



UNIVERSIDADE DE LISBOA

FACULDADE DE DIREITO

**AQUISIÇÃO E PERDA DE DISTINTIVIDADE MARCÁRIA:
SECONDARY MEANING E DEGENERESCÊNCIA**

**Mestrado em Direito e Ciência Jurídica,
com especialidade em Direito Intelectual**

AUTOR

CAMILA RODRIGUES CASALI

PROFESSOR ORIENTADOR

PROF. DOUTOR DÁRIO MOURA VICENTE

2024

CAMILA RODRIGUES CASALI

**AQUISIÇÃO E PERDA DE DISTINTIVIDADE MARCÁRIA:
SECONDARY MEANING E DEGENERESCÊNCIA**

Dissertação de Mestrado em Direito e Ciência
Jurídica, com especialidade em Direito
Intelectual.

Orientador: Prof. Doutor Dário Moura Vicente

LISBOA
2024

AGRADECIMENTOS

Quero expressar minha sincera gratidão ao meu pai, meu mestre, meu maior incentivador e apoiador incondicional; à minha mãe, fonte de inspiração por sua paixão e dedicação aos estudos; ao Felipe, pelo seu constante apoio e companheirismo ao longo desses anos; e à Pipa, meu xodó. Sem a força e o amor de vocês, eu não teria chegado até aqui.

Aos meus colegas de mestrado, Thaisa, Thais, Laura, Antonio e Ana Maria, gostaria de expressar minha profunda gratidão. Vocês tornaram essa desafiadora jornada mais rica, leve e divertida.

Ao meu orientador, Sr. Professor Doutor Dário, agradeço pelos ensinamentos e disponibilidade ao longo deste processo.

A Portugal, meu País do coração, que sempre proporciona memórias inesquecíveis e resultados positivos.

RESUMO

CASALI, Camila Rodrigues. **Aquisição e perda de distintividade marcária: secondary meaning e degenerescência**. Dissertação (mestrado). Faculdade de Direito. Universidade de Lisboa, 2024.

Este trabalho investiga os fenômenos da perda e aquisição de distintividade em marcas, sob uma perspectiva luso-brasileira, considerando também o direito comunitário europeu. Aborda a distintividade, essencial para a proteção da marca. Discute como a mutabilidade dos signos influencia o direito marcário. Analisa a significação secundária, em que sinais inicialmente não distintivos adquirem distintividade devido ao uso e mutações semânticas. Trata da degenerescência, uma consequência da vulgarização, na qual a conversão da marca em designação genérica pode resultar na extinção do registro. Por fim, apresenta a importância do equilíbrio de interesses para o reconhecimento tanto da aquisição de significado secundário quanto da degeneração da marca.

Palavras-Chave: marca; aquisição de distintividade; significado secundário; perda de distintividade; degenerescência;

ABSTRACT

CASALI, Camila Rodrigues. **Acquisition and loss of trademark distinctiveness: secondary meaning and degeneration.** Master's dissertation. Faculdade de Direito. Universidade de Lisboa, 2024.

This essay is dedicated to the study of phenomena of loss and acquisition of distinctiveness in trademarks, from a Luso-Brazilian perspective, also considering European Union law. It addresses distinctiveness, essential for trademark protection, discussing how the mutability of signs influences trademark law. It analyzes secondary meaning, where initially non-distinctive signs acquire distinctiveness due to usage and semantic mutations. It deals with degeneration, a consequence of vulgarization, wherein the conversion of a trademark into a generic designation may result in the extinction of registration. Finally, it presents the importance of balancing interests for recognizing both the acquisition of secondary meaning and the degeneration of trademarks.

Key-words: trademark; acquisition of distinctiveness; secondary meaning; loss of distinctiveness; degeneracy;

LISTA DE SIGLAS

ABAPI	Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
ac.	Acórdão
art.	Artigo
BGH	Tribunal Alemão
CC/ BR	Código Civil/ Brasil
CC/ PT	Código Civil / Portugal
CEE	Comunidade Económica Europeia
CPI	Código de Propriedade Industrial (Portugal)
CRFB/88	Constituição da República Federativa do Brasil
CUP	Convenção da União de Paris (de 20 mar. 1883)
EUIPO	<i>European Union Intellectual Property Office</i> – Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (desde 23 mar. 2016).
EUTMR	Regulamento sobre a Marca da União Europeia ou RMUE
DHM	Diretiva de Harmonização de Marcas - 2015/2436 (16 dez. 2015)
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IHMI	Instituto de Harmonização do Mercado Interno (até 23 mar. 2016, depois EUIPO)
LPI	Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) (Brasil)
PI	Propriedade Intelectual
pub.	Publicado
STJ	Superior Tribunal de Justiça (Brasil)
TJ	Tribunal de Justiça
TJUE	Tribunal de Justiça da União Europeia
TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio

ÍNDICE

LISTA DE SIGLAS	6
INTRODUÇÃO	9
1. DISTINTIVIDADE	11
1.1. Função jurídica da marca.....	11
1.1.1. Distintividade como função primordial	11
1.1.2. Demais funções da marca	13
1.1.3. Requisitos de proteção	17
1.2. Classificação quanto ao grau de distintividade	20
1.2.1. Sinais fortemente distintivos: marcas arbitrárias e de fantasia	22
1.2.2. Marcas com distintividade fraca: marcas evocativas ou sugestivas	23
1.2.3. Sinais não distintivos: sinais descritivos, de caráter genérica, necessário, comum e vulgar	25
1.3. Aquisição do direito da marca	31
1.3.1. Sistema declarativo (<i>first to use</i>).....	32
1.3.2. Sistema atributivo (<i>first to file</i>).....	33
2. A MUTABILIDADE DOS SIGNOS	36
3. AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE: TEORIA DO <i>SECONDARY MEANING</i>	40
3.1. Conceito de <i>Secondary Meaning</i>	40
3.2. Previsão em tratados internacionais	44
3.3. União Europeia	46
3.3.1. Previsão legal	46
3.3.2. Tratamento jurisprudencial	49
3.4. Portugal.....	53
3.4.1 Previsão legal	54
3.4.2. Tratamento jurisprudencial	57
3.5. Brasil	61
3.5.1. Previsão legal	61
3.5.2. Tratamento jurisprudencial	63
3.5.3. Posição do INPI/BR	67
3.6 Posição contrária ao <i>Secondary Meaning</i>	70
4. PERDA DE DISTINTIVIDADE DA MARCA: DEGENERESCÊNCIA	72
4.1 Distinção de termos doutrinários.....	73
4.1.1. Vulgarização	73
4.1.2. Genericismo.....	75

4.1.3. Genericídio	75
4.1.4. Generificação.....	76
4.1.5. Degenerescência ou degeneração	77
4.1.6. Diluição	80
4.2. Causas da perda da distintividade	82
4.2.1. Forma errônea do uso da marca pelo titular	83
4.2.2. Forma errônea do uso marca por terceiros.....	85
4.2.3. Produtos e serviços inovadores	86
4.2.4. Inserção da marca em dicionários	88
4.3. Constatação da perda da distintividade	90
4.3.1. Teorias para constatação da perda de distintividade.....	91
4.3.2. O titular da marca diante da vulgarização.....	95
4.3.3. Pesquisas de opinião pública	97
4.4. Previsão em tratados internacionais	99
4.5. União Europeia	100
4.5.1 Previsão legal	100
4.5.2. Tratamento jurisprudencial	102
4.6. Portugal.....	106
4.6.1. Previsão legal	107
4.6.2. Tratamento jurisprudencial	108
4.7. Brasil	109
4.7.1. Previsão legal	110
4.7.2. Posição do INPI/BR	113
4.7.3. Tratamento jurisprudencial	117
4.8. A capacidade de regeneração da marca	122
5. EQUILÍBRIO COMO DIRETRIZ NA APLICAÇÃO DA DEGENERESCÊNCIA E <i>SECONDARY MEANING</i>	126
6. CONCLUSÃO.....	128
7. REFERÊNCIAS.....	132
7.1. Bibliografia	132
7.2. Diplomas legais.....	138

INTRODUÇÃO

As marcas representam recursos poderosos no arsenal econômico das empresas e uma parte significativa do seu valor e do seu potencial de crescimento de longo prazo pode ser atribuída a elas.

Hoje em dia, em um mercado altamente competitivo, a marca se tornou crucial para atrair clientes. As escolhas dos consumidores não são mais baseadas apenas em necessidade ou características dos produtos, mas também no caráter distintivo e no valor social da marca. Isso destaca a importância da marca como um fator diferenciador e atrativo para os consumidores.

A distintividade é, em geral, a condição fundamental para a marca desempenhar sua função jurídica distintiva, sendo insuscetíveis de registro e de apropriação individual os sinais genéricos e as marcas constituídas exclusivamente por sinais descritivos, usuais ou necessários, de modo que qualquer exclusividade implicaria na subtração da liberdade de uso desses sinais por todos os operadores na concorrência.

A capacidade distintiva de uma marca pode variar ao longo do tempo. Isso significa que a maneira como o público relevante percebe esse sinal distintivo pode aumentar ou diminuir, dependendo do contexto.

Pode ocorrer que marcas distintivas percam sua distintividade em razão do uso e se transformam em designação usual dos produtos ou serviços para os quais estão registradas. É o que se chama de vulgarização da marca. Também é possível que ocorra o efeito jurídico inverso, isto é, um sinal antes privado de distintividade pode vir a adquiri-la em decorrência do uso correto ao longo dos anos. Essas alterações podem ter efeitos jurídicos significativos

Assim, o objetivo do trabalho será examinar, sob uma perspectiva luso-brasileira, a degenerescência, uma das consequências da vulgarização, situação jurídica em que a conversão da marca em designação genérica pode acarretar a extinção do registro, a par da análise do fenômeno inverso, a significação secundária, conhecido pela sua denominação em inglês *secondary meaning*, em que o sinal aparentemente não distintivo e não apto a distinguir produtos ou serviços, adquire distintividade em consequência do uso e de mutações semânticas, alcança uma significado secundária, se tornando apto a funcionar como marca.

O Brasil (BR), apesar de ser signatário da Convenção da União de Paris (CUP), não trata de forma expressa tais fenômenos em sua legislação. Diversamente, em Portugal (PT) e na União Europeia (EU) essas questões têm previsão legal.

Pretende-se investigar se, apesar de não previstos expressamente na lei brasileira, esses fenômenos são reconhecidos pelos tribunais brasileiros e, sendo o caso, como se processa o seu enquadramento jurídico. Assim, serão analisadas as reflexões da doutrina e qual tem sido a orientação da jurisprudência portuguesa e da União Europeia.

Sobre à degenerescência em específico, abordar-se-á o impacto deste fenômeno ao nível do tráfego comercial geral, e as suas repercussões na manutenção do direito de exclusivo, quais os meios de defesa da capacidade distintiva da marca, e das possibilidades de regeneração da marca. Neste âmbito, pretende-se averiguar porque são frequentes no Brasil, a transformação da marca em designação usual, em especial a degenerescência, e outros fenômenos de vulgarização, em que algumas marcas chegam a ser adotadas como verbo na linguagem corrente.

Em relação ao *secondary meaning*, pretende-se analisar as razões para a relevância jurídica da aquisição de significado secundário e os requisitos de facto para a sua aplicação concreta à luz da legislação portuguesa e da União Europeia. Os dois fenômenos serão examinados por meio do direito comparado e sob os prismas doutrinário, legislativo e jurisprudencial, abarcando também informações obtidas por pesquisa de campo.

Tamanho a importância da marca, é que, conforme o *World Intellectual Property Organization* (WIPO)¹, os pedidos anuais de registro de marcas no mundo vêm crescendo a um ritmo médio de 9,35% desde 2012. Quando comparado 2012 com 2022, o Brasil registra anualmente 247,42%² mais marcas e a UE, 128,66%³. Portugal mantém-se constante com cerca de 23.000 pedidos de registro anuais desde 2012⁴.

¹WIPO: *Indicators* 2023. Disponível em: World Intellectual Property Indicators 2023 (wipo.int).

² De 151.711 (2012) para 375.367 (2022).

³ De 6.657.000 registros de marca em 2012 para 18.182.300, em 2022.

⁴ INPI/ PT. Relatório de Atividades e Contas. Disponível em: INPI.Justica.gov.pt (justica.gov.pt).

1. DISTINTIVIDADE

As funções exercidas pela marca justificam a proteção legal que lhes é concedida e delinham o seu escopo de proteção, cuja amplitude não deve exceder sua finalidade e natureza.⁵

A função distintiva da marca, que será tratada no trabalho, por muito tempo foi tida como a sua única função. Com o passar do tempo, ela deu origem a outras funções como de garantia, ou de qualidade ou de confiança.

1.1. Função jurídica da marca

Atualmente, a doutrina é unânime⁶ quanto a três funções exercidas pela marca: *distintiva*, *de garantia de qualidade* e *publicitária*, mas diverge quanto à existência de outras, como condensadora de *goodwill* e *a social*.

1.1.1. Distintividade como função primordial

A distintividade é a essência e a função precípua de uma marca, sem a qual um sinal sequer pode ser considerado como marca. É a capacidade de uma marca se diferenciar de outra idêntica ou semelhante, mas não só. Para além da função-meio, isto é, de distinguir, no sentido formal, os produtos e serviços entre si, há também a função-fim, de distinguir, no sentido substancial, a origem ou a procedência empresarial dos produtos, ou serviços.^{7 8}

⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.48.

⁶ Por exemplo, FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos - Fundamentos sobre derecho de marcas, 1984, p.45; COUTO GONÇALVES, Luís - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal, 2019, p.184; SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial : noções fundamentais, 2019, p.241; SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.49-70; CARVALHO, Maria Miguel - As funções da marca e a jurisprudência do TJUE, 2014, p.253-259; e CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato - Proteção das marcas visualmente perceptíveis, 2020, p.35.

⁷ COUTO GONÇALVES, Luís - A função distintiva da marca, 1999, p.33.

⁸ Da mesma forma jurisprudência TJUE: processo C-119/75, ac. de 22 jun. 1976, caso *Terrapin (overseas) Ltd. vs. Terranova Industrie CA Kapferer & Co.* (EU:C:1976:94) disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A61975CJ0119>, processo C-10/89, ac. de 17 out. 1990, caso *SA CNL-SUCAL NV vs. HAG GF AG*, disponível em https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2777b548-859d-4cd8-bdec-52ddca5326bc.0009.02/DOC_1&format=PDF; processo C-59/08, ac. de 03 dez. 2008, caso *Copad SA vs. Christian Dior Couture SA*, disponível em <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=7CD6AC3F6FA751E03FF7AED89B927A11?text=&docid=66653&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=920273>, processo C-9/93, ac. de 22 jun. 1994, caso *IHT Internationale Heiztechnik GmbH e UweDanzinger vs. Ideal-Standard GmbH e Wabco Standart GmbH*, disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0009_SUM&from=EL, processo

Assim, a distintividade é uma qualidade imprescindível para manter as suas características e a sua aptidão funcional, sendo essa a única função jurídica essencial e autônoma.⁹

SOUSA E SILVA¹⁰ ensina que o caráter distintivo é requisito para que a marca desempenhe sua função jurídica básica, de modo que o consumidor possa se orientar ao se deparar com uma multiplicidade de opções no comércio.

Segundo COUTO GONÇALVES, a função da marca, além de distinguir produtos ou serviços de uma empresa dos seus concorrentes, indica que estes se reportam a um sujeito que deve garantir o seu uso não enganoso, sob pena de sua caducidade.¹¹ Isso porque a marca é uma promessa, uma ideia e uma expectativa que reside na mente de cada consumidor¹².

Para FERNÁNDEZ-NÓVOA¹³, a função primordial da marca é indicar que os produtos e serviços provêm de uma empresa específica, desempenhando o papel de sinalizar a procedência empresarial. A marca atua de maneira informativa, garantindo que todos os produtos de uma determinada Classe, identificados por ela, são provenientes da mesma empresa detentora da marca. No entanto, o estudioso espanhol denomina essa função como “função indicadora de procedência empresarial”.

Lélio Denicoli SCHMIDT¹⁴ aponta que

a distintividade é tão essencial à marca que é revelada por sua própria definição como sinal destinado a diferenciar um produto ou serviço de outro. A função distintiva prende-se à gênese etimológica da palavra (...).

Ao longo deste estudo, observa-se que as marcas apresentam diferentes graus de distintividade. Essa característica distintiva deve ser avaliada considerando os produtos, serviços ou atividades aos quais a marca se destina,

299/99; ac. de 18 jun. 2002, caso *Philips Electronics NV vs. Remington Consumer Products Ltd*, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0299&from=FR>, processo C-206/01, ac. em 12 nov. 2002, caso *Arsenal Football Club vs. Matthew Reed*, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0206&from=EN>, processo C-291/16; ac. de 20 dez. 2017, caso *SCHWEPPE SA vs. Red Paralela SL*, disponível em <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=198049&doclang=PT>.

⁹ COUTO GONÇALVES, Luís - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal, 2019, p.184.

¹⁰ SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: noções fundamentais, 2019, p.241.

¹¹ COUTO GONÇALVES, Luís – *cit.*, p.179.

¹² WHEELER, Alina - Design de identidade da marca, 2008, p.12.

¹³ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos - *Fundamentos sobre derecho de marcas*, 1984, p.70.

¹⁴ SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.49- 50.

bem como a percepção do público-consumidor.

A distintividade funciona como pressuposto do registro. Assim, se um sinal, antes do registro ou depois do pedido, perder sua capacidade distintiva, seu registro deve ser recusado.

O EUTMR¹⁵ estabelece que o registro deve ser recusado para marcas que intrinsecamente desprovidas de qualquer caráter distintivo, para marcas descritivas e para marcas que consistem exclusivamente em indicações que se tornaram comuns na língua atual ou nas práticas legítimas e estabelecidas do comércio.

O Código de Propriedade Industrial (CPI) português prevê que a capacidade distintiva é requisito para constituição da marca, sendo ainda condição necessária para se obter um registro e sua ausência um motivo absoluto de recusa¹⁶, seguindo o regime do direito comunitário.¹⁷

A legislação brasileira, nomeadamente na Lei de Propriedade Intelectual (LPI) segue o mesmo caminho, ao dispor que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos, não estando entre eles os seguintes sinais, caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivos.¹⁸

Os diplomas internacionais igualmente determinam que para ser considerado como marca, o sinal deverá ser distintivo. Neste sentido, o art. 6º *quinquies* (B.2) da Convenção da União de Paris (CUP), dispõe que a ausência de qualquer caráter distintivo é motivo de recusa ou invalidação de registro de marca. O Acordo TRIPS, por sua vez, prevê em seu art. 15 (1) que pode “constituir uma marca, qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir os produtos ou serviços de um empreendimento dos de outros empreendimentos”.

1.1.2. Demais funções da marca

No que diz respeito às demais funções das marcas, serão abordadas sucintamente quatro funções reconhecidas pela doutrina e jurisprudência, as quais considera-se primordiais e complementares à função distintiva, sendo

¹⁵ (EUTMR) art. 7.

¹⁶ (CPI/18) Art. 208, art. 209 e art. 231, respectivamente.

¹⁷ (DHM) Art. 5º e (EUTMR) art. 7º.

¹⁸ (LPI) Art. 122 e 124 (VI) respectivamente.

duas unânimes e outras duas, não.

1.1.2.1. Função de garantia de qualidade

Em primeiro lugar, destaca-se a *função de qualidade*. Quando uma marca está associada a um produto ou serviço, o consumidor presume que todos os itens ostentam a mesma qualidade, seja ela alta ou baixa. Dessa forma, pode-se afirmar que a marca é um indicativo que fornece ao consumidor informações sobre uma qualidade relativamente constante do produto ou serviço.¹⁹

Por essa razão, segundo a jurisprudência²⁰, essa função está diretamente ligada aos consumidores, pois a marca representa uma garantia de qualidade e uma facilidade de escolha, servindo como um referencial.

No entanto, CARVALHO²¹ entende que não existe uma obrigação do titular da marca em manter a qualidade dos produtos ou serviços assinalados e nem uma proibição de diminuí-la, pois demandaria que uma entidade competente a avaliasse constantemente, e atenção no ônus de não fazer modificações pejorativas consideráveis nos produtos ou serviços marcados, sem que o público consumidor seja informado.

1.1.2.2. Função publicitária

Quanto à *função publicitária*, a marca age como uma mensagem publicitária, mesmo sem qualquer slogan, lembrando o produto aos consumidores e funcionando como uma recomendação para os satisfeitos. COUTO GONÇALVES destaca que a função publicitária seria o especial magnetismo que algumas marcas exercem sobre o público consumidor – o chamado *selling power*.

Para que isso os compradores satisfeitos voltem a repetir a compra ou a utilização de um produto, ou serviço, é crucial que eles consigam discernir entre produtos, o que pode ser alcançado por meio da utilização de sinais

¹⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos - *Fundamentos sobre derecho de marcas*, 1984, p.70.

²⁰ (TJUE), processo C-10/89, ac. de 17 out. 1990, caso *Hag, SA CNL-SUCAL NV vs. HAG GF AG*, esclareceu que a marca deve constituir a garantia que todos os produtos que têm a aposta foram fabricados sob o controle de uma única empresa, à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela sua qualidade.

²¹ CARVALHO, Maria Miguel - *As funções da marca e a jurisprudência do TJUE*, 2014, p.257-258.

característicos.²²

Por esse motivo, o doutrinador português defende que a função publicitária complementa a função distintiva, caso informe e convença o consumidor na promoção dos produtos ou serviços ofertados.²³

No mesmo sentido, entendem SCHMIDT²⁴ e DE SIERVI²⁵. Para SCHECHTER,²⁶ defensor da função publicitária na doutrina norte-americana, a marca é hoje um agente eficaz na criação de *goodwill*, gerando um desejo contínuo de satisfação. A marca não apenas vende produtos, mas o valor moderno da marca está no seu poder de venda.

1.1.2.3. Função condensadora de *goodwill*

A função condensadora de *goodwill* ou boa fama, por sua vez, é a mais importante da perspectiva do titular. Essa função engloba a expectativa empresarial de que a marca seja adquirida novamente, baseada em experiências anteriores satisfatórias ou em decorrência da boa fama, reputação ou reconhecimento de que gozam perante o consumidor.²⁷

O *goodwill* implica na preferência que o público consumidor atribui aos produtos associados à marca, juntamente com a expectativa razoável de que o produto será escolhido repetidamente ou contratado devido à aprovação do público.²⁸

No acórdão *L'Oréal /Bellure*, o TJUE ratificou estes pontos ao afirmar²⁹ que a marca tem a função essencial de garantir aos consumidores a origem dos produtos ou serviços e, complementarmente, de garantir a qualidade dos bens ou serviços em questão, e servir de comunicação, de investimento ou de publicidade.

²² INPI/ BR - A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas, 2013. p.4.

²³ COUTO GONÇALVES, Luís - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal, 2019, p.185.

²⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.70.

²⁵ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.20.

²⁶ SCHECHTER, Frank I - *The Rational Basis of Trademark Protection*, 1927, p.831.

²⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos - Fundamentos sobre derecho de marcas, 1984, p.57-58.

²⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos – *cit.*, p.70.

²⁹ (TJUE) processo C-487/07, ac. de 18 jun. 2009, caso *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC e Laboratoire Garnier & Cie contra Bellure NV, Malaika Investments Ltd e Starion International Ltd*, §58, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62007CJ0487>.

1.1.2.4. Função social da marca

Por fim, a *função social da marca*, mais abordada dentre os doutrinadores brasileiros, consiste no direito de propriedade da marca estar condicionado a uma cláusula finalística.

Essa cláusula visa sujeitar o sinal distintivo ao princípio da função social da propriedade,³⁰ que impede o exercício absoluto do direito de propriedade,³¹ um dos mais amplos entre os direitos reais. Dessa forma, o direito não deve ser exercido apenas no interesse individual de seu titular, mas deve também coincidir, ou ao menos se alinhar, com o interesse social.³²

VIAGEM³³ destaca que a função social está relacionada às vantagens que o público obtém ao colocar uma marca no mercado. Esse entendimento é compartilhado pelo STJ³⁴, que determinou que, no estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a garantir direitos e interesses individuais, mas também beneficia a comunidade ao proteger o público em geral, o consumidor, o tomador de serviços e o usuário, o qual são os melhores elementos na avaliação da origem do produto e do serviço prestado.

SCHMIDT, por sua vez, entende que a função social da marca resulta dos fundamentos jurídicos que justificam a proteção legal das marcas, visando preservar o aviamento associado ao sinal identificador do produto ou serviço e prevenir confusões no mercado de consumo.³⁵

O Código de Propriedade Industrial (CPI) de Portugal (Decreto-Lei n.º 16/95, promulgado em 24/01/1995, previa a função social ao dispor que “a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade de concorrência pela atribuição de direitos privativos no âmbito do presente diploma, bem como pela repressão da concorrência desleal”. Esta norma foi mantida nos CPI seguintes de 2003 e 2018.

³⁰ A função social da propriedade está prevista na CRFB/88 em seu art. 5º (XXIII), de forma que representa um direito e uma garantia fundamental. Também é mencionada em seu art. 170 (III), como princípio geral da ordem econômica no Brasil.

³¹ O direito de propriedade está disposto no art. 1.228 do Código Civil Brasileiro e no art. 46 do Código Civil Português.

³² BARONI, Andreza Cristina - A vulgarização da marca: o interesse social nas relações de concorrência e de consumo como fundamento para a desconstituição do direito de exclusividade, 2017, p.32-34.

³³ VIAGEM, Salomão Antônio Muressama - Tipos e funções das marcas, 2015. p.116.

³⁴ (STJ/BR), RESP 3230/DF, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, ac. 4 set. 1990.

³⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.48.

1.1.3. Requisitos de proteção

Nem tudo o que pode constituir uma marca é automaticamente passível de registro e proteção. Ao analisarmos diferentes sistemas legais, percebe-se variações nos requisitos para proteção. Contudo, em todos esses contextos, o caráter distintivo é universalmente considerado essencial para o registro de um sinal como marca. Nesta seção, será abordado não apenas a distintividade, mas também os requisitos específicos de proteção exigidos em cada legislação.

1.1.3.1. Distintividade

O caráter distintivo exige que os sinais diferenciem certos bens ou serviços dos outros disponíveis no mercado, fornecendo uma informação útil para o consumidor.

Além disso, o caráter distintivo implica ainda que a marca seja composta por sinais que possam ser livremente apropriados pelo seu titular. Portanto, não é permitido registrar como marca um termo necessário para designar um produto ou serviço ao qual se destina. Tudo aquilo que não apresentar distintiva suficiente não pode ser considerado como marca, uma vez que, por terem um propósito identitário, as marcas devem obrigatoriamente demonstrar distintividade e novidade em relação às demais. Não seria apropriado atribuir ao titular da marca o direito exclusivo de se apropriar de um termo de uso comum ou necessário, sem o qual os comerciantes não poderiam descrevê-lo. Essa restrição visa assegurar que as marcas cumpram sua função distintiva e não impeçam a concorrência justa no mercado.³⁶

Quanto à distintividade, Pedro SOUSA E SILVA³⁷ destaca que a necessidade de caráter distintivo não significa, obrigatoriamente, que a marca precise ser nova ou uma invenção do seu titular. Pode ser uma palavra ou símbolo de uso comum, desde que sinal, ao ser aplicado ao produto ou serviço a que se destina, seja eficaz em individualizá-lo e distingui-lo dos produtos ou serviços oferecidos pelos concorrentes.

Como visto no item 1.1.1, a distintividade é a função primordial da marca, mas, além disso, também é um requisito absoluto de proteção da marca, previsto

³⁶ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.22-23.

³⁷ SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: noções fundamentais, 2019, p.251.

no art. 231 da CPI³⁸ e no 7º EUTMR³⁹. No Brasil, a distintividade é igualmente condição de validade marcária e proteção legal, conforme estabelecido no art. 122 da LPI⁴⁰, onde a própria definição de marca determina ser este um signo de caráter distintivo. Além disso, o art. 124 da mesma lei apresenta vedações expressas relativas à impossibilidade de registro de marca que não apresente caráter distintivo.

Quanto a este ponto, Denis Borges BARBOSA, leciona que:

a existência fáctica da marca depende da presença destes dois requisitos: 'capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica', o qual não poderá confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor.⁴¹

As normas citadas, apesar de requererem distintividade para os registros dos sinais, não especificam um grau mínimo para a sua caracterização. O grau de distintividade impactará no alcance de proteção conferido às marcas.

1.1.3.2. Demais requisitos de proteção

Em Portugal, além da capacidade distintiva, constituem requisitos absolutos de proteção a determinabilidade, a boa-fé e o conjunto de princípios de interesse e de ordem pública.

A *determinabilidade*, requisito previsto no art. 208 do CPI, bem como no art. 4º do EUTMR, obriga que o sinal seja representado sob qualquer forma adequada utilizando uma tecnologia disponível e, por conseguinte, não necessariamente por meios gráficos, desde que a “representação seja clara, precisa, autônoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva”.⁴²

Portanto, é essencial determinar de maneira clara e precisa, para os destinatários da informação, qual sinal busca proteção e assim, por exemplo, publicar o pedido de registro no Boletim de Marcas, levando ao conhecimento de terceiros para fins de oposição, incluindo na base de dados para que terceiros

³⁸ (CPI) Art. 231. - Fundamentos de recusa do registo: 1 - Para além do que se dispõe no artigo 23, o registo de uma marca é recusado quando esta: (...) b) Seja constituída por sinais desprovidos de qualquer caráter distintivo.

³⁹ (EUTMR) Art. 7. Motivos absolutos de recusa 1. É recusado o registo: (...) b) De marcas desprovidas de caráter distintivo.

⁴⁰ (LPI) Art.122. São suscetíveis de registo como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

⁴¹ BARBOSA, Denis Borges - Uma introdução à propriedade intelectual, 2003, p.803.

⁴² (DHM) Considerando (13).

estejam cientes da propriedade da marca. Além disso, fornecer informações às autoridades judiciais, policiais e administrativas contribui para o bom funcionamento público.⁴³

Tanto o CPI como o EUTMR também vedam o registro de *sinais contrários à lei, moral, ordem pública e os bons costumes ou suscetíveis de induzir o público em erro*.⁴⁴ Isso inclui a proibição de marcas enganosas, que violem o princípio da veracidade⁴⁵. São excluídos sinais que contenham figuras ou expressões inapropriadas, como marcas xenófobas ou obscenas, símbolos com elevado valor simbólico, especialmente religiosos (exceto com autorização) e sinais que envolvam denominações de origem, indicações geográficas, menções tradicionais do vinho, especialidades tradicionais garantidas, denominações de variedades vegetais, ou símbolos, brasões, emblemas e distinções do estado.

A lei brasileira, por sua vez, somente permite o registro de sinais distintivos visualmente perceptíveis⁴⁶ e que não estejam compreendidos nas proibições legais previstas no art. 124 da LPI.⁴⁷ Além disso, para ser passível de registro, a marca ainda deve ser lícita, disponível e não enganosa. São irregistráveis ainda sinais contrários à moral, bons costumes, as marcas que atentem contra a moral, a religião, os bons costumes ou falsas indicações.⁴⁸ Também não podem ser objeto de registro as marcas que já são objeto de algum direito prévio. Por fim, as marcas enganosas, proibidas por violarem o princípio da veracidade, são as retratadas no art. 124 (IV, IX e X) da Lei 9.279/96 (LPI).⁴⁹

⁴³ SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial : noções fundamentais, 2019, p.249-251.

⁴⁴ (CPI) Art. 231 (3-5) e (EUTMR) art. 7 (1)(a)(m).

⁴⁵ Esse princípio determina que a marca deve estar apta a diferenciar objetivamente o produto ou serviço que identifica, de modo a impedir que o público consumidor seja induzido a erro quando a verdadeira origem do produto ou serviço que identifica, de modo a “impedir que o público consumidor seja induzido a erro quanto a verdadeira origem do produto” in BARONI, Andreza Cristina - A vulgarização da marca: o interesse social nas relações de concorrência e de consumo como fundamento para a desconstituição do direito de exclusividade, 2017, p.32.

⁴⁶ (TRIPS) Art. 15 (1) [...] “Os membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis”.

⁴⁷ (LPI) Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

⁴⁸ (LPI) Art. 124 (I, III, X, XI, XIV).

⁴⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli - Marcas: aquisição, uso e extinção de direitos, 2019, p.211.

1.2. Classificação quanto ao grau de distintividade

A distintividade, sendo o elemento primordial para conferir proteção à marca, requer uma análise das diversas categorias de marcas e seu grau de distintividade e, conseqüentemente, o nível de proteção associado.

Neste contexto, será explorado os dois tipos de distintividade no âmbito deste trabalho: a distintividade intrínseca e extrínseca.

A *distintividade intrínseca*, também conhecida como inerentemente distintiva, ocorre quando a marca originalmente exerce a função distintiva (significação primária do sinal). Ou seja, desde a sua concepção, possui características suficientes para ser reconhecida e diferenciada pelos que os cercam⁵⁰. O sinal será analisado em si mesmo, em seu sentido primário e usual⁵¹. Esta forma de distintividade é analisada considerando a relação direta do sinal com o produto ou serviço assinalado pela marca. Aplica-se a marcas fantasiosas e arbitrárias, cuja distintividade é intrínseca e inerente.⁵²

A *distintividade extrínseca*, por sua vez, refere-se à capacidade distintiva adquirida pelo sinal posteriormente, devido ao seu uso prolongado no mercado. Ela está presente nas marcas sugestivas ou descritivas, que possuem uma relação indireta com o produto ou serviço. Nesse contexto, sinais que inicialmente não seriam distintivos passam a sê-lo, pois, em razão do uso constante e investimentos por parte de seu titular, o público acaba por conectar este sinal aos produtos e serviços por ele identificados. Este novo significado adquirido pelo sinal, que o torna identificador de produtos e serviços, é denominado *secondary meaning*. Note-se que, neste caso, é a função distintiva do sinal que criará a capacidade distintiva.⁵³

A distintividade de um sinal está vinculada à sua maior ou menor aptidão inerente para atuar como marca, existindo uma graduação de distintividade na qual, dependendo do produto ou serviço abrangido, pode haver desde completa falta de caráter distintivo até graus mais elevados de distintividade.⁵⁴

⁵⁰ MORO, Maitê Cecilia Fabbri - Marcas tridimensionais, 2013, p.151.

⁵¹ RICCI, Antônio Ferro - O sentido secundário da marca (*secondary meaning*): interpretação do art.6, Quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas, 2006, p.192.

⁵² CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisição e perda de distintividade marcária, 2020.

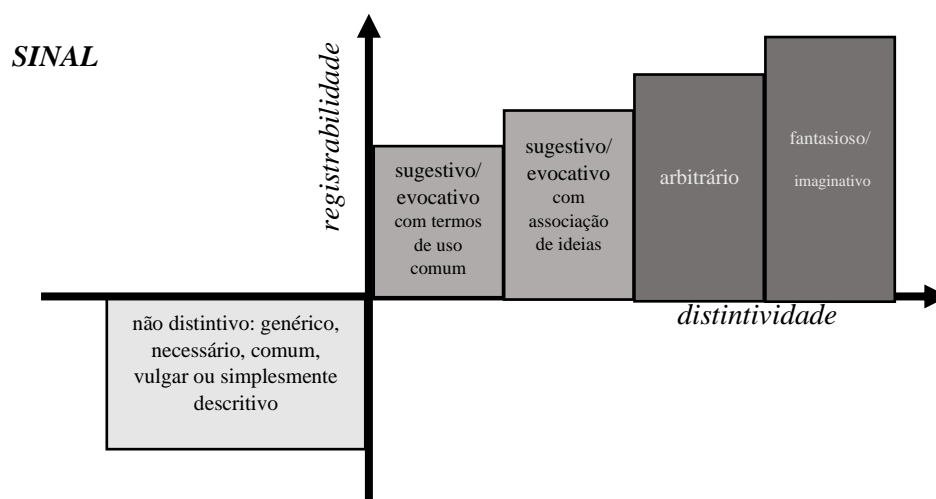
⁵³ MORO, Maitê Cecilia Fabbri – *cit.*, p.160.

⁵⁴ INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, item 5.9.

Esta graduação pode variar ao longo dos anos, aumentando ou diminuindo de grau. Conforme ensina o INPI de Portugal a respeito da capacidade distintiva, “há que ter em atenção que este não é um atributo estanque, mas sim uma escala que permite avaliar o grau, maior ou menor, com que um sinal é capaz de diferenciar produtos e serviços”⁵⁵.

Nesse cenário, um termo pode se classificar em três categorias de marcas, dependendo de seu nível de distintividade e, conseqüentemente, receber um tratamento específico de acordo com a categoria à qual pertence: *sinais fortemente distintivos*, que merecem uma proteção ampla e estão no extremo do espectro - aqui, incluem-se os sinais arbitrários e fantasiosos; *termos não distintivos*, que não recebem proteção de marca registrada, abrangendo genéricos, descritivos de uso comum ou vulgar; e *termos com baixa distintividade*, os evocativos ou sugestivos, que ocupam uma posição intermediária no espectro. Contudo, independentemente da categoria na qual o sinal se encaixa, todas as marcas, para serem registradas, devem atuar como identificadores de origem, sempre em benefício do consumidor.⁵⁶

Para facilitar a compreensão da relação entre registrabilidade e distintividade, apresenta-se o gráfico a seguir, cuja explicação será fornecida nos próximos itens.



