão muito mais expostas ao risco de diluição - fenômeno que será explicado ao longo do capítulo 5 da presente tese -, e do aproveitamento parasitário.

Em relação à confusão, Moro dispõe que se caracteriza como “um fenômeno que se passa na mente dos consumidores, por utilização de marca igual em produtos idênticos, por produtores diversos, e que faz com que aqueles não tenham meios para distinguir esses

¹² Apud MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais p 81.

¹³ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Distintividade Marcária. Dissertação (Mestrado em Direito). P. 96.

produtos”¹⁴. Esta hipótese não é exclusiva das marcas notórias, mas, logicamente, estas são consideradas as mais sujeitas.

Em seguida, o risco de associação indevida. Em se tratando de produtos/serviços diferentes, a doutrina utiliza o fenômeno da associação para explicar a confusão existente. Nesse caso, o consumidor encontra um serviço/produto totalmente distinto ao que já é utilizado no mercado e registrado pelo titular, e erroneamente o associa à marca famosa. Deste modo, a associação se realiza pelos valores transmitidos pela marca, e não pelos produtos/serviços em si.

Ademais, há também o risco de diluição da marca, fenômeno que será, posteriormente, detalhado ao longo deste trabalho. Consiste, nas palavras de Moro, no “enfraquecimento progressivo do poder distintivo da marca”¹⁵, quando as devidas providências não são tomadas. Este enfraquecimento decorre do uso da marca, por parte de terceiros ou pelo próprio titular, de forma repetitiva, constante e exacerbada, que resulta em seu desgaste.

Por fim, há que se falar na teoria do aproveitamento parasitário. De acordo com os ensinamentos de José Roberto d’Affonseca Gusmão¹⁶, este instituto consiste na:

“procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações de outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituiriam atos ilícitos; mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de “colar-se” na direção tomada pelo concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária.”

Tendo isso em vista, o aproveitamento parasitário de uma marca notória resta estabelecido quando, mesmo sem estar presente uma relação de concorrência entre o titular do registro e o terceiro infrator, há um desvio de função do direito. Isso porque, o depósito de uma marca igual ou semelhante a um registro renomado, assinalando produtos/serviços distintos, implica na possibilidade de dano concreto à imagem da marca e enriquecimento ilícito.

3.3. Marca de alto renome e marca notoriamente conhecida

De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, as marcas notórias podem ser classificadas em duas espécies: marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas. Na

¹⁴ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais, P. 122.

¹⁵ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais, P.130

¹⁶ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de marcas no Brasil. Parecer convertido no Ato Normativo INPI nº123/94. P. 3.

visão de Denis Borges Barbosa¹⁷ são figuras que se relacionam aos efeitos do conhecimento pelo público, de modo que esta proporciona a hipótese de extraterritorialidade e a aquela de desespecialização.

Para Moro, uma marca de alto renome deverá observar os seguintes requisitos: “o conhecimento da marca deve ser considerado perante o público em geral, e não só por parte dos consumidores ou serviço”¹⁸ e a marca deverá assinalar produtos de qualidade. Este instituto, atualmente, encontra respaldo legal no art. 125, da LPI:

“Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

Trata-se de uma exceção ao princípio da especialidade, responsável por determinar que são consideradas registráveis marcas iguais ou semelhantes a outras já registradas quando os produtos/serviços assinalados forem de espécies e campos de atuação distintos. Nas palavras de Carlos Henrique de Carvalho Fróes, “a jurisprudência administrativa se orienta no sentido de não tolerar a coexistência de marcas iguais ou parecidas, quando haja qualquer ligação entre os produtos assinalados, de sorte a possibilitar erro ou confusão do consumidor”¹⁹. No entanto, em razão de sua alta reputação, à marca de alto renome é outorgada uma proteção que ultrapassa o segmento de atuação do registro.

Para o reconhecimento do alto renome, o titular da marca deverá requerê-lo ao INPI por via de petição específica, protocolada no registro a ser considerado como de alto renome, conjuntamente com provas que demonstrem a existência de notoriedade. De acordo com o artigo 66, da Portaria INPI/PR nº 08/2022,²⁰ recomenda-se que o titular forneça pesquisas de mercado, pesquisas de imagem de marca, ações ou citações judiciais que demonstrem as tentativas de defesa contra diluição ou aproveitamento parasitário, dentre outras possibilidades de provas.

¹⁷ Apud MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais, P. 96.

¹⁸ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais, P. 110.

¹⁹ FROES, Carlos Henrique de Carvalho. Âmbito de proteção à marca. p. 32.

²⁰ Art. 66. O requerimento da proteção especial de que trata este Capítulo deverá ser instruído pelo titular da marca registrada com todas as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil. §1º No que se refere ao quesito descrito no inciso I do art. 65, é recomendado que sua comprovação se dê por meio de pesquisas de mercado, sem prejuízo da apresentação de planos de mídias, matérias e artigos em mídias diversas. §2º No que se refere ao quesito descrito no inciso II do art. 65, é recomendado que sua comprovação se dê por meio de pesquisa de imagem de marca, com abrangência nacional, sem prejuízo da apresentação de demais documentos que o titular da marca em questão considere aptos a demonstrar tal imagem no país. §3º Podem ser anexadas aos autos cópias de ações ou citações judiciais relacionadas à defesa da marca contra tentativas de diluição ou aproveitamento parasitário, se for o caso. (...)

As marcas notoriamente conhecidas, por sua vez, surgiram pela necessidade de proteção das marcas estrangeiras, conhecidas pelo público, mas ainda não registradas no país. Isso porque, terceiros de má-fé, visando tomar proveito da notoriedade do sinal, poderiam pleitear seu registro, e assim, tornar-se-iam titulares de um registro já conhecido pelo público.

A Convenção da União de Paris foi responsável por introduzir e estabelecer este instituto, conforme disposto abaixo:

“Art. 6º bis. Os países contratantes comprometem -se a recusar ou a invalidar, seja "ex-officio", se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que fôr uma reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utiliza para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante.”

O ordenamento jurídico brasileiro também reconhece tal instituto, por meio do art. 126, da LPI:

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”

A partir dos dispositivos elencados acima é possível aduzir que a legislação pátria não estabelece quaisquer requisitos para que uma marca seja considerada como notoriamente conhecida. No entanto, conforme o entendimento de Moro, existem características comuns a este instituto, são elas: “exceção ao princípio da territorialidade (A); elevado grau de conhecimento pelo público consumidor (B); proteção especial às marcas nacionais e estrangeiras não registradas no Brasil (C); e restrição a produtos idênticos ou similares (D)”²¹.

Corresponde, portanto, à uma exceção ao princípio da territorialidade, estabelecido pelo art. 129, caput, da LPI²². Via de regra, os direitos marcários advindos do registro asseguram ao seu titular o direito de uso exclusivo no território nacional, de forma que uma marca estrangeira só poderá ser protegida no Brasil quando devidamente registrada perante o INPI. No entanto, a marca notoriamente conhecida mitiga a aplicação deste princípio.

²¹ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais, P. 103.

²² 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. (BRASIL, 1996).

Segundo Viviane Mattos Nielsen, “a notoriedade de uma marca, devido ao alto valor agregado que esta confere ao titular da marca em função do grande potencial econômico gerado pela “fama” da mesma, tem o condão de impedir o registro ou utilização de marcas semelhantes ou iguais sem necessidade de estar previamente registrada no Brasil”²³. Trata-se do efeito extraterritorial disposto em normas internacionais, como a Convenção da União de Paris.

Importante ressaltar que as marcas notoriamente conhecidas não são capazes de mitigar o princípio da especialidade, apenas o da territorialidade. Portanto, aquelas somente podem impedir a convivência com marcas iguais ou semelhantes que estejam no mesmo ramo de atuação. Por sua vez, as marcas de alto renome deverão, necessariamente, estar registradas no Brasil para que sua proteção seja válida.

