

**REVISTA SEMESTRAL DE
DIREITO EMPRESARIAL**

Nº 24

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho
da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Janeiro / Junho de 2019

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Prof. Eduardo Takemi Dutra dos Santos Kataoka, Prof. Enzo Baiocchi, Prof. Ivan Garcia, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Marcelo Leonardo Tavares, Prof. Mauricio Moreira Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski e Prof. Sérgio Campinho).

EDITORES: Sérgio Campinho e Mauricio Moreira Menezes.

CONSELHO EDITORIAL: Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), António José Avelãs Nunes (Universidade de Coimbra), Carmem Tibúrcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), Jorge Manuel Coutinho de Abreu (Universidade de Coimbra), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), Luiz Edson Fachin (UFPR), Marie-Hélène Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse), Paulo Fernando Campos Salles de Toledo (USP), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

CONSELHO EXECUTIVO: Carlos Martins Neto, Guilherme Vinseiro Martins, Leonardo da Silva Sant'Anna, Livia Ximenes Damasceno, Mariana Campinho, Mariana Pereira, Mariana Pinto, Mauro Teixeira de Faria, Nicholas Furlan Di Biase e Rodrigo Cavalcante Moreira.

PARECERISTAS DESTE NÚMERO: Bruno Valladão Guimarães Ferreira (PUC-Rio), Caroline da Rosa Pinheiro (UFJF), Gerson Branco (UFRGS), Fabrício de Souza Oliveira (UFJF), Fernanda Valle Versiani (UFMG), Maíra Fajardo Linhares Pereira (UFJF), Marcelo Féres (UFMG), Sergio Negri (UFJF), Vinicius Figueiredo Chaves (UFRJ) e Unie Caminha (UNIFOR).

PATROCINADORES:



ISSN 1983-5264

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Revista semestral de direito empresarial. — n° 24 (janeiro/junho 2019)
. — Rio de Janeiro: Renovar, 2007-.

v.

UERJ
Campinho Advogados
Moreira Menezes, Martins Advogados

Semestral

1. Direito — Periódicos brasileiros e estrangeiros.

94-1416.

CDU — 236(104)

BREVES ANOTAÇÕES SOBRE *SECONDARY MEANING* E DEGENERAÇÃO DE MARCAS¹

BRIEF COMMENTS ON SECONDARY MEANING AND DEGENERATION OF TRADEMARKS

Luiz Carlos Malheiros França

Resumo: A distintividade é atributo essencial das marcas. Sinais que não tem o poder de distinguir produto ou serviço específico, fornecido por determinado comerciante, não podem ser registrados como marca. O que define se uma marca é ou não distintiva é a percepção que os consumidores têm dela. Como essa percepção pode se alterar no tempo e no espaço, a distintividade não é uma característica estanque. Vocábulos que originalmente eram utilizados como expressões comuns e descritivas de determinado objeto podem, mediante investimentos em propaganda, passar a ser associadas pelo consumidor ao produto específico de um empresário, sendo esse fenômeno conhecido como *secondary meaning*. Isto é, o vocábulo conserva sua função semântica, mas adquire distintividade e, assim, passa a exercer paralelamente função marcária. Da mesma forma, o oposto pode acontecer e uma marca originalmente distintiva pode vir a se tornar um signo comum, incapaz de distinguir produto ou serviço específicos, caso utilizada indiscriminadamente como sinônimo do objeto. Tal processo é conhecido como degeneração da marca. Apesar da utilização irresponsável da marca como se fosse palavra comum por parte dos consumidores, o titular pode evitar que o processo de degeneração seja concluído, mediante adoção de medidas para coibir o uso indevido por parte dos concorrentes.

Palavras-chave: Marcas. Distintividade. Semiótica. *Secondary Meaning*. Degeneração. Vulgarização.

¹ Artigo recebido em 23.11.2020 e aceito em 24.05.2021.