⁵⁵ INPI/ PT - *Guidelines de Exame – Motivos Absolutos e Relativos de Recusa de Registo de Marcas*, 2022, p.11.

⁵⁶ DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - *Confronting the genericism conundrum*, 2006, p.1.806.

1.2.1. Sinais fortemente distintivos: marcas arbitrárias e de fantasia

No topo da hierarquia da distintividade estão as marcas arbitrárias (*arbitrary*) e fantasiosas (*fanciful*)⁵⁷. Estas marcas, fortemente distintivas, são constituídas por sinais incomuns no contexto de seu uso e que não possuem correlação com os produtos ou serviços assinalados. Nas palavras de Pedro SOUSA E SILVA⁵⁸, “quanto mais surpreendente for o sinal, face ao produto a assinalar, mais intenso será o seu poder distintivo”. Elas possuem maior escopo de proteção.

As marcas de *fantasia*, denominadas de imaginativas em Portugal, são compostas por palavras, figuras ou formas inéditas no vocabulário, não mantendo qualquer significado ou relação explícita com o produto, ou serviço. Conforme o Manual de Marcas do INPI/ Brasil, “são os sinais formados sem qualquer significado intrínseco, ou seja, não retirados do vernáculo.” Essas são as marcas que detêm o mais alto nível de proteção, pois consistem em marcas completamente inventadas, desprovidas de qualquer significado e originadas do intelecto.

Nessa categoria, tem-se como exemplo a marca *KODAK*, utilizada para identificar aparelhos fotográficos. O fundador da empresa, George Eastman, concebeu esse nome buscando características específicas, tais como ser curto, cativante, iniciar com a letra K, não ter significado, ser distinto de qualquer outra coisa e ser de fácil memorização para as pessoas.⁵⁹ A marca de moda brasileira *OSKLEN* faz parte do conjunto de marcas fantasiosas, uma vez que o seu nome foi concebido pelo seu fundador, Oskar, sendo uma composição do seu próprio nome, do nome de seu irmão Leonardo e de Milene, uma ex-namorada.⁶⁰ Igualmente, a marca de sorvetes *HÄAGEN-DAZS* não possui significado algum. De acordo com seu fundador Ruben Mattus, “Se você é igual a todo mundo, está perdido”. Em uma estratégia para atrair consumidores, ele criou um nome com

⁵⁷ DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - *Confronting the genericism conundrum*, 2006, p.1.806.

⁵⁸ SOUSA E SILVA, Pedro - *Direito Industrial: noções fundamentais*, 2019, p.252.

⁵⁹ *Guardian.co.uk. Kodak.? Where did the name come from?* Disponível em: <https://www.theguardian.com/notesandqueries/query/0,5753,-18391,00.html> e [wikipédia.org: biografia de George Eastman](https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Eastman). Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Eastman.

⁶⁰ DIAS, Kadu. *Blog Mundo das Marcas*. Disponível em: <https://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/06/osklen-brazilian-soul.html>.

sonoridade estrangeira, inspirando-se no dinamarquês, embora esse nome não tenha significado algum nesse idioma.⁶¹

As marcas de fantasia, por serem totalmente novas e distintas, desfrutam de maior exclusividade, sendo, portanto, consideradas marcas com maior robustez em termos de proteção.

As marcas *arbitrárias*, conforme a esclarecedora explicação de DESAI & RIERSON, consistem em “[adaptar] uma palavra comum a configurações incomuns, como 'apple' para computadores”.⁶² Portanto, essas marcas são formadas por palavras comuns que são retiradas do seu contexto, estabelecendo, assim, uma relação conceitual com os produtos ou serviços que buscam assinalar. Este é o caso da marca *CONTINENTE* (PT), para assinalar serviços de supermercado, e da marca *GOL* (BR), que identifica tanto transporte aéreo, como um veículo rodoviário, em nome de titulares diferentes. As marcas arbitrárias ostentam um nível considerável de distintividade, embora ligeiramente inferior às marcas de fantasia. Isso se deve ao fato de serem compostas por palavras comuns no cotidiano, mas que se revelam incomuns no contexto mercadológico ao qual se destinam.

1.2.2. Marcas com distintividade fraca: marcas evocativas ou sugestivas

No meio do espectro encontram-se as marcas sugestivas ou evocativas, ambas com distintividade fraca, devido à relação indireta do sinal com os produtos e serviços a serem cobertos. Elas “sugerem” a finalidade, natureza ou características dos bens, ou serviços que buscam abranger.

Ainda que consideradas de baixa distintividade devido à utilização de sinais genéricos ou descritivos de uso necessário, comum ou vulgar, estas ainda são passíveis de registro tanto no Brasil,⁶³ ⁶⁴ como em Portugal. Isso ocorre porque fazem referência indireta aos produtos ou serviços assinalados pelo

⁶¹ Época Negócios Online. Marketing. O significado do nome de 15 marcas que você conhece. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Marketing/noticia/2017/04/o-significado-do-nome-de-15-marcas-que-voce-conhece.html>.

⁶² DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - *Confronting the genericism conundrum*, 2006, p.1.806.

⁶³ INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, Item 5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade.

⁶⁴ INPI/ BR - PARECER/INPI/PROC/CAJ n.º 014/2005, 2005, p.4.

sinal, exigindo a imaginação, pensamento e percepção dos consumidores para se chegar à conclusão sobre a natureza dos bens.

Essas marcas frequentemente utilizam trocadilhos, como nas esponjas de aço *BOMBRIL* (“bom brilho”) e na loção bronzeadora *COPPERTONE* (“tom de cobre”). Em ambos os exemplos, não há uma descrição explícita do produto: a esponja de aço é destinada à limpeza, resultando em superfícies brilhantes, e a loção bronzeadora sugere a cor desejada após o uso do produto.

Além disso, é comum o uso de linguagem conotativa; figuras de linguagem (por exemplo, metáfora, personificação, metonímia etc.); o uso de palavras ou expressões com um campo conceitual comum, relacionando-se de maneira indireta com características tipicamente associadas ao objeto da marca; a combinação de termos que, embora não distintivos quando isolados, resultem em expressão não usual.⁶⁵

SCHMIDT⁶⁶ destaca também a modificação da grafia correta; a aglutinação de palavras ou sílabas; e uso da marca em condições que lhe deem um significado secundário, como a *CASA DO PÃO DE QUEIJO* e *TELEFONICA*.

Segundo Pedro SOUSA E SILVA,⁶⁷ as marcas sugestivas (ou expressivas), que não são proibidas em Portugal, “aludem mais ou menos explicitamente o produto assinalado”. Nestas marcas, é comum o uso de onomatopeias, jogos de palavras ou transliterações para aludir à natureza do produto ou a uma qualidade deste, e isso em nada afeta a capacidade distintiva da marca.

Se, por um lado, as marcas sugestivas ou evocativas possuem maior proteção do que as marcas descritivas, pois a probabilidade de os concorrentes precisarem usá-las é pequena, por outro SCHMIDT ensina que “a proteção da marca evocativa é estreita, pois recai apenas sobre a combinação original dada aos elementos que a formam, sem conferir direito exclusivo sobre eles, em si considerados”⁶⁸ Assim, seus titulares terão o ônus de conviver com marcas que invoquem as mesmas ideias. O que determinará a viabilidade de coexistência

⁶⁵ INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, Item 5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade.

⁶⁶ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.108.

⁶⁷ SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: noções fundamentais, 2019, p.253.

⁶⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli, *cit.*, p.109.

pacífica entre as marcas evocativas e sugestivas é a probabilidade de confusão ou associação indevida do público consumidor, seu ambiente concorrencial e mercado relevante de produtos e serviços.⁶⁹

Sobre este ponto, Luís COUTO GONÇALVES⁷⁰ ensina que em Portugal “as marcas sugestivas - que tanto podem sugerir o nome do produto ou serviço como as respectivas características - são marcas perfeitamente válidas embora o regime de protecção seja mais ténue, especialmente, no tocante ao juízo de confundibilidade”.

Nos Estados Unidos, as marcas sugestivas também são consideradas inerentemente distintivas e não precisam de prova de *secondary meaning*.⁷¹

1.2.3. Sinais não distintivos: sinais descritivos, de carácter genérica, necessário, comum e vulgar

Os sinais não distintivos desempenham um papel crucial neste trabalho. Em geral, esses sinais não são passíveis de registro inicialmente, pois carecem da capacidade distintiva necessária para diferenciar produtos, serviços ou entidades entre si, o que é um pressuposto fundamental para a função da marca. Da mesma forma, quando uma marca se torna genérica, ela não pode ser objeto de uso exclusivo por seu titular, uma vez que a palavra se torna um dos nomes que identificam o produto ou serviço.

A concessão (e validade) de marcas não distintivas é prejudicial tanto para o consumidor quanto para o mercado concorrencial. No caso do consumidor, a falta de uma função identificadora eficaz da marca pode resultar em confusão, engano ou dificuldade em distinguir a marca de outras no mercado. Além disso, o vocabulário do público consumidor em sua vida cotidiana se limita, sendo as marcas confundidas com os próprios produtos ou serviços. Para os concorrentes, a concessão de tais marcas impede substancialmente a capacidade de informar ao público sobre o nome do produto ou serviço que estão tentando comercializar. Isso, por sua vez, restringe a concorrência, prejudicando

⁶⁹ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisição e perda de distintividade marcária, 2020.

⁷⁰ COUTO GONÇALVES, Luís - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal, 2019, p.212.

⁷¹ “*Suggestive, arbitrary and fanciful marks are deemed inherently distinctive because their intrinsic nature serves to identify a particular source of a product*” in US Supreme Court - Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc, 1992.

os concorrentes do titular da marca.⁷² Assim, os sinais deste tipo devem manter-se disponíveis para serem livremente utilizados por todos os agentes econômicos, para a comunicação entre empresários e consumidores e para a identificação e caracterização dos produtos e serviços.

Portanto, a proibição do registro não encontra fundamento apenas na falta de capacidade distintiva. É fundamental para o comércio e para os consumidores que ninguém seja autorizado a monopolizar um termo genérico. Os concorrentes, embora possam produzir um mesmo tipo de produto, não podem referir-se aos artigos da sua produção pela sua denominação comum, pois já estaria em causa a marca de outrem.⁷³

A falta de capacidade distintiva engloba tanto os sinais descritivos como todos os que, não sendo totalmente descritivos, não atingem o patamar mínimo da distintividade.

No ordenamento jurídico brasileiro, os sinais não distintivos, consoante o art. 124 (VI) da LPI, e art. 6º *quinquies* (B.2) da Convenção da União de Paris (CUP), poderão ser classificados “em sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo”.

O CPI em seu art. 209 e o art. 7º do EUTMR consideram como insuscetíveis de registro como marca os sinais desprovidos de distintividade, necessários, meramente descritivos e usuais.

SOUSA E SILVA⁷⁴, classifica as marcas genéricas como constituídas por sinais descritivos, usuais ou necessários. De forma similar, GAMA CERQUEIRA⁷⁵ incluiu as denominações necessárias, comuns ou vulgares dentro do escopo das denominações genéricas.

Por outro lado, COUTO GONÇALVES⁷⁶ faz uma distinção entre sinais genéricos e sinais que são descritivos, usuais e fracos. De forma similar, o INPI de Portugal faz uma distinção, definindo como sinais sem distintividade aqueles que são compostos por elementos descritivos, genéricos ou usuais, e que são

⁷² US Supreme Court - Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc, 1992.

⁷³ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - A “vulgarização” da marca na directiva 89/104/CCE, de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso futuro), 1995, p.29.

⁷⁴ SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: noções fundamentais, 2019, p.254.

⁷⁵ GAMA CERQUEIRA, João da - Tratado da propriedade industrial, 1956, p.888.

⁷⁶ COUTO GONÇALVES, Luís - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal, 2019, p.210.

acompanhados apenas por outros elementos incapazes de conferir capacidade distintiva ao conjunto. No Brasil, CARVALHO⁷⁷, DE SIERVI⁷⁸ e o próprio Manual de Marcas do INPI⁷⁹ dividem os sinais não distintivos entre genéricos, descritivos, necessários e usuais e de uso vulgar.

SCHMIDT⁸⁰ argumenta que, considerando a premissa hermenêutica de que a lei não possui palavras inúteis, seria inadequado equiparar os signos genéricos, necessários, comuns, vulgares ou descritivos. No entanto, propõe uma abordagem bidimensional, separando os sinais em genéricos e descritivos, com subdivisões verticais de sinais de uso necessário, comum ou vulgar.

A seguir, será explorado cada um desses tipos de sinais.

1.2.3.1. Genéricos

Os sinais *genéricos* são aqueles empregados para definir a natureza, nome ou gênero dos produtos ou serviços marcados. São compostos por substantivos, pois explicam *o que é* o produto. Entretanto, estes sinais não possuem qualquer caráter distintivo, requisito essencial para o registro da marca, pelo que sua proibição está implicitamente referida no CPI art. 209 (1)(a) conforme texto legal: “não satisfazem as condições do artigo anterior: a) As marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo”. No mesmo sentido dispõe a LPI em seu art. 124 (VI) “Art. 124. Não são registráveis como marca: VI - sinal de caráter genérico (...)”.

COUTO GONÇALVES⁸¹ explica que um sinal é genérico quando se refere a nome próprio do produto ou serviço que assinale, ou ainda, quando designe o conceito do gênero a que esse produto pertença de modo a ser considerado relevante no mercado.

O Manual de Marcas do INPI Brasil explica que os sinais genéricos designam a categoria, a espécie ou o gênero ao qual pertence um determinado

⁷⁷ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisição e perda de distintividade marcária, 2020.

⁷⁸ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.44-46.

⁷⁹ INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, Item 5.9.3 Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo.

⁸⁰ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.104.

⁸¹ COUTO GONÇALVES, Luís - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal, 2019, p.211.

produto ou serviço, não podendo individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes.

Na clareza indisputável do ministro Eduardo Ribeiro: “Ninguém pode se apropriar do nome cerveja para distinguir cerveja”.⁸² Da mesma forma, ninguém poderia registrar uma marca chamada *APPLE* para vender maçãs, no entanto, tal signo é altamente distintivo para comercializar dispositivos tecnológicos. Um nome genérico, por ser “antítese de uma marca”⁸³, é incapaz de se ser registrado e receber proteção, pelo menos no que diz respeito ao produto ao qual o nome genérico está associado.

1.2.3.2. Sinais descritivos:

A ausência de capacidade distintiva atinge também os sinais descritivos, que estão expressamente dispostos na LPI em seu art. 124, conforme já abordado, no art. 7º (1)(c) do EUTMR e no art. 209 (1)(b) do CPI, que detalha um pouco melhor o que seriam os sinais distintivos, senão veja:

1 — Não satisfazem as condições do artigo anterior:

c) Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio **para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto, ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos.**

Os signos descritivos são utilizados para informar ao público sobre as características dos produtos ou serviços, como por exemplo: funções, qualidades essenciais, data de produção, proveniência geográfica, etc. São compostos por adjetivos, pois explicam como é o produto.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI Brasil⁸⁴, os sinais simplesmente descritivos seriam compostos por “termo ou expressão nominativa que não se presta a distinguir produto ou serviço, mas que visa a indicar seu destino, sua aplicação ou a descrevê-lo em sua própria constituição”. *VELOX*, por exemplo, é uma marca brasileira distintiva para destinar uma rede de ginásios, mas descritiva para comercializar internet banda larga. Outros

⁸² STJ, Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 7.259, j. 14 out. 1992, pub. LEXSTJ vol.42, p.90.

⁸³ McCARTHY, J. Thomas. *Trademarks and Unfair Competition*, 2013, §12:1, in GREENE, Timothy - *Trademark Hybridity and Brand Protection*, p.102.

⁸⁴ INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, 5.9.3 Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo.

exemplos seriam: *GOLDEN RETRIEVER* para identificar cães ou *ALGODÃO ORGÂNICO* para camisas ou *SIX PACK* para cervejas.

Em razão da sua característica informativa, os sinais descritivos não possuem aptidão para diferenciar produtos e serviços de seus concorrentes, levando o público-alvo a considerar o sinal como referência à característica designada. Desta forma, a recusa de registo de marcas com indicações descritivas é justificada pela inexistência de capacidade distintiva delas. Ademais, são também insuscetíveis de apropriação ou uso exclusivo, em razão da obrigatória igualdade entre os agentes econômicos. CARVALHO ressalta que está em causa e é proibido, a referência direta ou explícita a determinadas características dos produtos, ou serviços.⁸⁵

Segundo SOUSA E SILVA⁸⁶, os sinais devem estar livres para serem usados por todos os agentes do mercado, pois são fundamentais para haver comunicação entre empresários e consumidores e para que haja identificação dos produtos e serviços oferecidos pelo público-alvo. Dessa forma, o autor entende que não é possível que esses sinais, imprescindíveis para comunicação, fiquem sujeitos à apropriação exclusiva.

COUTO GONÇALVES⁸⁷ destaca que uma marca é considerada descritiva apenas quando é exclusiva e diretamente descritiva. Uma marca pode adquirir distintividade quando composta por elementos tanto descritivos quanto não descritivos, formando, assim, um conjunto único e distintivo.

1.2.3.3. Sinais usuais, comuns e vulgares

As marcas usuais, conforme definidas na legislação portuguesa e comunitária, consistem em sinais ou indicações que se tornaram comuns na linguagem cotidiana ou nos costumes estabelecidos do comércio. Esta categoria é prevista pelo Artigo 209.º (1)(d) do Código da Propriedade Industrial (CPI) e art. 7º (1)(d) do Regulamento sobre a Marca da União Europeia (EUTMR). Exemplos incluem “IMPERIAL” (usado no Centro e Sul de Portugal e na Madeira)

⁸⁵ CARVALHO, Maria Miguel - Marcas de produtos e serviços, *in* COUTO GONÇALVES, Luís (coord). Código da Propriedade Industrial: Código da propriedade industrial anotado, 2021, p.829.

⁸⁶ SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: noções fundamentais, 2019, p.252.

⁸⁷ COUTO GONÇALVES, Luís - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal, 2019, p.212.

ou “FINO” (no Norte, nos Açores e em algumas áreas do Centro de Portugal) para designar cerveja tirada à pressão; no Brasil, o equivalente seria “CHOPE”.

Os sinais usuais se assemelham aos sinais de caráter comum e vulgar na legislação brasileira, com definições que se interconectam. Conforme o Manual de Marcas do INPI Brasil⁸⁸, sinais de caráter vulgar incluem gírias, denominações populares ou familiares que identificam um produto ou serviço. SCHMIDT⁸⁹ esclarece que estes são os sinais informalmente usados pela população, como “motoca” para motos, “grana” para dinheiro ou “rango” para comida.

Já o sinal de caráter comum, embora não corresponda originalmente ao nome ou representação do produto, ou serviço, torna-se consagrado pelo uso corrente para tal finalidade, integrando a linguagem comercial. Por exemplo, “carro” para automóveis ou “caipirinha” para a bebida alcoólica brasileira feita com cachaça.

A proibição do registro desses sinais visa impedir que uma entidade monopolize termos, expressões ou indicações que se tornaram comuns no uso por consumidores e empresas, substituindo as palavras ou termos técnicos originais que designam esses produtos ou serviços.

1.2.3.4. Necessários

Por fim, é importante notar que os sinais necessários têm significados distintos no Brasil e em Portugal.

No Brasil, esses sinais são compostos por termos, expressões nominativas ou elementos figurativos indispensáveis para designar ou representar um produto ou serviço, incluindo seus insumos⁹⁰. Como TINOCO SOARES⁹¹ esclarece, são marcas que representam o verdadeiro nome do produto e estão intrinsecamente ligadas a ele, sendo essenciais para sua identificação. Exemplos incluem “mel” para denotar o alimento produzido pelas


⁸⁸ INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, 5.9.3 Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo.

⁸⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.106.

⁹⁰ INPI/ BR – *cit.*.

⁹¹ TINOCO SOARES, José Carlos - Marcas notoriamente conhecidas-marcas de alto renome vs. diluição, 2010, p.197.

abelhas e “aplicativo” para programas de *software* desenvolvidos para uso em dispositivos móveis, como *smartphones* e *tablets*.

Na legislação de Portugal, conforme estipulado no art. 209 (1) (b), e na União Europeia, conforme o art. 7º (1) e do Regulamento sobre a Marca da União Europeia (EUTMR), os sinais necessários são definidos como aqueles constituídos exclusivamente pela forma ou outra característica ditada pela própria natureza do produto, pela forma ou outra característica essencial para alcançar um resultado técnico, ou pela forma ou outra característica que confere um valor substancial ao produto. Estes sinais, que englobam formas naturais, funcionais ou ornamentais, são considerados insuscetíveis de registro⁹². Essa determinação visa evitar o monopólio sobre características essenciais ou intrínsecas de produtos, como por exemplo , para assinalar pregos, visto que o formato não pode ser dissociado de seu efeito técnico.

1.3. Aquisição do direito da marca

Preenchidos os requisitos estabelecidos em lei, acima citados, e para o fim de assegurar-se a efetiva proteção, a marca deve ser registrada. O registro é uma formalidade legal, que leva a titularidade de uma marca ao conhecimento público.⁹³

Embora o registro de marca seja possível na maioria dos países, seus efeitos variam de acordo com a legislação local de cada um. A aquisição do direito sobre a marca ocorre de maneiras diferentes, dependendo do país, podendo o sistema adotado ser declarativo (*first to use*) ou atributivo (*first to file*).

No entanto, conforme esclarece GAMA CERQUEIRA, esta classificação refere-se aos *efeitos* da proteção legal conferida pelo registro, visto que o registro em si é um ato declarativo e não constitutivo de direito.⁹⁴ Feita essa consideração, serão exploradas as diferenças entre os sistemas declarativo e atributivo.

⁹² COUTO GONÇALVES, Luís - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal, 2019, p.212.

⁹³ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.60.

⁹⁴ GAMA CERQUEIRA, João da - Tratado da propriedade industrial, 1956, p.84-86.

1.3.1. Sistema declarativo (*first to use*)

No modelo *first to use*, igualmente referido como sistema declarativo ou declaratório, o primeiro a utilizar uma marca, mesmo sem registro, é reconhecido pelo Estado como seu proprietário. Nesse contexto, o direito de exclusividade sobre o sinal surge desde que este possua caráter distintivo - sendo essa característica inerente ao sinal ou decorrente de uma significação secundária na mente do consumidor, devido ao seu uso contínuo.⁹⁵

Essa situação permite inclusive a anulação de um registro subsequente feito por outra parte de uma marca idêntica. Dessa forma, o registro atua primariamente como uma confirmação formal da propriedade da marca. Ele é essencial para que o proprietário possa iniciar ações legais visando garantir seu uso exclusivo e proteger-se contra práticas de contrafação.⁹⁶

Assim, o registro é um ato declaratório de direito de propriedade de marca, este adquirido por meio do uso, que é necessário para que o titular possa gozar de seu direito de propriedade.

Este sistema, comumente empregado em países que seguem o *common law*⁹⁷, enfrenta críticas devido à sua informalidade e à insegurança jurídica que impõe aos titulares de marcas. Neste modelo, não existe a possibilidade de consultar um banco de dados centralizado para verificar a existência de usos ou registros anteriores, antes de se investir em uma nova marca. Essa falta de clareza deixa os titulares incertos sobre se são realmente os primeiros a utilizar determinado sinal, sujeitando-os ao risco de serem inesperadamente confrontados pelos direitos de usuários anteriores. Além disso, é essencial que o titular da marca mantenha vigilância constante e reúna provas consistentes do uso da marca para assegurar seus direitos.⁹⁸ Por este motivo, alguns países limitam o prazo durante o qual o usuário anterior de determinada marca pode opor-se ao registro de marca idêntica.⁹⁹

⁹⁵ VICENTE, Dário Moura - A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, 2020, p.62.

⁹⁶ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.61.

⁹⁷ Expressão que se refere à família jurídica originada na Inglaterra e que, pelo processo de colonização, espalhou-se pelos países de língua inglesa, como País de Gales, Irlanda do Norte, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul.

⁹⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli - Marcas: aquisição, uso e extinção de direitos, 2019, p.25.

⁹⁹ GAMA CERQUEIRA, João da - Tratado da propriedade industrial, 1956, p.85-98.

1.3.2. Sistema atributivo (*first to file*)

No sistema *first to file*, igualmente referido como modelo atributivo, os direitos relativos à propriedade da marca são atribuídos a quem primeiro submeter o pedido de registro.¹⁰⁰ Portanto, como norma geral, a prioridade no registro é concedida à entidade que inicialmente realiza o depósito do pedido e o pré-uso não possui relevância jurídica.

O registro de marca é concedido pela administração pública através de um ato unilateral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Neste procedimento, o instituto confere ao titular, que pode ser pessoa física ou jurídica, o direito exclusivo de utilizar um signo distintivo. Esse direito possibilita ao titular usar o signo para identificar produtos ou serviços específicos, excluindo o uso por terceiros.^{101 102}

No entanto, o registro não é obrigatório. Utilizar um sinal não registrado – desde que não infrinja as legislações locais e nem prejudique terceiros – não é ilegal.

Através do registro, o direito de exclusividade é atribuído ao titular no ramo de atividade para qual foi deferida e, como consequência, pode defender sua marca contra a utilização indevida por terceiros, cedê-la, licenciá-la, zelar por sua integridade ou reputação, e facilita a realização de contratos em geral.

O registro assegura ao titular da marca o direito de propriedade e de uso exclusivo dentro do seu segmento mercadológico de atuação,¹⁰³ com duração de 10 anos, contados da data de apresentação do pedido, renováveis indefinidamente por iguais períodos.¹⁰⁴ O registro também facilita a realização de contratos e protege contra atos de pirataria e de concorrência desleal.

¹⁰⁰ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.61.

¹⁰¹ BARONI, Andreza Cristina - A vulgarização da marca: o interesse social nas relações de concorrência e de consumo como fundamento para a desconstituição do direito de exclusividade, 2017, p.36.

¹⁰² Quanto a este ponto COUTO GONÇALVES ensina que “com o registro, a marca torna-se um bem jurídico autonomamente protegido, sendo atribuído ao respectivo titular um direito absoluto. O registro opera, pois o acertamento de um bem incorpóreo, exteriorizado por um facto humano de adoção de sinal distintivo, e culmina um processo completo de constituição de um direito”. In COUTO GONÇALVES, Luís - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal, 2019, p.196.

¹⁰³ Art. 210 (1) do CPI e art. 129 da LPI.

¹⁰⁴ Art. 245 do CPI e art. 144 da LPI.

Este sistema é reputado como o mais seguro, visto que é através do registro que se determina a data precisa do depósito do sinal distintivo, marcando o início da proteção legal.¹⁰⁵

O sistema atributivo é, em regra, adotado por países de *civil law*,¹⁰⁶ incluindo Brasil e Portugal.

A necessidade de combinar as vantagens e suprir as desvantagens dos regimes declaratório e atributivo levou à criação de um sistema misto, que reconhece direitos provenientes tanto do registro como do uso da marca. Em Portugal, o titular de uma marca livre ou não registrada tem o direito de prioridade no registro, podendo reclamar contra o que for requerido por outrem, durante o período de 6 (seis) meses a contar do uso inicial.¹⁰⁷

Quanto a este ponto, COUTO GONÇALVES esclarece que o direito de marca é inexistente fora do registro. Em relação à marca de fato, a única prerrogativa existente é o direito de prioridade para o registro dentro do período de seis meses. Contudo, é válido notar que, embora possa ser protegida além desse prazo, dentro do escopo das normas punitivas da concorrência desleal, o direito de marca não será salvaguardado nessa circunstância.

No Brasil, esta mesma exceção, chamada direito de precedência do registro. Também é prevista na LPI. Neste caso, a pessoa que, de boa-fé, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro¹⁰⁸, devendo, para tanto fundamentar sua reivindicação em sede de oposição ou procedimento de nulidade administrativa (PAN) e fazer prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.

A outra exceção prevista pelos dois países é para as marcas notoriamente conhecidas. Em razão da CUP, gozam de proteção independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil e em Portugal, que na qualidade de signatários da Convenção, se

¹⁰⁵ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.61.

¹⁰⁶ Este sistema deriva da influência que o Direito Romano exerceu sobre os países e colônias da Europa Continental.

¹⁰⁷ (CPI) Art. 213.

¹⁰⁸ (LPI) Art. 129. (...) § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

comprometem a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também signatário.¹⁰⁹

Cumpre mencionar, no entanto, que as demais marcas não registradas, que não se enquadram nas duas exceções mencionadas acima, estejam descobertas de proteção legal. Nestes casos, pode-se recorrer às normas de Concorrência Desleal, previstas tanto no Brasil¹¹⁰, como em Portugal¹¹¹. A concorrência desleal abrange atos desonestos na indústria de forma prolongada, a ponto de se tornar amplamente conhecido como marca.¹¹²

¹⁰⁹ INPI/ BR - Manual de Marcas, 2023, Item 2.4.1 Territorialidade – Marca Notoriamente Conhecida.

¹¹⁰ (LPI) Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.

¹¹¹ (CPI) Artigo 311.º - Concorrência desleal – “1 - Constitui concorrência desleal todo o ato de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade econômica (...)” e seguintes.

¹¹² GAMA CERQUEIRA, João da - Tratado da propriedade industrial, 1956, p.1.278.

2. A MUTABILIDADE DOS SIGNOS

Como visto nos itens anteriores, a distintividade das marcas varia em graus, com algumas marcas sendo altamente distintivas, outras menos e algumas carecendo de distintividade, razão pela qual a lei lhes nega qualquer tipo de proteção.

É importante ressaltar que a distintividade das marcas não permanece inalterada ao longo do tempo. A escala da distintividade não é estática, e sim dinâmica. Não é uma fotografia instantânea e sim um filme que perdura por toda vida da marca. Então pode ser que ela no momento inicial não tenha qualquer distintividade e, com passar do tempo, venha adquirir essa função. Da mesma forma, também pode ocorrer o fenômeno inverso, em que a marca, inicialmente distintiva e registrada, posteriormente se tornou sinônimo do produto ou serviço. Esta dinamicidade da distintividade ocorre devido a um fenômeno social chamado de evolução semiótica da linguagem.¹¹³

A semiótica é a ciência que estuda os signos e o seu processo de significação. Para Charles Sanders Peirce (1839-1917), signo seria toda a coisa que substitui outra, representando-a, para alguém, sob certos aspectos e em certa medida. O campo de estudo da semiótica inclui todas as formas de linguagem (verbal e não verbal) que permitem a comunicação entre indivíduos.¹¹⁴

Signos são, por exemplo: uma fotografia, um desenho, uma estátua, uma cor, um gesto, uma palavra, um ruído, um cheiro, uma carta, um acontecimento, uma música, um olhar, um logotipo, uma marca, uma placa de trânsito, etc.¹¹⁵. De acordo com o contexto em que estão inseridos, sempre se associa a eles alguma significação. Ao criarmos o logotipo de uma marca, esse logo pode passar a ser seu signo, podendo ser associado a ela sempre que visto.

A comunicação das marcas é de dupla via: a marca evoca uma ideia e o consumidor, enquanto destinatário desta – a recebe. Nesse sentido, segundo

¹¹³ DE SOUZA, Rafael Rodrigues. CURY, Eduardo - Análise das causas de perda superveniente da distintividade dos sinais e a possibilidade de extinção da tutela marcaria, 2022.

¹¹⁴ PIGNATARI, Décio - Informação. Linguagem. Comunicação, 1981, p.25).

¹¹⁵ SOUZA, Warley - Semiótica. Disponível em:
<https://brasilecola.uol.com.br/redacao/semiotica.htm>.

José MARTINS¹¹⁶ “a *COCA-COLA* transmite alegria de viver; a *NIKE* o instinto cosmopolita revolucionário; a *CHANEL* a beleza clássica; e a *DURACELL* a energia do líder”.

No entanto, a comunicação se desenvolve e as palavras podem passar a evocar significados diversos de sua etimologia.¹¹⁷ Ronald LANGACKER¹¹⁸ diz que “todas as línguas são o produto de mudanças e continuam a mudar durante todo o tempo em que são faladas”. Assim, nenhuma língua corrente é capaz de evitar sua metamorfose. Esse processo é feito a longo prazo, sendo influenciado pelo seu uso social e coletivo, que ocorrem a partir gírias, regionalismos, neologismos e estrangeirismos, são gradativas e por vezes imperceptíveis num primeiro momento. Isso porque, segundo SAUSSURE¹¹⁹ “o tempo altera todas as coisas; não existe razão para que a língua escape a essa lei universal”.

Essa mutabilidade dos signos linguísticos, todavia, ocorre apenas por meio da massa social - um único indivíduo não é capaz de alterar uma língua. É a interação contínua das palavras pelos seres ao longo do tempo que permite que a língua se modifique incessantemente. Em um mundo repleto de indivíduos, importando e exportando diariamente uma variedade de expressões, ou até mesmo criando e ajustando-as para contextos inesperados, é inevitável que os termos usados para evocar determinados conceitos possam ser modificados.

Novas palavras e significados entram no léxico à medida que os falantes procuram novas maneiras de se expressar.¹²⁰ O próximo passo é a dicionarização da nova ou mutante linguagem, mas até esse ponto percorrem um longo caminho. Estudiosos da língua, como Aldo BIZZOCCHI,¹²¹ doutor em linguística pela USP, estima um tempo de cinco anos para avaliar a palavra nova e concluir se ela não é apenas modismo ou coisa passageira.¹²² Segundo a Academia das Ciências de Lisboa, nos últimos 20 anos cerca de 30 mil vocábulos novos e milhares de

¹¹⁶ MARTINS, José - A natureza emocional da marca: como escolher a imagem que fortalece a sua marca, 1999, p.39.

¹¹⁷ DE SOUZA, Rafael Rodrigues. CURY, Eduardo - Análise das causas de perda superveniente da distintividade dos sinais e a possibilidade de extinção da tutela marcaria, 2022.

¹¹⁸ LANGACKER, Ronald - A linguagem e sua estrutura, 1975, p.185.

¹¹⁹ SAUSSURE, Ferdinand de - Curso de Linguística Geral, 1999, p.91.

¹²⁰ LINFORD, Jake. *A Linguistic Justification for Protecting "Generic" Trademarks*, 2015, p.112.

¹²¹ Fonte: <http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=942>.

¹²² Fonte: <https://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2011/10/dicionarios-registram-palavras-que-foram-incorporadas-nossa-lingua.html>.

significados revistos e melhorados, e finalmente adicionados ao *Dicionário da Língua Portuguesa*.¹²³

O Vocabulário Ortográfico da Academia Brasileira de Letras (ABL) trabalha com 382 mil verbetes, ao passo que o Dicionário da Língua Portuguesa da ABL consta quase a metade, com 200 mil entradas.

O Direito também não escapa dessa mutabilidade. Gilmar MENDES, Inocêncio COELHO e Paulo Gustavo BRANCO¹²⁴ nos ensinam que, em decorrência das mudanças sociais, a Constituição também sofre “mutações constitucionais, que nada mais são do que alterações semânticas dos preceitos da Constituição, em decorrência de modificações no prisma histórico-social ou fático-axiológico em que se concretiza a sua aplicação”, não obstante a inalterabilidade formal do enunciado.

A propriedade intelectual participa ativamente do processo evolutivo da linguagem¹²⁵. A cada dia mais, as marcas internacionais fazem parte das ações diárias da população, que as verbalizam de tal modo que a palavra representa uma ação do cotidiano, ou seja, um verbo, e esse torna-se tão popular que as pessoas nem imaginam ser uma designação de marca. No Brasil é utilizado o verbo “xerocar”, para a ação de fotocopiar, em referência as máquinas de cópias XEROX. Sobre este ponto, segundo WHEELER¹²⁶:

A marca entrou no dicionário de todos. O termo é como um camaleão: o significado pode mudar de acordo com o contexto [...]. A marca se tornou um sinônimo de nome de uma empresa e de sua reputação. As marcas estão gravadas em nossa vida diária, como [...] ‘essa máquina não é uma *BRASTEMP*’. A obra de Andy Warhol e Heide Cody lembra-nos da força sempre presente das marcas como símbolos culturais. Mesmo que não saibam com clareza o que é uma marca, desejam uma.”

Da mesma forma, a marca CAIXA, apesar de possuir baixa distintividade, passou a ser associada imediatamente à *Caixa Geral de Depósitos* pela sociedade portuguesa, em razão de seu uso prolongado e investimentos em publicidade.

¹²³ Dicionário da Língua Portuguesa – Academia das Ciências de Lisboa. <https://dicionario.acad-ciencias.pt/revisto-ampliado-e-aumentado-estas-sao-as-novas-palavras-e-os-novos-significados-do-dlp/>

¹²⁴ MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO; Paulo Gustavo Gonet - Curso de Direito Constitucional, 2009, p.152.

¹²⁵ LANDES, William M.; POSNER, Richard A - *The economic structure of intellectual property law*, 2003, p.169.

¹²⁶ WHEELER, Alina - Design de identidade da marca, 2008, p.12.