O trecho do acórdão abaixo exposto, extraído da decisão proferida no REsp 1.114.745 - RJ²⁴, demonstra claramente a diferença existente entre os dois institutos:

“O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.”

Portanto, as marcas notórias – marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas – representam sinais que, a partir da boa fama, tornaram-se grandes atrativos comerciais, capazes de fornecer segurança e inspirar confiança ao consumidor.

²³ NIELSEN, Viviane Mattos. Direito Marcário e o Protocolo de Madri: Panorama Evolutivo e as Discussões Atuais, P. 18.

²⁴ STJ-REsp1.114.745 – RJ – Rel. Min. Massami Uyeda – j. 02.09.2010. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.2&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=200900741905

4. DEGENERAÇÃO: A PERDA DA DISTINTIVIDADE MARCARIA

Tamanha é a relevância de se tutelar - de forma específica - os direitos marcários de sinais famosos, que o ordenamento jurídico estipulou a proteção especial de marcas notórias em duas situações: quando não registradas pelo legítimo titular (marcas notoriamente conhecidas), e em relação aos produtos e serviços distintos daqueles explorados originalmente por seu titular (marcas de alto renome).

Desta forma, sua característica primordial, a notoriedade, constituída ao passar dos anos com investimentos publicitários, é amplamente valorizada por seus consumidores por ser capaz de gerar um elevado desejo de consumo ou por provocar valores emocionais. No entanto, a notoriedade elevada, ao contrário do que a lógica poderia prever, pode acarretar justamente o efeito contrário: a perda da capacidade do signo de se distinguir como marca e individualizar certo produto ou serviço. Cria-se um paradoxo: por se tornar tão distintiva, a marca perde sua função principal – a distintividade.

Este fenômeno, denominado como degeneração, é caracterizado por Fróes como “um caso inverso ao da aquisição de distintividade”. Deste modo, “há um registro de marca válido, mas ao longo do tempo, a palavra adotada para distinguir determinados produtos ou serviços veio a perder a distintividade, que é a característica essencial da marca, conforme a lei, a doutrina e a jurisprudência.”²⁵

Trata-se, em especial, de um fenômeno linguístico. Nas palavras de Carlos Eduardo Neves de Carvalho, a marca “que é devidamente registrada e reconhecida pelos consumidores, se transforma semanticamente, de distintiva de um produto ou serviço assinalado para a própria descrição do bem, cujo significado é diferente do significado de marca original”²⁶. Assim, de acordo com Maitê Moro, a degeneração pode decorrer das seguintes situações: “a) a forma de utilização da marca; b) a dicionarização da expressão; c) a publicidade massiva; e, d) o fato de ser um produto novo no mercado e/ou ser um produto patenteado.”²⁷

Fabio Ulhoa Coelho, ao tratar do tema, leciona que “a degeneração de marca notória é um interessante fenômeno mercadológico, que se verifica quando os consumidores passam a identificar o gênero do produto pela marca de um dos seus fabricantes”²⁸. Nesse sentido, o autor

²⁵ FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerência. P. 93.

²⁶ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. P. 189.

²⁷ MORO, Maitê Cecília Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 11

²⁸ Apud Carlos Eduardo Neves de Carvalho. Aquisição e perda de distintividade marcária. P. 189.

destaca que este fenômeno “é altamente prejudicial ao empresário, porque a marca deixa de cumprir com a sua função essencial”.

O artigo 142²⁹, da LPI, foi responsável por elencar as hipóteses de extinção do registro de marca. Apesar de não expressamente disposta, a degeneração pode ser considerada como uma das possibilidades de extinção. Isso porque, este fenômeno faz com que a principal função da marca, de assinalar um serviço ou produto específico e se diferenciar de seus concorrentes, seja perdida, e nas palavras de Schimidt, “a marca só existe se e enquanto conservar sua distintividade”.³⁰

Por essa razão, quando passa a corresponder a um nome comum, necessário ou vulgar, a função social da marca desaparece e seu registro se transforma “numa assombração despida de realidade”.³¹ Isso pois, tais signos são irregistráveis à luz do artigo 124, inciso IV, da LPI, e não podem ser objeto de proteção exclusiva, considerando que consistem em vocabulário de uso coletivo.

4.1. Diluição e Secondary Meaning

Antes de adentrar nos aspectos complexos da degeneração cabe conceituar dois institutos do Direito Marcário: a diluição e o “Secondary Meaning”. Trata-se de institutos que se relacionam diretamente ao fenômeno estudado ao longo deste capítulo, pois, de um lado, encontra-se a teoria que defende que o uso não autorizado e constante da marca por parte de terceiros pode afetar sua distintividade e ser uma das causas da degeneração, e por outro, a capacidade de determinado sinal, ausente de distintividade, adquirir essa qualidade.

Em primeiro lugar, cumpre elucidar a teoria da diluição. De acordo com esta teoria, nas palavras de Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida,

“o uso não autorizado e constante por terceiros de signos vizinhos a uma marca altamente distintiva – assim considerada por sua originalidade ou por sua fama – pode vir a afetar essa marca, diluindo seu poder distintivo, obscurecendo aqueles fatores determinantes do sucesso de uma marca”³²

²⁹Art. 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. (BRASIL, 1996)

³⁰ SCHIMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. P. 338

³¹ SCHIMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. P. 338

³² ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário. XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. P. 184.

Deste modo, de acordo com os ensinamentos da autora, a doutrina norte-americana estabelece três espécies de diluição: i) por ofuscação, interferindo na unicidade da marca (o consumidor encontra dificuldade de relacionar a marca diretamente com seu empresário e titular, em virtude da coexistência com sinais semelhantes); ii) por maculação, interferindo na reputação da marca, que passa a ser vinculada a produtos/serviços de baixa qualidade; iii) por adulteração, interferindo na consistência da marca (o poder de venda é diminuído em razão do uso indevido da marca no mercado consumidor).

Tendo isso em vista, a diluição pode ser considerada como a utilização, de forma descomedida, de uma marca criativa e/ou famosa. Assim, ainda que considerada inexistente a possibilidade de confusão, haverá uma diminuição da distintividade e do valor da marca, de forma que a utilização indevida do signo deverá ser combatida. Caso contrário, uma possível consequência será a degeneração marcária em sua pior hipótese: outros fabricantes do produto passam a utilizar a marca famosa para assinalar seus próprios produtos, fazendo com que o sinal se torne uma denominação de uso comum.

Nesse sentido, segue o posicionamento do jurista Frank Isaac Schechter, ao afirmar que: “If you allow Rolls Royce restaurants, and Rolls Royce cafeterias, and Rolls Royce pants, and Rolls Royce candy, in 10 years, you will not have the Rolls Royce mark anymore”³³. Para Moro, a diluição consiste no “enfraquecimento progressivo do poder distintivo da marca”³⁴ quando não tomadas as devidas providências, de forma que esta redução atinge diretamente o valor econômico do sinal marcário.

Em contraposição, temos o instituto do “Secondary Meaning”. De acordo com os entendimentos de Schmidt este se caracteriza como:

“um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca. Essa distintividade superveniente lhe confere um segundo significado (de função marcária), que passa a conviver com o significado primário, de natureza denotativa, que ele tinha enquanto signo usual e integrante do vocabulário ou do estado da técnica.”³⁵

³³ Apud CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Distintividade Marcária. Dissertação (Mestrado em Direito), P. 4.

³⁴ MORO, Maite Cecilia Fabbri. Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. P. 130.