Abstract: Distinctiveness is an essential attribute of trademarks. Signs that do not have the power to distinguish a specific product of service supplied by a determined company cannot be registered as trademarks. What defines whether or not a trademark is distinctive is consumers' perception about it. Since this perception can change in time and space, distinctiveness is not an impervious characteristic. Words that originally were used as common and descriptive expressions of a determined object can, through investments in advertising, become associated by consumers with a specific product of a company, a phenomenon called secondary meaning. In this case, the word continues to have its semantic function, but acquires distinctiveness, and hence exerts a parallel function as a brand. The opposite can also occur, where a trademark that was originally distinctive becomes a common sign, unable to distinguish a product or service of a specific company, instead being used as a synonym for the object. That process is known as trademark degeneration. Although the trademark owner cannot stop consumers from using the brand name as a common word, the owner can avoid the degeneration process from being concluded, by adopting measures to prevent improper use by competitors.

Keywords: Trademarks. Distinctiveness. Semiotics. Secondary Meaning. Degeneration. Vulgarization.

Sumário: Introdução. 1. Definição de marca. 2. Proteção do binômio “signo-produto” ou “signo-serviço”. 3. Distintividade das marcas: a semiótica e a concepção triádica dos signos. 4. A semiótica e sua contribuição no estudo das marcas. 5. *Secondary meaning*. 6. Degeneração de marcas. 7. O caso da marca NUGGET®. 8. Ferramentas para evitar a degeneração da marca. Conclusão.

Introdução.

O sistema capitalista se notabilizou por sua inigualável capa-

cidade de produzir riquezas, impulsionado pelo que se convencionou chamar de sociedade de consumo. Diariamente, uma infinidade de produtos e serviços é colocada à disposição do público em geral, muitos deles semelhantes entre si. Dificilmente um gênero é comercializado com exclusividade por determinado empresário, com exceção dos casos de monopólio, como ocorre, por exemplo, com produtos patenteados. A rigor, os comerciantes disputam o gosto do mercado consumidor.

Imaginemos um sujeito que vai à farmácia e, ao localizar o setor de higiene bucal, encontra na prateleira cremes dentais fornecidos por diferentes fabricantes. Para decidir qual comprar, ele começa a ler as propriedades de cada um, descritas em suas embalagens. Possivelmente, as vantagens propagandeadas por um e outro fabricante serão semelhantes – “dentes mais brancos”, “combate as cáries e o mau hálito” – e, portanto, insuficientes para sua tomada de decisão. Ao final, ele terá que apostar em um dos produtos e experimentar. Se ficar satisfeito, sua próxima visita à farmácia será mais fácil. Bastará procurar aquele mesmo creme dental.

O que permite ao consumidor identificar rapidamente um produto ou serviço é sua marca. No exemplo anterior, se todos os produtos contivessem em suas embalagens tão somente o nome “creme dental”, o indivíduo teria dificuldades para identificar aquela mercadoria, proveniente de um determinado fabricante, que experimentou na última oportunidade e da qual gostou.

Na feliz expressão de Lélío Denicoli Schmidt,² a marca é a menor e a mais elementar de todas as mensagens publicitárias, enquanto Rudolf Callmann³ a define como um vendedor silencioso. De fato, a marca exerce a importante missão de distinguir um produto ou servi-

2 SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A distintividade das marcas: secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 67.

3 CALLMANN, Rudolf. *The law of unfair competition and trade-marks*. 2. ed. Chicago: Callahan & Co., v. 3, §65.3, p. 983.

ço, tornando possível que o consumidor, com base em experiências pretéritas ou em informações prévias, identifique-o rapidamente. Conforme ensina Pontes de Miranda, “o público, adquirindo pela indicação da marca, adquire o produto que prefere, exatamente porque, tendo, a princípio, adquirido diferentes produtos para saber qual o que mais lhe agrada, o individualizou pela marca”.⁴

No mundo moderno, em que o tempo torna-se cada vez mais um bem escasso, os consumidores precisam tomar decisões rápidas sem a possibilidade de uma profunda pesquisa prévia sobre a qualidade daquilo que pretendem comprar. Nesse contexto, as marcas e sua função distintiva ganham fundamental importância.