É importante mencionar que tanto o *secondary meaning*, como a vulgarização das marcas, o signo em si não sofre mudanças gráficas, e sim de interpretação. Isso porque o que muda é a forma como a expressão é interpretada e o que os produtos ou serviços passam a representar para o público consumidor e para o mercado. O consumidor e o mercado são as peças-chave para averiguar se a marca exerce função distintiva, isto é, se a marca possui capacidade de distinguir objetivamente os produtos ou serviços identificados por ela, afastando o significado intrínseco daqueles e facilitando a percepção de suas qualidades e valores.

Deve-se também esclarecer que os fenômenos em estudo são linguísticos e culturais, podendo variar no tempo e no espaço.

Conforme dispõe o art. 6º *quinquies* (B) da CUP, uma marca pode se vulgarizar em um país e conservar a sua distintividade em outro, levando-se em consideração todas as circunstâncias de fato devem ser levadas em consideração, como tempo de seu uso.

No Brasil, por exemplo, chamam as histórias em quadrinhos de *GIBI*, marca registrada em 1940, para este ramo de publicações, enquanto em Portugal as chamam de “banda desenhada”. O mesmo ocorre com as gomas de mascar, chamadas de *CHICLETS*¹²⁷ no Brasil e de “pastilha elástica” em Portugal. Por outro lado, palavras que adquiririam significado secundário em um país não são conhecidas em outro, haja vista a necessidade de comprovação da associação do signo à sua origem pelo consumidor local.

Quanto à variação territorial, o art. 6º (3) da CUP, determina que as marcas registradas em diferentes países são independentes entre si. Portanto, a análise da distintividade dos fenômenos e o grau de associação feito pelos consumidores deve ser sempre feita à luz do grau de distintividade existente na nação em que se deseja proteger a marca.

¹²⁷ Marca registrada originalmente pela empresa *Adams*.

3. AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE: TEORIA DO *SECONDARY MEANING*

Conforme mencionado anteriormente, a distintividade da marca não deve ser avaliada exclusivamente no momento do depósito ou registro, mas sim durante todo o seu período de utilização. O nível de distintividade pode variar ao longo do tempo, à medida que as marcas se tornam mais comuns ou ganham reconhecimento. Expressões que originalmente não eram distintivas, por vir a se tornar meio do uso, se passarem a ser reconhecidas como marcas e não apenas como palavras genéricas que descrevem o nome do produto, suas características, origem, peso ou data de fabricação.¹²⁸

3.1. Conceito de *Secondary Meaning*

A regra que proíbe a apropriação de elementos não distintivos admite uma exceção, denominada *secondary meaning* ou *acquired distinctiveness*. Esta exceção se aplica a marcas compostas por inicialmente elementos genéricos, que podem estar sujeitos à proteção jurídica quando, no contexto comercial, esses sinais adquiriram uma distintividade efetiva. Com o uso prolongado, tais elementos tornam-se amplamente reconhecidos pelo público, passando a ser percebidos como sinais distintivos.¹²⁹ Essa associação pode ocorrer devido a estímulos ao longo de vários anos, tais como publicidade e outros investimentos, ou por puro pioneirismo no mercado. Isso leva os consumidores a reconhecerem o produto ou serviço como referência para aquele segmento. Exemplos notáveis incluem marcas como *TELEFONICA* (BR), *BANCO DO BRASIL* (BR), *CAIXA* (PT), *KARTING ALMANCIL* (PT), *A CASA DO PÃO DE QUEIJO* (BR), *ATLÉTICO MINEIRO* (BR), *CRUZEIRO ESPORTE CLUBE* (BR), *BELEZA NATURAL* (BR)¹³⁰, *POLVILHO ANTISSÉPTICO* (BR)¹³¹, *ALPAGARTAS* (BR),¹³² *BOOKING.COM* (BR).

Eliane Ribeiro DO PRADO¹³³ explica que o *secondary meaning*, correspondente ao germânico *verkehrsgeltung* e que eficácia distintiva adquirida não segue regras predefinidas, sendo um fenômeno semiológico ligado à

¹²⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli - Marcas: aquisição, uso e extinção de direitos, 2019, p.271-272.

¹²⁹ SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: noções fundamentais, 2019, p.256.

¹³⁰ (TRF-2) Proc. 0009502-37.2013.4.02.5101, caso *Beleza Natural vs. Beleza Natural Zica & Equipe*.

¹³¹ (TRF-2) Apelação Cível n.102.635. ac. 17 out. 1985.

¹³² (TJSP). Apelação Cível n. 82.301-1, 2ª CC, ac. 10 fev. 1987, relator ministro César Peluso.

¹³³ DO PRADO, Elaine Ribeiro - *Secondary Meaning* ou Significação Secundária, 2007, p.1.

perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca. Um exemplo é quando o significado secundário de uma marca prevalece sobre o original, de sentido genérico e já dicionarizado em um idioma. A assimilação produto-marca é resultado da experiência sensorial do consumidor, influenciada por elementos como cores, dizeres e embalagem. Por exemplo, a cor vermelha, inicialmente não distintiva e até irregistrável, mas quando aplicada à sola de um sapato, gera uma associação imediata à grife francesa *CHRISTIAN LOUBOUTIN*.

Existem situações de reconhecimento imediato de sinais que não são compostos por palavras, como a embalagem de batata frita do *McDONALD's* e a garrafa de vidro da *COCA-COLA*, dispensando a necessidade de leitura literal da marca. Essas formas de associação instantânea, que vinculam prontamente um produto à mente do consumidor, são o que torna o produto distintivo de maneira eficaz. Isso ocorre através do atalho mnemônico de elementos simbólicos, refletindo o instituto da aquisição de significação derivada.¹³⁴

Portanto, em tese, esse fenômeno pode ocorrer com diversos tipos de sinais graficamente representáveis originalmente desprovidos de distintividade, sejam eles sinais nominativos, figurativos, mistos, tridimensionais, olfativos, de cor, entre outros, desde que não sejam proibidos por seu ordenamento jurídico. Marcas arbitrárias ou fantasiosas como *XEROX* ou *YAHOO!* não precisam desenvolver significado secundário; tais termos identificam a fonte desde o início (ou seja, são inerentemente distintivos).¹³⁵

COUTO GONCALVES¹³⁶ explica que o *secondary meaning* refere-se ao fenômeno particular em que um sinal, originalmente desprovido de capacidade distintiva, se torna um identificador reconhecido de produtos ou serviços no mercado econômico. Por conta do uso contínuo e de mutações semânticas ou simbólicas, o sinal adquire um significado secundário, para além da semântica original.

Nas palavras de Lélío Denicoli SCHMIDT,¹³⁷ *secondary meaning* é:

¹³⁴ DO PRADO, Elaine Ribeiro - *Secondary Meaning ou Significação Secundária*, 2007, p.1.

¹³⁵ DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - *Confronting the genericism conundrum*, 2006, p.1.791.

¹³⁶ COUTO GONÇALVES, Luís - *O uso da marca*, 2010, p.386 e INPI/ PT - *Guidelines de Exame – Motivos Absolutos e Relativos de Recusa de Registo de Marcas*, 2022, p.69.

¹³⁷ SCHMIDT, Lélío Denicoli - *A distintividade das marcas*, 2013, p.127.

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”.

Segundo CABRAL & FIDALGO,¹³⁸ o sinal, pela intensidade do uso do que é realizado, passa a ser entendido pelos consumidores como uma indicação de origem empresarial dos produtos ou serviços que assinala, sendo que o seu significado originário (*primary meaning*), embora não desaparecendo, passa a ter uma dimensão secundária aos olhos do círculo dos consumidores do produto em causa.

Ana Maria SILVA,¹³⁹ por sua vez, explica que, por meio da efetiva utilização do sinal indistintivo no mercado, este pode transformar-se em uma referência capaz de permitir ao consumidor associar esses bens ou serviços a uma origem específica, cumprindo, desse modo, a função distintiva da marca.

Conforme ensina REMÉDIO MARQUES¹⁴⁰, o *secondary meaning* representa uma “mutação semântico-significativa” do sinal distintivo na percepção dos consumidores, tornando-se assim uma marca válida.

É importante ressaltar que o novo sentido que essas palavras adquiriram ao longo do tempo, ao serem utilizadas como marcas, pode ser objeto de proteção exclusiva, desde que essa proteção esteja restrita ao contexto marcário e não impeça seu uso de forma genérica, quando se referem a palavras essenciais para a comunicação comum entre as pessoas. O contexto em que as palavras são empregadas determinará se estão sendo usadas como marca ou de maneira genérica.

¹³⁸ CABRAL, João Pereira; FIDALGO, João Pereira - Anotação ao acórdão do Tribunal da relação de Lisboa sobre o carácter distintivo das marcas e a aquisição de distintividade superveniente (*Secondary Meaning*): Caso marca “Colormix”, 2018, p.470.

¹³⁹ SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional, in COUTO GONÇALVES, Luís (coord.). Código da Propriedade Industrial: Código da propriedade industrial anotado, 2021, p.910.

¹⁴⁰ REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes - Registro de marca e secondary meaning - O Caso O Licor de Portugal: Comentário às Decisões do Tribunal da Propriedade Intelectual, de 3 jun. 2015. Proc. n. 108/14.5YHLSB, e da Relação de Lisboa, de 9 dez. 2015, 2015, p.489.

De acordo com FERNÁNDEZ-NÓVOA,¹⁴¹ o princípio da distintividade superveniente do sinal, apesar de parecer paradoxal inicialmente, é indubitavelmente congruente com a natureza peculiar das marcas. Isso se deve ao fato de que a culminação do processo de formação da marca ocorre quando o público associa o sinal à origem empresarial dos produtos ou serviços.

Contudo, a ocorrência da significação secundária é restrita a signos usuais que já possuem um significado original. Por essa razão, termos estritamente genéricos não se beneficiam desse fenômeno, pois isso exigiria a anulação do seu significado original, fazendo com que este se torne de propriedade exclusiva¹⁴². Assim, a palavra 'água' não pode ser registrada como marca para bebidas, mas *ÁGUA DAS PEDRAS* pode ser. Portanto, palavras denotativas, ou seja, utilizadas em seu sentido literal conforme o significado dicionário, não são passíveis de proteção legal via significado secundário. Isso difere de palavras com um sentido mais conotativo, cuja intenção é transmitir uma mensagem de forma implícita, além do sentido literal do dicionário. Um exemplo é *CHINA IN BOX*, usado para a oferta de comida chinesa.

O termo *secondary meaning* tem suas raízes nos países de tradição consuetudinária, os quais foram os primeiros a reconhecer esse fenômeno, onde a evidência do uso efetivo e da distintividade obtida junto ao público consumidor é um requisito fundamental para a proteção da marca. Tal abordagem difere dos países que seguem a tradição *civil law*, como o Brasil e Portugal, onde a proteção da marca é adquirida por meio do registro.¹⁴³ No entanto, será observado ao longo deste trabalho que nada impede que o *secondary meaning* seja aplicado em países que adotam o sistema atributivo, nos quais o registro de uma marca é constitutivo de direito de propriedade.

DESAI & RIERSON¹⁴⁴ entendem que o termo “significado secundário” é um pouco equivocado, pois se diz que um termo adquiriu um significado secundário quando seu significado primário ganha uma função identificadora na mente do público consumidor.

¹⁴¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos - Fundamentos sobre derecho de marcas, 1984, p.203.

¹⁴² DO PRADO, Elaine Ribeiro - Secondary Meaning ou Significação Secundária, 2007, p.2.

¹⁴³ FRANÇA, Luiz Carlos Malheiros - Breves Anotações Sobre Secondary Meaning e Degeneração De Marcas, 2019, p.151.

¹⁴⁴ DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - *Confronting the genericism conundrum*, 2006, p.1.808.

Ainda quanto à doutrina norte-americana, existem dois entendimentos distintos sobre a aquisição de significado secundário. Por um lado, uma corrente mais conservadora sustenta que um termo genérico ou funcional, mesmo atuando como um identificador de origem, não pode ser protegido como marca. Assim, nesses casos, afirma-se que o termo adquiriu apenas um significado secundário “de fato”, o qual, legalmente, equivale à ausência de significado secundário.¹⁴⁵ Nestes casos, as marcas que supostamente adquiriram a função marcária devem ser tuteladas tutelado através da aplicação de regras sobre concorrência desleal (*rectius passing off*), mas não da proteção atribuída pelo direito de marcas.¹⁴⁶

Por outro lado, outra corrente mais moderna e afiliada à legislação¹⁴⁷, argumenta que, se uma marca pode evoluir de arbitrária ou fantasiosa para genérica, perdendo seu direito ao uso exclusivo por tornar-se sinônimo do produto ou serviço, ela também deveria poder fazer o caminho inverso. Isso significa que, se funcionar como marca na percepção do público consumidor, indicando a fonte do bem comercializado, o termo genérico, originalmente sem distintividade, pode, de fato, ser passível de registro.¹⁴⁸

3.2. Previsão em tratados internacionais

Antes de analisarmos a previsão do *secondary meaning* nos ordenamentos jurídicos em foco, é crucial situar que Portugal, Brasil e a maioria dos países da União Europeia - com exceção da Dinamarca - são signatários da Convenção da União de Paris (CUP), datada de 20 de março de 1883. Este é o tratado pioneiro e o mais antigo no campo dos Direitos da Propriedade Intelectual. Atualmente, a Convenção de Paris é respaldada por 176 Estados-

¹⁴⁵ PALLADINO (2002, p.857), PALLADINO (1986, p.394) e DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - *Confronting the genericism conundrum*, 2006, p.1.830.

¹⁴⁶ LEVY, Marc C - *From Genericism to Trademark Significance: Deconstructing the De Facto Secondary Meaning Doctrine*, 2005, p.1.197.

¹⁴⁷ Embora o *Lanham Act* não defina explicitamente o significado secundário, ele o menciona. Em contraste, o *Restatement (Third) of Unfair Competition* oferece uma definição clara: uma marca adquire significado secundário quando, "como resultado de seu uso, potenciais compradores começam a percebê-la como uma designação" que identifica o bem ou serviço (§13). A maioria dos detalhes e testes para a distintividade de uma marca, assim como para sua funcionalidade e uso, são derivados de casos judiciais, e não diretamente da legislação.

¹⁴⁸ DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - *Confronting the genericism conundrum*, 2006, p.1.830.

membros e instituiu um padrão uniforme para a proteção da Propriedade Industrial entre seus participantes.

A aquisição de distintividade é abordada na Convenção no art. 6º *quinquies* que trata do princípio *telle quelle*. Este princípio estabelece que uma marca registrada no país de origem será protegida nos demais países da União exatamente como foi concedida no país de origem. No entanto, esse registro pode ser recusado ou invalidado caso prejudique direitos de terceiros ou se a marca for desprovida de distintividade. Especificamente sobre este último ponto, a C.1) esclarece que:

(CUP) 1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

Portanto, a avaliação do caráter distintivo não deve se basear nas linhas habituais de distintividade intrínseca, mas sim na distintividade extrínseca, considerando as “circunstâncias de fato”, como por exemplo, a “duração de uso da marca”.

Segundo SCHMIDT, tal dispositivo determina que a análise de distintividade não deve se limitar ao aspecto abstrato da formação etimológica da palavra, mas deve levar em conta também as percepções concretas geradas por seu uso no mercado.¹⁴⁹

Os países abordados neste estudo são signatários do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS/ADPIC), um pacto internacional administrado pela Organização Mundial do Comércio (OMC). O TRIPS estabelece padrões mínimos de proteção que os países ratificantes devem observar em suas legislações internas em relação à propriedade intelectual, com o objetivo de promover uma abordagem semelhante entre as nações quanto à proteção desses direitos. Ele incorpora os principais dispositivos substantivos da Convenção de Paris e da Convenção de Berna, ambos negociados no âmbito da OMPI.¹⁵⁰

¹⁴⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli - Marcas: aquisição, uso e extinção de direitos, 2019, p.272.

¹⁵⁰ BRASIL, Ministério das Relações Exteriores. Acordo TRIPS: um panorama. Disponível em: [https://www.gov.br/mre/pt-br/delbrasomc/brasil-e-a-omc/acordo-trips#:~:text=O%20Acordo%20sobre%20Aspectos%20dos,circuitos%20integrados%20e%20informa%C3%A7%C3%A3o%20confidencial](https://www.gov.br/mre/pt-br/delbrasomc/brasil-e-a-omc/acordo-trips#:~:text=O%20Acordo%20sobre%20Aspectos%20dos,circuitos%20integrados%20e%20informa%C3%A7%C3%A3o%20confidencial.). Publicado em 23/01/2023.

No que diz respeito ao conceito de *secondary meaning*, o art. 15 do TRIPS define o que pode constituir uma marca e ser objeto de proteção. No seu item 1, menciona-se também a possibilidade aquisição de distintividade pelo uso. Já o item 2 faz uma conexão com a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP).

(TRIPS) Artigo 15 – Objeto da Proteção

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

2. O parágrafo 1 não deverá ser entendido como impedindo um Membro de negar o registro de uma marca por outros motivos, desde que não derroguem as disposições da Convenção de Paris (1967).

Em seguida, serão examinadas se as legislações mencionadas foram efetivamente incorporadas pelos ordenamentos jurídicos em estudo.

3.3. União Europeia

A falta de caráter distintivo de um sinal, que constitui motivo para indeferimento de um pedido de registro ou perda do direito marcário, não constitui obstáculo intransponível no direito marcário da UE.

3.3.1. Previsão legal

O art. 3º (3) da Diretiva 89/104/CEE¹⁵¹, 21 de dezembro de 1988, que harmonizou as legislações dos Estados-membros da União Europeia em matéria

¹⁵¹ (Diretiva 89/104/CEE) Art. 3º - Motivos de recusa ou de nulidade

1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos: (...)

b) As marcas desprovidas de caráter distintivo;

c) As marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

d) As marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio; (...)

de marcas, estabeleceu que a aquisição de significado secundário de uma marca pode emergir em duas situações distintas: antes ou depois do registro.¹⁵²

Assim, foi imposta aos Estados-membros a permissão do registro de sinais inicialmente desprovidos de carácter distintivo, caso o fenómeno ocorresse antes do pedido de registro. No entanto, o mesmo não ocorreu para os casos de aquisição de carácter distintivo posterior ao pedido de registro ou registro, hipótese em que o legislador apenas propôs esse princípio.¹⁵³

A Diretiva (EU) vigente, 2015/2436, de 16 dez. 2015 (DHM), que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, alterou ligeiramente o entendimento do art. 3º da Diretiva 89/104/CEE,¹⁵⁴ passando a eliminar qualquer distinção quanto ao momento da aquisição do carácter distintivo pelo uso, podendo assim, beneficiar pedidos de registro e registros concedidos.

O Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (EUTMR), prevê em seu art. 7. (3)¹⁵⁵ que o uso do sinal pode sanar a ausência de distintividade.

De forma similar, o art. 59 (2) da EUTMR prevê que uma marca não distintiva, na acepção do art. 7 (1)(b), (c) ou (d), não pode ser declarada nula se,

3. Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.º 1, alínea b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.

¹⁵² COUTO GONÇALVES, Luís - O uso da marca, 2010, p.387.

¹⁵³ COUTO GONÇALVES, Luís - *cit.*, p.388.

¹⁵⁴ (DHM) Artigo 4.o - Motivos absolutos de recusa ou de nulidade. (...)

4. Não será recusado o registo de uma marca nos termos do n.º 1, alíneas b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo, na sequência do uso que dela for feito, a marca tiver adquirido carácter distintivo. Pelos mesmos motivos, a marca não será declarada nula se, antes da data do pedido de declaração de nulidade, na sequência do uso que dela for feito a marca tiver adquirido carácter distintivo.

¹⁵⁵ (EUTMR) Artigo 7.o - Motivos absolutos de recusa

1. É recusado o registo: (...)

b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;

d) De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio; (...)

3. As alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.

em consequência do uso que dele foi feito, adquiriu após o registro um caráter distintivo em relação aos produtos ou serviços para os quais está registrada.

Segundo o TJUE, ao exame de aptidão de um sinal para obter proteção e constituir marca deve, também, “tomar em consideração circunstâncias de facto de diversa índole, conforme se depreende, claramente, da natureza imperativa da disposição do art. 6º *quinquies* (C.1), da Convenção de Paris”.¹⁵⁶

Segundo o *Trade Mark Guidelines*, disponibilizado pela EUIPO¹⁵⁷, a aquisição de caráter distintivo por meio do uso implica que, mesmo que o sinal inicialmente careça de distintividade intrínseca em relação aos produtos e serviços reivindicados, uma parcela significativa do público pertinente, devido ao seu uso no mercado, passou a reconhecê-lo como identificador dos produtos e serviços mencionados na solicitação do EUTMR, associando-os a uma empresa específica. Dessa forma, o sinal se torna capaz de diferenciar-se dos produtos e serviços de outras empresas, sendo percebido como originado de uma empresa específica. Assim, um sinal que originalmente não poderia ser registrado devido à falta de distintividade, ou por ser descritivo ou conter indicações de uso comum na linguagem cotidiana, pode adquirir um novo significado. Sua conotação passa a permitir que ele supere os fundamentos absolutos de recusa de registro, conforme estabelecido nos artigos 7(1)(b), (c) ou (d) do EUTMR.¹⁵⁸

No entanto, a apreciação do *secondary meaning* não ocorrerá de ofício. O Escritório só examinará essa matéria mediante solicitação do requerente da marca comunitária¹⁵⁹, alegando que o pedido de registro adquiriu caráter distintivo em decorrência do uso, nos termos do art. 7 (3), do Regulamento (UE) 2017/1001, bem como indicando se esta reivindicação é apresentada a título principal ou subsidiário.¹⁶⁰

¹⁵⁶ (TJUE), processo n.º C-363/99, ac. de 12 fev. 2004, caso *Postkantoor, Koninklijke KPN Nederland NV vs. Benelux-Merkenbure*.

¹⁵⁷ EUIPO a partir de 23 mar. 2016. Anteriormente, sua denominação era IHMI.

¹⁵⁸ EUIPO - *Trade Marks Guidelines*, 2023, Parte B, seção 4, cap.14. disponível em: *Chapter 14 Acquired distinctiveness through use* (Article 7(3) EUTMR) e EUIPO – cit. Item 1, Introdução, disponível em: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2045092/trade-mark-guidelines/1-introduction>.

¹⁵⁹ (TGUE) processo T-247/01, ac. de 12 dez. 2002, caso *eCopy vs. IHMI* (EU:T:2002:319) §47, disponível em <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=en&num=T-247/01&jur=T>.

¹⁶⁰ Regra disposta no art. 2 (2) da EUTMR, que também esta reivindicação pode também ser apresentada no prazo referido no art. 42 (2), in finis da mesma norma (REMUE), verbis: Artigo 42.o Exame dos motivos absolutos de recusa (...) 2. O pedido só pode ser recusado depois de

Se o *secondary meaning* for o argumento principal, o Escritório emite uma decisão única sobre a distintividade inerente da marca ou, na ausência desta, sobre a distintividade adquirida pelo uso.

A alegação subsidiária, por sua vez, resulta em duas decisões separadas: uma sobre a distintividade inerente e, se necessário, uma sobre a distintividade adquirida pelo uso. Ambas as alegações podem ser feitas com o pedido inicial ou em resposta à primeira objeção do examinador, mas não em sede de recurso. Se a alegação subsidiária for válida, o examinador decide sobre a distintividade inerente e permite um recurso separado (art. 66 (2) do EUTMR). Após a decisão parcial tornar-se definitiva, o exame da alegação de distintividade adquirida pelo uso continua, com prazo para apresentação de provas correspondentes.¹⁶¹

3.3.2. Tratamento jurisprudencial

Assim, verifica-se que a distintividade, condição essencial para a existência de uma marca, pode ser adquirida pelo uso na União Europeia. No entanto, é particularmente difícil demonstrar perante seus tribunais, ainda mais no caso das marcas comunitárias.

3.3.2.1. Provas da aquisição de distintividade

Para que seja reconhecida a distintividade adquirida, são considerados fatores como a participação de mercado, o uso intensivo e duradouro da marca, investimentos em sua promoção e a identificação pelo público. O art. 97 da EUTMR oferece orientações sobre meios de obtenção de evidências em processos perante o Escritório, incluindo brochuras de vendas, catálogos, listas de preços, faturas e relatórios anuais. Além disso, dados de faturamento, investimentos em publicidade com seus respectivos relatórios, anúncios são relevantes, destacando sua intensidade e alcance. Pesquisas realizadas com clientes e/ou no mercado, assim como declarações juramentadas, também desempenham um papel crucial no processo de demonstração de distintividade

ter sido dada ao requerente a possibilidade de o retirar ou modificar, ou de apresentar as suas observações. Para o efeito, o Instituto comunica ao requerente os motivos de recusa do registo, concedendo-lhe um prazo para retirar ou alterar o pedido ou para apresentar as suas observações. Se o requerente não apresentar uma solução para obviar aos motivos de recusa do registo, o Instituto recusa o registo no todo ou em parte.

¹⁶¹ EUIPO - *Trade Marks Guidelines*, 2023, Part B Examination; Section 4 Absolute Grounds of Refusal; Chapter 14 Acquired distinctiveness through use (Article 7(3) EUTMR); 2 Requests.

adquirida por uma marca ao longo do tempo.¹⁶² Jurisprudências fornecem diretrizes adicionais sobre a análise de distintividade adquirida.¹⁶³

Yan BASIRE¹⁶⁴ destaca que as autoridades na UE distinguem duas categorias de provas: evidência direta, como participação de mercado, pesquisas e declarações de associações profissionais, e evidência secundária, incluindo volumes de vendas e investimentos promocionais. Ambos os tipos contribuem para provar a distintividade adquirida por uso, sendo necessário considerar todas as informações fornecidas, desde que estejam relacionadas à marca contestada e sejam suficientes em termos territoriais.

3.3.3.2. A natureza do sinal

Conforme estabelecido pela jurisprudência do TJUE, a comprovação da aquisição de distintividade pelo uso deve envolver o “uso da marca como marca”, ou seja, evidências relacionadas à associação do sinal à empresa que o emprega, permitindo a diferenciação clara de produtos ou serviços de diferentes origens. As provas que não tenham finalidade de identificação, como o uso do sinal como nome empresarial;¹⁶⁵ denominação social, o nome comercial;¹⁶⁶ usos descritivos; usos estilísticos ou ornamentais¹⁶⁷, serão ignoradas pelos tribunais.

Entretanto, o caso *BET365 de Group Limited vs. EUIPO (Hansen)* indicou uma interpretação mais flexível desse entendimento. Nesse caso, o TJUE

¹⁶² EUIPO - *Trade Marks Guidelines*, 2023, Chapter 14 *Acquired distinctiveness through use* (Article 7(3) EUTMR); Part B Examination; Section 4 *Absolute Grounds of Refusal*; 8 *Assessment of the Evidence*.

¹⁶³ Conforme decidido pelo TJUE nos processos apensos C-108/97 e C-109/97, ac. de 04 mai. 1999, caso *Windsurfing Chiem-see Produktions*, §51 e 52, disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0108>, *a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o produto como proveniente de uma empresa determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais*

¹⁶⁴ BASIRE, Yann - *Acquiring distinctiveness through use of the use trade mark*, 2020, p.2.

¹⁶⁵ (TGUE) processo T-633/13, ac. de 23 set. 2015, caso *Reed Exhibitions Ltda vs. IHMI*, pedido de marca nominativa *Infosecurity* (EU:T:2015:674) §75 e 87: ‘*the initial evidence did not establish, in accordance with the case-law, use of the mark as a trade mark, since the term ‘infosecurity’ appeared to be used more as a company name*’.

¹⁶⁶ (TGUE) processo T-183/08, ac. de 13 mai. 2009, caso *Schuhpark Fascies GmbH vs. IHMI*, (EU:T:2009:156), §32, disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-183/08>.

¹⁶⁷ (TGUE), processo T-137/08, ac. de 28 out.2009, caso *BCS Ap vs. EUIPO, Deere (Combination of the colours green and yellow)*, (EU:T:2009:417), §37, disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-137/08>; (TGUE) processo T-474/12, ac. de 25 set. 2014, caso *Giorgio Giorgis vs. IHMI, Comigel*, (EU:T:2014:813) §57, disponível em <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-474/12&language=PT>.

reconheceu que o nome de domínio *www.bet365.com* poderia ser relevante para demonstrar a aquisição de distintividade pelo uso da marca *BET365*, Classe 41, para serviços de aposta¹⁶⁸. Isso evidenciou que o site era um canal significativo e amplamente reconhecido pelos consumidores em conexão com os serviços do titular. Assim, nome de domínio, sinais ou nomes de empresas também podem ser usados como prova da aquisição de distintividade de uma marca pelo uso, desde que sejam percebidos como marcas pelo consumidor.

3.3.3.3. A forma do uso do sinal

A distintividade adquirida deve ser demonstrada em relação ao sinal solicitado. A evidência deve mostrar exemplos de como a marca é efetivamente utilizada, por exemplo, através de brochuras, embalagens, amostras dos produtos, etc.¹⁶⁹ Além disso, conforme esclarecido pelo TJUE, o uso do sinal pode ser demonstrado como parte de uma marca registrada ou uma marca separada em combinação com outras marcas, desde que seja capaz de identificar produtos ou serviços por conta própria, independentemente da presença de outros sinais.¹⁷⁰

Evidências que apresentem o sinal sendo utilizado de forma modificada serão aceitas, desde que as alterações sejam mínimas¹⁷¹, conforme depreende-se do art. 7 (3) do EUTMR, em combinação com o art. 18 (1) ¹⁷² do mesmo

¹⁶⁸ “a utilização da marca contestada como nome de domínio Internet poderia constituir uma utilização da marca «enquanto marca». Tudo depende, com efeito, dos documentos e das informações apresentadas a este respeito e da prova que permitirem fazer para apreciar a percepção que o público pertinente tem quando vê ou utiliza os elementos «bet365» ou «bet365.com» no âmbito da utilização da Internet”, *in* (TGUE) processo T-304/16, ac. de 14 dez. 2017, *caso bet365 Group Limited vs. EUIPO*, Hansen, (EU:T:2017:912) §43, <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-304/16&language=EN>.

¹⁶⁹ EUIPO - *Trade Marks Guidelines*, 2023, Chapter 14 *Acquired distinctiveness through use* (Article 7(3) EUTMR); Part B Examination; Section 4 Absolute Grounds of Refusal; 8.5 Manner of use.

¹⁷⁰ (TJUE) processo C-215/14, ac. de 16 set. 2015, *Société de Produits Nestlé vs. Cadbury UK Lda*, (EU:C:2015:604), §65, disponível em <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&T,F&num=C-215/14>; e processo C-353/03, ac. de 07 jul. 2005, *Société de Produits Nestlé vs. Marte Reino Unido Ltd* (EU:C:2005:432) §26 a 30, disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=59884&doclang=en>. Além disso, nesse sentido, 07/07/2005, C-353/03, *Have a break*, EU:C:2005:432; 30/09/2009, T-75/08, EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, T-137/08, *Green/Yellow*, EU:T:2009:417, § 27 e 46.

¹⁷¹ (TGUE) processo T-307/17, ac. de 19 jun. 2019, *caso device of three parallel stripes, Adidas AG (apoiada por Marques e Shoe Branding Europe BVBA) vs. EUIPO* (EU:T:2019:427) § 62, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0307>.

¹⁷² (EUTMR) Art. 18 (1) (...) - É igualmente considerado «utilização», na aceção do primeiro parágrafo: A) A utilização da marca da UE sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada, independentemente de a marca na forma utilizada estar também registada em nome do titular;

regulamento. As variações podem ser acrescentadas ao sinal para que este se adapte às exigências de promoção e à forma utilizada no comércio.¹⁷³ Tal exigência é análoga às de verificação da utilização séria de uma marca.¹⁷⁴ No entanto, de acordo com o Tribunal, quando um sinal é simples, uma pequena variação é suficiente para implicar uma alteração significativa das características da marca.¹⁷⁵

3.3.3.4. O escopo territorial do sinal

A aquisição de distintividade através do uso de uma marca da UE implica que uma parte significativa do público associará o produto à marca, identificando-o como proveniente de uma empresa específica. Em conformidade com o art. 7 (2) da EUTMR, o TJUE tem exigido a apresentação de provas da aquisição de distintividade por uso em todos os Estados-membros ou nas partes da União onde a distintividade inicialmente era ausente.¹⁷⁶

Embora a aquisição de distintividade por meio do uso precise ser demonstrada em todos os Estados-membros, não é necessário fornecer evidências separadas para cada um. Algumas evidências podem ser relevantes para diversos membros ou para a União como um todo, especialmente quando

¹⁷³ (TJUE) processo C-553/11, ac. de 25 out. 2012, caso *Bernhard Rintisch vs. Klaus Eder*, (EU:C:2012:671) §21, disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-553/11&language=EN>; e (TJUE) processo C-252/12, ac. de 18 jul. 2013, *Specsavers International Healthcare e outros vs. Court of Appeal* (EU:C:2013:497) §29, disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-252/12&language=EN>.

¹⁷⁴ (TGUE) processo T-307/17, ac. de 19 jun. 2019, caso *Adidas AG (apoiada por Marques e Shoe Branding Europe BVBA) vs. EUIPO* (EU:T:2019:427) disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0307>, (TJUE) processo C-12/12, ac. de 18 abr. 2013, caso *Colloseum Holding AG vs. Levi Strauss & Co* (EU:C:2013:253) disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0012_SUM; e por analogia, conclusões da advogada-geral J. Kokott no processo C-353/03, ac. de 07 jul. 2005, *Société de Produits Nestlé vs. Marte Reino Unido Ltd* (EU:C:2005:432) §24.

¹⁷⁵ (TGUE) processo T-307/17, ac. de 19 jun. 2019, caso *Adidas AG (apoiada por Marques e Shoe Branding Europe BVBA) vs. EUIPO* (EU:T:2019:427) disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0307> §70.

¹⁷⁶ (TJUE) processo C-25/05 P, ac. de 22 jun. 2006, caso *August Storck KG vs. IHMI* (EU:C:2006:422), §83, disponível em <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-25/05>; (TGUE) processo T-338/11, ac. de 21 nov. 2012, caso *Getty Images (US) Inc vs. IHMI (Photos.com)* (EU:T:2012:614), §40 e 57, disponível em <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-338/11&language=PT>; (TGUE) processo T-72/11, ac. de 13 set. 2012, caso *Sogepi Consulting y Publicidad SL vs. IHMI, pedido de marca cumunitária Espetec* (EU:T:2012:424) §62; (TGUE) processo T-409/10, ac. de 22 mar. 2013, caso *Bottega Veneta International Sàrl vs. IHMI* (EU:T:2013:148) §100, disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-409/10&language=EN>.

um operador econômico trata vários Estados-membros como um mercado nacional único em sua rede de distribuição e estratégias de marketing.¹⁷⁷

A proximidade geográfica, cultural ou linguística entre dois Estados-membros pode criar uma situação semelhante, onde o público relevante em um país tem conhecimento suficiente dos produtos ou serviços do mercado do outro.¹⁷⁸ As Diretrizes de Exame de Marcas do EUIPO também mencionam essa avaliação por meio de extrapolação,¹⁷⁹ indicando que ela é possível quando o mercado em questão é homogêneo em termos de condições de mercado e padrões de consumo, e quando são fornecidas evidências de uso no território em questão.¹⁸⁰

Recentemente, o Tribunal Geral afirmou que a falta de uma loja física em um Estado-membro não impede que o público relevante se familiarize e reconheça uma marca. Evidências podem incluir a visualização do sinal em sites, mídias sociais, catálogos eletrônicos, folhetos, publicidade online de figuras conhecidas global ou localmente, ou em lojas em áreas turísticas centrais e populares de cidades e aeroportos.¹⁸¹

3.4. Portugal

A consagração legal em Portugal da aquisição de caráter distintivo dos sinais pelo uso ocorreu em razão das diretrizes obrigatórias da Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988, cujo objetivo era a uniformização jurídica da legislação dos Estados-membros no que diz respeito a marcas, bem como em razão do Regulamento sobre a Marca Comunitária (EUTMR).

¹⁷⁷ (TJUE) processos C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P, ac. de 25 jul. 2018, *Société des produits Nestlé SA vs. Mondelez UK Holdings & Services Ltd.* (EU:C:2018:596), §79, §80 e §81 disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0084>.

¹⁷⁸ *Ibid* §82.

¹⁷⁹ EUIPO - *Trade Marks Guidelines*, 2023, Part B, sec. 4, Cap. 14, Sec 6.3, disponível em <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/1950855/trade-mark-guidelines/6-3-acquired-distinctiveness-throughout-the-eu>.

¹⁸⁰ Já decidiram dessa forma em: (TGUE) processo T-411/14, ac. de 24 fev. 2016, caso *The Coca-Cola Company vs. IHMI (Shape of a bottle with contours without flutes)* (EU:T:2016:94) § 39 e 80, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:62014TJ0411>; e (TJUE) processo T-304/16, ac. de 14 dez. 2017, caso *bet365 Group Limited vs. EUIPO*, Hansen, (EU:T:2017:912) §29.

¹⁸¹ (TGUE) processo T-275/21, ac. de 19 out. 2022, caso *Louis Vuitton Malletier vs. EUIPO - Norbert Wisniewski*, (EU:T:2021:C 263:46), §88, disponível em <https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/49eea2dd-dd75-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-pt>.