³⁵ SCHIMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 127

De acordo com o autor, é o caso, por exemplo, do registro concedido ao time de futebol Grêmio Foot-ball Porto Alegrense, que apesar de fazer uso de uma palavra de uso comum, conseguiu fazer com que o signo adquirisse força distintiva suficiente e se tornasse notoriamente conhecido como “Grêmio”³⁶. Ademais, cita-se também o caso da marca REDE TV!³⁷, que embora possua concorrentes que atuam como redes de tv, conseguiu se tornar notoriamente conhecida e obter um significado secundário.

Portanto, trata-se de um processo semiótico, de modo que “o signo que era inicialmente percebido apenas como o nome comum de um produto ou serviço passou a gerar uma outra reação mental no consumidor (um outro interpretante), tornando-se a marca específica de um produto ou serviço”³⁸.

4.2. Características, tramitação, e consequências do processo degenerativo

De acordo com o disposto pela LPI, a marca pode ser definida como o signo responsável por identificar um produto ou serviço, diferindo de seus concorrentes. Nesse sentido, a existência da marca está diretamente atrelada a presença e a preservação de distintividade. Para Schmidt, a marca “desaparece quando perde a capacidade de identificar um produto ou serviço em particular e passa a corresponder ao nome comum, necessário ou vulgar pelo qual ele é conhecido”³⁹.

Em vista disso, torna-se relevante destacar que a exclusividade de palavras e expressões comumente utilizadas é vedada pelo artigo 216, inciso I, da Constituição Federal e pelo artigo 99 da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”). Isso porque, de acordo com Schmidt, “a apropriação de termos genéricos configura um abuso que cria entraves à liberdade de concorrência, pois restringe o direito do empresário em anunciar seu produto ou serviço pelo nome comum que o identifica ou qualifica.”⁴⁰

A degeneração corresponde ao processo responsável pela perda da distintividade. Também conhecida como vulgarização, trata-se de uma mutação, de um fenômeno que traz implicações negativas em face da função e da capacidade distintiva da marca. Nas palavras de Schmidt⁴¹, “ocorre quando a marca passa a corresponder ao nome, figura ou forma comum pela

³⁶ Marca nominativa registrada sob o nº 006883605 (classe nacional 41:60)

³⁷ Marca mista registrada sob o nº 821.752.049 (classe internacional 41)

³⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 129

³⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de Direitos. P. 338

⁴⁰ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

⁴¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

qual o produto ou serviço é genericamente designado pelos consumidores e concorrentes em geral”, e “corrói a proteção da marca, pois a legislação veda o registro de expressões comuns e genéricas, de modo que qualquer exclusividade sobre elas se configura abusiva”.

Para Maitê Moro, a vulgarização ocorre no momento em que “a marca passa a ser confundida com o próprio produto. Ou seja, os consumidores passam a designar o produto pela expressão marcária. A marca deixa de identificar o produto de um determinado fabricante para identificar o próprio produto de forma geral”. Perde-se, portanto, a capacidade distintiva. Assim, “a função da marca que, a princípio, era distinguir o produto de outros idênticos, semelhantes ou afins, passa a ser outra, designativa do produto.”

Importante ressaltar o papel fundamental que o excesso de notoriedade possui para a degeneração. De acordo com Maitê Moro, “a degeneração de uma marca só é possível se esta tiver um extenso conhecimento no mercado consumidor. O excesso de notoriedade de uma marca é que poderá transformar a expressão de distintiva em descritiva do produto e/ou serviço”⁴².

Ainda de acordo com Maitê Moro⁴³, a degeneração consiste em um processo lento e traiçoeiro. Isso porque, “em um primeiro momento, ele se mostra como uma vantagem ao titular da marca, como uma marca forte, de sucesso; mas, com o passar do tempo, aquela marca tão bem incorporada pelo público, passa a constituir a designação do próprio produto, deixando de identificá-lo”. Desta forma, torna-se de difícil constatação, especialmente considerando que, à primeira vista, a notoriedade elevada representa um cenário extremamente vantajoso.

Esse também é o entendimento de Liliane de Almeida, ao elucidar que:

“Pode parecer um sonho para qualquer empresário escutar alguém se referir ao produto de seu concorrente designando-o pelo que crê ser seu nome, mas que, na realidade, é a marca de titularidade daquele empresário. (...) Esse suposto ideal para o empresário não é, na verdade, um sonho, mas sim o primeiro passo para a degenerescência do signo como marca identificadora do produto.”⁴⁴

Ademais, há que se falar que, na maior parte das vezes, a marca possui distintividade ao ser criada e registrada, mas seu uso indevido, de modo generalizado, a transforma em uma palavra comum. Por consequência, a vulgarização danifica a função distintiva do signo, contaminando o âmbito de proteção, que poderá ser minimizada ou suprimida por inteiro.

⁴² MORO, Maitê Cecilia Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 9

⁴³ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 10

⁴⁴ ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário. XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. P. 185.

Nessa perspectiva, cumpre pontuar que a degeneração não é um fenômeno imediato ou de qualquer forma repentino. Por essa razão, a doutrina estabeleceu fases do processo de vulgarização. Para Schmidt (2018)⁴⁵, o primeiro estágio é o da pseudovulgarização ou degeneração incompleta. Nessa fase, o processo degenerativo já foi iniciado, mas a capacidade distintiva não se extinguiu por completo, de modo que a proteção do registro segue preservada. Apesar de utilizada pelo consumidor ou por dicionários como sinônimo de produto ou serviço, “rótulos, publicidade ou demais formas de identificação dos produtos ou serviços concorrentes”⁴⁶ seguem sem empregar tal signo, de modo que outros empresários e o próprio INPI respeitam a proteção e exclusividade do registro.

Nesse cenário, encontram-se as marcas “GILLETTE, XEROX, JEEP, MAIZENA, COTONETES, CHICLETS”⁴⁷. Ainda que os indivíduos associem tais marcas a um sentido generalizado, referente a uma gama de produtos ou serviços, os concorrentes de tais marcas utilizam signos diversos para identificar seus objetos de registro “(lâmina de barbear, copiadora, automóvel “off road”, amido de milho, haste flexível, goma de mascar)”.

A título de exemplo, a tabela abaixo, extraída do INPI, demonstra a ausência de convivência da marca COTONETES, registrada pela empresa Johnson & Johnson, com outras contendo o radical “cotonete”:

Figura 1 - Pesquisa da marca "cotonete" no INPI

Marca: "cotonete"
Foram encontrados **3** processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página **1** de **1**.

Número	Prioridade		Marca		Situação	Titular	Classe
003241076	17/01/1956		COTONETES		Registro de marca em vigor	JOHNSON & JOHNSON	03 : 20
003241092	17/01/1966		COTONETES		Registro de marca em vigor	JOHNSON & JOHNSON	05 : 50
817455493	17/08/1993		COTONETE		Arquivado	JORGE KARRLLEN P M DE CARVALHO	38 : 10

Fonte: INPI, 2022.

Para Schmidt, “há uma duplicidade de significados, pois o sentido distintivo (marcário) coexiste com o sentido genérico que a marca passou a ter, mas sem ser

⁴⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

⁴⁶ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

⁴⁷ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

completamente eclipsado por ele.”⁴⁸. Nesse contexto, a marca é capaz de preservar sua função distintiva, e por conseguinte, conservar a proteção derivada do registro a fim de combater terceiros que indevidamente utilizem o signo.

Caso o processo degenerativo não seja combatido pelo titular da marca, esta poderá se vulgarizar por completo. Diante deste cenário, a principal consequência jurídica será a perda da capacidade distintividade da marca. Para Amanda de Siervi, “uma vez aniquilada, por completo, a distintividade de uma marca, essa não poderá mais desfrutar da exclusividade de uso atribuída ao seu titular, por meio do registro marcário”⁴⁹. Nesse sentido, Schmidt aponta que “a degeneração só se completa quando se manifesta na linguagem comercial com que os profissionais (fabricantes e comerciantes concorrentes) identificam seus produtos ou serviços”⁵⁰,

Além da perda da exclusividade de uso perante o mercado e perante o INPI, o titular poderá, ainda, sofrer a perda da propriedade da marca, em razão do perecimento de seu direito. Nesse sentido, o artigo 1.275, inciso IV, do Código Civil, estabelece que: “além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: IV - por perecimento da coisa”. A anulação do registro marcário, no entanto, deverá respeitar o prazo prescricional previsto pelo artigo 174, da LPI⁵¹.