3.4.1 Previsão legal

Desde o CPI/95, tornou-se possível, no momento do registro, verificar se um sinal, inicialmente descritivo, usual ou constituído exclusivamente por características dos produtos ou serviços ou por sinais que tenham se tornado usuais na linguagem corrente ou hábitos do comércio, adquiriu capacidade distintiva em decorrência de seu uso. Em caso positivo, justifica-se o seu registro, conforme enunciavam o art. 166 (2)¹⁸², e o art. 188 (3)¹⁸³. Essas exceções representam a consagração, pela primeira vez no direito português de fonte interna, da relevância jurídica da aquisição de eficácia distintiva pelo uso de sinais como marca no mercado.¹⁸⁴

Quanto aos sinais suscetíveis de sofrer esse fenômeno, de acordo com o CPI/95, a aquisição de caráter distintivo pelo uso não poderá ocorrer para os sinais constituídos exclusivamente na forma necessária dos produtos, na forma funcional dos mesmos, ou em uma forma que lhes confira valor substancial, assim como para sinais constituídos unicamente por uma cor. Segundo REMÉDIO MARQUES, os sinais constituídos por uma única cor devem ser privados de *secondary meaning* pois possuem uma “ausência de distintividade abstrata”.¹⁸⁵

Posteriormente, o CPI/03 ganhou dispositivos correspondentes às normas supracitadas, a saber, os arts. 223 (2) e 238 (3). Além disso, inovou ao permitir, em seu art. 265 (2)¹⁸⁶, a invocação do *secondary meaning* para a convalidação de uma marca registrada. Essa novidade ocorreu em decorrência da obrigatoriedade de transposição das normas do EUTMR, que, em seu art. 59 (2), apresenta previsão idêntica.

¹⁸² (CPI/95) Artigo 166.º - Exceções. 2 - Os elementos genéricos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, exceto quando na prática comercial os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva.

¹⁸³ (CPI/95) Artigo 188.º - Fundamentos de recusa do registo. 3 - Não será recusado o registo de uma marca constituída exclusivamente por sinais ou indicações referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 166.º se esta tiver adquirido carácter distintivo.

¹⁸⁴ SILVA, Ana Maria Pereira da - A relevância dos fenómenos da aquisição de carácter distintivo dos sinais pelo uso e da perda de carácter distintivo das marcas no direito português, 2003, p.14.

¹⁸⁵ REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes - Registo de marca e *secondary meaning* - O Caso O Licor de Portugal: Comentário às Decisões do Tribunal da Propriedade Intelectual, de 3 jun. 2015. Proc. n. 108/14.5YHLSB, e da Relação de Lisboa, de 9 dez. 2015, 2015, p.500.

¹⁸⁶ (CPI/03) Artigo 265. Nulidade (...) 2. É aplicável às ações de nulidade, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 3 do artigo 238.º.

O Dec. Lei n.º 110/2018, de 10 dez, aprovou um novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943 e praticamente não alterou os textos que vinham desde o do CPI/95 no que tange ao registro de marcas que tenham adquirido caráter distintivo, senão veja:

(CPI/18) Artigo 209.º - Exceções

1 - Não satisfazem as condições do artigo anterior:

a) As marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo;

b) Os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza do produto, pela

forma ou por outra característica do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma ou por outra característica que confira um valor substancial ao produto;

c) Os sinais constituídos, exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

d) As marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio.

2 - Os elementos genéricos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente, exceto quando, na prática comercial, **os sinais tiverem adquirido eficácia distintiva**. (*grifo nosso*)

3 - A pedido do requerente ou do reclamante, o INPI, I. P., indica, no despacho de concessão, quais os elementos constitutivos da marca que não ficam de uso exclusivo do requerente.

Conforme previsto nos códigos anteriores, art. 209 estabelece que, para constituir uma marca e receber a devida proteção, o sinal em questão deve possuir caráter distintivo. O n.º 2 deste artigo delinea as exceções. Maria Miguel CARVALHO,¹⁸⁷ destaca a controvérsia doutrinária relacionada à aplicação deste dispositivo, especialmente em relação à alínea a), visto que sinais genéricos devem permanecer livremente disponíveis, considerando o interesse geral em seu uso, que não pode ser restringido à exclusividade de apenas um agente econômico.

A proibição do *secondary meaning* permanece somente em relação aos sinais do item B), visando evitar o monopólio de formas ou outras características técnicas e necessárias, o que coloca em causa a livre disponibilidade dos sinais e a igualdade entre os agentes econômicos. Ressalta-se que aqui não estão incluídas as marcas tridimensionais. Ainda quanto ao item B), o novo CPI

¹⁸⁷ CARVALHO, Maria Miguel - Marcas de produtos e serviços, in COUTO GONÇALVES, Luís (coord.). Código da Propriedade Industrial: Código da propriedade industrial anotado, 2021, p.828.

eliminou a proibição quanto ao registro de cores, em razão da transposição da Diretiva (EU) 2015/2436 (DHM).

O item 2 do artigo em questão contempla a possibilidade de atribuir *secondary meaning* a conjuntos marcários que contenham sinais genéricos, descritivos ou usuais. Esses sinais podem adquirir eficácia distintiva em virtude da prática comercial, conferindo-lhes o direito ao uso exclusivo como marcas.

No entanto, o item 3 da mesma norma estabelece que, mediante solicitação, o despacho de concessão emitido pelo INPI identificará quais elementos do conjunto marcário não estão sujeitos ao uso exclusivo. Esses *disclaimers* possibilitam não apenas o esclarecimento dos direitos, mas também o equilíbrio de interesses. De um lado, asseguram a disponibilidade dos sinais para que outros interessados possam utilizá-los, evitando que seus pedidos ou registros sejam recusados. Por outro lado, garantem que o titular possa reservar para si o uso em caso de *secondary meaning*.¹⁸⁸

(CPI/18) Artigo 231.º - Fundamentos de recusa do registo
2 - Não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 209.º se, antes da data do pedido de registo e na sequência do uso que dela for feito, esta tiver adquirido carácter distintivo.

O art. 231, n.º 2, destaca a possibilidade de aquisição de carácter distintivo em situações anteriores ao registro. Nesse sentido, o momento crucial dessa ocorrência é anterior ao registro, e, conseqüentemente, as provas devem referir-se a eventos ocorridos até a data do pedido e registro. No entanto, se for um pedido de declaração de invalidade, as provas de aquisição de distintividade devem ser entra a data da concessão do registro e a data do pedido de declaração da invalidade – tais provas sanariam a invalidade.¹⁸⁹

Ademais, o escopo do registro da marca, que exige o reconhecimento da significação secundária pelo uso, respeitará os produtos e serviços para os quais se demonstra que o sinal desempenha efetivamente a função distintiva.¹⁹⁰

(CPI/18) Artigo 259.º - Nulidade
2 - É aplicável às ações de nulidade, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 2 do artigo 231.º

¹⁸⁸ CARVALHO, Maria Miguel - Marcas de produtos e serviços *in* COUTO GONÇALVES, Luís (coord.). Código da Propriedade Industrial: Código da propriedade industrial anotado, 2021, p.837.

¹⁸⁹ SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional, *in* COUTO GONÇALVES, Luís (coord.). Código da Propriedade Industrial: Código da propriedade industrial anotado, 2021, p.911.

¹⁹⁰ *Ibid.*

Um registro é considerado nulo quando seu objeto é insusceptível de proteção. Nesse contexto, o art. 259, n.º 2, prevê que o titular do registro que, no momento do depósito, carecia de distintividade, violando o art. 209, n.º 1, alíneas a), c) e d), caracterizando uma invalidade substancial, pode invocar a aquisição de caráter distintivo pelo uso como uma defesa. Isso ocorre porque, conforme mencionado no art. 231, n.º 2, a aquisição de distintividade pode ocorrer após o registro. Para tanto, deve apresentar provas de que adquiriu distintividade, pelo menos, no período entre a data da concessão do registro e o pedido de nulidade administrativa.

3.4.2. Tratamento jurisprudencial

Os tribunais portugueses abordaram o fenômeno do *secondary meaning* em diversas ocasiões.

3.4.2.1. Aquisição de *secondary meaning* em decorrência da fama, publicidade e do uso prolongado do sinal

Caso 1 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

No caso da *CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS (CGD)*¹⁹¹, foi discutida perante o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) a validade do registro da marca *CAIXA* para cobrir diversas Classes, incluindo cartões, papéis e serviços bancários. O STJ afirmou que o termo “caixa”, mesmo isolado, possuía capacidade distintiva devido ao uso intensivo pela CGD, adquirindo um segundo significado distintivo, ou *secondary meaning*. Esse fenômeno ocorreu porque um sinal inicialmente desprovido de distintividade se transformou em um símbolo reconhecido no mercado. Portanto, a marca *CAIXA* não pode coexistir com a marca *CAIXA DA CHAMUSCA*. A CGD pôde invocar o *secondary meaning*, pois demonstrou que o termo “caixa” adquiriu distintividade por seu prestígio, fiabilidade e investimento publicitário. Concluiu-se que o registro da CGD não seria nulo. Quanto às limitações previstas no art. 260 do CPI/03, estas não se aplicam à indicação da proveniência empresarial de terceiros. Assim, a marca *CAIXA* não pode coexistir com a marca *CAIXA DA CHAMUSCA*.

¹⁹¹ (STJ/PT) processo 118/09.4YFLSB, ac. de 10 set. 2009, caso “CAIXA”.

Caso 2 - TALHO O AROUQUÊS PENHALONGA

Neste caso, o pedido de registo da marca nacional n.º 681575, *TALHO O AROUQUÊS PENHALONGA*¹⁹², foi rejeitado pelo INPI e a decisão foi mantida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual. Diante disso, sua titular recorreu ao Tribunal da Relação de Lisboa alegando, em suma, que a marca em questão possuía distintividade semântica e fonética, indicando a origem dos produtos; que a marca deveria ser analisada em seu conjunto; que uma marca composta por elementos genéricos poderia não ser descritiva se criasse uma impressão distintiva; a decisão proferida violava os princípios da igualdade e legalidade, citando concessões anteriores de marcas similares; e que mesmo não sendo distintiva inerentemente, a marca havia adquirido distintividade extrínseca pelo uso prolongado e intenso. O recurso foi provido, pois, segundo o TRL, a marca em questão era sugestiva ou expressiva e possuía capacidade distintiva residual, não proibida pelo artigo 209.º (1) (c) do CPI/03. No entanto, elementos banais como “talho” não poderiam ser apropriados.

Quanto ao *secondary meaning*, tema de estudo, entenderam que a recorrente não conseguiu provar o uso prévio e a intensidade do sinal, requisitos para a obtenção de distintividade pela marca. Foram utilizados para tal aferição os critérios estabelecidos pela jurisprudência do TJUE, no processo C-353/03, §26 a 31, a saber, que o caráter distintivo de uma marca pode surgir do seu uso em conjunto com uma marca registrada ou de forma independente; os consumidores associem o produto ou serviço exclusivamente à marca em questão; os elementos que evidenciam essa associação devem ser avaliados globalmente pelo tribunal, considerando fatores como a quota de mercado, intensidade e duração do uso, investimentos em promoção e reconhecimento da marca por associações profissionais.

3.4.2.2. Preservação de indicação descritiva essencial para o comércio

A empresa *Helen Curtis Inc.* apelou da recusa de registo da marca *SUAVE* para “cremes de limpeza medicinais”, na Classe 5, pelo 10º Juízo Cível de Lisboa, sob a alegação de que o uso prolongado conferiu capacidade distintiva à marca. O Ministério Público recomendou o improvimento do recurso. A

¹⁹² (Tribunal da Relação de Lisboa) processo n.º 393/22.9YHLSB.L1-PICRS, ac. 10 mar.2023, caso “Talho O Arouquês Penhalonga”.

sentença confirmou a recusa de registo com base na falta de capacidade distintiva da marca. O sinal *SUAVE* foi considerado descritivo e sem distintividade, especialmente no mercado português, onde a palavra é amplamente usada na publicidade de produtos de limpeza. Além disso, mesmo que tenha adquirido distintividade nos Estados Unidos, país da sede da apelante, onde a língua oficial é o inglês e aonde vocábulo “*suave*” não possui qualquer significado, isso não se aplica em Portugal. Ademais, não foram apresentadas provas em português para os produtos para os quais se busca registo. O acórdão menciona que ainda que a marca *SUAVE* tivesse adquirido distintividade, dever-se-ia prevalecer a necessidade de preservar a indicação descritiva e o uso corrente do vocábulo “*suave*” no comércio em geral. A decisão foi de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença original.¹⁹³

3.4.2.3. Distintividade adquirida para o conjunto marcário - junção de termos descritivos resulta em palavra distintiva

Uma empresa moveu uma ação contra a outra, alegando que a sua atividade comercial em Portugal, no ramo de tintas e revestimentos, estava sendo prejudicada pelo registo da marca *COLORMIX*, que abrange “serviços de pintura incluindo afinação instantânea de cor”, por não possuir distintividade para esses serviços. A junção de duas palavras em inglês, “color” e “mix”, associada à marca, sugere serviços de mistura e afinação de cores, não conseguindo diferenciar seus produtos e serviços dos demais, consistindo em uma apropriação de vocabulário e violando o artigo 223º (1) (a) e (c) do CPI. Por isso, solicitou a declaração de nulidade do registo. A empresa ré contestou, alegando que “*colormix*” é uma expressão de fantasia, não descritiva dos serviços prestados, e que adquiriu distintividade pelo uso desde 1989, diferenciando-se dos concorrentes no mercado de afinação de cores.

O tribunal de primeira instância julgou improcedente a ação e absolveu a ré. Inconformada, a autora apresentou recurso. No entanto, a sentença recorrida foi confirmada pelo Tribunal de Relação de Lisboa, que entendeu que contrariamente à alegação da apelante, nem todo consumidor tem conhecimento do significado dos vocábulos “color” e “mix” em inglês. Além disso, “*colormix*” é uma palavra de fantasia que não existe em português ou inglês, apenas soa

¹⁹³ (Tribunal da Relação de Lisboa), processo n.º 0018292, ac. 06 nov. 1997, caso *SUAVE*.

similar aos vocábulos mencionados. Embora sugira o serviço de mistura de cores, não descreve adequadamente o processo específico de afinação de cores oferecido pela ré. Portanto, a palavra possui caráter distintivo e não é exclusivamente descritiva dos serviços prestados, conforme previsto no artigo 223º (1) do CPI. Além disso, o uso continuado e os investimentos em publicidade desde 1990 concederam à marca um caráter distintivo reconhecível, sem causar confusão com outras marcas similares.¹⁹⁴

Quanto a esta jurisprudência, é relevante mencionar a análise de CABRAL e FIDALGO¹⁹⁵, os quais argumentam que o Tribunal errou ao basear sua decisão no uso da marca, em vez de considerar a especificação do registro. Eles destacam que a marca “COLORMIX” descreve características dos serviços de pintura, pois mesmo com uma especificação ampla, e mesmo se limitada a serviços de afinação de cor, o termo ainda seria descritivo. Além disso, enfatizam que a junção de palavras não cria uma palavra nova, fantasiosa. Argumentam ainda que a compreensão do consumidor de língua inglesa deveria ter sido considerada. Concluem que a marca é descritiva e que o Tribunal não aplicou corretamente os critérios vinculativos do TJUE, a saber:

- (i) A existência de sinônimos não impede que um sinal seja considerado descritivo;¹⁹⁶
- (ii) Para ser descritivo, basta que um sinal possa ser utilizado para descrever diretamente um produto ou serviço;¹⁹⁷
- (iii) A junção de termos descritivos geralmente não afeta o caráter descritivo do conjunto;¹⁹⁸
- (iv) Um termo em língua estrangeira só não será considerado descritivo se o consumidor relevante não compreender seu significado.¹⁹⁹

¹⁹⁴ (Tribunal da Relação de Lisboa) processo: 43/14.7YHLSB.L1-6, ac: 06 jul. 2017, caso “COLORMIX”.

¹⁹⁵ CABRAL, João Pereira; FIDALGO, João Pereira - Anotação ao acórdão do Tribunal da relação de Lisboa sobre o caráter distintivo das marcas e a aquisição de distintividade superveniente (SECONDARY MEANING): Caso marca “Colormix”, 2018, p.462.

¹⁹⁶ (TJUE), processo C-265/00, ac. 12 fev. 2004, caso *Campina Melkunie BV vs. Benelux-Merkenbureau*, §42. (TJUE), processo C-363/99, ac. de 12 fev. 2004, caso *Postkantoor, Koninklijke KPN Nederland NV vs. Benelux-Merkenbure*, §57 e 99.

¹⁹⁷ (TGUE) processo T-135/99, ac. de 31 jan. 2001, caso *Cine Action, Taurus-Film GmbH vs. EUIPO*, (ECLI:EU:T:2001:30) §39.

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ (TJUE), processo C-421/04, ac. 09 mar. 2004, caso *Matratzen Concord AG vs. Hukla Germany SA.*, §32.

Essa divergência de interpretação destaca a complexidade envolvida na determinação da distintividade de uma marca. Neste caso, concorda-se com CABRAL e FIGALGO, que afirmam que a marca é descritiva e que os critérios do TJUE não foram aplicados, beneficiando um agente econômico em detrimento dos demais.

3.5. Brasil

Apesar de o Brasil ser signatário da CUP e do TRIPS, sua legislação não menciona expressamente a aquisição de distintividade pelo uso. No entanto, o *secondary meaning* não apresenta nenhuma incompatibilidade com a legislação brasileira, ao contrário! Apesar da falta de previsão explícita, existem alguns indícios que sugerem que essa possibilidade pode ser aceita no país.

3.5.1. Previsão legal

É certo que a Lei de Propriedade Industrial, logo em seu art. 2º²⁰⁰, dispõe que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se dará mediante a sua concessão do registro de marca. Todavia, posteriormente, o art. 124, VI da LPI abre a possibilidade para o registro de sinais que, a princípio, não poderiam ser registrados, por não terem suficiente distintividade inicialmente em razão de seu significado primário, mas que se revestiram de possibilidade posteriormente:

(LPI) 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.** (*grifo nosso*)

Portanto, se uma palavra que inicialmente não atendia ao requisito de distintividade, ou seja, não conseguia diferenciar seus produtos e serviços de outros semelhantes, passa a fazê-lo ao desempenhar as funções associadas à marca, em tese, não haveria motivo para impedir seu registro.

²⁰⁰ (LPI) Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (...) III - concessão de registro de marca”.

Cumpra mencionar ainda que este dispositivo é compatível com o art. 6º *quinquies* da CUP, pois a proibição de marcas compostas por sinais genéricos e descritivos refere-se apenas ao estado atual da linguagem no momento do depósito do pedido de registro, devendo-se considerar a evolução linguística.²⁰¹

Além disso, o art. 122 da mesma Lei dispõe que pode ser registrável o que não está compreendido nas proibições legais, senão veja:

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

Assim, acredita-se que tais brechas legislativas podem ser preenchidas e integradas com as disposições da CUP e do Acordo TRIPS já expostas, diante da comprovação de que o termo adquiriu de fato significado secundário – o que, em tese, seria possível, diante da autorização disposta no art. 4º da LPI:

(LPI) Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

Por fim, cumpre mencionar que o *secondary meaning* também pode encontrar guarida no art. 2º da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e determina que este deve observar a “adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público”. SCHMIDT destaca permite abrandar a exigência abstrata da distintividade²⁰², quando a esta for alcançada pela concreta conquistada pelo uso reiterado e prolongado do sinal, adquirindo distintividade extrínseca.

Por outro lado, para Amanda Fonseca DE SIERVI, se fosse interesse do legislador brasileiro o reconhecimento da teoria do *secondary meaning*, esse deveria incluir expressamente entre os dispositivos da LPI a possibilidade de aquisição de distintividade por esses sinais, em virtude do uso.²⁰³

²⁰¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.43.

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.182.

3.5.2. Tratamento jurisprudencial

Separaram-se as jurisprudências por critérios utilizados pelos Tribunais brasileiros.

3.5.2.1. Concessão da marca com base no uso prolongado no mercado e associação na mente do público consumidor

Caso 1 - *VEMCABRAS*

A marca *VEMCABRÁS*, de titularidade de *Degussa Brasil Ltda.*, foi depositada sob o n.º 002117193, em 30 de novembro de 1955 e inicialmente indeferida pelo INPI. O entendimento da autarquia na altura foi de que o sufixo *BRÁS* poderia em razão falsa procedência indicaria pessoa jurídica de direito público proveniente do Brasil. Tal decisão foi anulada pelo Tribunal Federal de Recursos do Rio de Janeiro, com base na prova feita pelo titular de que sua marca era usada há quase vinte anos no mercado, tendo adquirido um novo significado para o público em geral. Assim, foi anotada no INPI a concessão do registro n.º 2117193 em 11 de julho de 1958.

Caso 2 - *ULTRAGAZ*

Similarmente, a marca *ULTRAGAZ*, ao iniciar o processo de registro após quatro décadas de utilização no mercado, enfrentou o indeferimento de seu pedido com base na alegação de que a marca era descritiva. Contudo, o veredito proferido pelo Tribunal Federal de Recursos corretamente contestou essa conclusão, reconhecendo a natureza evocativa da marca. Foi considerada a extensa história de uso da marca, o que resultou no reconhecimento da elegibilidade para registro.²⁰⁴

3.5.2.2. Documentação probatória robusta

Para que o fenômeno do *secondary meaning* seja reconhecido pelo Poder Judiciário, é fundamental que o autor junte provas robustas que comprovem que a marca adquiriu capacidade distintiva.

Caso 1 - *POLVILHO ANTISSÉPTICO*

²⁰⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.146.

O caso da marca *POLVILHO ANTISSEPTICO*²⁰⁵, depositada perante o INPI em 1976 sob o n.º 760022038, é emblemático na jurisprudência brasileira. Após seu pedido ser inicialmente indeferido pelo INPI devido à alegação de ser descritiva para a Classe pretendida, a saber, 05:20 de medicamentos dermatológicos, oftalmológicos e odontológicos, a *Casa Granado Laboratórios* apresentou uma ação de nulidade em 1985. O Tribunal considerou cuidadosamente as provas apresentadas: o uso contínuo da marca desde 1903, seu registro em Portugal e declarações de empresas do setor farmacêutico. Além disso, testemunhos de consumidores reforçaram a forte presença da marca na memória coletiva nacional. Embora os termos “polvilho” e “antisséptico” possam ser considerados comuns isoladamente, sua combinação adquiriu suficiente distintividade ao longo dos anos. Como resultado, o registro da marca foi concedido em 1988, reconhecendo seu caráter distintivo e notório conhecimento nacional.

Caso 2 - *VIGOR*

O caso emblemático da *VIGOR* ilustra a importância das provas na comprovação do *secondary meaning*. Em 2013, a *Vigor Alimentos S.A.* solicitou o registro de sua embalagem de iogurte grego no INPI, mas o pedido foi indeferido em 2016 por considerar a forma comum. A empresa contestou a decisão, apresentando provas substanciais, incluindo investimentos significativos em publicidade e uma pesquisa de mercado com 500 consumidores. A sentença da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro reconheceu o *secondary meaning* da marca *VIGOR GREGO*, anulando as decisões do INPI. Em sede de apelação, a Segunda Turma especializada confirmou a sentença, destacando que o uso contínuo e ininterrupto, associado a um alto investimento em publicidade, criou uma circunstância fática que resultou na imediata associação pelos consumidores²⁰⁶. Entre o acervo probatório, foi apresentada uma pesquisa na qual imagens dos potes de iogurte grego, sem qualquer indicação do nome da marca e aproximadamente 70% dos consumidores associaram o pote de iogurte à marca *VIGOR GREGO*. Apesar de não ter sido utilizado o art. 6º *quinquies* (C.1) da CUP, as provas apresentadas foram

²⁰⁵ (TRF-2) Apelação Cível 102.635- RJ. Relator: Ministro Pedro Aciole. pub 17 out. 1985.

²⁰⁶ (TRF-2) Apelação Cível n. 0115937-93.2017.4.02.5101/RJ, ac. 27 abr. 2022.

consideradas suficientes para evidenciar o reconhecimento e distinção da marca *VIGOR GREGO* pelos consumidores brasileiros.

Caso 3 - *BOUTIQUE DOS RELÓGIOS*

Por outro lado, alguns pedidos de reconhecimento de distintividade adquirida pelo uso não foram concedidos devido à ausência de provas. No caso da *BOUTIQUE DOS RELÓGIOS*, por exemplo, foi solicitada a retirada do apostilamento imposto pelo INPI, “sem direito ao uso exclusivo da expressão “Boutique dos Relógios”. A sentença rejeitou a teoria do significado secundário, pois não ficou comprovado que a junção dos termos de uso comum “Boutique” e “Relógio”, formando uma expressão igualmente comum, tivesse ganhado novo significado. De acordo com o Tribunal, para a aplicação do *secondary meaning*, a comprovação é um critério essencial para o reconhecimento do fenômeno: “deve encontrar base em elementos probatórios que demonstrem a projeção desse novo significado perante o mercado e nunca pode implicar a apropriação do significado primário do sinal marcário”²⁰⁷.

Caso 4 – *CULTURA INGLESA*

O mesmo entendimento foi aplicado no caso *CULTURA INGLESA*, onde se discutiu se os termos “cultura” e “cultura inglesa” devem ser considerados genéricos para indicar “atividades de ensino, difusão e promoção na língua, literatura e cultura inglesa” ou se deve ser reconhecida a aquisição de significado secundário. Apesar de o Relator Desembargador ter expressado o entendimento de que, apesar de “cultura inglesa” ser uma expressão de uso comum, ela se apropriou e adquiriu um significado distinto do usual devido à sua projeção no mercado e ao seu uso contínuo por mais de quatro décadas, o voto do Relator Andre Fontes prevaleceu. Ele determinou o afastamento da relevância jurídica do significado secundário que poderia levar à apropriação exclusiva do sinal por um único titular e esclareceu que para a incidência da teoria do significado secundário, é incumbência do titular da marca apresentar elementos probatórios e realizar uma avaliação junto ao público consumidor para verificar a receptividade desse novo significado atribuído ao sinal genérico.

²⁰⁷ (TRF-2) Apelação Cível n.: 0810441-57.2008.4.02.5101, ac. 29 out. 2013.

3.5.2.3. Mitigação do direito de exclusividade e ônus de suportar a convivência com marcas semelhantes

A *American Airlines Inc.* buscou judicialmente a nulidade da concessão do registro para a marca *AMERICA AIRLINES* com base na anterioridade de sua marca e nome empresarial *AMERICAN AIRLINES*, requerendo a aplicação da teoria da distintividade adquirida. Segundo a ministra relatora do STJ, Nancy Andrighi, é inegável que a expressão “*American Airlines*” tenha adquirido distintividade; no entanto, isso não lhe garante o direito de exclusividade de forma direta e automática. Tendo em vista que a marca anterior é fraca e as marcas em questão assinalam serviços com foco diverso, não se constata a possibilidade de confusão. Além disso, por se tratar de marcas evocativas ou sugestivas, com baixo grau de distintividade, o Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Foi determinado que não é o caso de aplicação do art. 6º *quinquies* (C.1) da CUP, pois as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese impedem que se reconheça que o uso da marca registrada pela recorrida viole o direito da recorrente. Ela determinou ainda que conforme o art. 15 (1) do Acordo TRIPS, o efeito do *secondary meaning* relaciona-se unicamente com a possibilidade de registro.²⁰⁸

3.5.2.4. Exclusividade sobre o conjunto marcário

Caso 1 – BELEZA NATURAL

No caso envolvendo a marca *BELEZA NATURAL*²⁰⁹, a empresa *Beleza Natural Cabelereiros Ltda.* interpôs apelação cível buscando a modificação do ato administrativo que concedeu o registro para a marca mista *BELEZA NATURAL ZICA E EQUIPE*, com a exclusão do apostilamento “sem direito ao uso exclusivo da expressão “beleza natural”, devendo a ressalva recair somente sobre o termo “equipe”. Além disso, solicita o reconhecimento do *secondary meaning* do sinal “Beleza Natural”, o que implicaria no consequente direito à exclusividade da expressão.

²⁰⁸ (TRF-2) Recurso Especial 1.773.244 - RJ (2018/0049055-9), ac. 02 abr. 2019.

²⁰⁹ (TRF-2) Apelação Cível 0009502-37.2013.4.02.5101, ac. 26 jul. 2017, *Instituto Nacional de Propriedade Industria (INPI) vs. Beleza Natural Cabelereiros Ltda.* Relator.

Houve aplicação do *secondary meaning* no caso, considerando a comprovação da notoriedade setorial do termo por meio de documentos, como evidências de utilização do termo por mais de 15 anos e numerosas declarações de clientes. Quanto a este ponto, o desembargador Antônio Ivan Athié esclareceu que “não há exigência para que o termo seja conhecido de toda a população, mas sim de seu público específico”. Assim, concluiu-se que, diante do caráter genérico dos termos “beleza” e “natural”, especialmente no segmento mercadológico da apelante, a saber, *serviços de estética*, pela modificação do apostilamento, com a exclusividade do conjunto marcário *BELEZA NATURAL*, e não pelos termos isoladamente, que devem estar disponíveis para compor outras marcas conforme o caso.

Caso 2 – MORROCANOIL

Quanto à exclusividade da marca *MORROCANOIL* para produtos de higiene e cosméticos, discutiu-se se o apostilamento deveria abranger o termo como um todo ou seus elementos separadamente.²¹⁰ O TRF-2 decidiu que, apesar de *morrocan* e *oil* serem comuns em inglês, o STJ adota a mitigação da exclusividade para expressões corriqueiras no idioma de origem. A marca obteve reconhecimento nacional e internacional em produtos de beleza de alto padrão, alcançando distintividade pelo *secondary meaning*, graças à consolidação no mercado e investimentos em publicidade, o que foi provado nos autos. Os registros devem ser preservados, sendo a proteção somente sob o conjunto *MORROCANOIL*, sendo a sua proteção limitada ao uso específico como tal, permitindo o uso geral em outros contextos. Assim, os termos *moroccan* e *oil* isoladamente não devem ser objeto de exclusividade para não restringir a concorrência legítima, permitindo que outros fabricantes de óleo de argan possam usar expressões similares, desde que evitem confusão com o *layout* e *trade dress* da marca registrada.

3.5.3. Posição do INPI/BR

Ao contrário dos tribunais brasileiros, até o momento, INPI/BR não reconhece o *secondary meaning*.

²¹⁰ (TRF-2) Apelação Cível 0014526-12.2014.4.02.5101, ac. 27 fev. 2018, *Strega Indústria e Comércio de Cosméticos LTDA vs. Os Mesmos*.

A interpretação sobre se a capacidade distintiva adquirida pelo uso prolongado de uma marca corresponde à forma distintiva prevista na legislação gerou discordância interna na Diretoria de Marcas do INPI, especialmente nos casos dos pedidos de registro para as marcas *TELEFONICA CELULAR*²¹¹ e *TELEFONICA MOVEL DO BRAZIL*²¹², da titularidade da *TELEFONICA S.A.* Após consulta técnica, a Diretoria de Marcas recomendou a reforma dos indeferimentos dos registros, argumentando que os sinais possuíam suficiente distintividade adquirida pelo uso²¹³. No entanto, a Procuradoria Federal do INPI rejeitou essa interpretação²¹⁴, concluindo que os sinais não possuíam distintividade suficiente para serem registrados como marca, uma vez que estavam diretamente relacionados à atividade comercial da requerente e não se distinguiram suficientemente de seus concorrentes.²¹⁵

A justificativa apresentada era baseada em diferentes fundamentos: primeiramente, argumentava-se que o *secondary meaning* só seria aplicável em países que adotassem o sistema declarativo, enquanto no Brasil adotou-se o sistema atributivo. Além disso, o INPI sustentava que o art. 6º *quinquies* (C.1) da CUP seria aplicável apenas às marcas já registradas no exterior e requeridas no Brasil, mediante o princípio *telle quelle* previsto no art. 6º *quinquies* (A.1) da CUP. Outro ponto levantado era que o sistema atributivo de direitos não permitia ao INPI analisar e considerar circunstâncias ocorridas antes da data do depósito, limitando-se à análise da distintividade intrínseca e por comparação com outros sinais já registrados. Por fim, ressaltava-se que a legislação brasileira não previa a perda ou extinção do registro de marca devido à degenerescência (perda da distintividade), fenômeno inverso ao *secondary meaning*.²¹⁶

No entanto, em um encontro ocorrido em 2022, organizado pela Comissão de Propriedade Industrial (CPI) da OAB/RJ para discutir as ferramentas para aplicação do *secondary meaning* no direito brasileiro, Felipe Augusto Melo de Oliveira, Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do

²¹¹ Pedido de registro n.º 821276212.

²¹² Pedido de registro n.º 820918466.

²¹³ Parecer técnico – Portaria n.º 050/03, de 14 nov. 2004.

²¹⁴ Parecer técnico emitido pela Procuradoria Federal do INPI no Rio de Janeiro - PARECER/INPI/ PROC/ DIRAD/ n.º 03/06, de 27 abr. 2006, assinado pelo Procurador Geral em exercício, Mauro Sodré Maia, e pelo Procurador Federal, Gerson da Costa Correa.

²¹⁵ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisição e perda de distintividade marcária, 2020, seção IV.

²¹⁶ RICCI, Antônio Ferro - Sentido secundário da marca (“secondary meaning”) e da interpretação e aplicação, 2006.

INPI, esclareceu que essas justificativas, na verdade, eram “usadas para tentar auxiliar em outro problema: o combate ao *backlog* de marcas”.²¹⁷ Além disso, o reconhecimento do *secondary meaning* via ações judiciais gerava critérios distintos entre as instâncias administrativa e Judiciária e, conseqüentemente, insegurança jurídica, além de perda econômica ao titular e à cadeia produtiva. Outro fator decisivo foi que a aplicação do *secondary meaning* para empresas internacionais via *telle quelle* deixava as empresas nacionais em desvantagem, além de violar o princípio da isonomia.

Dessa forma, a nova mentalidade do INPI é de que os entraves práticos, tais como *backlog*; falta de pessoal ou estrutura não constituem justo impedimento à discussão doutrinária. Além disso, entendem ser possível utilizar a LPI atual por meio de uma mudança semântica, não sendo necessária alteração legislativa para se adotar a regulamentação do *secondary meaning*.²¹⁸

O INPI conduziu uma análise detalhada, embasando-se em outros escritórios de marca, e divulgou conclusões preliminares sobre os meios de prova desse fenômeno. A pesquisa de percepção dos consumidores desempenha um papel crucial, particularmente para o público-alvo que reconhece o sinal, devendo ser preponderante o significado secundário do primário. Além disso, deve-se considerar o volume de vendas, a intensidade e tempo do uso no mercado, bem como se o sinal possui alcance nacional; o testemunho dos consumidores; atestados fornecidos por associações comerciais e profissionais, juntamente com os investimentos publicitários, que consideram o esforço promocional no mercado; análise do discurso do titular da marca é realizada para verificar se o sinal tem sido utilizado como indicativo de origem.²¹⁹

O INPI sugere que o *secondary meaning* seja solicitado após uma decisão inicial de indeferimento, permitindo um recurso com base na alegação de distintividade adquirida e apresentação de provas. Há preocupação com a possibilidade de alegar o *secondary meaning* no momento do depósito, pois isso poderia sobrecarregar a área técnica do INPI com pedidos de titulares que ainda

²¹⁷ DE OLIVEIRA, Felipe Augusto Melo - Ferramentas para aplicação do instituto do 'secondary meaning' no Direito brasileiro, 2022.

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ *Ibid.*

não detém esse direito. Por isso, a tendência é que essa alegação seja aceita apenas em recurso, seguindo práticas adotadas em outros países.

Com relação ao prazo de proteção, a ideia preliminar do INPI é fazer uma analogia com as marcas de alto renome, cuja proteção especial possui duração de 10 anos, podendo ser requerida novamente após esse período por meio de demonstração da permanência do alto renome da marca²²⁰. No caso do *secondary meaning*, seria fixado um prazo para que se prove que o signo permanece protegido sob a esfera do significado secundário.²²¹

Por fim, cumpre mencionar que o Plano Estratégico do INPI para o quadriênio 2023-2026,²²² inclui o objetivo de desenvolver procedimentos de exame técnico para reconhecimento da distintividade adquirida (*secondary meaning*) de marcas registro de marcas não tradicionais. Esse plano envolve a realização de um estudo comparativo internacional sobre a distintividade adquirida, a identificação das necessidades das partes interessadas, a análise do impacto regulatório, a elaboração de procedimentos técnicos e a realização de consulta pública no Normativo e no Manual de Marcas sobre o assunto. Além disso, abrange a adaptação dos sistemas de TI para suportar essas mudanças.

3.6 Posição contrária ao *Secondary Meaning*

Jeanne C. FROMER²²³, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Nova Iorque, apresenta uma posição contrária à aplicação do *secondary meaning*. Ela argumenta que proteger, como marca, um sinal inicialmente genérico seria prejudicial à concorrência e ao público consumidor. Isso ocorreria porque a proteção de marcas cujo significado primário está muito próximo, conceitualmente, dos bens ou serviços associados vai contra as bases e objetivos do direito marcário, que é remeter os produtos ou serviços à sua origem e distingui-los de outros.

Para FROMER, o direito de marcas deveria incentivar as empresas a escolher e usar marcas, desde o início, que atendam aos requisitos da lei, e não

²²⁰ DE OLIVEIRA, Felipe Augusto Melo - Ferramentas para aplicação do instituto do 'secondary meaning' no Direito brasileiro, 2022.