Hiago Busch, ao descrever o processo degenerativo, aborda que:

“assim como o fenômeno do “secondary meaning” pode permitir que uma marca inicialmente não registrável (descritiva), possa ser registrada devido à aquisição posterior desse caráter diferenciador, o fenômeno da vulgarização da marca também deveria poder levar ao cancelamento de um registro se, ao longo do tempo, a marca perder completamente a distintividade que possuía no momento do registro, perdendo a capacidade de indicar a procedência empresarial do produto ou serviço que identifica.”⁵²

Caso não se enquadre na hipótese legal de anulação, o registro permanecerá válido, porém, restará ineficaz. Isso pois, nas palavras de Amanda de Siervi, “não mais lhe possibilitará impedir que terceiros utilizem o sinal marcário para designar produtos ou serviços concorrentes, em decorrência da vulgarização do signo.”⁵³. Nesse caso, ao titular permanecerá assegurado o

⁴⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

⁴⁹ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Marcas: secondary meaning e degeneração. P. 255

⁵⁰ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

⁵¹ Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão. (BRASIL, 1996)

⁵² BUSCH, Hiago de Borba. A vulgarização da marca registrada e suas consequências. P. 38.

⁵³ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Marcas: secondary meaning e degeneração. P. 256

registro marcário, mas os direitos decorrentes do registro não serão assegurados, uma vez que o signo se torna escasso da distintividade necessária.

Assim, como ressalta Liliane de Almeida:

“a passividade e a inatividade do titular de uma marca, que não procura evitar que seus concorrentes, os consumidores, a mídia e os meios de publicidade se utilizem dela como nome do produto, tem um preço: continuará a ter seu certificado de registro num quadro pendurado na parede; mas esse registro terá valor meramente nominal, sem qualquer valor real como signo”.⁵⁴

Vale ressaltar que, apesar da perda da distintividade ser uma relevante consequência do processo degenerativo, não é a única. Amanda de Siervi corrobora com esse entendimento, ao dispor que: “no decorrer do progressivo processo degenerativo, o sinal vai tendo enfraquecido o seu poder atrativo, culminando com a diminuição das suas vendas, o que por si só já contribui para gerar relevantes prejuízos para o comerciante.”⁵⁵

Para infelicidade dos comerciantes e titulares de registro famosos, há uma considerável dificuldade em se constatar a presença da vulgarização. Gama Cerqueira observa que “difícil é saber, ao certo, quando a denominação perde o seu caráter arbitrário, passando ao domínio comum”⁵⁶. Sob esse enfoque, considera-se o processo degenerativo como lento, mas constante. Por essa razão, como ressalta Amanda de Siervi, “muitas vezes, quando o comerciante percebe a degeneração já tomou proporções devastadoras e já é tarde demais para que se consiga revertê-la”⁵⁷.

4.3. Teorias e hipóteses acerca da degeneração

Em virtude da lacuna presente no ordenamento jurídico brasileiro, exposta mais detalhadamente no tópico a seguir, a doutrina e a jurisprudência se deparam com um conflito presente entre aqueles que defendem que a degeneração não configura motivo para extinção da proteção do registro marcário, e os que apoiam tal decorrência. Aqueles, enquadram-se na teoria negativista, e discordam que a degeneração marcária possua quaisquer efeitos jurídicos. De acordo com Schmidt, seus apoiadores defendem que:

⁵⁴ ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário. XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. P. 185.

⁵⁵ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Marcas: secondary meaning e degeneração. P. 257.

⁵⁶ Apud MORO, Maitê Cecilia Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 11

⁵⁷ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Marcas: secondary meaning e degeneração. P. 216.

“a distintividade da marca seja analisada de forma estática e não dinâmica, considerando apenas o momento do depósito ou registro da marca, sem levar em conta qualquer mutação superveniente que o signo viesse a sofrer. Para essa teoria, a degeneração superveniente é um fato juridicamente irrelevante, que não compromete a proteção legal que tiver sido previamente obtida pela marca. Minoritária, a teoria negativista é defendida por poucos autores.”⁵⁸

Por outro lado, grande parte da doutrina admite os efeitos negativos do processo degenerativo em relação a proteção marcária, estabelecendo-se duas principais vertentes: a teoria subjetiva e a teoria objetiva. Para a teoria subjetiva, o processo degenerativo leva a extinção do registro marcário por renúncia ou abandono do signo, em virtude da ausência de tutela, por parte de seu titular, em face do uso generalizado e indevido do signo em questão. Portanto, a atuação do mercado consumidor para o processo degenerativo é considerada irrelevante, de forma que a inação do titular se torna o único critério determinante. Para Schmidt, esta corrente não representa o melhor enquadramento jurídico para o fenômeno, de modo que “soa descabido equiparar a degeneração a uma renúncia ou abandono da marca”⁵⁹.

Em razão das contrariedades observadas na corrente subjetiva, cria-se a teoria objetiva. Nessa hipótese, a degeneração passa a ser caracterizada, nas palavras de Schmidt, como um “fenômeno objetivo ligado à evolução da linguagem, cujas consequências inexoráveis independem de qualquer comportamento do titular do registro”⁶⁰. Para Maitê Moro, quando a degeneração é considerada um fenômeno objetivo, esta “ocorre independentemente da atitude desempenhada pelo titular da marca”.⁶¹

Nesse sentido, para a corrente objetiva a vulgarização está diretamente conectada à função distintiva desempenhada pela marca. Assim,

“se esta desaparece, a marca também desaparece, pois ao perder seu poder distintivo, perde, conseqüentemente, sua qualidade de marca, por falta de essencial condição de validade. Não importa a vontade do titular da marca de manter sua marca, importam as circunstâncias alheias à vontade deste, que incidem sobre a marca.”⁶²

No entanto, a teoria objetiva também foi alvo de críticas. Isso porque, nas palavras de Schmidt, “ao suprimir por completo a proteção da marca, a teoria objetiva ignora todos os esforços concretos que o titular tiver tomado para conservar seu direito de uso exclusivo. Resulta numa espoliação injusta, que não se funda em qualquer culpa e não dá direito a qualquer

⁵⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

⁵⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

⁶⁰ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

⁶¹ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P 16

⁶² MORO, Maitê Cecilia Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P 16

indenização”⁶³. Em virtude de tais questionamentos, surge a teoria mista, uma combinação da teoria objetiva e subjetiva.

Para a teoria mista, considerada por Schmidt como a posição majoritária da doutrina, a degeneração irá se configurar quando houver “(i) uma vulgarização objetiva da marca, (ii) percebida no comércio (e não apenas na linguagem geral), (iii) que tenha sido causada por um comportamento culposo do titular, que por ação ou inação contribuiu de alguma forma para que a degeneração ocorresse”⁶⁴. Nesse sentido, a responsabilidade do empresário titular do registro poderá decorrer de uma promoção indevida da marca como sinônimo do produto ou serviço que identifica, ou ainda de sua inércia em deter o uso indevido do signo por parte de terceiros.

Importante destacar as hipóteses responsáveis por iniciar e facilitar o processo degenerativo. De acordo com Maitê Moro existem quatro principais indícios: “a) a forma de utilização da marca; b) a dicionarização da expressão; c) a publicidade massiva; e, d) o fato de ser um produto novo no mercado e/ou ser um produto patenteado”⁶⁵.

Em primeiro lugar, encontra-se a forma de utilização da marca. Trata-se de uma causa essencial para que seja constatada a degeneração marcária. Isso porque, nas palavras de Maitê Moro, “a degeneração decorre de uma transformação semântica, que só pode ocorrer pela utilização habitual da expressão como designativa do produto (em sentido semântico). A degeneração, portanto, depende da forma com que a expressão é utilizada pelo público.”⁶⁶. Assim, o fenômeno pode derivar da utilização indevida, associando a marca como sinônimo do produto ou serviço que indica, por parte do consumidor ou por parte do titular.

Para Carlos Eduardo Neves de Carvalho, o fenômeno da degeneração demanda a presença de dois fatores na forma de utilização da marca: “o comportamento ativo e passivo do titular da marca”⁶⁷. Assim, o titular deverá realizar, intencionalmente, comportamentos que indevidamente associem a marca como sinônimo do produto ou serviço que identifica, por via, por exemplo, de campanhas publicitárias visando o aumento da notoriedade. Ademais, o outro fator se dá através da inação do titular em face do uso indevido da marca por parte dos consumidores e concorrentes.

Em continuação, a segunda situação da degeneração de sinais distintivos acontece em virtude da dicionarização da marca. Para Maitê Moro, “a aparição do termo, antes marca, no dicionário como designativo do produto que antes distinguia, é indubitavelmente um indício

⁶³ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

⁶⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

⁶⁵ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 11

⁶⁶ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 11

⁶⁷ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. P. 198.

muito forte de que o termo está se transformando em uma expressão descritiva”⁶⁸. Isso porque, a inserção de determinada marca em um dicionário demanda que esta seja reconhecida pelo público como nome do produto ou serviço que assinala.

A terceira situação a ser elencada é a publicidade massiva. Apesar de se tratar de um dos meios – se não o mais – eficaz de fazer uma marca se tornar popular e adquirir conhecimento público, quando mal utilizada, pode ser responsável por acarretar consequências inestimáveis para o signo, tal como o início de um processo degenerativo.

Para Maitê Moro, “a publicidade pernicioso ao caráter distintivo de uma marca é aquela que busca não só tornar o produto conhecido ou mais conhecido, mas que juntamente com esse objetivo procura instaurar na mente dos consumidores a ideia de que sua marca é sinônimo do produto.”⁶⁹. Em um primeiro momento, pode gerar efeitos vistos como benéficos para seu titular, como a alta notoriedade e o vasto conhecimento por parte do público. No entanto, quando o consumidor passa a associá-la como a própria denominação do produto ou serviço, a marca poderá se transformar de distintiva a designativa daquilo que identifica, iniciando um processo muitas vezes irreversível.

Por fim, a degeneração pode estar atrelada a produtos novos e produtos patenteados. Para Carlos Eduardo Neves de Carvalho,

“a colocação no mercado de um produto patentado ou um produto novo, acrescido da notoriedade e do reconhecimento destes produtos, gera uma situação que certamente poderá resultar no processo de degeneração de uma marca a longo prazo, na medida em que o titular, desejando aumentar suas vendas em um mercado novo, sem concorrentes diretos, estimula os consumidores a identificarem estes produtos novos pelas suas marcas nominativas”⁷⁰

Ao tratar do assunto, Maitê Moro⁷¹ aponta que a novidade e a exclusividade são fatores extremamente benéficos para uma marca. No entanto, o titular deverá ter uma atitude proativa de impedir que os consumidores conheçam e chamem o produto pela própria marca, ainda mais considerando o uso exclusivo concedido ao seu titular, por determinado período, da invenção patenteada.

⁶⁸ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P 12.

⁶⁹ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P 13.

⁷⁰ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. P. 211.

⁷¹ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P 14.

4.4. Previsões legais e exemplos práticos do fenômeno

Atualmente, não há, no Brasil, qualquer norma que regule ou estabeleça expressamente a extinção de uma marca em razão de sua degeneração. Entre as hipóteses de extinção de um registro elencadas no artigo 142 da LPI, encontram-se:

“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”.

Conforme ilustrado ao longo do capítulo terceiro do presente trabalho, o ordenamento jurídico pátrio interpreta a distintividade como principal condição de validade para o registro da marca. Nesse sentido, a norma demanda a presença de distintividade do sinal quando do depósito do pedido de registro perante o INPI.

Para Maitê Moro⁷², “pela lei brasileira, portanto, parte-se da premissa que uma marca, uma vez considerada distintiva, manterá essa qualidade ao longo de sua “existência”. Só que, como visto até o presente momento, isso nem sempre ocorre.” Fróes⁷³, ao apreciar o assunto, elucida que apesar da lei brasileira não estabelecer sanção para a marca objeto da vulgarização, há possibilidade de interpretar o uso irregular da marca como uma espécie de renúncia tácita do registro, nos moldes do artigo 142, inciso II, da LPI. Isso porque, a inação do titular poderia ser considerada como uma tolerância em face do uso irregular do sinal degenerado.

Nesse sentido, vale destacar o disposto no artigo 130, inciso III, da LPI: “ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”. Deste modo, a tolerância e inação – por parte do titular - em face do uso indevido da marca no mercado consumidor demonstra, integralmente, a ausência de zelo pela integridade material e reputação do signo, contrariando a obrigação estabelecida pelo artigo supracitado.

Schmidt⁷⁴, por sua vez, destaca que o rol de hipóteses de extinção do registro de marca, exposto no artigo 142, da LPI, não é taxativo. Nesse sentido, existem “outras hipóteses de extinção do registro de marca previstas em outras normas, como os arts. 135 (cessão parcial), 151 (dissolução societária) ou 165 (nulidade) da LPI.”. O autor elucida que os casos de extinção estabelecidos pela LPI complementam as hipóteses gerais elencadas ao longo do Código Civil,

⁷² MORO, Maitê Cecilia Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P 20.

⁷³ FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degeneração. P. 95.

⁷⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

de modo que o artigo 1.275, inciso IV, dispõe acerca da perda do direito da propriedade advindo do perecimento de seu objeto.

Nessa toada, considerando a definição de marca trazida pelos artigos 122 e 123 da LPI, responsável por reforçar a importância do caráter distintivo do sinal, pode-se dizer que “se o signo não é mais capaz de exercer essa função distintiva, por ter se degenerado a ponto de se transformar numa palavra de uso comum e genérico no comércio, não é possível considerar que ainda continue a ser marca. Seu objeto se perdeu.”⁷⁵. Não obstante, o artigo 52, da Lei nº 9.784/99, responsável por regular o processo administrativo, admite a extinção do registro de marca degenerado, por parte do INPI, ao assinalar que “o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente.”

Ademais, importante relembrar que o Brasil é um dos países signatários da Convenção da União de Paris, tratado internacional que expressamente dispõe acerca da degeneração como uma das hipóteses de extinção do registro em seu artigo 6º, *Quinquies. B. (2)*⁷⁶. De acordo com Maitê Moro, “sendo o Brasil signatário e constituindo este um tratado-lei, o mencionado artigo poderia ser usado como base para se aceitar a nulidade do registro de sinal que se vulgarizou no país. No entanto, infelizmente, este artigo não é considerado nos entes decisórios como base.”⁷⁷

Carlos Eduardo Neves de Carvalho observa que “a perda de eficácia do registro de marca é o principal efeito da degeneração da marca sobre o sinal distintivo, e mostra-se importante na medida em que a Lei de Propriedade Industrial nada dispõe acerca da manutenção de marcas que perderam seu caráter distintivo em processo de degeneração”⁷⁸.

Há, por conseguinte, uma aplicação prática do fenômeno, mesmo que ausente expressão normativa. Nessa toada, Carlos Eduardo Neves de Carvalho exemplifica o tópico com o registro da marca GRANOLA⁷⁹, de titularidade de KELLOGG COMPANY. De acordo com o autor,

⁷⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

⁷⁶ Art. 6, quinquies B) Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (...) (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.