²²¹ Ibid.

²²² INPI/ BR - Plano Estratégico:2023-2026, 2023, p.29 e 30.

²²³ FROMER, Jeanne C - *Against Secondary Meaning*, 2022.

o contrário, chancelando e protegendo marcas genéricas e mostrando que, se bem promovida, a marca genérica acabará sendo de uso exclusivo.

Por esse motivo, sugere o uso do significado primário como critério principal para determinar a proteção das marcas, avaliando sua relação conceitual com os produtos ou serviços associados. Essa análise proposta, envolve evidências linguísticas convencionais e ferramentas de *software* para ilustrar como certas marcas estão tão ligadas aos produtos ou serviços que não deveriam ser protegíveis.

Existe uma grande desigualdade entre empresas grandes e pequenas para que seja alcançado o *secondary meaning*, tendo em vista a lista de trabalhosas e caras evidências que devem ser apresentadas na demanda judicial. Assim, FROMER sugere, também, que o número de evidências para demonstrar significado secundário deva variar de acordo com porte empresarial.

4. PERDA DE DISTINTIVIDADE DA MARCA: DEGENERESCÊNCIA

O grande desejo dos detentores de marca é que ela alcance tamanho reconhecimento, que ao ter seu nome pronunciado, logo venha à mente do consumidor o produto ou serviço que ela designa.

Entretanto, certas marcas tornam-se tão famosas que passam a corresponder genericamente ao nome, figura ou forma do que oferecem, de maneira a deixar de se diferenciar dos demais concorrentes. Esta fama pode ser responsável por desencadear efeitos prejudiciais ao sinal distintivo, que podem culminar na perda do direito de exclusividade da marca, legalmente conferido ao seu titular. Este fenômeno, chamado *degenerescência*, será o objeto de investigação deste capítulo.

A notoriedade é uma qualidade valorizada em sinais marcários, pois pode reforçar a proteção legal das marcas e até mesmo conferir capacidade distintiva a um sinal anteriormente carente dessa qualidade, permitindo assim a sua proteção, como ocorre no fenômeno do *secondary meaning*.²²⁴

Em algumas circunstâncias, como a notoriedade da marca, o uso errôneo da marca por seu titular ao longo dos anos, produtos inovadores que não possuem nome próprio, a dicionarização do sinal, entre outras, os consumidores começam a associar a marca diretamente ao nome do produto em vez da marca em si. Como resultado, o sinal perde sua característica distintiva, tornando-se apenas uma denominação comum para o produto ao qual se refere.

Nesse sentido, COUTO GONÇALVES sintetiza: “uma marca originariamente distintiva pode transformar-se, com o decurso do tempo, na denominação usual do produto ou serviço”.²²⁵

Entretanto, como visto no capítulo 1, que trata da distintividade, para ser obter um registro de marca, o sinal deve identificar no mercado os produtos ou serviços de uma empresa, distinguindo-a de outras, permitindo assim identificar a sua origem e características. São insuscetíveis de registro as marcas genéricas, constituídas exclusivamente por sinais descritivos, usuais ou necessários, de modo que qualquer exclusividade sobre elas se configura

²²⁴ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.199.

²²⁵ COUTO GONÇALVES, Luís - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal, 2019, p.344.

abusiva. A distintividade é, por excelência, uma condição fundamental para a marca desempenhar sua função jurídica.

Pode-se citar algumas marcas que se tornaram vulgares no Brasil e em Portugal: *JACUZZI*, *RIMMEL*, *TABASCO*, *TEFLON* e *MAIZENA*.

Assim, o presente capítulo aspira examinar, sob uma perspectiva luso-brasileira, a perda de distintividade da marca e suas diversas consequências, que em última instância acarreta a perda do direito marcário, sendo este fenômeno antagônico à aquisição de distintividade pelo uso.

4.1 Distinção de termos doutrinários

Todavia, nem sempre essa transformação resultará na perda do direito marcário. Este fenômeno possui termos distintos, normalmente confundidos pela doutrina, como “vulgarização”, “genericismo”, “genericídio”, “degenerescência ou degeneração”. Além disso, convém esclarecer que “diluição” é um fenômeno distinto, que não faz parte do processo de vulgarização. Portanto, a seguir será distinguido o significado de cada destes termos.

4.1.1. Vulgarização

Segundo as terminólogas portuguesas Maria Teresa Rijo Fonseca Lino e Ana Pita Groz²²⁶, vulgarização é um “fenômeno neológico que se constitui na passagem de um termo científico para o vocabulário da língua corrente ou para vários níveis das ciências e das técnicas”. Na mesma linha, o processo de vulgarização da marca é um fenômeno pelo qual uma marca registrada, originalmente distintiva, cai no uso comum e transforma-se na denominação usual do produto ou serviço oferecido, deixando de se distinguir de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa. A marca torna-se de tal forma conhecida e utilizada, que os concorrentes passam a utilizá-la para designar seus produtos e/ou serviços.

De acordo com DE SOUSA & CURY²²⁷, a vulgarização da marca é um fenômeno em que sinais inicialmente distintivos perdem a sua capacidade de

²²⁶ LINO, Maria Teresa Rijo Fonseca; GROZ, Ana Pita - Internacionalização da língua Portuguesa e Lexicografia, 2019.

²²⁷ DE SOUZA, Rafael Rodrigues. CURY, Eduardo - Análise das causas de perda superveniente da distintividade dos sinais e a possibilidade de extinção da tutela marcaria, 2022.

distinguir um produto ou serviço de outro em razão da evolução semiótica da linguagem.

Amanda DE SIERVI, em uma explicação didática, esclarece que a vulgarização do sinal distintivo ocorre quando sua associação com o produto ou serviço ocorre de forma tão estreita que o público acredita ser a marca o próprio nome do bem.²²⁸

Segundo SCHMIDT²²⁹, a vulgarização é uma mudança semântica que ocorre no plano do interpretante, na qual signos que inicialmente eram marcas distintivas se degeneram a ponto de se transformarem em nomes comuns, perdendo a capacidade de distinguir um produto ou serviço de outro.

SERENS²³⁰, por sua vez, ensina que a vulgarização da marca será uma consequência da perda de sua capacidade distintiva, ou seja, resulta de a marca deixar de ter a capacidade de distinguir um produto ou serviço proveniente de uma empresa (ou fonte produtiva) dos produtos ou serviços de outras empresas (ou fontes produtivas).

Em síntese, a vulgarização é o termo geral para o fenômeno na qual a marca se torna usual para determinado produto ou serviço, cujos efeitos pode ocorrer de forma mais ou menos intensa, a ponto de não ser mais possível dissociar a marca da sua designação usual, caso em que a vulgarização do sinal está realizada por completo e, geralmente, de forma irreversível.²³¹

Marcas como *XEROX*, *GILETTE*, *MAIZENA*, *POST-IT*, *BLINDEX*, *SAL DE FRUTA*, *ISOPOR* e *VIAGRA*, são marcas registradas, mas transformaram-se com o decurso do tempo, representando palavras de uso comum na linguagem corrente, inclusive, passaram a constar em dicionários. No entanto, apesar de possuírem caráter genérico, eles ainda são percebidos como marcas de propriedade privada pelo público consumidor. Elas estão *vulgarizadas*.

²²⁸ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.222.

²²⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.196-204.

²³⁰ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - A “vulgarização” da marca na directiva 89/104/CCE, de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso futuro), 1995, p.96.

²³¹ DE SIERVI, Amanda Fonseca – *Cit.* p.222.

4.1.2. Genericismo

O termo genericismo advém do termo em inglês *genericism*, palavra utilizada nos tribunais norte-americanos para determinar se uma marca deve ser declarada genérica e, portanto, incapaz de desempenhar seu papel de marca. Este conceito é amplo e abrange diversas nuances referentes à vulgarização da marca, como o genericídio (item 3.4).

O *Genericism* norte-americano descreve o processo pelo qual uma marca se torna tão popular que seu nome é utilizado para descrever um tipo de produto ou serviço em geral, ao invés de se referir exclusivamente à marca em si. Por exemplo, a marca *KLEENEX* tornou-se tão conhecida em alguns países que muitas pessoas usam o termo “kleenex” para se referir a qualquer tipo de lenço de papel, independentemente da marca. Quando uma marca atinge esse *status* genérico, ela pode perder sua proteção legal como marca registrada.²³²

4.1.3. Genericídio

O termo genericídio, por sua vez, tem origem no termo em inglês *genericide*. Ambos são um subtipo do genericismo, que descreve o processo pelo qual uma marca, outrora altamente valiosa e protegida, perde completamente seu *status* e valor como marca registrada.²³³ Este termo descreve a situação em que uma marca perde sua proteção legal e se torna um termo genérico comum para o produto ou serviço que representa. Por exemplo, a marca *ESCALATOR*, uma vez registrada pela *Otis Elevator Company*, tornou-se tão genérica que agora é usada para descrever qualquer tipo de escada rolante, independentemente da marca.

Em resumo, a *genericidade* é o primeiro estágio no processo de perda de proteção legal de uma marca, enquanto o *genericide* é o estágio final, em que a marca perde completamente sua identidade distintiva e se torna um termo genérico comum.

No dicionário jurídico de GARNER²³⁴, ele define *genericide* como:

²³² DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - *Confronting the genericism conundrum*, 2006, p.1.790.

²³³ PORTILHO, Deborah - *Grau de distintividade e nível de proteção das marcas farmacêuticas*, 2011.

²³⁴ GARNER, Bryan A - *Black's Law Dictionary*, 2016, p.355.

loss or cancellation of a trademark that no longer distinguishes the owner's product from others' products. Genericide occurs when a trademark becomes such a household name that the consuming public begins to think of the mark not as a brand name but as a synonym for the product itself. Examples of trademarks that have been "killed" by genericide include aspirin and escalator.

BEM ZIMMER (2009) critica o termo *genericide*, por entender que ele não descreve o fenômeno que pretende identificar. Alega que o sufixo “cide (ou cídio)”, significa “matar”, e o fenômeno não trata da morte de um termo genérico, mas sim da morte da marca. Então o correto seria *trademarkcide* ou *brandicide*.

4.1.4. Generificação

O termo *generificação* pode ser entendido como o ato de tornar-se genérico. É o processo pelo qual uma marca se torna genérica após o reconhecimento de sua proteção, resultando na perda de sua distintividade. Isso ocorre quando o conteúdo da marca deixa de ser distintivo, perdendo sua singularidade e representando um conceito genérico no mercado. Todavia, ainda não ocorreu a perda do direito marcário.

BARBOSA²³⁵ conceitua a generificação como o fenômeno em que uma marca solidamente registrada pode perder seu direito ao uso exclusivo, em que, “no fluxo de comunicação a marca deixa de ser daquele produto ou serviço, originário do titular, e passa a ser um descritor funcional (...), que emigra para o domínio comum”.

De acordo com Deborah PORTILHO²³⁶, a generificação poderia ser comparada ao genericismo americano – são as marcas que, apesar de serem coloquialmente usadas como substantivos e sinônimos dos produtos que identificam, não perderam seu *status* marcário e sua função principal, que é identificar e distinguir produtos dos de seus concorrentes. O direito sobre elas continua exclusivo de seus titulares, em todo o território nacional.

A marca *AIR FRYER* está no processo de *generificação*, e se seu titular não tomar das devidas providências, que serão tratadas na seção 4.3.2., ela pode se *degenerar*, como exposto a seguir.

²³⁵ BARBOSA, Denis Borges - Do direito de marcas, 2007, p.41.

²³⁶ PORTILHO, Deborah - Grau de distintividade e nível de proteção das marcas farmacêuticas, 2011.

4.1.5. Degenerescência ou degeneração

Segundo o dicionário da língua portuguesa da Porto Editora²³⁷, a degeneração é a “perda ou diminuição das qualidades primitivas; degenerescência. 2. Mudança para pior; degradação.” Este é o caso desse fenômeno: a marca perdeu completamente sua maior qualidade - a “distintividade”.

O fenômeno da perda de distintividade da marca, resultando na consequente perda do registro, é denominado *degenerescência* ou *degeneração*. Esse fenômeno será o objeto de análise deste capítulo, visto que, no plano jurídico, o que importa é analisar as consequências da conversão da marca em uma designação usual.

A *degenerescência* ou *degeneração* é o caso mais grave de vulgarização, em que a marca sofre um processo de generificação e se degenera, não sendo reconhecida como tal pela sociedade. Ela cai em domínio público e, conseqüentemente, perde a proteção do direito marcário. Em outras palavras, o sentido genérico superveniente dizimou o sentido e o direito marcário. Portanto, apenas a degenerescência tem efeitos jurídicos.

Segundo PORTILHO²³⁸, este fenômeno é similar ao *genericide* americano - marcas que se tornaram efetivamente termos de uso comum e já não contam mais com a proteção marcária.

As marcas *BIKINI*, *CELLOPHANE* e *WALKMAN*, ilustram casos de degeneração, onde perderam sua distintividade e se tornaram de domínio público. Poucos têm conhecimento de que já foram marcas de uso privativo.

SILVA²³⁹, uma das precursoras no tema, explica que a degenerescência é simplesmente a extinção do direito à exclusividade caso a marca perca seu caráter distintivo absoluto. Assim, o caráter distintivo, uma das condições fundamentais para o registro do sinal, se extingui completamente, por razões de coerência e equilíbrio, este não deve mais ser válido - ou apenas não ser objeto

²³⁷ Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora. [consult. 2024]. Disponível em <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/degeneração>.

²³⁸ PORTILHO, Deborah - Grau de distintividade e nível de proteção das marcas farmacêuticas, 2011.

²³⁹ SILVA, Ana Maria Pereira da - A relevância dos fenómenos da aquisição de carácter distintivo dos sinais pelo uso e da perda de carácter distintivo das marcas no direito português, 2003, p.29.

de exclusividade. Em obra recente, SILVA²⁴⁰ esclarece ainda que a conversão não é legalmente relevante se o sinal da marca se transformar em um termo descritivo ou qualitativo, mas apenas se converter em uma designação usual e genérica.

Para ALMEIDA²⁴¹, considerando a distintividade como função primordial da marca, que deverá ser atendida tanto no momento do registro quanto após o registro, ocorrerá degeneração se o sinal se tornar uma designação comum do produto ou serviço em questão perante o público relevante, incluindo tanto as designações genéricas quanto as descritivas. O ponto crucial é que o sinal não cumpra mais a função primordial de indicar a origem empresarial.

No entanto, como mencionado na seção 1.1.1., a função principal da marca é distinguir os produtos e serviços colocados no mercado por seu titular dos de seus concorrentes, identificando a sua origem. Deste modo, nos casos em que marcas originalmente distintivas deixam de sê-lo e passam a integrar o vocabulário comum como mero substantivo para nomear aquilo que a marca costumava assinalar, há a superveniência de um fato jurídico que torna incompatível com a função marcária de um sinal e a exigência de capacidade distintiva para o registro do sinal.²⁴²

Além disso, como visto no ponto 1.2.3, tanto a legislação portuguesa²⁴³, quanto a brasileira²⁴⁴ não permitem que sinais genéricos, sem distintividade, sejam registrados como marca. Assim, caso um termo ou sinal inventado por uma empresa passe a ser adotado pela sociedade antes do pedido de registro de marca perante o órgão competente, tal registro não será deferido.²⁴⁵ Já no processo de generificação posterior a concessão do registro é um tema controverso, que será abordado ao longo deste capítulo.

²⁴⁰ SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional *in* COUTO GONÇALVES, Luís (coor). Código da Propriedade Industrial anotado, 2021, p.1.035.

²⁴¹ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de - Degenerescência da marca. Destruição da coisa. Extinção do direito, 2015, p.641-643.

²⁴² DE SOUZA, Rafael Rodrigues. CURY, Eduardo - Análise das causas de perda superveniente da distintividade dos sinais e a possibilidade de extinção da tutela marcária, 2022.

²⁴³ (CPI) Art. 209 (1)(a).

²⁴⁴ (LPI) Art. 124, VI.

²⁴⁵ CHIANG, Gabriel Oura - A generificação das marcas, 2018, p.204.

Sobre este fenômeno, TINOCO SOARES²⁴⁶, acertadamente, faz o seguinte balanço:

a marca que se vulgariza, em vez de qualificar o produto, “adjetivando-o”, torna-se o nome comum e genérico do mesmo, “substanciando-o” e, quando ocorre essa perda da função de indicar e distinguir o produto como o seu “adjetivo” ocorre, passando a ser “substantivo”, a marca chegou no seu fim.

Na mesma linha, Andreza BARONI²⁴⁷ adverte que se a principal função da marca, que é distinguir, não é cumprida, pois esta se tornou sinônimo do produto ou serviço, essa expressão deve ser considerada apenas uma parte do vocabulário comum.

Quando é verificada a vulgarização da marca, o registro, apesar de existente e válido, deixa de ser eficaz por não mais produzir os efeitos exclusivos imediatos a que se presta.²⁴⁸ Isso porque, a partir do momento em que uma marca perde a função adjetiva e passa a ser utilizada por todos como termo genérico e mero sinônimo do que assinala, o titular perde, de fato, a exclusividade que o registro marcário visa proteger.

Além disso, outro conflito surge com o advento da vulgarização da marca, que é entre o interesse do titular da marca em manter o direito exclusivo de uso do sinal, anteriormente distintivo, e o interesse social em utilizar esse mesmo sinal de forma ampla.

A propriedade da marca está sujeita ao atendimento da função social, e a partir do momento que a função social não é mais exercida pela marca, violando o interesse social em benefício do titular, o direito à propriedade deve ser afastado.²⁴⁹ No Brasil, esse interesse social é respaldado constitucionalmente pelo art. 5º (XXIX)²⁵⁰, que estabelece que a propriedade sobre a marca deve considerar, entre outros aspectos, o interesse coletivo. Enquanto isso, em

²⁴⁶ TINOCO SOARES, José Carlos - Tratado da Propriedade Industrial: Marcas e congêneres, 2003, p.285.

²⁴⁷ BARONI, Andreza Cristina - A vulgarização da marca: o interesse social nas relações de concorrência e de consumo como fundamento para a desconstituição do direito de exclusividade, 2017, p.34.

²⁴⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.201.

²⁴⁹ BARONI, Andreza Cristina – *cit.*, p.34.

²⁵⁰ (CRFB/88) XXIX. a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Portugal, o princípio da função social da propriedade é abordado em alguns artigos da Constituição da República Portuguesa, como o art. 62 (2) e o art. 87.

Quanto a este ponto, Nogueira SERENS²⁵¹ argumenta que, quando esse fenômeno ocorre, a situação de exclusividade ou monopólio inerente à proteção da marca atinge um paradoxo, tornando a exclusividade intolerável e contrária aos princípios de liberdade econômica e concorrência.

Nas palavras de SILVA²⁵², a vulgarização possui “raiz fundamental direta no interesse público ou geral” e refere-se especificamente à conversão de sinais verbais em designações genéricas dos produtos ou serviços em causa. Quanto a esta segunda parte, também há o entendimento de que todos os tipos de sinais são passíveis de vulgarização e, posteriormente, degenerescência. No caso das marcas verbais, estas se tornam sinônimo do produto ou serviço, já no caso das demais marcas, o público consumidor apenas não associaria tal sinal ao seu fornecedor original.

Como observado, no Brasil, durante a vigência do registro, há plena oponibilidade *erga omnes*, portanto, nem o INPI nem o judiciário podem erodir o direito à exclusividade devido à degenerescência²⁵³. Por outro lado, as legislações de Portugal e da União Europeia preveem meios para tal.

4.1.6. Diluição

A diluição é o fenômeno análogo à degenerescência de uma marca e bastante confundido com o tema de estudo, uma vez que também há perda ou enfraquecimento da capacidade distintiva do sinal em razão do uso por diversos agentes. Originada como uma teoria, em 1927, a partir da publicação do artigo *The Rational Basis of Trademark Protection*, de Frank Schechter no *Harvard Law Review Journal*²⁵⁴, a diluição trata do enfraquecimento de marcas renomadas como resultado de seu uso por empresas não concorrentes.

²⁵¹ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - A “vulgarização” da marca na directiva 89/104/CCE, de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso futuro), 1995, p.96.

²⁵² SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional, in COUTO GONÇALVES, Luís (coord.). Código da Propriedade Industrial anotado, 2021, p.1.035.

²⁵³ BARBOSA, Denis Borges - O fator semiológico na construção do signo marcário, 2006, p.116.

²⁵⁴ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - Sobre a “teoria da diluição da marca” no direito norte-americano, 2013, p.73-75.

De acordo com BORGES BARBOSA, a diluição ocorre quando há a utilização de um mesmo sinal por múltiplos agentes econômicos, simultaneamente, mas fora do escopo de proteção da marca sênior. Esse uso simultâneo, que implica no transbordamento do efeito simbólico da marca júnior para o campo da marca sênior, pode resultar na diminuição da distintividade relativa em prejuízo desta última.²⁵⁵

Esse fenômeno distingue-se da degenerescência, pois enquanto na *degenerescência* a marca se torna sinônimo do bem que assinala devido à evolução semântica da linguagem, modificando o significado do sinal inicialmente registrado, na *diluição*, a perda da capacidade distintiva resulta da utilização do sinal, como marca, para designar outros produtos ou serviços comercializados por terceiros, mesmo que não sejam concorrentes ²⁵⁶ Neste último, há configuração de aproveitamento parasitário da marca alheia registrada; no entanto, não há aniquilação da distintividade dos sinais. Em ambos os casos, a distintividade da marca é afetada por acontecimentos posteriores ao registro.

Portanto, na diluição ocorrerá a perda de sua distintividade devido ao uso do sinal como marca por uma pluralidade de agentes econômicos, os quais não competem necessariamente com o titular do sinal. A esfera de atuação do titular é ultrapassada, resultando na difusão do sinal para assinalar diversos bens para vários bens.

Nas palavras de NUNES BARBOSA “o significado ‘engorda’, no âmbito privado, mas sem adentrar ao ‘*sermos communis*’, como na generificação”.²⁵⁷

Por exemplo, o suposto uso da marca Porsche para assinalar carros, doces e roupas, por titulares diferentes. Apesar de não haver concorrência entre os titulares, por serem de segmentos distintos, ainda assim há uma associação com a marca famosa. Nesses casos, segundo SOUSA E SILVA²⁵⁸, o uso da mesma marca em diferentes setores, com titulares distintos, resultaria em sua

²⁵⁵ BARBOSA, Denis Borges - Do direito de marcas, 2007, p.115.

²⁵⁶ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.208.

²⁵⁷ NUNES BARBOSA, Pedro Marcos - Diluição de marcas x teoria da distância, 2008.

²⁵⁸ SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: noções fundamentais, 2019, p.303.

banalização, vulgarização ou diluição. Isso porque o prestígio da marca, seu poder de venda, individualidade e distintividade seriam reduzidos.

A proteção contra a diluição ocorre em decorrência da notoriedade, concentrando-se principalmente nas marcas de alto renome no Brasil e de prestígio em Portugal. Isso porque contribui para a expansão da proteção além das fronteiras do princípio da especialidade.

A proteção contra a diluição não está expressamente prevista nos ordenamentos jurídicos. No Brasil, há correlação por meio do art. 130 (III) da LPI, que atribui ao titular da marca o direito de proteger a sua reputação ou sua integridade material. Em Portugal, o titular pode combatê-la utilizando amparo nos art. 210 (1) e 235.º e art. 311 do CPI, que tratam, respectivamente, de propriedade e exclusivo, marcas de prestígio e concorrência desleal.

4.2. Causas da perda da distintividade

Na maioria das vezes, são as ações ou omissões do titular do registro da marca que podem levar à degeneração, levando o público a acreditar que a marca é o próprio nome do produto.

Como MORO²⁵⁹ ensina, a degeneração é um processo traiçoeiro e difícil de ser reconhecido pelo titular da marca, pois inicialmente parece vantajoso, fortalecendo aparentemente a marca, mas com o tempo se transforma em desvantagem, prejudicando-a.

Estes fatores capazes de provocar a degeneração podem existir desde a criação da marca, como no caso de produtos ou serviços inovadores, ou serem desenvolvidos no decorrer do uso do signo distintivo, como no tipo de publicidade realizado pelo titular ou por sua inação diante do uso incorreto de sua marca por agentes relevantes.²⁶⁰ Também é possível que o titular inicialmente invista em publicidade de forma correta, mas o produto se torne tão popular que seu nome se confunda com o produto ou serviço em si.

²⁵⁹ MORO, Maitê Cecilia Fabbri - O fenômeno da degeneração de marcas e o Direito Brasileiro, 2012, p.10.

²⁶⁰ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.213, 221.

A degeneração de uma marca pode ocorrer devido a causas externas ao seu titular, embora isso seja incomum. Por exemplo, se um vídeo viraliza associando o sinal da marca ao produto ou serviço. No entanto, é importante reconhecer que esses casos são raros.

Portanto, a seguir, serão expostos quais são os principais acontecimentos que podem levar a marca a perder sua distintividade.

4.2.1. Forma errônea do uso da marca pelo titular

A prática incorreta de uso do sinal muitas vezes é iniciada pelo próprio titular na tentativa de popularizar sua nova marca entre o público consumidor. Atitudes como empregar a marca de forma genérica pelos rótulos, publicidade ou outras formas de identificação dos produtos, ou serviços concorrentes, contribuem para a degeneração do sinal. Essa conduta comissiva, na qual a publicidade se torna genérico-descritiva do produto ou serviço - ou seja, quando a marca é utilizada como sinônimo do produto ou serviço - pode ter um impacto direto sobre o consumidor, meios de comunicação e, conseqüentemente, sobre os dicionários em geral.

Já em 1969, Carlos Henrique de Carvalho Fróes,²⁶¹ brasileiro, autor de diversos estudos e pareceres sobre o Direito da Propriedade Industrial em revistas jurídicas nacionais e estrangeiras, sugeria que para a proteção da marca (*brand protection*), seu titular deve:

- (a) evitar usar a marca no plural ou como verbo. Por exemplo, “dois lenços Kleenex”, não “dois Kleenex”.

Nos EUA, a *International Trademark Association – INTA*, associação fundada em 1878, em 1996, além de criar um canal de comunicação com a imprensa para orientar os diversos veículos de mídia sobre o tema, montou uma cartilha disponibilizada em sua página na internet que, para as questões gramaticais ainda sugere:

- (a) As marcas registradas são adjetivos próprios, portanto devem ser maiúsculos e seguidos por um substantivo ou frase genérica. Por exemplo, “alvejante Clorox”, não apenas “clorox”.
- (b) As marcas registradas não devem ser usadas na forma possessiva.

²⁶¹ (1929-2015).

Assim, o titular da marca deve se precaver para evitar o uso do seu sinal de modo a ocasionar a degeneração e jamais deve utilizar sua marca na forma substantiva ou verbal, como por exemplo “xerocar” ou tirar *XEROX* de um determinado documento; ou utilizar o sinal como substantivo - “peça um *UBER!*” em vez de “peça um carro de aplicativo *UBER*”; ou “vou usar o *TWITTER*” em vez de um verbo (“vou tuitar/ *twittar*”). As empresas também podem evitar o uso do plural da palavra de marca registrada, (utilizando “peças de *LEGO*” em vez de “*Legos*”). Usar uma fonte distinta para fazer a marca se destacar, também pode ser útil.

Para as marcas que se tornam verbo, também é importante esclarecer para os consumidores que a ação sugerida não pode ser feita sem o uso do produto de marca ou serviço, por exemplo: “pesquisar é impossível sem o *GOOGLE*”.

Além disso, o sinal deve ser sempre usado ao lado da expressão genérica do produto ou serviço que ele designa. Amanda DE SIERVI²⁶² traz o exemplo do *POST IT*, que apesar de ser visto pelo público consumidor como sinônimo do produto que assinala, seu titular o comercializa com a expressão “notas adesivas”, abaixo da marca de cada embalagem, o que demonstra o interesse da companhia em preservar a eficácia distintiva da marca.

Portanto, a publicidade não deve tentar incutir na mente dos consumidores a noção de que a marca é equivalente ao produto, promovendo a ligação entre marca e produto de forma forçada. Quanto esta publicidade é feita em excesso, então, os efeitos podem ser devastadores.²⁶³

DE SIERVI²⁶⁴ faz uma interessante observação sobre o tema, ao analisar que, se em muitas ocasiões, os consumidores se tornam tão familiarizados com uma determinada marca que começam a usá-la espontaneamente para se referir ao produto ou serviço, vulgarizando assim o símbolo que antes era distintivo, o processo até a degeneração pode se acelerar significativamente se a publicidade incentivar ativamente o público a perceber esse símbolo como sinônimo do produto. Consequentemente, os efeitos prejudiciais também se

²⁶² DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.240.

²⁶³ MORO, Maitê Cecilia Fabbri - O fenômeno da degeneração de marcas e o Direito Brasileiro, 2012, p.11.

²⁶⁴ DE SIERVI, Amanda Fonseca – *Cit.*, p.230.

manifestam mais rapidamente, contribuindo para a típica irreversibilidade do fenômeno da degeneração.

Dessa forma, o comerciante deve ser sempre bastante cauteloso acerca da promoção da sua marca, pois na tentativa de estabelecer sua marca no mercado, ele pode promover a vulgarização do seu signo distintivo.

4.2.2. Forma errônea do uso marca por terceiros

O processo de generificação também pode ser desencadeado pelo uso da marca como designação dos produtos ou serviços por parte de terceiros. Nesse caso, o principal agente provocador é o público em geral²⁶⁵, o que inclui consumidores, concorrentes (participantes do mercado) e meios de comunicação, como jornais, revistas especializadas e portais de notícias, que passam a utilizar a marca como equivalente ao produto ou serviço. Com o passar do tempo e a falta de intervenção por parte do titular da marca, há constatação de que ocorreu, de fato, uma degenerescência.

A participação do público, como um todo, é essencial para a ocorrência da degenerescência de marcas. Um grupo pequeno sozinho não é capaz de aniquilar a função marcária de um sinal. Assim, quando o público consumidor passa a utilizar a marca como uma forma de expressão difundida, sem remeter à origem do bem, muitas vezes em razão de lacunas linguísticas para conferir contemporaneidade aos bens, tornando-se parte do idioma, dificilmente há volta a dar.

A esse respeito, o uso de marcas registradas é generalizado na cultura contemporânea, como por exemplo requisitar *BAND-AID* (para ataduras), *COTONETE* (para hastes plásticas com algodão), *GILLETTE* (para lâmina de barbear) ou *MERCÚRIO-CROMO* (antisséptico) em uma farmácia. Igualmente, muitas pizzarias oferecem a massa italiana com *CATUPIRY* (requeijão) em seus cardápios e mercados vendem *GRANOLA* (cereais), *MAIZENA* (amido de milho) e *CHICLETES* (goma de mascar).

Assim, diante dos primeiros indícios do uso errado por terceiros – sejam eles o público consumidor, concorrentes ou meios de comunicação, o titular deve

²⁶⁵ SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional, in COUTO GONÇALVES, Luís (coor). Código da Propriedade Industrial anotado, 2021, p.1.035-1.036.

tomar providências. Nessa esteira, segundo CARVALHO²⁶⁶ “a inércia do titular em zelar pela integridade material e pela reputação de sua marca, permitindo seu uso por todos de forma corriqueira resulta inevitavelmente na degeneração”.

A professora universitária canadense Judith Lynne Zaichkowsky, em 2006,²⁶⁷ sugeriu 4 (quatro) dessas providências para proteção da marca (*brand protection*):

- (a) indicar o símbolo ® após marca (conforme cada país - embora a legislação brasileira e portuguesa não o exija);
- (b) nunca grafar a marca com letras minúsculas;
- (c) notificar dicionários que empreguem a marca em sentido genérico do signo;
- (d) procurar empregar a marca em mais de um tipo de produto;

DE SIERVI²⁶⁸ alerta que o processo degenerativo de um sinal distintivo é um fenômeno sociológico que resulta da influência da sociedade na vulgarização da marca. Mesmo que o titular da marca não intervenha, o entendimento difundido entre os consumidores pode levar à perda da capacidade distintiva do sinal. Essa degeneração é considerada um fenômeno social, pois depende do comportamento do público para ocorrer. A marca só será vulgarizada se os consumidores a perceberem como sinônimo do produto, independentemente das ações do titular para preservar sua distintividade.

4.2.3. Produtos e serviços inovadores

Certas condutas comissivas favorecem a perda de distintividade, como por exemplo, quando há o lançamento de um produto no mercado, protegido por patente e sem concorrentes diretos, e o titular denomina o invento unicamente através de sua marca, ou ainda, cunha o produto com nomes técnicos.²⁶⁹

Isso porque, esses produtos ou serviços inovadores, por até então não existirem, precisam de uma denominação, usualmente escolhida para ser objeto de registro de marca e identificar a criação perante o mercado.

Nesse contexto, o produto ou serviço revolucionário, ao não ter concorrência e uma designação comum, passa a ser conhecido pelo público

²⁶⁶ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisição e perda de distintividade marcária, 2020, Seção I, Parte I, Capítulo II.

²⁶⁷ J.L. ZAICHKOWSKY (2006, p.128) em sua obra “*The psychology behind trademark infrigent and counterfeiting*”.

²⁶⁸ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.228.

²⁶⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.224.

consumidor pelo nome da marca escolhida por seu proprietário²⁷⁰. Um exemplo é o termo “rímel”, derivado do francês “rimmel”, originado da marca comercial *RIMMEL*, que nomeava um produto de perfumaria. Essa palavra se refere a um “cosmético para colorir e/ou destacar as pestanas; máscara”²⁷¹, que até então não existia no mercado. Para evitar essa situação, o comerciante deve se atentar para sempre empregar a designação genérica do produto ou serviço ligada à marca que o identifica.

No caso das patentes, devido à novidade inerente ao regime e a consequente ausência de produtos similares, os produtos se tornam populares sob suas marcas exclusivas. No entanto, como o prazo de validade de uma patente é de 20 (vinte) anos, após este prazo o produto entra em domínio público, permitindo que outras empresas produzam e comercializem o produto a preços mais acessíveis e, possivelmente, usando a mesma marca.

Também existem casos de degeneração em que o produto inovador possui um nome de difícil compreensão ou memorização, muitas vezes por ser um termo científico.

Esse foi o caso dos tocadores ou leitores de áudio portáteis, inventados pelo ítalo-brasileiro Andrea Pavel. Originalmente, o inventor nomeou a tecnologia como “pequeno componente portátil para a reprodução de alta-fidelidade do som gravado”, posteriormente encurtado para “*stereobel*”. Todavia, quem introduziu o aparelho no mercado foi a empresa japonesa *SONY*, que escolheu nome *WALKMAN* para designar o produto, sem apresentar um segundo nome. O termo, de tão popular, passou a ser usado como sinônimo para qualquer tipo de tocador de cassetes portátil, e logo recebeu versões de concorrentes.

Semelhante ao caso do *WALKMAN*, pode-se citar o *CELLOPHANE* (filme de celuloide colorido e transparente), *ASPIRINA* (ácido acetilsalicílico), *TEFLON* (composto químico politetrafluoretileno), *NYLON* (plástico flexível), *LYCRA* (elastano), *JACUZZI* (banheira com hidromassagem) são invenções que eram

²⁷⁰ MORO, Maitê Cecilia Fabbri - O fenômeno da degeneração de marcas e o Direito Brasileiro, 2012, p.14.

²⁷¹ Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2021. [consult. 2021-02-16 15:02:07]. Disponível na <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/R%C3%ADmel>.

objeto de patente e ficaram conhecidos por suas marcas, consideradas de fácil memorização.

Portanto, é crucial que a titular escolha um nome genérico para identificar o produto, pois caso contrário, é provável que o consumidor utilize a marca para esse fim. Além disso, o comerciante deve sempre associar os dois termos - a marca e a denominação comum do produto - para destacar ao público a função distintiva da marca.²⁷² O italiano Eduardo Bonasi Benucci, em 1959, assim recomendava uma medida de proteção (*brand protection*), a ser implementada pelo titular desde a criação da marca:

(a) criar um nome comum para o produto inovador, diverso da marca que o identificará,²⁷³

4.2.4. Inserção da marca em dicionários

Um dos indicadores da degeneração da marca é sua inclusão nos dicionários como sinônimo do produto ou serviço que designa, evidenciando que está disseminado que o sinal deixou de ser distintivo para se tornar uma expressão de uso comum e, conseqüentemente, demonstrando que tal signo pode não mais desempenhar função marcária.

No Brasil, por exemplo, as marcas *ASPIRINA*, *AUTORAMA*, *BAND-AID*, *BIQUINI*, *BOTOX*, *CASHMERE*, *CELOFANE*, *CELULOIDE*, *CHAMPANHE*, *CHICLETE*, *COTONETE*, *CROSSFIT*, *DELICATÉSSEM*, *DUREX*, *FÓRMICA*, *GIBI*, *GILETE*, *GOOGLE*, *GRANOLA*, *IOIÔ*, *ISOPOR*, *LAMBRETA*, *LEGO*, *LINÓLEO*, *MAISENA*, *MARTINI*, *MERCÚRIO-CROMO*, *NEOPRENE*, *NYLON*, *PINGUE-PONGUE*, *PIREX*, *QUEROSENE*, *RÍMEL*, *TABASCO*, *TEFLON*, *TERGAL*, *TRAMPOLIM*, *VASELINA*, *XEROX* e *ZÍPER* constam no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) da Academia Brasileira de Letras. Na mesma instituição, apenas as palavras Aspirina e Band-Aid encontram-se no Dicionário e constantes como marca registrada. Note-se que algumas palavras foram adaptadas para o léxico português com cortes e substituições de letras.