⁷⁷ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 21.

⁷⁸ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. P. 232.

⁷⁹ Marca nominativa registrada sob o nº 006233155 (classe nacional 29:30).

“Localiza-se 54 processos administrativos de registro de marca que contém a palavra GRANOLA como parte integrante da marca, como, por exemplo, os registros de marcas mistas, AMINO GRANOLA CEREAL, GRANOLA TIPO CASEIRA CEREAL CROCK, GRANOLA TIA SONIA PRODUTO CASEIRO 100% NATURAL, FEINKOST GRANOLA, COOKIES DE GRANOLA KOBBER, dentre outros. Além dos diversos registros, GRANOLA também é encontrada em mercados pela marca como denominação do produto. No site do mercado Pão de Açúcar, por exemplo, localiza-se 126 itens com denominação granola e cereais, cujas marcas foram citadas no parágrafo anterior.”⁸⁰

Assim, apesar do registro originador do termo “granola” ainda estar plenamente em vigor, com seu certificado de registro em plena vigência, este “possui apenas um conteúdo nominativo e informativo, sem qualquer valor patrimonial para a empresa, uma vez que não poderá ser oponível perante terceiros”, que também utilizem a expressão normativa em questão.

Conforme salienta Schmidt,

“Em alguns casos, o sentido comum que a palavra ganhou coexiste com a percepção de que se trata de marca registrada, o que permite que ela continue a ser protegida como tal. Em outras situações, o sentido comum eclipsou totalmente qualquer vestígio marcário e não se pode mais atribuir ao signo qualquer tutela exclusiva.”⁸¹

Portanto, dentre a gama de exemplos de marcas objeto do processo degenerativo, podemos citar aquelas que se degeneraram por completo, e assim, perderam a possibilidade de uso exclusivo do sinal perante o INPI e o mercado, e aquelas que estão no processo degenerativo, mas seguem protegidas juridicamente.

Para José Carlos Tinoco Soares⁸², marcas como XEROX e CATUPIRY são exemplos de sinais que iniciaram seu processo degenerativo em razão da “negligência dos titulares que permitem o uso inadequado ou por falta de atenção para com o uso irregular”. Nesse sentido, apesar de assegurado seu uso exclusivo perante o INPI, haja vista a inexistência – até o presente trabalho – de registros concedidos com os termos XEROX e CATUPIRY para outros titulares, a utilização irregular está muito presente no mercado.

Isso porque, menciona Tinoco Soares⁸³, a marca XEROX é extensamente utilizada como uma referência para “cópia xerox, tirar xerox, xerocopiar, fazer uma xerox deste documento, etc.”. Por sua vez, a marca CATUPIRY se torna cada vez mais conhecida como sinônimo de um tipo de requeijão, estando presente nos mais diversos cardápios de pizzarias e restaurantes brasileiros.

⁸⁰ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. P. 232.

⁸¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

⁸² Apud CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. P. 199.

⁸³ Apud CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. P. 199.

Nesse sentido, Schmidt⁸⁴ destaca que:

“a despeito do significado genérico que adquiriram, alguns destes signos ainda são percebidos como marcas pelo consumidor, sobretudo quando conservam sua notoriedade. O sentido marcário de expressões como XEROX®, GILLETTE®, JEEP®, MAIZENA® e outras similares não se perdeu por completo. O mercado ainda as reconhece como marcas de propriedade privada.”

Assim, “embora sejam compostas por expressões às quais o público consumidor atribui um sentido comum, tais marcas não são empregadas pela concorrência nesse sentido.”⁸⁵. Para isso, terceiros identificam suas marcas com outras expressões, tais como copiadora, lâmina de barbear, automóvel “off road”, amido de milho etc.

No entanto, os casos mais graves de vulgarização ocorrem quando o sentido genérico do sinal se torna mais significativo que o próprio sentido marcário, de modo que a marca se torna inidentificável. São exemplos mencionados por Schmidt⁸⁶ as marcas CELOFANE⁸⁷, QUEROSENE⁸⁸, ZÍPER⁸⁹, MARTELINHO DE OURO⁹⁰, GIBI, JET SKI⁹¹, PALACE HOTEL, CHEQUE ESPECIAL, MACACÃO⁹², MOTOCA⁹³, dentre outras. Tais marcas são inutilizáveis com exclusividade por somente um empresário, haja vista que “se transformaram no nome genérico do produto ou serviço oferecido por todos os demais concorrentes”⁹⁴.

4.5. A postura do Poder Judiciário e do INPI

Apesar da ausência de regramento legal específico quanto ao fenômeno da degeneração marcária, trata-se de assunto copiosamente abordado em meio ao Poder Judiciário. Inclusive, Schmidt ressalta que “a jurisprudência brasileira é dividida acerca da questão da vulgarização de marcas”⁹⁵. Isso porque, parte reconhece a existência da vulgarização como

⁸⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 198

⁸⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 222.

⁸⁶ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 196.

⁸⁷ Registro 002.339.943, já extinto.

⁸⁸ Registro 812.469.542, já extinto.

⁸⁹ Registro 810.644.541 para a marca ZIPPER, já extinto.

⁹⁰ Registro 818.081.708.

⁹¹ Registro 812.122.968, dentre outros.

⁹² Registro 002.778.467, já extinto.

⁹³ Registros 814.546.803, já extinto.

⁹⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 291.

⁹⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 245.

impedimento ao uso exclusivo do registro degenerado, e outra considera que a sua proteção não pode ser vetada sem que a nulidade do registro tenha sido declarada em ação ajuizada na Justiça Federal.

Para Schmidt, “um dos primeiros casos de vulgarização consistiu na ação ajuizada pelo titular da marca LEITE DE MAGNÉSIA PHILLIPS® para invalidar o registro da marca LEITE DE MAGNÉSIA GRANADO”⁹⁶. O STF não acatou o pedido do autor, defendendo a possibilidade de coexistência entre as marcas haja vista que LEITE DE MAGNÉSIA havia se tornado uma expressão comum, consagrada pelo uso.

Posteriormente, a degeneração foi novamente alvo de análise por parte do STF em processo que alegava a violação da propriedade e exclusividade do uso do nome empresarial e da marca FÓRMICA, movido por Formica Corporation e Cynamid do Brasil Ltda. contra Império das Fórmicas Ltda, conforme abaixo:

“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.”

A decisão da Suprema Corte seguiu no sentido de que a palavra FÓRMICA integrava o vocabulário nacional, ao passo que foi “transformada em designação ampla e genérica de certo tipo de material de uso largamente difundido”⁹⁷. Não obstante, o acórdão destaca que a marca faz uso “de vocábulo que se tornou genérico e de uso comum”⁹⁸, ficando afastada qualquer possibilidade de violação marcária ou de nome comercial.

De acordo com esse entendimento seguiram outras decisões proferidas, pontua Schmidt, no caso das marcas “OFF PRICE, DDI, BANK NOTE, DELICATESSEN, PREMIUM e PALACE HOTEL”⁹⁹, em que a ineficácia dos sinais estaria atrelada ao contexto fático que o registro se encontrava. Por outro lado, no caso das marcas “UPS, TICKET (Resp 108.136-PR), MARISQUEIRA, CULTURA INGLESA e BEST WAY”¹⁰⁰, as decisões

⁹⁶ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 245.

⁹⁷ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 107892, Relator(a): RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 23/05/1986, DJ 27-06-1986 PP-11620 EMENT VOL-01425-03 PP-00575.

⁹⁸ Idem citação anterior.

⁹⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 252.

¹⁰⁰ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 252.

seguiram a posição de que não haveria como se falar na ineficácia dos registros sem que houvesse uma prévia ação de nulidade.