Já em Portugal, o Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa da Porto Editora, apresenta, entre outros, *ASPIRINA*, *AUTORAMA*, *BARBIE*, *BIQUÍNI*,

²⁷² DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.207.

²⁷³ Eduardo Bonasi Benucci, 1959, in SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.227.

BOMBRIL, BOTOX, CASHMERE, CELOFANE, CELULOIDE, CHAMPAGNE, CHICLETE, CROSSFIT, DONUT, DUREX, FÓRMICA, GIBI, GILETE, GRAMOFONE, GRANOLA, IOIÔ, JACUZZI, JIPE, KEROSENE, LEGO, LINOLEUM, MAIZENA, MARTINI, NEOPRENE, PANTONE, PINGUE-PONG, PIREX, TABASCO, TASER, TEFLON, TERGAL, TRAMPOLIM, TUPPERWARE, VASELINA, VELCRO, XEROX e ZÍPER, normalmente com a indicação ® quando a marca é registrada.

MORO²⁷⁴, JACOBACCI²⁷⁵ e CARVALHO²⁷⁶ compartilham da opinião de que a inclusão da marca como uma palavra de uso comum nos dicionários é, sem dúvida, um fator relevante na determinação da ocorrência da degenerescência.

Caso essa situação aconteça, é imperativo que o titular tome providências, como o envio de notificações às editoras, a fim de que, em conjunto com a definição, seja claramente indicado que tal termo é uma marca registrada.

Sobre este ponto, o art. 12 do Regulamento (UE) 2017/1001²⁷⁷ permite que o titular da marca notifique o editor para que na futura edição do dicionário conste a observação de que o verbete em questão é uma marca registrada. Dessa forma, há convivência da acepção comum com a significação marcária.

Artigo 12.º

Reprodução de uma marca da UE em dicionários

Quando a reprodução da marca da UE em dicionários, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes dê a impressão de que ela constitui o nome genérico dos produtos ou serviços para os quais foi registada, o editor da obra deve, a pedido do titular da marca da UE, assegurar que a reprodução da marca seja, o mais tardar na próxima edição, acompanhada de uma referência indicando que se trata de uma marca registada.

Quanto a referência a ser marca registrada, os dicionários brasileiros também seguem essa prática, mas não todas as linhas editoriais tampouco em

²⁷⁴ MORO, Maitê Cecilia Fabbri - O fenômeno da degeneração de marcas e o Direito Brasileiro, 2012, p.12.

²⁷⁵ JACOBACCI, Guido - *Genericisation, genericide and genericness of a trademark*. In: *Dannemann Siemsem Bigler & Ipanema Moreira. Global perspectives of contemporary intellectual property issues – A collection of works written in commemoration of the seventieth birthday of PETER DIRK.*, 1999, p.176.

²⁷⁶ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisição e perda de distintividade marcária, 2020, Parte II, Título I, Capítulo II, Seção I.

²⁷⁷ Texto desde o Regulamento (CE) 207/2009 - art. 10 – alterado pelo Regulamento (EU) 2015/2424 - Regulamento sobre Marca da UE – EUTMR.

todas as marcas. Observe no quadro abaixo uma amostra de quatro marcas em quatro dicionários:

	<i>ISOPOR</i> ²⁷⁸	<i>VELCRO</i> ²⁷⁹	<i>RÍMEL</i> ²⁸⁰	<i>XEROX</i> ²⁸¹
aulete.com.br	®	não	®	não
dicio.com.br	®	®	®	®
michaelis.uol.com.br	®	®	®	®
priberam.org	®	®	®	®

Por outro lado, SCHMIDT²⁸² alerta que a marca não se vulgariza apenas pelo fato de ser inserida em dicionários. A degeneração não é determinada exclusivamente pela linguagem adotada pelo consumidor, mas também pela forma como os demais concorrentes denominam seus produtos. Além disso, o fato de a marca não constar no dicionário não implica necessariamente que seu uso não seja comum, pois cada ramo de atividade possui uma linguagem específica. Muitas marcas são formadas por palavras retiradas do léxico, utilizadas em contextos mais ou menos relacionados ao seu significado original, como as marcas arbitrárias mencionadas anteriormente. Um exemplo disso é “*gol*” para identificar uma companhia aérea e um carro.

Assim, embora a inserção da marca nos dicionários seja um indicativo relevante, é necessário considerar diversos outros fatores para avaliar a degeneração do sinal.

4.3. Constatação da perda da distintividade

Como demonstrado nas seções anteriores, a degeneração é um fenômeno que se fundamenta na análise e observação de uma situação real. Existem diversos fatores e indícios que apontam para seu início e, eventualmente, sua consumação. No entanto, comprová-la não é uma tarefa fácil.

A degenerescência é geralmente constatada no bojo de ações judiciais, onde terceiros buscam demonstrar vulgarização da marca, permitindo seu uso

²⁷⁸ Isopor é marca registrada no INPI/ BR sob os números 815202610 e 815202601, entre outros.

²⁷⁹ Velcro é marca registrada no INPI sob os números 006251064 e 006503969, entre outros.

²⁸⁰ Rimmel é marca registrada no INPI/ BR sob o número 790090929.

²⁸¹ Xerox é marca registrada no INPI sob o número 006531890 e 004099818, entre outros.

²⁸² SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.225.

livre, ou pelo titular de marca que demanda a cessação de uso indevido por terceiros, que defendem o uso alegando a degeneração do sinal.²⁸³

No Brasil, os critérios para determinar a degeneração de uma marca não são definidos, enquanto em Portugal e na União Europeia, os critérios legais são amplos e passíveis de interpretação. Os meios de prova comuns incluem ações do titular, como o uso genérico da marca e sua utilização por terceiros, como sua inclusão em dicionários e exposição na mídia, juntamente com a resposta do titular a essas situações. No entanto, como exposto ao longo deste item, considera-se a pesquisa de opinião do público relevante como o método mais eficaz e essencial.

4.3.1. Teorias para constatação da perda de distintividade

O tema tem sido controverso entre doutrinadores, mas existem quatro teorias principais acerca das consequências da degenerescência: negativista, subjetiva, objetiva e mista.

4.3.1.1. Teoria Negativista

Para os aderentes da teoria negativista, retirar a proteção da marca quando esta se torna nome genérico do produto ou serviço que o identifica seria atroz e geraria insegurança jurídica, sendo considerado injusto que o sucesso de uma marca afete sua proteção jurídica, pois esta teria cumprido de maneira o seu papel como marca, que é o de divulgar o produto com o seu nome. DESAI & RIESON²⁸⁴ afirmam ainda que a degenerescência requereria ou encorajaria detentores da marca a incorrer em elevados custos, por meio de campanhas e litígios judiciais, para controlar a maneira como a sociedade usa a linguagem.

4.3.1.2. Teoria Subjetiva

Segundo a teoria subjetiva, as consequências da vulgarização da marca dependem das atitudes do titular da marca. Nesse sentido, contribui para a configuração da degeneração o titular que publiciza sua marca inadequadamente, como sinônimo do produto ou serviço, ou assume com

²⁸³ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.240-241.

²⁸⁴ DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - *Confronting the genericism conundrum*, 2006, p.1.791.

comportamento passivo e, diante do uso errôneo de sua marca, se mantém inerte.

De acordo com essa linha de pensamento, SOUSA & SILVA²⁸⁵ ensinam que a caducidade só deve ocorrer caso o titular tenha, de fato, contribuído para a perda da distintividade, seja por sua ação ou omissão. SCHMIDT²⁸⁶ esclarece ainda que, para essa vertente, “a degeneração ocasiona a extinção do registro por renúncia ou abandono da marca, como resultado da inércia do titular em coibir o uso genérico e vulgar da marca”.

Frédéric POLLAUD-DULIAN²⁸⁷ ressalta que em um sistema que consagra o direito de propriedade sobre a marca registrada, não se pode fazer com que esse direito seja perdido apenas porque o público usa o sinal como um termo genérico. O titular da marca deve poder defender seu direito e isso “só o expropriamos se ele próprio tiver contribuído para a transformação da sua marca num nome comum”.

Portanto, de acordo com esta teoria, a transformação da linguagem, com a inserção do termo no vocabulário geral, não deve sobrepor os direitos do titular da marca, caso este tenha adotado medidas para combater a vulgarização. Por outro lado, critica-se o monopólio do termo, que impede o uso de palavras essenciais para a comunicação, caso elas tenham se tornado um sinônimo ou a única designação do produto, ou serviço. Se a palavra entra no domínio público e se torna parte do vocabulário das pessoas, muitas vezes pode ser difícil contê-las, sendo a única repressão possível a do uso comercial.

4.3.1.3. Teoria Objetiva

Já a teoria objetiva, por outro lado, defende que a generificação ocorreu de forma independente da conduta do seu titular por ser um fenômeno linguístico, cujas consequências independem de qualquer comportamento do titular do registro.

Segundo DE SIERVI²⁸⁸, sob a ótica da teoria objetiva, a constatação da degeneração está consumada quando o sinal passa a referir-se ao próprio nome

²⁸⁵ SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial : noções fundamentais, 2019, p.346.

²⁸⁶ SCHMIDT, Lélío Denicoli - Degeneração da Marca, 2018.

²⁸⁷ POLLAUD-DULIAN, Frédéric - *Droit de la propriété industrielle*, p.604 in DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.219.

²⁸⁸ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.217.

do bem que assinala, e o titular deve sofrer seus efeitos de forma inevitável. A vontade do titular não é levada em consideração e é irrelevante para a determinação da vulgarização do sinal e configuração do fenômeno linguístico. Portanto, não há avaliação da ação ou inação do proprietário da marca, de modo a contornar os óbices relacionados à configuração da renúncia tácita.

Para ASCARELLI²⁸⁹, a vulgarização da marca é um “fenômeno objetivo, que bem pode encontrar sua causa na linha de fato da falta de reação do titular diante do uso alheio, mas que não é condicionado a esta falta”.

A concepção objetiva se justificaria pelo interesse público e dos demais comerciantes de evitar a utilização exclusiva do sinal por um único empresário, levando mais em consideração o fator sociológico e o entendimento de que se a marca se transforma no significado de um produto ou serviço, deve ser patrimônio de todos e pertencer ao domínio comum.

A desvantagem desta teoria e o motivo pelo qual se discorda dela, é que a constatação da degenerescência da marca apenas sob a ótica objetiva poderia acarretar consequências graves ao titular do sinal, cujos direitos podem ser restritos ou até extintos, independentemente de culpa, ou da sua atividade, ou inatividade. Caso o fenômeno ocorra por motivos externos, como um vídeo viralizado na internet, ele seria penalizado por algo que não contribuiu.

Remo FRASCHELLI²⁹⁰, no entanto, afirma que a degeneração se trata de um reconhecimento de uma realidade social justificada em virtude do interesse popular e que deve ser tratada como um fortuito ao qual estão sujeitos todos os signos distintivos.

4.3.1.4. Teoria Mista

Por fim, a teoria mista surge da combinação entre as teorias subjetiva e objetiva. Segundo essa tese, a vulgarização só se completa diante de dois requisitos: o primeiro, quando a marca se torna de uso comum tanto na linguagem dos consumidores e na dos concorrentes e fornecedores, que se valem dela para se referir a seus produtos e divulgá-los; e o segundo, com a

²⁸⁹ ASCARELLI, em *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, p.468, in SCHMIDT, Lelio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.215.

²⁹⁰ FRANCESHELLI, Remo. *Studi riuniti di diritto industriale*. 2. Ed. Milano: Giuffrè, 1972, p.367, in DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.218.

participação do titular, por ação ou omissão, na conversão da marca na denominação usual do produto ou serviço.²⁹¹ Se no comércio, entre seus concorrentes, o titular for o único a fazer uso da marca, o fenômeno da vulgarização não terá se completado e seus direitos marcários seguirão conservados.

A esse respeito, COUTO GONÇALVES²⁹² observa que a *generalização* da marca deve ocorrer não apenas entre os consumidores, mas também entre os profissionais envolvidos na comercialização do produto. Por outro lado, é essencial que o titular da marca, por meio de sua ação ou inação, contribua para a perda da capacidade distintiva da marca. Se a generalização ocorrer apesar dos esforços defensivos do titular, não há lugar para a caducidade do direito sobre a marca.

É comum que a sociedade utilize marcas registradas para se referir a certos produtos ou serviços, muitas vezes como forma de retratar um estilo, uma função ou um padrão de qualidade. Conforme assinala Lélío Denicoli SCHMIDT²⁹³, entre as vantagens da aplicação da teoria mista está a diferenciação entre as marcas que já se vulgarizaram por completo, daquelas que apenas ganharam um sentido genérico, sem perder seu significado marcário, como *GOOGLE*, que muitas vezes representa pesquisa na internet (“dar um *GOOGLE*” ou “buscar no *GOOGLE*”) e *GILLETTE*, para designar lâminas de barbear.

Logo, o fato do consumidor se referir à marca como designação usual não significa o fim da marca. É possível que a marca conviva com o significado genérico adotado pelo público consumidor, desde que mantenha o significado marcário e concorrência não a adote em sentido comum. Nestes casos a proteção jurídica se manterá, enquanto houver um mínimo de distintividade.

²⁹¹ COUTO GONÇALVES, Luís - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal, 2019, p.345.

²⁹² *Ibid.* p.346.

²⁹³ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.221.

4.3.2. O titular da marca diante da vulgarização

A vulgarização de marcas pode ser desencadeada tanto pelo titular quanto por terceiros, sendo a reação do titular diante do uso generalizado da marca um fator crucial na avaliação da degenerescência.

Após alcançar notoriedade, é fundamental que o titular permaneça alerta para evitar a degradação da marca. A adoção da marca por concorrentes em contextos comerciais pode indicar a perda de sua função de indicar a origem do produto. Além disso, o uso da marca em situações expressivas ou informativas por terceiros, como em jornais ou dicionários, frequentemente é interpretado por órgãos julgadores que o sinal evoluiu de um valioso ativo de propriedade intelectual para um termo comum sem valor.

Portanto, diante dos primeiros indícios do uso inadequado por terceiros – sejam eles o público consumidor, concorrentes ou meios de comunicação –, o titular deve agir prontamente. A falta de resposta ao longo do tempo pode levar à conversão da marca em termo genérico, permitindo seu uso como sinônimo do próprio produto que designa.

Segundo CARVALHO²⁹⁴, o ponto de partida para a vulgarização frequentemente é a inação do titular, permitindo que sua marca seja utilizada de forma ampla. De acordo com ele, “a inércia do titular em zelar pela integridade material e pela reputação de sua marca, permitindo seu uso por todos de forma corriqueira, resulta inevitavelmente na degeneração”.

De acordo com BARONI²⁹⁵, a perda de distintividade ocorre muitas vezes devido à incapacidade do titular de proteger eficazmente sua marca. Por isso, no entendimento de DE SIERVI²⁹⁶, a atitude do comerciante em relação à degeneração de seu sinal marcário, seja de tolerância ou de defesa, é de grande relevância.

²⁹⁴ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisição e perda de distintividade marcária, 2020, Seção I, Parte I, Capítulo II.

²⁹⁵ BARONI, Andreza Cristina - A vulgarização da marca: o interesse social nas relações de concorrência e de consumo como fundamento para a desconstituição do direito de exclusividade, 2017, p.34.

²⁹⁶ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.239.

A luta contra a degenerescência deve ser conduzida por meio de “publicidade corretiva”²⁹⁷, conforme ressaltado por SILVA²⁹⁸. Se o titular se resignar e não tomar medidas para reverter a situação, sua inação será punida pela exposição do registro da marca à efetiva declaração de caducidade.

SERENS²⁹⁹ enfatiza que a transformação da marca em uma denominação genérica do produto é um fenômeno objetivo, que pode ocorrer mesmo contra a vontade do titular. No entanto, no contexto dos círculos empresariais interessados, a inação do titular pode contribuir para a perda da capacidade distintiva da marca. Se o titular não utilizar os meios disponíveis para impedir o uso indevido da marca por seus concorrentes, sua inação pode ser considerada uma das causas da vulgarização da marca entre esses círculos empresariais.

Portanto, os titulares de marcas se veem obrigados a estar constantemente vigilantes sobre suas marcas. A falta de vigilância pode resultar em uma decisão judicial que ateste a inexistência da função de identificação da fonte da marca.

Nesse contexto, ações legais e notificações extrajudiciais contra concorrentes que fazem uso inadequado da marca são primordiais, visto que, se o titular não impedir o uso banalizado da marca, não agir com a vigilância necessária, contribui culposamente para a degeneração da marca.

Lélio Denicoli SCHMIDT³⁰⁰ relaciona diversas medidas para a essa proteção de marca (*brand protection*) e é bem específico quanto “a notificar ou litigar contra concorrentes que façam uso indevido da marca”.

Marcos Fabrício Welge GONÇALVES³⁰¹; advogado e mestre em Direito Intelectual pela Faculdade de Direito de Lisboa Portugal, em 2008, ainda é mais abrangente e sugere “reprimir o uso da marca ao lado de expressões como ‘tipo’, ‘espécie’, ‘estilo’, ‘imitação’, etc.”

²⁹⁷ Abordada na seção 4.8.

²⁹⁸ SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional, in COUTO GONÇALVES, Luís (coord.). Código da Propriedade Industrial anotado, 2021, p.1.035.

²⁹⁹ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - A “vulgarização” da marca na directiva 89/104/CCE, de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso futuro), 1995, p.102.

³⁰⁰ SCHMIDT, Lélio Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.227.

³⁰¹ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge - Propriedade Industrial e a proteção dos nomes geográficos, 2007, p.82, particularmente ampliando a interpretação do art. 23 do Acordo TRIPS, que trata especificamente sobre “proteção adicional às indicações geográficas para vinhos e destilados”.

No entanto, esse entendimento de que o titular da marca deve vigiar sua marca por notificações e ações judiciais, na tentativa de controlar o uso da linguagem pela sociedade, pode resultar em desafios substanciais, pois exige - ou pelo menos incentiva - os titulares a buscar estratégias caras e potencialmente prejudiciais, ou até mesmo impraticáveis.³⁰²

Ademais, a atitude combativa pode não ser suficiente para impedir a vulgarização e degenerescência da marca, uma vez que este fenômeno está ligado à transformação da linguagem, podendo se tornar um termo comum no domínio público, sem solução aparente.

4.3.3. Pesquisas de opinião pública

As pesquisas de opinião pública desempenham um papel crucial na compreensão e constatação da degeneração, visto que este é um fenômeno intrínseco à sociedade e que é diretamente influenciado pela percepção do consumidor. Elas são instrumentos valiosos para evidenciar efetivamente a vulgarização de sinais, fornecendo um meio de prova indispensável para auxiliar o julgador na apreciação de questões relacionadas³⁰³.

De acordo com as diretrizes da EUIPO³⁰⁴, as pesquisas de opinião e os levantamentos de mercado representam os meios mais adequados para obter informações sobre o reconhecimento da marca, sua participação no mercado e sua posição em relação aos concorrentes. O valor probatório dessas pesquisas é determinado pelo *status* e independência da entidade que as conduz, bem como pela relevância e precisão das informações fornecidas e pela confiabilidade do método aplicado.

Ao avaliar a credibilidade de uma pesquisa de opinião ou levantamento de mercado, é essencial considerar se foi conduzida por uma fonte independente, verificar o perfil dos entrevistados para garantir representatividade, analisar o método da pesquisa e as perguntas formuladas para evitar viés e verificar se a amostragem reflete adequadamente a totalidade dos questionados.³⁰⁵

³⁰² DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - *Confronting the genericism conundrum*, 2006, p.1.793.

³⁰³ DE SIERVI, Amanda Fonseca - *Marcas: Secondary Meaning e Degeneração*, 2021, p.242.

³⁰⁴ EUIPO - *Trade Marks Guidelines*, 2023, 3.1.4.4 Means of evidence.

³⁰⁵ *Ibid.*

Uma questão importante diz respeito ao escopo de apreciação da vulgarização do sinal. Deve-se considerar se ela deve ser avaliada apenas em relação ao público interessado, como os consumidores habituais e os comerciantes do setor, ou se também é necessário considerar a percepção do público em geral. Essa questão depende é entendida de forma não uniforme pelos tribunais dos territórios objeto de estudo, como visto nas seções referentes a “tratamento jurisprudencial”.

A percepção do público em relação ao sinal marcário geralmente é medida por meio de pesquisas, também conhecidas como sondagens³⁰⁶. Estas pesquisas formulam perguntas que indicam se o consumidor associa o sinal ao próprio nome do produto ou serviço, ou se percebe tal sinal como uma marca capaz de distinguir o produto ou serviço de outros similares.

Quanto a este ponto, observa-se que alguns produtos ou serviços são reconhecidos em todos os seus mercados de atuação como sinônimos do bem que representam, como por exemplo, *CASHMERE*, *EAU DE COLOGNE*, *MEMORY STICK*, *DISCMAN*, *DOLBY-DIGITAL* e *CHARTER*. Outros produtos, embora também sejam mundiais, sua degeneração ocorreu de forma pontual, como *CATERPILLAR* na Itália, *CHEETOS* na Colômbia e o Peru.

Também acontece de uma mesma empresa lançar o mesmo produto com nomes diferentes conforme o país de venda e ocorrer a degeneração em cada um deles. Como exemplo tem-se uma fita plástica adesiva criada em 1945 pela empresa *DURALEX/ SCOTCH*. No Brasil é *DUREX*; na Argentina, Perú e Costa Rica *CINTA SCOTH*, no Chile, Itália, França e Cuba é *SCOTCH*, na Espanha é *CELO* e no México é *DIUREX*.

Assim, é de suma importância avaliar a extensão territorial da degeneração do sinal.

Por fim, compõe mencionar os professores FOLSOM & TEPLY³⁰⁷, que dizem que a pesquisa de opinião pública deve avaliar também a percepção do público e um dos quesitos da sondagem seria verificar se a marca em exame possui usos variados e simultâneos, podendo assim ser caracterizada como de termo híbrido. As marcas de termo híbrido vulgarizadas, mas ainda percebidas

³⁰⁶ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.228.

³⁰⁷ FOLSOM, Ralph H. TEPLY, L. TePLY - *Trademarked Generic Words*, 1980.

como originárias para alguns consumidores, ainda podem garantir a manutenção da proteção. Isso porque, nesse caso, existem três tipos de consumidores: aqueles que não reconhecem o significado de origem e usam a palavra como categoria do produto ou serviço; os conscientes da origem, que não a veem como categoria; e os que reconhecem a origem, mas também a usam como categoria, como ocorre com muitas marcas famosas.

Nesse caso de termo híbrido e diferentes tipos de consumidores, trata-se de um processo incompleto em curso. Se persistir a percepção marcária e o sinal ainda for entendido como marca por uma parcela significativa do mercado, o significado genérico poderá coexistir com a função marcária, sem levá-la à extinção.³⁰⁸

Na continuação do estudo serão apreciados os regimes vigentes em tratados internacionais, no União Europeia, Portugal e Brasil.

4.4. Previsão em tratados internacionais

A Convenção da União de Paris (CUP), da qual Brasil e Portugal são signatários, aborda implicitamente a degeneração de um sinal distintivo e a consequente perda dos direitos de marca pelo titular.

O art. 6º *quinquies* (B.2) prevê a possibilidade de recusa do registro de um sinal que se tornou comum no comércio do país de proteção ou sua invalidade após a concessão do registro regular. Além disso, para determinar se o sinal deve ser protegido, é necessário considerar todas as circunstâncias relevantes. Senão veja:

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**; [...]

C. 1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em **consideração todas as**

³⁰⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.221.

circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca. (*grifo nosso*)

Observa-se que a norma estabelece que a vulgarização do sinal deve ser avaliada perante o público em geral, implicando que o sinal tenha se tornado comum na linguagem cotidiana, não apenas entre os comerciantes do ramo, para obstar ou invalidar o registro de marca.³⁰⁹

Em tese, esta norma pode ser usada como embasamento em sede de oposição ou nulidade administrativa, não sendo mencionada expressamente a possibilidade de extinção do registro por procedimento de caducidade administrativa.

Todavia, nada impede que os artigos acima sejam mencionados em ações judiciais para requerer a nulidade de um registro de marca que perdeu sua capacidade distintiva e se degenerou, tornando-se, assim, o sinônimo do produto ou serviço e termo pertencente ao vocabulário comum.³¹⁰

4.5. União Europeia

No direito de marcas da União Europeia, a transformação de uma marca em um termo comum pode acarretar consequências para o seu titular, dependendo de como ele contribuiu para isso ou se tomou medidas diante de usos impróprios.

4.5.1 Previsão legal

A Diretiva 89/104/CEE, que harmonizou as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, consolidada posteriormente pela Diretiva 2008/95/CE, já previa expressamente a degeneração de marca em seu art. 12 (2)(a)³¹¹, ao estabelecer que o registro de uma marca pode ser extinto se, após a data do registro, a marca se transformar na designação usual no comércio do bem, como resultado da atividade ou inatividade do titular. Posteriormente, esse

³⁰⁹ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.248.

³¹⁰ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisição e perda de distintividade marcária, 2020, Parte II, Título I, Seção II.

³¹¹ (Diretiva 2008/95/CE) 2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o titular da marca pode ver extintos os seus direitos se, após a data em que o registo foi efetuado:

a) Como consequência da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada.

mesmo entendimento foi mantido na legislação vigente, como demonstra o art. 20 (a) da DHM:

Art. 20. Uma marca pode ser **extinta** se, após a data em que o seu registo foi efetuado:

a) a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como resultado da atividade ou inatividade do titular;

Essa mesma disposição foi aplicada na EUTMR, que prevê a extinção da marca da UE caso ela se torne a designação usual devido à ação ou omissão de seu titular, conforme o art. 58 – Causas de Extinção:

É declarada a perda dos direitos do titular da marca da UE, na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional num processo de infração:

(b) Se, por motivo de atividade ou inatividade do seu titular, a marca se tiver transformado na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registada;

Portanto, pode-se inferir a possibilidade de caducidade como consequência da atividade ou inatividade do titular, caso a marca se transforme na designação usual no comércio do produto ou serviço para o qual foi registrada, alinhando-se, assim, à teoria subjetiva.

Nesse sentido, SOUSA E SILVA³¹² também sustenta essa perspectiva, considerando que a DHM optou por uma postura claramente subjetiva. Por outro lado, COUTO GONÇALVES³¹³ defende uma posição intermediária nas três diretivas de harmonização da marca (1988, 2008 e 2015).

ALMEIDA³¹⁴ destaca que a opinião dos consumidores para a avaliação do caráter distintivo do sinal é não apenas relevante, mas também uma exigência natural da função distintiva.

Assim, de acordo com o direito marcário da União Europeia, a degeneração deixou de ser um fenômeno intrinsecamente objetivo, ligado à evolução da linguagem, e passou a depender se o titular empregou os meios para defender sua marca diante do uso generalizado por concorrentes, como por exemplo advertir quando houver publicidade inadequada, ou quando tratarem a

³¹² SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: noções fundamentais, 2019, p.346.

³¹³ COUTO GONÇALVES, Luís - Manual de direito industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal, 2019, p.345.

³¹⁴ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de - Degenerescência da marca. Destruição da coisa. Extinção do direito, 2015, p.78.

marca como um sinônimo do produto ou serviço.³¹⁵ Todavia, quanto aos consumidores e clientes, não se pode exigir grande fiscalização, pois seus atos são dispersos e de difícil comprovação, podendo quando muito se limitar a campanhas gerais com intuito de esclarecer o mal-entendido e notificar dicionários e livros.

Como a DHM prevê expressamente o fenômeno da degeneração da marca, tecnicamente, tal fenômeno poderá ser aplicado em qualquer um dos 28 Estados-membros da União Europeia.

4.5.2. Tratamento jurisprudencial

Foram separadas as jurisprudências por três critérios utilizados pelos Tribunais da União Europeia: meios interessados para aferição da degenerescência; público pertinente: influência de intermediários na aferição da vulgarização do sinal; e perda do poder distintivo devido ao comportamento do titular da marca após o sinal ter começado a ser utilizado.

4.5.2.1. Meios interessados para aferição da degenerescência

Apesar de a legislação da UE prever expressamente a possibilidade de extinção do registro caso a marca se torne uma designação usual, havia incerteza sobre em qual universo de pessoas essa vulgarização deveria ser verificada. Essa questão foi esclarecida pelo Tribunal de Justiça no acórdão *BJORNEKULLA*³¹⁶, considerado o caso mais relevante sobre o tema. O Tribunal elucidou que a marca deve ser considerada sinônimo do produto ou serviço assinalado por ela, tanto perante o público consumidor quanto perante os meios profissionais interessados na comercialização.

O acórdão³¹⁷ fez referência ao caso *Windsurfing Chiemsee*, no qual se discutiu a aquisição de distintividade superveniente e argumentou que os

³¹⁵ Inclusive, o art. 12 da EUTMR e o art. 12 da DHM dispõem que se reprodução da marca em dicionários, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes dê a impressão de que ela constitui o nome genérico dos produtos ou serviços para os quais foi registada, o editor da obra deve, a pedido do titular da marca, assegurar que a reprodução da marca seja, o mais tardar na próxima edição, acompanhada de uma referência indicando que se trata de uma marca registada.

³¹⁶ (TJUE) processo C-371/02, ac. de 29/04/2004, caso *Björnekulla Fruktindustrier AB vs. Procordia Food AB*. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=D379BCD55D82DF1074F29BA0B457DF3B?text=&docid=48398&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5962911>.

³¹⁷ *Ibid* §88.

mesmos critérios devem ser aplicados para determinar o caráter genérico de uma marca após o registro. Portanto, o caráter descritivo de uma marca deve ser avaliado globalmente, considerando tanto o ponto de vista do consumidor médio da categoria de produtos em questão quanto o dos meios profissionais envolvidos na comercialização desses produtos. Assim, concluiu-se que:

para apreciar se uma marca passou a ser a designação usual no comércio de um produto para o qual a referida marca é registada, de modo que os direitos do seu titular podem caducar, deve ter-se em conta, de forma global, tanto o ponto de vista dos consumidores ou dos utilizadores finais da categoria de produtos ou de serviços em causa como o dos meios profissionais que comercializam essa categoria de produtos ou de serviços.

Nesse sentido também houve decisão no acórdão *Kornspitz*.³¹⁸ A empresa *Backaldrin* produz uma mistura para pãezinhos sob a marca *KORNSPITZ*, vendida principalmente para padarias que os comercializam, cuja marca é registrada desde 1957. Concorrentes, como a *Pfahnl*, alegam que *kornspitz* se tornou uma designação usual para pãezinhos devido à falta de informação das padarias sobre sua marca registrada. A *Pfahnl* busca a caducidade dos direitos da marca, argumentando que se tornou uma designação usual no comércio. O tribunal austríaco questiona se a percepção dos consumidores finais deve ser considerada ao avaliar a caducidade dos direitos da marca.

Segundo o Tribunal, constatou-se que a marca *KORNSPITZ* não desempenha, no tocante ao comércio dos pãezinhos, sua função essencial de indicação de origem, sujeitando o titular à caducidade dos direitos conferidos pela marca registrada. Esclareceu ainda que a percepção dos consumidores tem papel determinante, e o conhecimento dos vendedores sobre a marca não exclui a caducidade. A inatividade do titular ao não incentivar o uso da marca também pode levar à caducidade.

Por fim, determinou que o tribunal de reenvio deve avaliar se a *Backaldrin* tomou medidas para preservar a distintividade da marca. Esclareceu ainda que declaração de caducidade não depende da existência de outras designações para o produto. Em resumo, o caso reafirma a importância da função distintiva

³¹⁸ (TJUE) processo C-409/12, ac. de 06 mar. 2014, caso *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH vs. Pfahnl Backmittel GmbH*. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0409>.

da marca, bem como da percepção dos consumidores e o movimento do titular ao avaliar a caducidade dos direitos da marca.

4.5.5.2. Público pertinente: influência de intermediários na aferição da vulgarização do sinal

Em 1996, *Mad Dogg Athletics Inc.* registrou a marca comunitária *SPINNING* para bens e serviços relacionados ao exercício físico. Em 2012, a empresa tcheca *Aerospinning Master Franchising* revogou parcialmente a marca, alegando perda de distintividade³¹⁹. Após uma série de decisões e recursos, em 2018, o TGUE anulou parcialmente uma decisão do EUIPO sobre a marca *SPINNING*³²⁰, citando falhas na definição do público-alvo para produtos de exercício. O Tribunal destacou a importância dos profissionais, como operadores de academias e centros de reabilitação, na seleção de equipamentos e serviços de treinamento de exercício. Esse erro levou à anulação total da decisão de 2016. No entanto, os efeitos dessa decisão foram mantidos para os produtos da Classe 9.

Em fevereiro de 2020, a Quarta Câmara de Recurso anulou a decisão da Divisão de Anulação, rejeitou o pedido de revogação e ordenou que o requerente pagasse os custos legais. A câmara considerou que a evidência apresentada pelo requerente não era suficiente para mostrar que a marca *SPINNING* se tornara um nome comum na República Tcheca para os produtos da Classe 28 e serviços da Classe 41. Além disso, concluiu que não havia evidência adequada para provar que a perda de distintividade da marca foi devido a atos ou inatividade do interveniente.

Posteriormente, em 2022³²¹, o Tribunal confirmou este entendimento e ratificou importância dos profissionais, na percepção para os produtos da Classe 28 e serviços da Classe 41. Fazendo referência ao acordo *Kornspitz*, destacou

³¹⁹ (TGUE), processo T-246/20, ac. de 06 jul. 2022, caso *Aerospinning Master Franchising vs. EUIPO - Mad Dogg Athletics Inc* (EU:2022:C 340:39). Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-246/20>.

³²⁰ (TGUE), processo T-718/16, ac. de 08 nov. 2018, caso *Mad Dogg, Inc vs. EUIPO* (EU:T:2018:758). Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=designa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Busual%2B&docid=207463&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5834139#ctx1>

³²¹ (TGUE), processo T-246/20, ac. de 06 jul. 2022, caso *Aerospinning Master Franchising vs. EUIPO - Mad Dogg Athletics Inc* (EU:2022:C 340:39). https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=262329&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=6067606

que uma marca pode continuar a desempenhar sua função de indicação de origem mesmo que o comprador não reconheça sua natureza de marca. Isso ocorre quando um intermediário exerce influência decisiva sobre a decisão de compra e conhece a função da marca. O Tribunal concordou, portanto, que a influência dos profissionais no mercado é crucial. Determinou ainda que argumentos como boa-fé do Requerente e ausência de danos em caso de extinção ao titular da marca são irrelevantes.

No caso *Actial Farmaceutica Srl*³²², a empresa *Mendes SA*. solicitou em 23 de dezembro de 1999 o registro da marca da União Europeia *VSL#3* para produtos farmacêuticos e nutricionais. Após mudanças de titularidade, a *Mendes SA* visou extinguir a marca em setembro de 2014, alegando que se tornara de uso comum e enganosa. Após indeferimento inicial, a *Mendes SA* recorreu em julho de 2016, mas a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO manteve a decisão, não reconhecendo a transformação em uso comum e a alegada utilização enganosa da marca.

Quando intermediários participam na distribuição de produtos abrangidos por uma marca registrada para consumidores finais, os interessados incluem tanto esses consumidores quanto os profissionais envolvidos na comercialização do produto. Mesmo que o comprador não reconheça a marca, ela pode continuar a indicar a origem do produto se o intermediário exercer uma influência significativa sobre a decisão de compra, como é o caso de medicamentos prescritos por médicos e farmacêuticos. Isso é especialmente válido quando o aconselhamento do intermediário é determinante na decisão de compra ou quando o intermediário decide a compra em vez do consumidor, como ocorre com medicamentos sujeitos a receita médica.

Contrariamente à alegação da recorrente, a marca não se tornou de uso comum, como evidenciado por publicações que associam diretamente o sinal nominativo *VSL#3* a uma origem comercial específica. Além disso, a marca não está presente em dicionários e não é classificada como uma designação usual ou comum internacionalmente. Portanto, a marca ainda serve como indicação de origem para profissionais, como farmacêuticos e médicos.

³²² (TGUE), processo T-419/17, ac. de 18 mai. 2018, caso *Mendes AS vs EUIPO - Actial Farmaceutica Srl*. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017TJ0419>.

4.5.2.3. Perda do poder distintivo devido ao comportamento do titular da marca após o sinal ter começado a ser utilizado

A *Levi Strauss & Co.*³²³ registrou uma marca gráfica chamada *MOUETTE* em 1980 no Benelux, composta pela aposição um desenho no bolso traseiro de calça de ganga. A *Casucci SpA.* começou a comercializar calças de ganga com um sinal semelhante, motivo pelo qual levou a *Levi Strauss* a ajuizar uma ação de violação de marca e requerendo a cessação do uso do sinal e indenização por perdas. Após a primeira instância negar seu pedido, a *Levi Strauss* recorreu para a *Cour d'appel* de Bruxelles, argumentando que a marca *MOUETTE* tinha alto caráter distintivo, o que foi negado sob o argumento de que a marca tinha perdido parte de seu poder distintivo devido à sua utilização generalizada. A *Levi Strauss* apelou para a *Cour de cassation*, que submeteu questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça.