Em relação ao caso da marca TICKET, Schmidt descreve as decisões proferidas pelo STJ como polêmicas e contraditórias. Isso porque,

“Em dois julgados, o STJ manteve acórdãos estaduais que consideraram tal marca como vulgarizada e despida de exclusividade (embora, a rigor, o forte secondary meaning da marca TICKET® afastasse a alegação de vulgarização). (...) Entretanto, por ocasião do julgamento do Resp 108.136-PR, o STJ reformou um outro acórdão estadual que também havia considerado a marca TICKET® vulgarizada, pois “não é por cuidar-se de um nome já incorporado à linguagem corrente do brasileiro que se poderá obstar o uso exclusivo da marca ‘TICKET’ pelas autoras”. A notoriedade da marca TICKET® efetivamente lhe atribui um secondary meaning que a torna claramente distintiva e afasta qualquer alegação de vulgarização. Impedido de empregar essa fundamentação (que poderia configurar reexame dos fatos), o STJ enveredou por outra linha de argumentação e sustentou que a marca TICKET® não teria sido registrada em sua acepção semântica original (conclusão questionável que também se imiscuiu no terreno fático...)”¹⁰¹.

Outro importante caso citado por Schmidt¹⁰² e por Maitê Moro¹⁰³ é o da vulgarização da marca GIBI, registrada em 1940 no segmento de publicações, conforme exposto abaixo:

“ADMINISTRATIVO. MARCA QUE, PELO SEU PIONEIRISMO, PASSOU A CONFUNDIR-SE COM O PRÓPRIO PRODUTO QUE VISAVA A DISTINGUIR. REGISTRO. PROIBIÇÃO LEGAL. INÉRCIA PROVANDO PERDA DE PROTEÇÃO MARCÁRIA. LEI 5.772/71. ART, 93, I, C/C. ART. 65,20.

- Nos termos da legislação de regência, não é passível de registro a marca que passou a equivaler à designação do próprio produto que visava a distinguir, pouco importando se um dia ela foi nome fantasia ou se nasceu de genuína designação popular.

- Tendo a antecessora da Autora deixado de pedir a prorrogação do registro da marca após 16/08/75 e só requerendo novo registro comprovadamente em 22/04/91, **ocorreu inércia autoral provocando a perda de proteção em face da identificação do produto pela antiga marca, já caída no domínio popular.**

- Apelos e remessa necessária providos.”¹⁰⁴

Nesse caso, Schmidt¹⁰⁵ pontua que com o passar dos anos a marca GIBI se tornou sinônimo para designar “revista em quadrinhos e o registro expirou por falta de interesse do titular em sua renovação.” Posteriormente, “o antigo titular procurou registrar novamente a marca, no que foi obstado em função da vulgarização que se seguiu ao registro inicial”. Maitê Moro¹⁰⁶ destaca que, no caso em questão, “houve uma situação “oportuna” para o

¹⁰¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 250.

¹⁰² SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 199.

¹⁰³ MORO, Maitê. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 25.

¹⁰⁴ Apud MORO, Maitê. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 25.

¹⁰⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 199.

¹⁰⁶ MORO, Maitê. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 25.

reconhecimento da degeneração, posto que o titular não prorrogou o registro e intentou nova solicitação da expressão, quando esta já se encontrava vulgarizada.”

Outra relevante decisão foi proferida no acórdão abaixo, extraído do caso que julgou improcedente a alegação da degeneração da marca INSUFILM:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INSULFILM. PELÍCULA PARA VIDROS. DEGENERAÇÃO OU VULGARIZAÇÃO DE MARCA. PERDA DA DISTINTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS FÁTICOS INSUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SINAL. CAPTAÇÃO DE CLIENTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. **Marca degenerada ou vulgarizada é aquela que se tornou incapaz de diferenciar um produto de outros iguais, semelhantes e afins, passando a se relacionar ao termo designativo o próprio bem. Há, portanto, a perda da distintividade.** 2. **A manifesta notoriedade da marca Insulfilm não tem o condão de implicar, de forma autônoma, a generalização do sinal.** Cuida-se, em verdade, de pressuposto da vulgarização, mas isso não significa que todas as marcas manifestamente conhecidas, em determinado momento, cairão no domínio comum. 3. Na hipótese, **não é possível constatar o fenômeno da degeneração, uma vez que os argumentos utilizados pelas instâncias ordinárias não são capazes de levar esta Corte Superior a afastar a distintividade da marca Insulfilm.** Inteligência do enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Tratando-se de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Precedentes. 5. Recurso especial não provido.”¹⁰⁷

Ainda, Schmidt menciona diversos casos em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vetou a proteção de marcas em razão da degeneração, como: “PLAZA, DE LUXO, LOJA DOS ENFEITES, VOLLEYBALL, JET SKI, JET SERVICE, FIGURA DE ALCACHOFRA, CREDCHEQUE, FLORAL, CHARTER, PAMPA e MARTELINHO DE OURO”¹⁰⁸.

O INPI, por sua vez, na visão de Maitê Moro,

“faz “vista grossa” aos casos de eventual degeneração. É de certa forma compreensível na medida em que não há uma regra legal explícita que sustente e fundamente a degeneração da marca, mas, por outro lado, é inaceitável que o órgão que avalia e registra as marcas no Brasil mantenha um registro sobre uma expressão que não mais exerce sua função principal, quando se sabe que a lei de propriedade industrial não aceita sinais descritivos como marca (art. 124, inc. VI da LPI), posto que contrário às regras leais de concorrência.”¹⁰⁹

Na fala de Schmidt, “não há notícia do INPI já ter procedido à extinção de registros por vulgarização posterior. A atuação do órgão tem se limitado a introduzir apostilas em registros posteriores e a permitir que terceiros registrem outras marcas similares, debilitando o

¹⁰⁷ STJ - REsp: 1422871 SP 2012/0170663-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2016.

¹⁰⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. P. 249.

¹⁰⁹ MORO, Maitê. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 21-22.

registro inicial”¹¹⁰. Desta forma, apesar de não decretar a extinção do registro de uma marca degenerada, o INPI passa a aceitar a sua convivência com marcas semelhantes.

Destaca-se o exemplo da marca GRANOLA¹¹¹, anteriormente mencionado, ao passo que o INPI optou por não manter a exclusividade no uso do termo, permitindo o registro de diversas outras marcas contendo o sinal por outros titulares. Ademais, Maitê Moro cita o caso da marca LONGA VIDA 2000, em que “em uma de suas prorrogações foi objeto de apostila feita pelo INPI, por ter se transformado em uma espécie do produto que designa, nos seguintes termos: registrado sem direito ao uso exclusivo da expressão ‘Longa Vida’ face a petição n. 28013/79”¹¹².

Assim, a autora argumenta que “não sendo prevista uma via administrativa específica de revisão da capacidade distintiva da marca, resta à via judicial para tentar desconstituir um registro que não mais cumpre sua função”¹¹³.

4.6. Formas e mecanismos para evitar a vulgarização

Transcorridos os aspectos jurídicos do processo degenerativo, importante ressaltar as recomendações, estipuladas pela doutrina brasileira, de medidas a serem adotadas pelo titular de um registro visando preservá-lo da vulgarização. A pseudovulgarização ou degeneração incompleta, conforme anteriormente elencado, decorre da utilização indevida da marca como sinônimo de produto ou serviço por parte do mercado consumidor. Schmidt aponta que, nessa hipótese, “não se pode exigir que o titular da marca seja censor de seus clientes, podendo quando muito se limitar a campanhas gerais de esclarecimento e notificações a dicionários”¹¹⁴.

Por sua vez, tratando-se da degeneração completa, em que outros empresários passam a fazer uso da marca para identificar seus produtos ou serviços, cabe ao titular do registro originário pleitear seus direitos e, assim, impedir o uso banalizado do sinal. Nesse caso, para que a vulgarização seja prevenida, Schmidt destaca que o titular deverá:

“(a) antepor à marca o nome genérico do produto (café SCHMIDT), sem usá-la como substantivo (a aspirina, p. ex.); (b) indicar o símbolo ® (embora a legislação não o obrigue); (c) nunca grafar a marca com letras minúsculas no corpo de um texto; (d) notificar dicionários que indiquem o sentido genérico do signo, para que ressalvem tratar-se de marca registrada; (e) empregar a marca em mais de um tipo de produto; (f) evitar usar a marca como verbo, plural ou padrão de qualidade; (g) criar um nome comum para o produto inovador, diverso da marca que o identificará; (h) reprimir o

¹¹⁰ Apud MORO, Maitê. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 22.

¹¹¹ Marca nominativa registrada sob o nº 006233155 (classe nacional 29:30).

¹¹² MORO, Maitê. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 22.

¹¹³ MORO, Maitê. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. P. 22-23.

¹¹⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

uso da marca ao lado de expressões como “tipo”, “espécie” etc.; e (i) notificar ou litigar contra concorrentes que façam uso indevido da marca.”¹¹⁵

Não obstante, ao dissertar acerca dos mecanismos para evitar a vulgarização, Carlos Henrique Fróes elenca as recomendações feitas pela International Trademark Association (INTA):

“1. A marca não é substantivo, mas adjetivo, devendo ser usada, sempre que possível, acompanhada do nome genérico do produto ou serviço. Por isso mesmo deve ser sempre grafada em letras maiúsculas ou, pelo menos, com a letra inicial maiúscula. 2. A marca não deve ser jamais pluralizada: deve ser usada sempre no singular. 3. Em hipótese alguma, ser transformada em verbo, como se existisse, por exemplo, a palavra “xerocar”. 4. É conveniente fazer a chamada menção de reserva dos direitos de propriedade industrial, indicando-se, se a marca estiver registrada, o sinal consistente na letra R dentro de um círculo ou, se ainda não estiver registrada, “Reg.req.”, “M.req.”, ou expressão equivalente. 5. Impugnar sempre todo e qualquer uso impróprio da marca como se fosse palavra de uso comum.”¹¹⁶

Desta maneira, múltiplas são as condutas que podem ser adotadas pelo empresário titular do registro visando extinguir, ou ao menos minimizar, o processo degenerativo. Para Amanda Fonseca De Siervi¹¹⁷, são exemplos: a promoção de campanhas publicitárias que alertem o consumidor acerca do significado marcário; a remessa de notificações extrajudiciais ou o ajuizamento de ações judiciais visando combater o uso indevido e/ou generalizado da marca por terceiros, e o uso do signo continuamente com a designação comum do produto ou serviço que este identificar.

¹¹⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

¹¹⁶ FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. P. 94.

¹¹⁷ SIERVI, Amanda Fonseca de. Efeito da Notoriedade em relação à distintividade marcária. Dissertação de mestrado apresentada na PUC/SP. P. 225.

CONCLUSÃO

A degeneração consiste em um fenômeno fático, decorrente de um processo semântico de transformação de uma marca, inicialmente distintiva, que pela notoriedade combinada ao uso indevido por parte do consumidor e de seu titular, acabam por descrever o produto ou serviço que antes identificavam.

Sua principal característica demonstra-se pela dificuldade de se constatar e conhecer quando o processo degenerativo foi iniciado, em especial, por constituir um processo lento, que de início, traz apenas benefícios para seu titular. Dentre os principais indícios de degeneração, localizam-se: a forma indevida do uso do signo; dicionarização da expressão marcária; investimentos em publicidade massiva que associa a marca ao produto ou serviço identificado; e a patente de um produto novo no mercado.

Uma vez degenerada, a marca perderá sua principal característica: a distintividade. Assim, nas palavras de Schimidt, “ao transformar a marca num nome comum, ligado à natureza ou características do produto ou serviço designado, a degeneração prejudica a função distintiva da marca e afeta sua esfera de proteção, reduzindo-a ou eliminando-a por completo.”¹¹⁸

Nessa toada, em virtude da lacuna legislativa que atualmente vigora, cumpre ao legislador brasileiro regulamentar adequadamente o instituto da vulgarização, estabelecendo suas consequências no plano jurídico e fático de modo homogêneo. Não obstante, cabe ao empresário titular do registro assegurar que o signo não sofra o processo degenerativo, seja por via da promoção de campanhas informativas, notificações extrajudiciais e/ou ajuizamento de ações judiciais em face de terceiros, sempre assegurando que a marca seja utilizada da forma correta.

¹¹⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, David A. **Como construir marcas líderes**. Porto Alegre: Bookman, 2007.

ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. **A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário**. XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. Anais 2006. Rio de Janeiro: ABPI, 2006, pp. 184-186.

BARONI, Andreza Cristina. Vulgarização da marca: o interesse social nas relações da concorrência de consumo como fundamento para a descontinuação do direito de exclusividade. **Revista da ABPI nº 147**, mar/abr de 2017. Rio de Janeiro: ABPI, 2017, p. 31.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 20 de junho de 2022.

BUSCH, Hiago de Borba. A vulgarização da marca registrada e suas consequências. **Revista da ABPI nº 175**, nov/dez de 2021. Rio de Janeiro: ABPI, 2021, p. 37-43.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 187 - 245.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Distintividade Marcária**. 2015. 228 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015.

CERQUEIRA, Joao da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Vol. I.

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. **Decreto 635, de 21 de agosto de 1992**. Acesso em: 25 de junho de 2022.

CORREA, Jose Antônio B. L. Faria. Algumas reflexões sobre a teoria da distância e a teoria da diluição. **Revista da ABPI nº 100**, mai/jun de 2009. Rio de Janeiro: ABPI, 2009, p. 14.

DE SIERVI, Amanda Fonseca. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005.

DE SIERVI, Amanda Fonseca. **Marcas: secondary meaning e degeneração**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

FROES, Carlos Henrique de Carvalho. **Âmbito de proteção à marca**. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 403, p. 30-36, 1969,

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. **Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. Coordenadores: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur. São Paulo: Saraiva, 2007.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. **Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de marcas no Brasil**. Parecer convertido no Ato Normativo INPI nº123/94.

HOLT, Douglas B. **Como as marcas se toram ícones: os princípios do branding cultural**. São Paulo: Cultrix, 2005.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. 3. ed. 5. rev., Rio de Janeiro: INPI, 2022. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 16 de agosto de 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Portaria INPI/PR nº 08**, de 17 de janeiro de 2022.

MILROT, Margarida Rodrigues. A teoria da diluição aplicada na defesa de marcas famosas. **Revista da ABPI nº 103**, nov/dez de 2009. Rio de Janeiro: ABPI, 2009, p. 15.

MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

MORO, Maitê Cecilia Fabbri. **O Fenômeno da Degeneração de Marcas e o Direito Brasileiro**. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7bc1ec1d9-c342635>. Acesso em 11 maio 2022.

NIELSEN, Viviane Mattos. **Direito Marcário e o Protocolo de Madri: Panorama Evolutivo e as Discussões Atuais**. In: Denis Borges Barbosa (Coord.). Direito internacional da propriedade intelectual: o Protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A Distintividade das Marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP**. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/246/edicao-1/degeneracao-de-marca>. Acesso em 16 maio 2022.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas em semiótica: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância**. 2010. 265 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Registro da marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP**. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/225/edicao-1/registro-da-marca>. Acesso em 16 maio 2022.

SOARES, José Carlos Tinoco. A diluição quando efetivamente ocorre. **Revista da ABPI nº 147**, mar/abr de 2017. Rio de Janeiro: ABPI, 2017, p. 41.

TAVARES PAES, Paulo Roberto. **Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense. 2000.