O Tribunal determinou que a perda do caráter distintivo de uma marca só pode ser imputada ao titular se for resultado de sua atividade ou inatividade, caso contrário, a marca continua protegida, mesmo se perder parte de seu distintivo devido à ação de terceiros. Além disso, esclareceu que para determinar a proteção da marca, o juiz deve considerar a percepção do público no momento em que um sinal infrator começou a ser usado. Esclareceu ainda que se a marca perder sua distintividade devido à inatividade ou atividade do titular, este não pode invocar os direitos conferidos pela diretiva, mesmo se o sinal estiver em violação da marca.

4.6. Portugal

A Diretiva Europeia de Marcas - Diretiva Comunitária 89/104/CEE impõe aos Estados-membros a obrigação de transcrição de artigos em legislações nacionais e há pouca jurisprudência sobre a perda de distintividade.

³²³ (TJUE) processo C-145/05, ac. de 27 abr. 2006, caso *Levi Strauss & Co vs. Casucci SpA.* (EU:C:2006:264) Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=designa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Busual%2B&docid=56248&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5834139#ctx1> .

4.6.1. Previsão legal

A Diretiva Europeia de Marcas - Diretiva Comunitária 89/104/CEE impôs aos Estados-membros a obrigação de transpor o artigo 12 (2)(a), mencionado no tópico anterior. Essa regra foi incorporada ao CPI/95 pelo art. 216 n.º (2) (a) do CPI/95 e estava posteriormente prevista no art. 269 (2) (a) do CPI/03.

Atualmente, a solução está disposta no artigo 268 (2)(a) do CPI/18, que trata da caducidade:

Artigo 268. - CADUCIDADE

2 — Deve ainda ser declarada a **caducidade** do registo se, após a data em que o mesmo foi efetuado:

a) A marca se tiver transformado na designação usual **no comércio** do produto ou serviço para que foi registada, **como consequência da atividade, ou inatividade, do titular.** (*grifo nosso*)

A extinção do registo mencionada será feita via caducidade, declarada em processo em trâmite perante o INPI.³²⁴

A degenerescência da marca, como condição para sua caducidade, deve ocorrer como consequência direta da atividade ou inatividade do titular, transformando-a em designação usual do produto ou serviço no comércio. A legislação exige que essa degenerescência seja imputável ao titular, seja por ação ou omissão, como o uso genérico da marca ou a falta de combate a usos abusivos por parte dos concorrentes. A atitude do titular equivale a uma renúncia não formal aos seus direitos sobre a marca, sendo necessário demonstrar seu contributo para o fenômeno.

SILVA³²⁵ ensina que, no caso da legislação portuguesa, a degenerescência ocorre, em regra, em razão do “emprego do sinal da marca, pelo próprio titular, de modo impróprio, junto do público em geral, consumidores, fornecedores, parceiros, assumindo sobretudo essa feição na sua comunicação comercial” devendo abranger, assim, um número significativo de agentes no mercado.

³²⁴ SILVA, Ana Maria Pereira da - A relevância dos fenómenos da aquisição de carácter distintivo dos sinais pelo uso e da perda de carácter distintivo das marcas no direito português, 2003, p.30.

³²⁵ SILVA, Ana Maria Pereira da - Registro Nacional, *in* COUTO GONÇALVES, Luís (coord.). Código da Propriedade Industrial: Código da propriedade industrial anotado, 2021, p.1.035.

Para COUTO GONÇALVES,³²⁶ a legislação portuguesa se alinhou à teoria mista, seguindo a posição adotada pelo direito comunitário europeu.³²⁷ Enquanto para SOUSA E SILVA,³²⁸ a lei nacional é claramente subjetivista, ao exigir que a vulgarização da marca seja consequência da atividade, ou inatividade, do titular.

Cumpra mencionar que o art. 12 do EUTMR foi transposto para a legislação interna por meio do 249 (3) do CPI, permitindo ao titular da marca nacional portuguesa que solicite ao editor do dicionário, enciclopédia ou obra semelhante, que a citação de sua marca indique que esta é uma marca comercial registrada, se este não o fizer.

4.6.2. Tratamento jurisprudencial

Em Portugal, há escassa jurisprudência sobre o assunto.

O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ)³²⁹ de Portugal, datado de 30 de outubro de 1984, abordou a questão da caducidade do direito de marca como consequência da sua transformação em denominação genérica, quando ainda não havia previsão legal para essa hipótese. No caso específico, a marca *MOLAFLEX*³³⁰ não foi considerada caduca, apesar de ter se tornado uma denominação genérica de certos produtos devido à sua ampla presença no mercado. A recusa de registro da marca *LUSOFLEX* foi baseada na possibilidade de confusão com a *MOLAFLEX*, o que poderia resultar em concorrência desleal. A caducidade pela vulgarização foi invocada pela requerente do registro da *LUSOFLEX*, argumentando que a *MOLAFLEX* se tornara genérica e, assim, teria deixado de merecer proteção legal, não havendo possibilidade de confusão entre as marcas em questão. No entanto, o STJ considerou que a vulgarização da marca não é relevante enquanto o registro

³²⁶ COUTO GONÇALVES, Luís - Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal, 2019, p.345.

³²⁷ No contexto europeu, a Diretiva 2015/2436 (DHM) prevê que: Artigo 20º - Uma marca pode ser extinta se, após a data em que o seu registo foi efetuado: a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como resultado da atividade ou inatividade do titular.

³²⁸ SOUSA E SILVA, Pedro - Direito Industrial: noções fundamentais, 2019, p.346.

³²⁹ (STJ/PT) processo 071846, ac. de 30 out. 1984. Disponível em: <https://jurisprudencia.pt/acordao/175754/>.

³³⁰ Caso *Molaflex*, disponível em <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/23427/1/A%20perda%20do%20direito%20%C3%A0%20Marca.%20A%20vulgariza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Sinal%20-%20Marta%20Amaral%20-%20Direito%20Empresarial.pdf>.

estiver válido. O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) também considerou a degeneração de um elemento de marca composta como irrelevante juridicamente, pois se deve analisar a distintividade da marca na totalidade.

Em 2008, o Tribunal da Relação de Lisboa³³¹ analisou um caso em que foi mencionada a possibilidade de vulgarização de marca, caso os produtos do terceiro não fossem retirados do mercado. A empresa *Desimo*, detentora da marca *ULTRA PRO*, questionou a utilização da designação *ULTRA* sob rótulos de detergente com a designação *ULTRA* sobre os produtos da marca *DIA/Minipreço*. O tribunal de primeira instância considerou que a coexistência dos rótulos poderia vulgarizar a marca *ULTRA PRO*, comprometendo sua distintividade. No entanto, em sede de agravo, a agravante argumentou a marca *ULTRA PRO* não é notória e nem de prestígio para os efeitos considerados, e sua distintividade é mínima devido ao uso comum de seu elemento principal no mercado, inviabilizando a teoria de sua vulgarização. O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou que quanto ao risco de vulgarização da marca, este é mais pertinente nos casos de marcas notórias ou de prestígio, o que não é o perfil da marca registada em análise. Assim, mesmo sem preenchimento do requisito de vulgarização, o tribunal confirmou a violação à marca *ULTRA PRO* pela marca *DIA/Minipreço*, destacando a importância de proteger a propriedade intelectual mesmo em casos de marcas menos conhecidas.

Desta forma, depreende-se da decisão que o fenômeno da vulgarização de marcas só deve ser considerado em marcas fortemente distintivas.

4.7. Brasil

A lei brasileira, por sua vez, não possui dispositivo legal que trate da degenerescência. Todavia, já houve uma tentativa nesse sentido. O Projeto de Lei, que tramitou sob o número 824/1991 e antecedeu à LPI vigente, propunha a não prorrogação do registro que tivesse se tornado designação genérica no comércio para o produto ou serviço que visa assinalar:

Art. 136 § 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art.127 ou se, por culpa de seu titular, a marca tiver se tornado genérica na linguagem comercial para designar o produto ou serviço.”

³³¹ (TRL) processo 9997/2007-7, ac. de 12 fev. 2008, disponível em: <https://jurisprudencia.csm.org.pt/ecli/ECLI:PT:TRL:2008:9997.2007.7.87/#summary>.

Observa-se que esta proposta de Lei se assemelha muito à legislação portuguesa, pois para que o registro fosse extinto, também seria exigido que o sinal se tornasse usual perante o comércio e que houvesse culpa por parte de seu titular. No entanto, apesar de a Proposta de Lei ter sido posterior à LPI, essa norma não foi incorporada ao seu texto final. Portanto, atualmente, não há previsão expressa da degenerescência na legislação brasileira. Veja na sequência como este fenômeno pode ser analisado no sistema legal brasileiro atual.

4.7.1. Previsão legal

Conforme a legislação brasileira, o sinal deve ser distintivo apenas no momento do depósito do pedido de registro da marca. Tal requisito somente será avaliado pelo INPI no momento anterior à concessão do requerimento. Logo, a marca, uma vez considerada distintiva, assim se manterá enquanto seu pedido seja prorrogado.³³² Como o fenômeno da degenerescência não é previsto expressamente no ordenamento jurídico brasileiro vigente, serão examinadas a seguir algumas normas dispostas na Lei 9.279/96 (LPI) e suas respectivas possibilidades de utilização para reconhecer a perda do direito marcário referente ao sinal que se vulgarizou.

Primeiramente, menciona-se o art. 142 da LPI, inserido no Capítulo VI, que trata da perda dos direitos marcários e elenca algumas hipóteses de extinção do registro. Veja:

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.

Embora não haja menção à perda do direito à marca em função da vulgarização do sinal distintivo, esta norma traz duas possibilidades de aplicação do fenômeno da degenerescência, sendo pelo inciso II (renúncia) e III (caducidade).

No entanto, no que diz respeito à caducidade, entende-se que o instituto previsto na legislação portuguesa difere do utilizado na legislação brasileira, pois

³³² MORO, Maitê Cecilia Fabbri - O fenômeno da degeneração de marcas e o Direito Brasileiro, 2012, p.20.

no Brasil, este se baseia apenas na ausência de uso efetivo após 5 (cinco) anos de sua concessão, devendo essa hipótese ser descartada.

Outra possibilidade seria extinguir o sinal vulgarizado por meio da renúncia tácita, não expressa, por seu titular, ao registro da marca. Neste caso, o titular perderia a proteção de seu sinal por estar sendo tolerante diante de seu uso generalizado por terceiros sem tomar medidas cabíveis. Aqui, a renúncia poderia ser entendida como desistência do direito real por seu titular e uma consequência de sua conduta omissa ou comissiva, tendo em vista o direito, não exercido, de zelar pela integridade material ou reputação da marca (art. 130 (III)).³³³

Ainda sobre a renúncia tácita, esta também pode ser entendida como uma ausência de medidas do titular diante do depósito e registro de marcas idênticas perante o INPI. O titular deixa de defender seu direito à exclusividade e a função distintiva de sua marca, tolerando o convívio com outras marcas semelhantes.

Segundo SCHMIDT³³⁴, o rol do art. 142 da LPI é meramente exemplificativo, pois a análise sistemática mostra que existem formas de extinção de direitos previstas em outros artigos desta norma, como por exemplo a cessão parcial (art.135) dissolução societária (art. 151) e nulidade (art. 165).

A respeito da nulidade do registro, esta seria a segunda hipótese de fundamento legal para a perda do direito sobre a propriedade marcária em razão da vulgarização do sinal. O art. 165 da LPI prevê que: “É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.” Entretanto, em tese, tal possibilidade é cabível somente em caso de vício no ato administrativo da concessão do registro.

Quanto à utilização da nulidade do registro para aplicação da degenerescência, OLIVEIRA³³⁵, alerta que esse fenômeno pode ocorrer muitos anos após a data de concessão da marca, o que afastará a possibilidade de contestar o registro por meio do Procedimento Administrativo de Nulidade ou Ação Judicial, que restarão prescritos, pois seus prazos de ajuizamento são de 180 (cento e oitenta) dias e 5 (cinco) anos, respectivamente.

³³³ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves - Aquisição e perda de distintividade marcária, 2020 Parte II, Título I, Capítulo III.

³³⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli - Marcas: aquisição, uso e extinção de direitos, 2019, p.344.

³³⁵ OLIVEIRA, Maurício Lopes - Direito de marcas, 2004, p.7-8.

A terceira hipótese seria a incidência da degeneração por meio da norma relativa à perda da propriedade por perecimento do direito, disposta no art. 1.275 (IV) do Código Civil³³⁶. De acordo com BORGES BARBOSA³³⁷, este fato deve ser declarado pela autoridade estatal competente para fazê-lo, que atualmente é o Poder Judiciário, a fim de desconstituir a exclusividade do direito quando esta não mais existe de fato. A esta corrente também se filiam SCHMIDT³³⁸ e DE SIERVI³³⁹.

Por fim, outra alternativa, seria reconhecer que, no Brasil, este é um fenômeno puramente fático sem repercussão jurídica, incapaz de diminuir ou dizimar a tutela inerente ao registro de marcas. Até porque, supostamente, segundo BARBOSA, a vigência do registro há plena oponibilidade *erga omnes*, assim, não pode o INPI, nem o judiciário, erodir tal exclusividade a pretexto da generificação.³⁴⁰

No entanto, nesta hipótese, o registro será ineficaz, pois, apesar de o registro ter sofrido degenerescência, não poderá, em princípio, ser anulado ou extinto, uma vez que não está exercendo sua função distintiva. Assim, a realidade é que o registro, apesar de válido, está esvaziado, tornando-se vazio, o que pode infringir ao titular a inoperância do direito de impedir o uso da marca degenerada por terceiros³⁴¹. Portanto, por ter se tornado parte do vocabulário geral, seu titular terá o ônus implícito de conviver com outras marcas semelhantes. Assim, apesar de não extinguir o sinal, haverá sempre a consequência de seu titular não desfrutar do direito à exclusividade.

Diante desse esquadro fático, a doutrina e jurisprudência se dividem entre os que rejeitam que a vulgarização ocasione a perda da proteção da marca, pois se atém ao texto legal, e aqueles que lhe imputam tal consequência, o que acaba por refletir em duas correntes jurídicas: a positivista e a pós-positivista. A primeira prioriza a literalidade do texto do art. 142 da LPI e considera impróprio estendê-

³³⁶ (CC/BR) Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: IV - por perecimento da coisa.

³³⁷ BARBOSA, Denis Borges - Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica, 2023, p.109.

³³⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli - A distintividade das marcas, 2013, p.236.

³³⁹ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.256.

³⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges - O fator semiológico na construção do signo marcário, 2006, p.116.

³⁴¹ OLIVEIRA, Maurício Lopes - Direito de marcas, 2004, p.7-8.

lo. Já a segunda, interpreta a legislação de acordo com o seu contexto, de modo a reconstruir seu sentido e alcance.³⁴²

Para SCHMIDT³⁴³, a omissão legislativa em disciplinar a vulgarização não significa uma rejeição legal. É necessário investigar as demais normas jurídicas, além da Lei de Propriedade Industrial, para verificar se elas contemplam ou não a degenerescência. Além disso, conforme dispõe o art. 2º(§2º)³⁴⁴, do Decreto-Lei 4.657, de 4 set. 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), a norma geral não revoga a especial, da mesma forma que a norma especial não revoga a geral, podendo ambas regular o mesmo assunto e complementar-se.

Nesse caso adota-se a segunda corrente, pois fato é que apesar da omissão legislativa expressa, a legislação brasileira, em momento nenhum, proíbe a extinção de marcas que constituam termos vulgares ou genéricos. Ao contrário, a lei traz diversos indícios nesse sentido, como por exemplo o art. 6º *quinquies* (B.2) da CUP, Convenção da qual o Brasil é signatário; o art. 124 (VI) da LPI que proíbe o registro como marca de sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo; o art. 216 (I) da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que prevê que as formas de expressão é um patrimônio cultural do brasileiro, sendo um bem coletivo; e o art. 1.275 (VI), do Código Civil, que dispõe que o perecimento causa extinção da propriedade. Dessa forma, por meio de uma interpretação sistemática das normas expostas, há fundamento legal para extinção do registro da marca por falta de distintividade.

4.7.2. Posição do INPI/BR

O INPI Brasil, assim como não reconhece o *secondary meaning*, também não reconhece e nem nunca reconheceu – oficialmente - a degenerescência da marca. Até o momento, este entendimento é seguido tanto pelas instâncias administrativas, ou seja, de primeira e segunda instância, como pela procuradoria especializada que elabora as ações judiciais.

³⁴² SCHMIDT, Lélío Denicoli - Marcas: aquisição, uso e extinção de direitos, 2019, p.344.

³⁴³ *Ibid*, p.345.

³⁴⁴ Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. §1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §2º. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

Até 2016, o INPI podia fazer ressalvas nos registros marcários formados por expressões vulgarizadas, esclarecendo à parte sobre o âmbito da proteção conferida à marca e explicando que determinado termo não poderia ser de uso exclusivo, ou seja, o titular possuía direito apenas sobre o conjunto marcário, devendo conviver com o uso dos elementos nominativos por terceiros. No entanto, com o advento da Resolução n.º 166/2016, foi imposta uma apostila padrão proibindo o registro exclusivo de sinais sem distintividade. Não obstante, diante da evolução da linguagem, o INPI continuou a aplicar uma certa “degenerescência indireta” em parâmetros que serão explicados a seguir.

A primeira situação envolve marcas que, quando originalmente concedidas, fantasiosas ou sugestivas e possuem capacidade distintiva, mas ao longo do tempo passaram a estar diretamente associadas aos produtos ou serviços em questão. Assim, a aplicação indireta da degenerescência dá-se por meio do deferimento de marcas similares à marca originalmente distintiva, permitindo a coexistência por diversos titulares e enfraquecendo o registro inicial.³⁴⁵

Um exemplo emblemático é a marca *BRIGADEIRIA*, uma palavra inventada inicialmente considerada fantasiosa e distintiva. Seus primeiros pedidos de registro, nas Classes 35 (comércio de produtos alimentícios) e 43 (serviços de fornecimento de comida), foram concedidos em sua integralidade quando examinados em 2013 e 2014, respectivamente. Porém, diante da popularização do neologismo e da atenção do INPI para a evolução da linguagem, quando o pedido da Classe 30 (doces) foi apreciado em 2015, a marca foi concedida pelo INPI com a seguinte ressalva: “Sem direito ao uso exclusivo da expressão ‘brigaderia’”. Este tipo de apostilamento, apesar de abolido por meio da Resolução n.º 166/2016, foi mantido por decisão judicial transitada em julgado³⁴⁶, sob o argumento de que a LPI “veda o registro de sinal de caráter genérico, comum ou vulgar, e que também guarde relação com o produto ou serviço que visa distinguir, objetivando impedir o monopólio sobre denominações genéricas, além da concorrência desleal”, pois o termo se popularizou neste segmento de mercado, “onde se comercializam produtos de

³⁴⁵ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.250.

³⁴⁶ (TRF-2) Ação Ordinária n.º 0096382-27.2016.4.02.5101 e processo INPI 52400.121617/2016-24.

confeitaria, como acontece também com os signos "paneteria", "pamonharia", etc."

Atualmente, marcas deste gênero não são deferidas e, em decorrência deste ocorrido, foram adicionadas ao Manual de Marcas orientações sobre neologismos, alertando que o acréscimo de sufixos "-ERIA", "-ARIA", "-EIRO" e "-EIRA," não são suficientes para adicionar distintividade ao conjunto marcário.³⁴⁷

A segunda situação envolve marcas que o examinador não sabia que tinham relação com o produto ou serviço, como por exemplo, a marca *GRANOLA*. O produto foi criado em 1863 por Dr. James Caleb Jackson e comercializado sob o nome *Granula*. Posteriormente, Dr. John Harvey Kellogg criou um produto semelhante e o nomeou como *Granola*. As marcas foram registradas no final do século XIX, mas não estão mais em vigor. Atualmente, a marca está dicionarizada³⁴⁸ e só está registrada na Austrália, onde o produto em si é conhecido como *muesli*.

No Brasil, o registro³⁴⁹ para a marca *GRANOLA* data de 1973 e foi feito em nome da *Kellogg Company* e continua em vigor. Segundo Silvia RODRIGUES³⁵⁰, examinadora de marcas do INPI, os examinadores brasileiros naquela época não sabiam que este termo tinha se tornado o nome do produto. No entanto, atualmente, a marca convive com dezenas de outras marcas que também foram concedidas pelo INPI na Classe 30 e que cobrem produtos feitos com cereais.

³⁴⁷ INPI/BR - Manual de Marcas, 2023, Item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade. "A combinação de termos ou expressões que identificam o próprio produto ou serviço a ser assinalado com sufixos nominais normalmente empregados na formação de vocábulos que identificam tipo de estabelecimento comercial, ramo de negócio ou categoria profissional, como os sufixos "-ERIA", "-ARIA", "-EIRO" e "-EIRA", não é capaz de constituir conjunto com suficiente cunho distintivo, ainda que o termo resultante não se encontre dicionarizado. Neste sentido, ainda que constituam neologismos, os vocábulos construídos a partir de tais sufixos podem ser facilmente percebidos pelo consumidor como mera indicação do tipo de estabelecimento ou profissional que comercializa, fabrica ou fornece os produtos ou serviços assinalados. Assim, quando não revestidos de suficiente forma distintiva, tais conjuntos incorrem na proibição disposta no inciso VI do art. 124 da LPI".

³⁴⁸ História da *Granola*. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2012/03/25/magazine/who-made-that-granola.html> e <https://en.wikipedia.org/wiki/Granola>.

³⁴⁹ Registro n.º 006233155, para a marca nominativa *GRANOLA*, em nome de *Kellogg Company*, na Classe brasileira 29/30, para cobrir "frutas, verduras, legumes e cereais", depositado em 18/07/1973 e concedido em 10 fev. 1976.

³⁵⁰ RODRIGUES, Silvia - Secondary Meaning, Vulgarização e o INPI (webinar), 2020.

Ainda de acordo com a examinadora, se a palavra foi dicionarizada, o termo passou para o conhecimento público. Consequentemente, mesmo que exista um registro para aquele termo na forma de marca nominativa, o examinador poderá deferir outro pedido de registro depositado posteriormente, desde que seu conjunto marcário seja distintivo. Por esses motivos, Silvia RODRIGUES argumenta que não é necessário incluir a vulgarização na lei, pois, na prática, o fato de um termo não ser reconhecido como vulgarizado não prejudica terceiros que desejam usar termos vulgarizados em suas marcas, contanto que esses termos não sejam o elemento principal da marca, o que é permitido pelo INPI.

Por fim, cabe mencionar o caso atípico³⁵¹ da marca nominativa *LONGA VIDA 2000*. O registro³⁵² deste sinal, que assinalava “laticínios em geral”, foi inicialmente concedido em sua integralidade, sem ressalvas. No entanto, ao deferir o pedido de prorrogação, o INPI decidiu não manter exclusividade de uso da expressão, tendo sido publicado o seguinte apostilamento: “registrado sem direito ao uso exclusivo da expressão ‘Longa Vida’ face à petição n.º 28013/79”, pois se entendeu que este sinal se transformou em uma espécie de produto que designa.

As estratégias de emprego dos apostilamentos nos casos *BRIGADERIA* e *LONGA VIDA*, com o intuito de salvaguardar a carência de proteção exclusiva em marcas vulgarizadas, ostentam interesse e, salvo outro juízo, deveriam ser replicadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do Brasil. Os apostilamentos são delineados pelo artigo 132 (II) da Lei de Propriedade Industrial (LPI). Entretanto, com o propósito de mitigar o acúmulo de demandas de registro, o Instituto instituiu um apostilamento geral, por intermédio da Resolução n.º 166/2016 supracitada, proibindo a apropriação de sinais não distintivos.

Idealmente, nos moldes do caso *LONGA VIDA*, o INPI deveria proceder a uma análise casuística da função distintiva durante o processo de prorrogação – tal como observado em muitos países para aferir a utilização da marca - e desta

³⁵¹ (TRF-2) Apelação Cível 97.02.24950-3, ac. 13 nov. 2003, CONJUR (2002) TRF decide que marca Longa Vida não é exclusiva de cooperativa. Disponível em: (https://www.conjur.com.br/2002-jun-13/marca_ao_exclusiva_cooperativa_decide_justica/ e MORO (2012, p.22).

³⁵² Registro n.º 006222420.

determinação, deveria haver a possibilidade de recurso. Por outro lado, caso o sinal apostilado recupere a sua distintividade, a anotação poderia ser revista.

Porém, uma alternativa ainda mais promissora seria a proposta por ROCHA³⁵³, que advoga pela implementação de um procedimento administrativo para averiguar a perda de capacidade distintiva, em moldes assemelhados aos da caducidade, outra causa de extinção, procedimento este já adotado em Portugal. Isso se dá pelo fato de que a caducidade pode ser solicitada a qualquer momento, administrativamente, caso o detentor da marca tenha cessado efetivamente seu uso por um período de 5 (cinco) anos anteriores à data do requerimento de caducidade. Se fosse adotado um procedimento análogo para a degenerescência, esta também poderia ser solicitada em qualquer momento, devendo ser demonstrado que o termo se tornou sinônimo do produto ou serviço designado no registro. Ao titular do registro seria assegurada a oportunidade de manifestação e, subsequentemente, de recurso contra a decisão de extinguir o registro. Trata-se de um procedimento mais simplificado e que não demandaria o acionamento da máquina judiciária.

De toda forma, a aplicação deste tipo de degeneração pelo INPI deve ser feita com parcimônia. Isso se deve ao fato de que, em caso de regeneração do sinal, o titular da marca original já estará convivendo com marcas semelhantes de outros titulares³⁵⁴.

4.7.3. Tratamento jurisprudencial

Diante da ausência de previsão legal expressa e da impossibilidade de se recorrer a via administrativa, em casos de vulgarização de marca, cabe ao Poder Judiciário analisar a capacidade distintiva de marcas registradas que se transformaram em designação usual no Brasil. São diversas as decisões que tratam do tema e serão mencionadas aqui as mais relevantes para examinarmos o entendimento dos tribunais brasileiros acerca do assunto.

No entanto, as ações propostas sobre esse tema não objetivam a nulidade do registro da marca que se tornou sinônimo do produto ou serviço. O reconhecimento da vulgarização, conforme mencionado no item 4.3, na verdade,

³⁵³ DA ROCHA, Julio Guidi Lima - A perda da distintividade das marcas e sua implicação legal, 2011, p.111.

³⁵⁴ DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p 251.

resulta de ações propostas por seus titulares com o objetivo de impedir o uso da marca por outros agentes ou terceiros que visam reverter o indeferimento de seus pedidos de registro, alegando que a marca considerada como anterioridade impeditiva se tornou designação usual no comércio.

SCHMIDT³⁵⁵ aponta como um dos primeiros casos brasileiros de degeneração da marca o *LEITE DE MAGNÉSIA* da *Phillips*. O produto era conhecido por assinalar medicamento com função de laxante. Nesse caso, julgado em 1938³⁵⁶, a *Phillips* tentou invalidar o registro da marca *LEITE DE MAGNÉSIA GRANADO* para identificar produto semelhante. No entanto, o STF entendeu que as marcas podem coexistir, visto que *leite de magnésia* é expressão vulgar, consagrada pelo uso, sendo utilizada como usual em tratados e formulários farmacêuticos.

Em um caso semelhante, a *Formica Corporation* buscava a retirada da expressão "fórmica", objeto de registros de marca perante o INPI sob sua titularidade, do nome comercial da empresa *Império das Fórmicas Ltda.*, bem como a abstenção do uso da marca por esta empresa e que não fizesse referência ao termo como se fosse palavra de uso comum. No entanto, sua demanda foi negada pelo STF, em 1986³⁵⁷, que afastou a contrafação por entender que a palavra "fórmica" estava dicionarizada e se tornara expressão de uso genérico para identificar um tipo de material de recobrimento decorativo, não podendo, portanto, ser objeto de uso exclusivo. Entendeu ainda que o uso da expressão em nome comercial seria incapaz de gerar confusão.

O caso mais paradigmático é o do *MARTELINHO DE OURO*³⁵⁸. Essa expressão foi criada por funcionários da *Volkswagen*, que ofereciam o serviço de conserto de latarias amassadas. No entanto, o termo se popularizou pelo Brasil, passando a ser o nome do próprio serviço. Para evitar a vulgarização, a *Reparadora de Autos Martelinho de Ouro S/C*, detentora da marca desde 1994, moveu uma ação contra uma empresa do mesmo ramo solicitando a abstenção do uso não autorizado da marca, alegando violação de seu direito de exclusividade. Contudo, o TJSP entendeu que o termo "martelinho de ouro"

³⁵⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração da Marca, 2018.

³⁵⁶ (STF) AC 6336, ac. 26 abr. 1938.

³⁵⁷ (STF) RE 107892, ac.23 mai. 1986, caso *Formica, Formica Corporation vs Império das Formicas Ltda.* Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur144334/false>.

³⁵⁸ (TJSP) processo 0019957-38.2010.8.26.0001, ac. 11 out 2011.

indica o profissional e a técnica de restaurar carrocerias danificadas de veículos, sendo uma expressão vulgar ou de uso comum nesse setor. Isso a torna insuscetível de exclusividade em termos de oferta de serviços, mesmo que seja objeto de registro de marca e utilizada em nome empresarial. Portanto, é lícito que empresas do setor qualifiquem e publicitem seus serviços empregando essa expressão.

No STJ, a degeneração da marca *OFF PRICE*³⁵⁹ foi reconhecida em 2004 sob os seguintes argumentos:

a marca registrada junto INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria.³⁶⁰

No mesmo sentido e com argumentos semelhantes, o STJ julgou as seguintes marcas como degeneradas: *BANKNOTE*³⁶¹, *DELICATESSEN*³⁶², *FIESTA*³⁶³, *PALETEIRAS*³⁶⁴ e *TICKET*³⁶⁵.

Em outros tribunais, foi reconhecida a degeneração de mais algumas marcas, total ou parcialmente, por exemplo: *CHARTERS*³⁶⁶, *CHIPS*³⁶⁷, *DONNA*³⁶⁸, *FRESH*³⁶⁹, *FEDERAL*³⁷⁰, *JET SKI*³⁷¹, *NUGGETS*³⁷², *PATRIMÔNIO*³⁷³ e *PINCEL ATÔMICO*³⁷⁴. Em todos esses casos, ficou registrado pelas autoridades julgadoras que marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a

³⁵⁹ (STJ) REsp 237.954-RJ, ac. 15 mar. 2004, caso *Off Price, Pro Mall Empreendimentos e participações Ltda e Outro vs. Off Price Comércio de Roupas Ltda e outro*.

³⁶⁰ *Ibid.*

³⁶¹ (STJ) REsp 128.136/RJ, ac. 09 out. 2000, caso *Banknote, Calcografia Chueques de Luxo Banknote Ltda vs. American Bank Note Company Gráfica e serviços Ltda*.

³⁶² (STJ) REsp 62.754/SP, ac. 03 ago. 1998, caso *Delicatessen, Viena Delicatessen Ltda vs. Peralta Comercial e Importadora*.

³⁶³ (STJ) REsp 949514-RJ, ac. 04 out. 2007, caso *Fiesta, Agrícola Fraiburgo S/A vs. Societé des Produits Nestlé S/A*.

³⁶⁴ (STJ) REsp 1.315.621-SP, ac. 04 jun. 2013, caso *Paleteira, Zeloso Indústria e Comércio Ltda vs Transall Equipamentos Industriais Ltda*.

³⁶⁵ (STJ) REsp 242.083/RJ, ac. 05 fev. 2001, caso *Ticket, Accor e Ticket Serviços Comércio e Administração Ltda vs. INPI vs. Mark Tural Marketing Cultural Ltda*.

³⁶⁶ (TJSP) Apelação Cível 106.567-1, ac. 28 dez. 1988.

³⁶⁷ (TRF-2) AC 2002.51.01.511855-7, ac. 30 jun. 2008, caso *Chips, Pepsico vs. Popay Indústria e Comércio*.

³⁶⁸ (TJRJ) AC 2008.001.25914, ac. 12 nov. 2008.

³⁶⁹ (TJRJ) AgRg 2007.002.16135, ac. 17 jul. 2007.

³⁷⁰ (TRF-2) AC 199902010585178, ac. 03 out. 2003.

³⁷¹ (TJSP) Apelação Cível n.º 229.580-1, ac. 09 nov. 1995.

³⁷² (TJRS) AR 70017886946, caso *Nugguets, Perdigão vs. Sadia*.

³⁷³ (TJSP) AC 0021266-37.2010.8.26.0602, ac. 16 ago. 2011.

³⁷⁴ (TJSP) APL 1285560220098260100, ac. 13 set. 2011.

mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

Como é possível verificar, em nenhum dos casos mencionados houve a extinção do registro marcário composto pela expressão vulgarizada, mas tão somente o esvaziamento de qualquer efeito decorrente de seu direito à exclusividade do uso da marca por seu titular.

No caso do papel *CANSON*³⁷⁵, produzido pela *Papeteries Canson & Montgolfier* a quase meio milênio, a situação foi atípica, ao ser reconhecida a vulgarização do elemento nominativo *Canson*, mas com base nas normas de concorrência desleal, a utilização do termo, como marca, por sua concorrente, foi vedado.

A partir desse ponto, serão abordadas sumariamente o tratamento jurisprudencial para casos em que prevaleceu a proteção à marca supostamente vulgarizada e os fundamentos subjacentes a essa decisão.

No caso do *INSULFILM*, a empresa *Insulfim do Brasil Ltda.* contestou uma empresa distribuidora de veículos que usou a marca para promover a venda de veículos com a película escurecedora de vidros. Em sua defesa, a empresa argumentou que o termo “insulfilm” estava degenerado, passando a designar o gênero de películas para automóveis, e, portanto, poderia utilizá-lo. O relator, ministro Luis Felipe Salomão, reconheceu³⁷⁶ que há uma inclinação da jurisprudência do STJ em afastar a ilicitude na utilização de marcas com expressões genéricas, comuns e vulgares. No entanto, nesse caso, a expressão não perdeu sua distintividade. O nobre julgador ressaltou que não haver uma relação direta entre a notoriedade e a degeneração: a notoriedade por si só não tem o condão de implicar a generalização do sinal. Este é um pressuposto da vulgarização, mas outros fatores devem ser levados em consideração, como a percepção do consumidor. Também foi constatado que terceiros podem usar indevidamente uma marca com o objetivo de agregar valor ao bem que comercializam e isso pode induzir o consumidor ao erro.

Por fim, cumpre mencionar o caso *CROSSFIT*, um programa de treinos de força e condicionamento físico que virou tendência no mundo todo. Para um

³⁷⁵ (TJSP) Apelação Cível 100.913-4/0, (9125618-70.1998.8.26.0000), ac. 17 out.2000.

³⁷⁶ (STJ) REsp 1422871/SP, ac.16 ago. 2012, caso *Insulfilm*.

ginásio oferecer essa modalidade de treino, é necessário obter uma licença da marca. A criadora e titular da *CrossFit Inc.* atua diligentemente na defesa de sua marca contra o seu uso indevido e a vulgarização dela.³⁷⁷

No bojo de uma ação de abstenção de uso, a parte demandada argumentou que o nome *CrossFit* é reconhecido como um termo genérico para descrever uma atividade funcional de alto impacto, não sendo confundido com a marca. Além disso, destacou a popularização do termo, exemplificando com o surgimento de derivados como "crossfiteiro". No entanto, em dezembro de 2020, a 1ª Câmara de Direito Empresarial do TJSP rejeitou tais argumentos, enfatizando que a marca possui proteção legal e proibindo seu uso em qualquer meio, incluindo nome, website, redes sociais, publicidade, fachada e vestuário.

Em outro ente federativo, o TJRJ, por sua vez, manteve uma condenação por danos morais a uma academia que também usava o termo sem licença. Em outubro de 2021, a 10ª Câmara Cível decidiu que a expressão "CrossFit" não se refere ao nome do serviço prestado e nem ao seu gênero, mas a uma modalidade específica de treinamento físico.

A 3ª Vara Empresarial do TJRJ, proferiu uma decisão liminar, em setembro de 2022, que proibia academias de usarem o nome *CROSSFIT* e "quaisquer variações, a exemplo de *CROSSFT*, *CFT*, *CF*, *CFIT*".

Para a professora Kone Prieto Furtunato Cesário, uma das responsáveis por elaborar um parecer para *CrossFit* a fim de fortalecer o recurso que tramitava no INPI, disse que "por mais que pareça comum e dicionarizado", a marca é "é uma palavra inventada, junção de outras". De acordo com ela, a investida judicial dos norte-americanos pelo uso do nome é justificada pela proteção da marca e manutenção de um padrão de qualidade na prestação do serviço.

A jurisprudência sobre a degeneração das marcas apresenta diferentes abordagens: uma parte reconhece que a degenerescência impede a proteção em juízo de marcas vulgarizadas, forçando-as a conviver com outras semelhantes; enquanto outra parte entende que não se pode negar proteção ao registro, mesmo que a expressão tenha se tornado de uso comum. Esta

³⁷⁷ Caso *CrossFit*. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/dona-da-marca-crossfit-derrota-academias-na-justica-e-barra-uso-do-nome/> e <https://administradores.com.br/noticias/empresa-processa-academias-por-uso-do-termo-crossfit-entenda>.

dicotomia reflete a complexidade do tema e a necessidade de uma análise cuidadosa em cada caso, considerando contexto em que a marca está inserida, os interesses das partes envolvidas, a percepção do público geral.

4.8. A capacidade de regeneração da marca

A vulgarização nem sempre é definitiva. Pode ser que após a marca registrada ter se tornado genérica, esta readquira seu *status* de sinal distintivo por meio do uso contínuo pelo titular para informar e educar o público, ou o uso como designação usual tenha sido cessado e esquecido com o passar dos anos.³⁷⁸

Todavia, o processo de regeneração não é uma tarefa fácil. Empresas cujas marcas são transformadas em designação usual precisam incorrer em altos custos com campanhas publicitárias corretivas, incutindo na mente dos consumidores e agentes do mercado que o termo em questão é uma marca registrada, e não apenas uma descrição comum do produto.

Além dos custos com publicidade, o detentor da marca pode adotar medidas já abordadas, como comunicados à imprensa e notificações legais. No entanto, não há como garantir que tal processo seja impedido de ocorrer.³⁷⁹

Recomenda-se também a inclusão do símbolo “®” no uso das marcas nas redes sociais, principalmente no nome de usuário ou na bio³⁸⁰; a inclusão do símbolo pelo menos uma vez em cada página de materiais impressos extensos e pelo menos uma vez por página em materiais eletrônicos; garantir que as marcas sejam usadas corretamente por terceiros, como franqueados ou licenciados, por meio de diretrizes de uso de marcas, a fim de manter sua qualidade e significado para os consumidores.

Algumas marcas adotam abordagens bem evidentes, com campanhas publicitárias bem explícitas. Nos Estados Unidos, a *XEROX* usou anúncios de “reconhecimento de marca registrada” para conter o uso da marca como um verbo ou substantivo genérico, incluindo declarações como:

³⁷⁸ MATHÉLY, Paul. *La nouvelle doit français des marques*, p.66 in SCHMIDT, Lelio Denicoli - Marcas: aquisição, uso e extinção de direitos, 2019, p.209.

³⁷⁹ CHIANG, Gabriel Oura - A generificação das marcas, 2018, p.210.

³⁸⁰ Seção de perfil na rede social situada abaixo do nome do usuário, que possibilita a inclusão de informações relevantes sobre o indivíduo, marca ou empresa.

“You can’t Xerox a Xerox on a Xerox. But we don’t mind at all if you copy a copy on a Xerox® copier” e “If a trademark is misused it could come undone. [...] Please help us ensure it doesn’t. Use Xerox only as an adjective to identify products and services, such as Xerox copiers, not a verb, “to Xerox”, or a non, “Xeroxes”. ³⁸¹

Outro exemplo, diz respeito a marca *M&M’s*³⁸² que passou difundir que sua marca não era simplesmente M&M, mas *“the ‘M&M’ is always followed by an apostrophe and an ‘s’”*. Tal divulgação foi iniciada na década de 1990, com reclames em periódicos, e permanece na página da empresa na rede mundial de computadores.

No Brasil, a denominação de origem *Champagne* era usada para designar qualquer vinho branco espumante, inclusive o termo foi considerado vulgarizado pelo Supremo Tribunal Federal³⁸³. Todavia, com o passar dos anos, o próprio mercado mudou de postura e os fabricantes da bebida passaram a designar seu produto como “espumante” ou “vinho espumante”, o que levou o governo brasileiro a reconhecer, em 2012, a região francesa de *Champagne* como denominação geográfica, de forma que somente o vinho espumante produzido naquela região da França pode ser chamado de *Champagne*.³⁸⁴

Maitê Cecília Fabri MORO³⁸⁵ relata outro exemplo brasileiro de caso para se buscar retomar a distintividade necessária a manutenção do registro marcário e diz respeito à marca *LYCRA*. A detentora do registro, atenta ao processo de generificação pelo qual sua marca passava, lançou uma forte intensa estratégia de marketing e publicidade com o slogan “Só *LYCRA* é da *Dupont*” buscando deter e recuperar a distintividade perdida do sinal.

A marca *JET SKI*, apesar de ter sido considerada vulgarizada pelo Poder Judiciário em 1995, que afirmou que “é [...] cediço que a marca *JET SKI* passou a ser utilizada para denominar motos aquáticas, já de há muito tempo”³⁸⁶, seu registro permanece em vigor em nome da *KAWASAKI*, sua criadora, que ainda toma medidas visando à regeneração e proteção da marca. Em 2012, após o Jornal Nacional, telejornal de maior relevância no Brasil, noticiar um acidente

³⁸¹ TEWARI, Avanee - *Death of a trademark: genericide*, 2010, p.4.

³⁸² Caso *M&M’s*. Disponível em <https://www.mms.com>.

³⁸³ (STF) RE 78.835/GB.

³⁸⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli - *A distintividade das marcas*, 2013, p.209.

³⁸⁵ MORO, Maitê Cecilia Fabbri - *O fenômeno da degeneração de marcas e o Direito Brasileiro*, 2012, p.28.

³⁸⁶ (TJSP) Apelação Cível n.º 229.580-1, ac. 09 nov. 1995.

envolvendo um *JET SKI*, a empresa se sentiu prejudicada e divulgou um comunicado à imprensa no qual afirma que o termo tem sido usado de forma incorreta pelos meios de comunicação e que esta marca é registrada pela companhia desde 1985.³⁸⁷ Além disso, destacou que o veículo envolvido no acidente não era um *JET SKI*, pois não foi fabricado pela *KAWASAKI*. Como consequência, este comunicado foi veiculado ao vivo no noticiário³⁸⁸ para esclarecer a confusão e reafirmar que utilizará o termo correto nas próximas vezes, a saber, moto aquática.

Em 2017, a empresa *Velcro*, visando evitar a degenerescência de sua marca, lançou um divertido vídeo³⁸⁹ em seu canal do *YouTube* que ilustra a situação da degeneração de marcas e incentiva os consumidores a “não dizerem *VELCRO*” ao descreverem seu produto de fecho, originalmente patenteado, constituído por duas tiras que aderem uma à outra. A letra da música diz:

We're a company that's so successful, that everywhere you go, you see a scratchy, hairy fastener and you say 'hey, that's VELCRO'. But even though we invented this stuff, our patent lapsed 40 years ago. No matter who else makes it, you still want to call it VELCRO. You think it's awesome for us, we're famous, but we're lawyers and it's causing us grief, because there are trademark laws being broken, it's all here in this short legal brief. [...] If you call it all VELCRO, we are going to lose our 'circled R'. This is called 'hook and loop' [...] We are asking you not to say a name we took 60 years to build, but if you keep Calling these VELCRO shoes, our trademark will get killed.

A música incita as pessoas a usarem o termo “gancho e laço” em vez de *VELCRO*, que é o nome registrado do produto de gancho e laço da empresa. Além disso, a campanha ainda menciona outras marcas que se tornaram populares e as pessoas passaram a utilizar de forma errônea, como *BAND-AID*, *KLEENEX* e *ROLLERBLADING*. O vídeo tornou-se viral e alcançou seu objetivo, conscientizando que *VELCRO*, na verdade, é uma marca registrada e não um sinônimo do produto.

³⁸⁷ Caso *JetSki*. Disponível em: <https://180graus.com/veiculos/kawasaki-reclama-jet-ski-e-marca-o-nome-do-veiculo-e-moto-aquatica-500907/>.

³⁸⁸ Caso *JetSki* (vídeo do Jornal Nacional). Disponível em: <https://www.facebook.com/marcautenpi/videos/voc%C3%AA-sabia-dissowilliam-bonner-usou-o-nome-jet-ski-para-se-referir-a-motoaquatic/958317818414482/>.

³⁸⁹ Caso *Velcro*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rRi8LptvFZY>.

Em síntese, o processo de vulgarização de marcas registradas não é necessariamente irreversível. É possível que, com esforços contínuos de educação do público e estratégias de *marketing*, uma marca possa recuperar sua distintividade e evitar a degeneração em termo genérico.

No entanto, esse processo demanda investimento significativo por parte das empresas, seja em campanhas publicitárias, esclarecimento junto aos consumidores ou medidas legais para proteger a marca. Exemplos como o da *XEROX*, *CHAMPAGNE*, *LYCRA*, *JETSKI* e *VELCRO* demonstram que, mesmo após a vulgarização, é viável buscar a reafirmação da identidade da marca e a preservação de seus direitos de propriedade intelectual.

5. EQUILÍBRIO COMO DIRETRIZ NA APLICAÇÃO DA DEGENERESCÊNCIA E *SECONDARY MEANING*

No contexto da apropriação (*secondary meaning*) ou desapropriação de sinais (degenerescência) marcários, o equilíbrio de interesses desempenha um papel crucial na garantia de um mercado justo, devendo levar em consideração a proteção dos direitos dos concorrentes, do (potencial) detentor da marca, dos consumidores do segmento mercadológico e da sociedade como um todo.

Nesse sentido, ARIENTE³⁹⁰ ensina que os direitos exclusivos provenientes da propriedade intelectual, embora constituam um tipo de monopólio, necessitam ser avaliados quanto às suas vantagens e impactos sociais. Portanto, a apropriação desses direitos, especialmente no caso das marcas, deve ser limitada e adequada aos limites do mercado em que o titular atua. Isso garante não apenas incentivos e retornos econômicos para o investidor, mas também contribui para o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Para alcançar esse equilíbrio, DESAI & RIERSON³⁹¹ propõem que os tribunais avaliem se um termo atua como um identificador de fonte relevante no território de interesse e se sua proteção como marca prejudicaria a concorrência. Se prejudicar, o termo deve continuar sendo considerado genérico, independentemente de sua capacidade distintiva. Isso porque, se apenas uma palavra puder descrever o produto, não pode haver barreiras à sua utilização pelos concorrentes, que devem poder chamar o produto pelo nome pelo qual é conhecido. Essas questões não apenas refletem os interesses dos detentores de marcas, mas também o direito do público geral em relação ao uso da linguagem.

Assim, a fim de buscar a harmonia entre os agentes e evitar condutas desarrazoadas, no caso da constatação da degenerescência, o uso deveria ser verificado tão somente no contexto comercial. Os usos não comerciais e/ou não competitivos, como por exemplo, o uso em dicionários, jornais, publicações em redes sociais e outras mídias relevantes, permitiria aos titulares de marcas

³⁹⁰ ARIENTE, Eduardo Altomaro - A Função Social da Propriedade Intelectual, 2015., p.97, p.125-127.

³⁹¹ DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - *Confronting the genericism conundrum*, 2006, p.1.792.

gastarem seus recursos em publicidade, no desenvolvimento da credibilidade e no poder de identificação de origem de suas marcas, em vez de desperdiçar recursos em notificações que, por vezes, tentam restringir o uso legítimo da marca. Assim, o público pode desfrutar do uso pleno dos termos sem temer represálias por parte dos detentores de marca.³⁹²

De maneira semelhante, POLLAUD-DULLIAN³⁹³ argumenta que o titular não pode objetar esse tipo de utilização por terceiros, dado o seu caráter não comercial, pois alega que o direito de marca autoriza o comerciante a opor-se apenas ao uso do sinal no comércio.

Essa doutrina proposta visa encontrar um equilíbrio justo entre esses interesses, reconhecendo a importância da evolução da linguagem e da proteção dos direitos dos concorrentes no mercado. Essa abordagem busca promover um ambiente competitivo saudável, onde tanto os detentores de marcas quanto o público possam se beneficiar de maneira equitativa da utilização da linguagem e da proteção das marcas.

³⁹² DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn - Confronting the genericism conundrum, 2006, p.1.792-1.793.

³⁹³ POLLAUD-DULLIAN - *Droit de la propriété industrielle*, in DE SIERVI, Amanda Fonseca - Marcas: Secondary Meaning e Degeneração, 2021, p.227.

6. CONCLUSÃO

A marca é um dos principais ativos intangíveis das empresas, por ser uma forma de identificar os produtos e serviços de uma empresa e distingui-los dos de seus concorrentes, estabelecendo uma reputação e criando confiança e lealdade entre os consumidores.

A distintividade, função primordial da marca, consiste na capacidade da marca de uma empresa se diferenciar de outra idêntica ou semelhante de seus concorrentes. Além disso, também é requisito de validade e proteção para que lhe sejam atribuídos os direitos que lhe são pertinentes, como o direito de uso exclusivo.

Existem dois sistemas de aquisição do direito marcário: o sistema declarativo e o atributivo. O primeiro é utilizado em sistemas de *common law*, onde a propriedade da marca é adquirida pelo uso, e o segundo é utilizado em sistemas que aderem ao *civil law*, como Brasil, Portugal e União Europeia, onde a propriedade da marca é adquirida pelo registro.

A distintividade das marcas é dinâmica, podendo mudar ao longo do tempo devido à evolução semântica da linguagem. Uma marca pode adquirir ou perder distintividade com o passar do tempo, refletindo as mudanças na percepção do público.

A princípio, uma marca que não tem capacidade distintiva não pode ser objeto de registro ou proteção. No entanto, se um único operador de mercado utiliza intensivamente um sinal por um período considerável e esse uso contínuo leva os consumidores a reconhecerem o sinal não mais como uma simples descrição do produto ou serviço, mas como uma marca que identifica os produtos ou serviços desse operador específico, este sinal inicialmente genérico pode se tornar apto a receber tutela do direito marcário. Essa transformação de uma designação genérica em uma marca distintiva é denominada *secondary meaning*, fenômeno que merece uma análise cuidadosa.

Esta exceção à irregistrabilidade de sinais genéricos e descritivos deve ser aplicada de forma restritiva e prudente, para garantir um equilíbrio justo entre os interesses privados dos detentores de marcas e os interesses públicos e coletivos relacionados à liberdade de uso de sinais necessários para o comércio. Essa análise deve considerar a disponibilidade dos sinais para uso geral e se

são indispensáveis na comunicação e expressão mercantil, devendo haver termo substituto para que um sinal adquira *secondary meaning*.³⁹⁴ Nem todos os sinais são passíveis de adquirir significado secundário, devendo permanecer disponíveis para uso geral, sob pena de gerar desigualdades entre os concorrentes³⁹⁵ e conceder ao titular não apenas o monopólio sobre a significação secundária, mas também sobre o significado primário.

O *secondary meaning* não está disposto na legislação brasileira, mas é possível aplicá-lo através de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico brasileiro – o que já vem sendo feito pelos tribunais brasileiros, ao passo que as legislações portuguesa e comunitária são muito mais claras nesse sentido, permitindo o registro de sinais inicialmente desprovidos de carácter distintivo. A aplicação também é feita por meio do Poder Judiciário.

Para tanto, deve ser demonstrado que o uso do sinal ocorreu de forma longa, intensa e em todo o território de interesse. Nas evidências, deve haver prova de que o sinal foi utilizado como marca, distinguindo os produtos ou serviços de outros e identificando a fonte empresarial, e que os consumidores reconhecem o sinal, já não em seu significado primário, isto é, genérico, descritivo ou usual, mas como marca, com significado secundário.

A aquisição do carácter distintivo pelo uso requer uma prova robusta, baseada em elementos independentes e diversificados. Isso pode incluir relatórios de vendas, investimentos em promoção, evolução da quota de mercado e reconhecimento pelos consumidores. É essencial que essa prova demonstre claramente a transformação do sinal em uma marca distintiva. Por outro lado, deve-se haver atenção quanto a esse critério, para que a aquisição de distintividade pelo uso não fique restrita às empresas de maior capacidade econômica.

Em sentido diametralmente oposto ao *secondary meaning* está a degenerescência ou degeneração.

Algumas marcas são tão presentes no nosso cotidiano que passam a emprestar seus nomes e designar genericamente outros produtos ou serviços

³⁹⁴ SILVA, Ana Maria Pereira da - A relevância dos fenómenos da aquisição de carácter distintivo dos sinais pelo uso e da perda de carácter distintivo das marcas no direito português, 2003, p.18.

³⁹⁵ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - A “vulgarização” da marca na directiva 89/104/CCE, de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso futuro), 1995, p.33-36.

similares no mercado. Este fenômeno linguístico, em que o caráter genérico é adquirido em momento posterior à concessão do registro de marca, é chamado de vulgarização da marca. Quando a associação do sinal com o produto ou serviço se torna tão estreita que o público acredita ser a marca o próprio nome do bem, dizimando-a completamente, estando diante da degenerescência ou degeneração da marca. Muitas podem ser as causas para a ocorrência desse fenômeno, como a forma errônea do uso pelo titular ou terceiros, ausência de uma segunda denominação para produtos ou serviços inovadores e inserção da marca em dicionários.

Ocorre que um dos requisitos à concessão do seu registro e proteção da marca é a distintividade, antagônica do caráter genérico. Em Portugal e na União Europeia, a legislação prevê a transformação da marca em designação usual como causa de caducidade de seu registro. Para que isso ocorra, o titular da marca deve ter contribuído, com ação ou omissão, para a perda do caráter distintivo, sendo o termo genérico perante os consumidores e os meios profissionais interessados na comercialização.

De modo diverso, no Brasil, apesar desse fenômeno não ser tratado especificamente como uma das hipóteses de extinção ou nulidade do registro de marca, pode-se extrair, através de uma interpretação sistemática, que termos genéricos não são suscetíveis de registro, assim como é proibido o monopólio de formas de expressão, o que também é alegado como critério para extinção do registro de marca mediante provocação ao Poder Judiciário. É fundamental para o comércio e para os consumidores que ninguém seja autorizado a monopolizar um termo genérico. Do ponto de vista econômico, contraria os princípios de liberdade de iniciativa econômica e de concorrência, e do ponto de vista dos consumidores, estes perderiam os parâmetros de qualidade e origem dos produtos e serviços que consomem.

Portanto, a vulgarização da marca deve sim ter consequências, afinal corrói-se justamente sua característica mais fundamental, a sua distintividade. As pesquisas de opinião pública são essenciais para aferir se a marca deve perder a sua proteção, porque a participação dos consumidores é fundamental. Além disso, deve ser verificado se o termo está funcionando como identificador da origem do produto ou serviço.

Os tribunais entendem que o titular que negligência seu zelar pela integridade e uso correto da marca torna-se culpado por este processo que vem a destruir sua proteção. Para que seja constatada a degenerescência e o titular perca seus direitos de exclusividade sob a marca, deve haver pluralidade de titulares utilizando o sinal idêntico ou similar para assinalar produtos idênticos ou semelhantes, com o conseqüente aniquilamento da função distintiva.

Assim, este deve estar atento ao uso de sua marca por terceiros, tomando as medidas cabíveis em caso de uso indevido e fazer constantes pesquisas de mercado e de mídias digitais para analisar como o público a enxerga e, se for o caso, implementar medidas corretivas mais adequadas para cada caso, que vão desde campanhas publicitárias. Além disso, atitude combativa pode não ser suficiente para obstar a configuração da vulgarização e conseqüente degenerescência da marca. Isso porque a degeneração é a transformação da linguagem e, se a palavra passa realmente para o vocabulário comum, domínio público.

No entanto, não são todas as marcas que se tornam designação usual que devem perder proteção. Existem as marcas vulgarizadas, que, apesar de serem referidas como sinônimo do produto ou serviço, ainda são percebidas pelo público consumidor como marcas, remetendo à origem do produto ou serviço.

Tanto no caso do *secondary meaning* como na degenerescência da marca, o equilíbrio de interesses é crucial para garantir um mercado justo, considerando os direitos dos concorrentes, do detentor da marca e dos consumidores. Os tribunais devem avaliar se um termo age como identificador de fonte e se sua proteção prejudica a concorrência, sendo necessário que o termo permaneça genérico se causar prejuízo. O titular não pode objetar o uso não comercial de terceiros, pois o direito de marca só se opõe ao uso no comércio. Deve-se buscar um equilíbrio justo entre os interesses, reconhecendo a evolução da linguagem e protegendo os direitos dos concorrentes.

7. REFERÊNCIAS

7.1. Bibliografia

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Degenerescência da marca. Destruição da coisa. Extinção do direito.** in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão, 50 anos de vida universitária. Coimbra: Almedina, 2015.

AMARAL, Marta Duarte Silva. **A perda do Direito à Marca: a “vulgarização” do sinal** (mestrado). Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2017. Disponível em: A Perda Do Direito à Marca: A “Vulgarização” do Sinal (ucp.pt)

ANDRIGUI, Nancy. **REsp 1.773.244-RJ (2018/0049055-9)**. Brasília: STJ, 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/arquivos/2019/5/art20190530-02.pdf>.

ARIENTE, Eduardo Altomaro. **A Função Social da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

BARBOSA, Denis Borges. **Da questão da distinguibilidade das marcas não convencionais**, 2013. Disponível em https://www.academia.edu/4397051/Da_questao_da_distinguibilidade_das_marcas.

BARBOSA, Denis Borges. **Do direito de marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário (doutorado)**. Rio de Janeiro: UERJ, 2006. Disponível em https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARONI, Andreza Cristina. A vulgarização da marca: o interesse social nas relações de concorrência e de consumo como fundamento para a desconstituição do direito de exclusividade. **Revista ABPI** n. 147, mar./ abr. 2017, p.31-48.

BASIRE, Yann. **Acquiring distinctiveness through use of the ue trade mark** *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, v.15, ed.11. Oxford: Oxford Academic, 2020, p.904-911. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa148>.

BEYRUTH, Viviane Barbosa. **O “significado secundário” da marca: quando a marca fraca se torna forte. Análise do instituto à luz da legislação e**

doutrina estrangeira (mestrado). Rio de Janeiro: INPI, 2010. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/arquivo/dissertacoes/BEYRUTHVivianeBarbosa2009.pdf>.

CABRAL, Felipe Fonteles. Diluição da marca: uma teoria defensiva ou ofensiva? In: **Revista da ABPI**, n. 58, maio/jun 2002.

CABRAL, João Pereira; FIDALGO, João Pereira. **Anotação ao acórdão do Tribunal da relação de Lisboa sobre o carácter distintivo das marcas e a aquisição de distintividade superveniente (SECONDARY MEANING): Caso marca “Colormix”.** ROA, ano 78. V.I/II. Lisboa: Ordem dos Advogados de Portugal, 2018, p.455-473. Disponível em: https://portal.oa.pt/media/130212/joao-pereira-cabral_vitor-palmela-fidalgo_roa_i_ii-2018-revista-da-ordem-dos-advogados.pdf.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. **Aquisição e perda de distintividade marcária.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. (e-book)

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. **Distintividade Marcária (mestrado).** São Paulo: PUC, 2015.

CARVALHO, Maria Miguel. **As funções da marca e a jurisprudência do TJUE.** Revista de direito intelectual, v.1, n.1. Lisboa: APDI, 2014, p.251-270.

CARVALHO, Maria Miguel. **Marcas de produtos e serviços.** In COUTO GONÇALVES, Luís (coor). Código da Propriedade Industrial: Código da propriedade industrial anotado. Almedina, Coimbra, 2021.

CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato. **Proteção das marcas visualmente perceptíveis.** Curitiba: Juruá Editora, 2020.

CHIANG, Gabriel Oura. **A generificação das marcas.** in Fashion Law: Direito e Moda Brasil. São Paulo: Thompson Reuters, 2018.

COELHO, José Gabriel Pinto. **O problema da conversão da marca em denominação genérica.** In: Revista de Legislação e Jurisprudência, Coimbra: Coimbra Ed, 1961, ano 93, n. 3.181 a 3.189.

COUTO GONÇALVES, Luís. **A função distintiva da marca.** Coimbra: Almedina, 1999.

COUTO GONÇALVES, Luís. **Código da Propriedade Industrial: Código da propriedade industrial anotado.** Almedina, Coimbra, 2021.

COUTO GONÇALVES, Luís. **Manual de Direito Industrial: propriedade intelectual e concorrência desleal.** 8.ed. Coimbra: Almedina, 2019.

COUTO GONÇALVES, Luís. **O uso da marca: V Curso de Direito Industrial.** Coimbra: Almedina, 2010.

DA ROCHA, Julio Guidi Lima. **A perda da distintividade das marcas e sua implicação legal.** Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, v.18, n.30.

Rio de Janeiro: TRF-2, 2011, p.105-113. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/revista-sjrj/artigo/perda-da-distintividade-das-marcas-e-sua-implicacao-legal-loss-trademark>.

DE OLIVEIRA, Felipe Augusto Melo. **Ferramentas para aplicação do instituto do 'secondary meaning' no Direito brasileiro** (palestra OAB em 27out.2022). Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=yfLP6bANqXE>.

DE SIERVI, Amanda Fonseca. **Marcas: Secondary Meaning e Degeneração**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

DE SOUZA, Rafael Rodrigues. CURY, Eduardo. Análise das causas de perda superveniente da distintividade dos sinais e a possibilidade de extinção da tutela marcária. **Revista ABPI**, n.180. Rio de Janeiro: ABPI, 2022, p.7-17.

DESAI, Deven R; RIERSON, Sandra Lynn. **Confronting the genericism conundrum**. Law Review 1789. San Diego: Thomas Jefferson School of Law, 2006. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228223402_Confronting_the_Genericism_Conundrum_

DO PRADO, Elaine Ribeiro. **Secondary Meaning ou Significação Secundária**. 2007. Disponível em [secondary meaning](http://secondarymeaning.com.br) ou [significação secundária](http://significacao.com.br) (dbba.com.br).

EUIPO. **Trade Marks Guidelines**. 2023. Disponível em: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2199801/trade-mark-guidelines/1-introduction>

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Fundamentos sobre derecho de marcas**. Madrid: Montecorvo, 1984.

FERREIRA, Sérgio de Andréa. Marca DDI. Registro. Ação Coletiva. Antecipação da tutela: inviabilidade. **Revista Forense**, n. 371, 2004.

FOLSOM, Ralph H. TEPLY, L. Teply. **Trademarked Generic Words**. The Yale Law Journal, n.89. New Haven: Yale Law School, 1980, p.1.323-1.359. Disponível em https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/15969/68_89YaleLJ1323_June1980_.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

FRANÇA, Luiz Carlos Malheiros. Breves Anotações Sobre *Secondary Meaning* e Degeneração De Marcas. **Revista semestral de direito empresarial**, n.24, jan./jun. 2019. Rio de Janeiro: Renovar, 2019, p.135-167.

FROMER, Jeanne C. **Against Secondary Meaning**. Notre Dame Law Review n.98. South Bend: Universidade de Notre Dame, 2022, p.02-45. Disponível em: <https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol98/iss1/4>.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da propriedade industrial**. V. II, tomo II, parte III, 1956.

GARNER, Bryan A. **Black's Law Dictionary**, ed.5. Thomson Reuters. 2016.

GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade Industrial e a proteção dos nomes geográficos**. Curitiba: Juruá, 2007.

GREENE, Timothy. **Trademark Hybridity and Brand Protection**. Loyola University Chicago Law Journal v. 46. Chicago: University Chicago, 2014, p.75-126. Disponível em <https://lawcommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1704&context=luclj>

INGRAM, John Dwight. **The Genericide of Trademarks**. 2 Buff. Intell. Prop. L.J. 154, 2004. Disponível em <https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffaloipjournal/vol2/iss2/4>.

INPI/ BR. **A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas**. Rio de Janeiro: INPI, 2013. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/01_cartilhamarcas_21_01_2014_0.pdf.

INPI/ BR. **Manual de Marcas**, ed. 6. Rio de Janeiro: INPI, 2023. Disponível em http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas.

INPI/ BR. **Plano Estratégico:2023-2026**. Rio de Janeiro: INPI, 2023. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/planejamento-estrategico/arquivos/documentos/plano-estrategico-23-26.pdf>.

INPI/ PT. **Guidelines de Exame – Motivos Absolutos e Relativos de Recusa de Registo de Marcas (C025.01)**. Lisboa: 2022. <https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20e%20outros%20documentos/C025.01%20Guidelines%20de%20Exame%20de%20Marcas.pdf?ver=Nf-SpxLLMwykJ6N45LsvMQ%3d%3d×tamp=1652354632794>

INTA. International Trademark Association. **A Guide to Proper Trademark Use for media, internet, and publishing professionals**. New York, 2020. Disponível em: https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/resources/consumer/2020_TMUseMediaInternetPublishing.pdf.

JACOBACCI, Guido. **Genericisation, genericide and genericness of a trademark**. In: Dannemann Siemsem Bigler & Ipanema Moreira. Global perspectives of contemporary intellectual property issues – A collection of works written in commemoration of the seventieth birthday of PETER DIRK.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. **The economic structure of intellectual property law**. England: The Beknap Press of Harvard University Press, 2003.

LEVY, Marc C. **From Genericism to Trademark Significance: Deconstructing the De Facto Secondary Meaning Doctrine**. The Trademark Reporter, v. 95. New York: INTA, 2005, p.1.197.

LINO, Maria Teresa Rijo Fonseca. GROZ, Ana Pita. *Internacionalização da língua Portuguesa e Lexicografia*. Lisboa: UNL, 2019.

LINFORD, Jake. ***A Linguistic Justification for Protecting "Generic" Trademarks***. Yale Journal of Law & Technology v. 17. Florida State University College of Law: 2015, p.110-170. Disponível em: <https://ir.law.fsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=articles>

MARTINS, José. **A natureza emocional da marca: como escolher a imagem que fortalece a sua marca**. São Paulo: Negócio Editora, 1999.

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional. 4.ed.** São Paulo: Saraiva, 2009.

MORO, Maitê Cecilia Fabbri. **Marcas tridimensionais**. São Paulo: Saraiva Jur, 2013.

MORO, Maitê Cecilia Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o Direito Brasileiro**. 2012. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7bc1ec1d9c342635>.

MURTA FILHO, Antonio de. **Conflito envolvendo a marca “Rio Capital de Energia” de titularidade do Estado, e a marca “Rio Capital Brasileira de Energia”**. Ausência de distintividade da marca conflitante. Aplicação do art. 124, VI, da Lei 9.279/96. Convivência de marcas fracas. Revista de Direito da PGR, RJ, n.68. Rio de Janeiro: PGR/ RJ, 2013, p.475-486. Disponível em: <https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTAyOA%2C%2C>.

NUNES BARBOSA, Pedro Marcos. **Diluição de marcas x teoria da distância**. Rio de Janeiro: PUC, [2008]. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade05.pdf>.

OLIVEIRA, Maurício Lopes. **Direito de marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

PALLADINO, Vicent N. **Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning And Surveys**. The Trademark Reporter 92 (2002) Chicago 17th : p.857-889.

PALLADINO, Vicent N. **Techniques for Ascertaining If There Is Secondary Meaning**. The Trademark Reporter 73, no. 4 (July-August 1983): p.391-404

PIGNATARI, Décio. **Informação. Linguagem. Comunicação**. Ed. 10. São Paulo: Editora Cultrix, 1981.

PIRKEY, Louis T (Org). **The Franchise trademark handbook: developing and protecting your trademarks and service marks**. Chicago: American Bar Association, 1994.

PORTILHO, Deborah. Generificação ou degenerescência da marca? **Revista UPpharma**, n. 124, ano 33. São Paulo: DPM editora, mar./abr. 2011. Disponível em <https://www.dportilho.com.br/generificacao-ou-degenerescencia-da-marca/>. Acesso em 22 de abril de 2023

PORTILHO, Deborah. **Grau de distintividade e nível de proteção das marcas farmacêuticas**. Revista UPharma, n.161. São Paulo: DPM editora, julho 2016. P.66-68. Disponível em <https://www.dportilho.com.br/grau-de-distintividade-e-nivel-de-protecao-das-marcas-farmaceuticas/>.

REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes. **Registo de marca e secondary meaning - O Caso O Licor de Portugal: Comentário às Decisões do Tribunal da Propriedade Intelectual, de 3 jun. 2015**. Proc. n. 108/14.5YHLSB, e da Relação de Lisboa, de 9 dez. 2015. ADI, 36, 2015.

RICCI, Antônio Ferro. **O sentido secundário da marca (*secondary meaning*): interpretação do art.6, Quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas**. In: **Seminário Nacional da Propriedade Intelectual**, XXVI, p.190-199, Brasília, Anais ABPI, 2006, p.190-199.

RICCI, Antônio Ferro. **Sentido secundário da marca (“*secondary meaning*”) e da interpretação e aplicação**, 2006. Disponível em: <https://riccipi.com.br/o-sentido-secundario-da-marca-secondary-meaning-interpretacao-do-artigo-6-quinquies-c-1-da-convencao-da-uniao-de-paris-e-os-reflexos-do-uso-prolongado-e-das-demais-circunstanc/>.

RODRIGUES, Sílvia. **Secondary Meaning, Vulgarização e o INPI (webinar)**. ABPI: 20/02/2020. Examinadora INPI.

SAUSSURE, Ferdinand de. **Curso de Linguística Geral**. Trad. Antonio Chellini, José Paulo Paes e Izidoro Blinkstein. São Paulo: Cultrix, 1999.

SCHECHTER, Frank I. **The Rational Basis of Trademark Protection**. Harvard Law Review, Apr., 1927, v.40, n.6. Massachusetts: The Harvard Law Review Association, 1927, p.813-833.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Degeneração da Marca**. São Paulo: PUC, 2018. Disponível em <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/246/edicao-1/degeneracao-de-marca>.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: aquisição, uso e extinção de direitos**. Lumen Juris, 2019.

SIEMSEN. Rio de Janeiro: PVDI, 1999, p.171-187.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira. **A “vulgarização” da marca na directiva 89/104/CCE, de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso**

futuro). Estudos em homenagem ao Professor Ferrer Correia. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra: no especial, vol. 4, 1995.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira. Sobre a “teoria da diluição da marca” no direito norte-americano. **Revista brasileira de direito comparado** n.48, jan-jun, 2013 Disponível em [http://www.idclb.com.br/httpdocs/revistas/43/revista43%20\(6\).pdf](http://www.idclb.com.br/httpdocs/revistas/43/revista43%20(6).pdf).

SILVA, Ana Maria Pereira da. **A relevância dos fenómenos da aquisição de carácter distintivo dos sinais pelo uso e da perda de carácter distintivo das marcas no direito português (mestrado)**. Lisboa: FDL, 2003.

SILVA, Ana Maria Pereira da. **Registro Nacional**. In COUTO GONÇALVES, Luís (coord.). Código da Propriedade Industrial: Código da propriedade industrial anotado. Almedina, Coimbra, 2021.

SOUSA E SILVA, Pedro. **Direito Industrial : noções fundamentais**. Coimbra: Almedina, 2019.

TEWARI, Avanee. **Death of a trademark: genericide**, 2010. Disponível em <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5027217f-1db2-4ebb-9838-8696e97c6191>

TINOCO SOARES, José Carlos. **Marcas notoriamente conhecidas-marcas de alto renome vs. diluição**. São Paulo: Lumen Juris, 2010.

TINOCO SOARES, José Carlos. **Tratado da Propriedade Industrial: Marcas e congêneres**, v.1. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003.

US Supreme Court. **Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc**, 505 U.S. 763. 1992.

VIAGEM, Salomão Antônio Muressama. **Tipos e funções das marcas (doutorado)**. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2015. Disponível em <https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/79434/1/Tipos%20e%20fun%C3%A7%C3%B5es%20das%20marcas.pdf>.

VICENTE, Dário Moura. **A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual**. 2.ed. São Paulo: Almedina, 2020.

WHEELER, Alina. **Design de identidade da marca**. Trad. Joaquim da Fonseca. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

ZIMMER, Bem. **Inside “Genericide”**. New York: Visual Thesaurus, 2009. Disponível em <http://www.visualthesaurus.com/cm/wordroutes/1803>.

7.2. Diplomas legais

BRASIL (1975). **Convenção da União de Paris (CUP)**. Decreto legislativo 78, de 31 out.1974 e Decreto75.572, de 8 abr. 1975.

BRASIL (1988). **Constituição Federal da República Federativa do Brasil (CRFB/88)**.

BRASIL (1994). (**Acordo TRIPs**). Decreto 1.355, de 30 dez. 1994. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>

BRASIL (1996). **Lei da Propriedade Industrial (LPI)**. Lei 9.279/96, de 14 mai. 1996.

BRASIL (2002). **Código Civil (CC/02)**. Lei 10.406/02, de 10 jan. 2002.

EUIPO. **Regulamento de Execução sobre a marca da União Europeia (REMUE)**. Referência 2018/626.

EUIPO. **Regulamento sobre a marca da União Europeia (EUTMR)**. Referência 2017/1001.

INPI/ BR. **PARECER/INPI/PROC/CAJ n.º 014/2005**. Rio de Janeiro: 2005. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/Parecer_n_14_2005.pdf.

PORTUGAL. **Código de Propriedade Industrial (CPI ou CPI/18)**. Decreto Lei 110/2018, de 10 dez. 2018.

PORTUGAL. **Código de Propriedade Industrial (CPI/03)**. Decreto Lei 36/2003, de 05 mar. 2003.

PORTUGAL. **Código de Propriedade Industrial (CPI/95)**. Decreto Lei 16/95, de 24 out. 1995.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2008/95/CE (22 out. 2008). **Aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas**. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32008L0095>.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2015/2436 (16 dez. 2015). **Aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marca (DHM)**. Disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32015L2436>.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 89/104/CEE (21 dez. 1988). **Harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas**. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0104>.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 98/71/CE (13 out. 1998). **Relativa à protecção legal de desenhos e modelos**. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0071>.