Estudar a função distintiva das marcas tem grande importância, para fins de repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento parasitário, evitando que um empresário colha aquilo que não plantou, à custa de esforço, esmero e investimentos despendidos por outro.

Contudo, também se deve ter em mente que a distintividade não é um atributo estanque: uma marca que hoje goza de alto grau de originalidade pode, amanhã, tornar-se um signo comum, praticamente um sinônimo do gênero do produto ao qual está associada. Da mesma forma, através de vultosos investimentos em marketing, um signo comum utilizado para descrever determinado tipo de produto pode, com o tempo, vir a se descolar do seu significado original para se tornar uma marca altamente distintiva, cujo efeito aos olhos do público seja uma associação imediata à mercadoria de determinado empresário.

1. Definição de marca.

Muitos autores já se propuseram a conceituar as marcas, en-

⁴ MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado*. Campinas: Bookseller, 2002. t. 17, §2009, p. 38.

quanto instituto jurídico. O que se verifica é que, invariavelmente, as definições utilizadas acabam por incorrer em alguma falha conceitual – e nem mesmo a definição legal passou incólume.

De acordo com o artigo 123, I, da Lei 9.279/96, considera-se marca “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. Essa definição é passível de duas críticas.

Primeiramente, ao se afirmar que as marcas se prestam a diferenciar um produto ou serviço de outros “de origem diversa”, olvida-se que muitas vezes, para atingir públicos diferentes, um mesmo empresário fabrica dois ou mais produtos similares e a eles atribui marcas distintas. É o que ocorre, por exemplo, com as cervejas BRAHMA[®], SERRAMALTE[®] e BOHEMIA[®], todas produzidas pela mesma empresa. Tais marcas são usadas para distinguir produtos similares, mas de mesma origem, o que evidencia a incompletude da definição legal.

Além disso, a norma sugere que as marcas se prestam a distinguir produto ou serviço “de outro idêntico, semelhante ou afim”, mas essa também não é uma regra absoluta. Afinal, há que se considerar o caso das marcas de alto renome, cuja proteção especial conferida pelo artigo 128 da Lei 9.279/96 extrapola os limites do seu ramo de atividade e veda sua utilização mesmo em produtos totalmente diversos.

E o que falar de marcas associadas a produtos comercializados em regime de monopólio, como se dá com os produtos patenteados? Conquanto não existam concorrentes, as marcas utilizadas nessas mercadorias recebem a mesma proteção legal e conferem ao seu titular os mesmos direitos e prerrogativas que qualquer outra. Portanto, embora realmente sirvam para distinguir produto ou serviço de outro “idêntico, semelhante ou afim”, bem como de outro “de origem diversa”, as marcas não se limitam a tanto.

Ainda na tentativa de conceituar as marcas, Pontes de Miranda as definiu como o signo “que se apõe em produtos ou mercadorias

para servir de indicação da sua qualidade”,⁵ tendo recebido a seguinte crítica de Lélío Denicoli Schimidt:

Contudo, a marca não assegura necessariamente um padrão de qualidade, pois as características dos produtos podem variar por questões climáticas (como ocorre com a safra dos vinhos), por mudança em sua composição ou mesmo pela vontade do fabricante. Como será oportunamente abordado, a marca efetivamente desempenha outras funções além de diferenciar um produto de outro. Entretanto, nenhuma dessas funções correlatas ou secundárias seria possível sem a distintividade, que é a função principal que a marca exerce.⁶

A nosso ver, a crítica é injusta. De fato, as marcas não têm, de um modo geral, a função de *assegurar* a qualidade do produto ou serviço, tampouco são garantia de que estes permanecerão exatamente os mesmos para sempre.⁷ Naturalmente, o fabricante pode modificar os ingredientes de determinada mercadoria sem que para tanto tenha que abrir mão da sua marca. No entanto, não nos parece que tenha sido isso que Pontes de Miranda quis dizer. Ao se referir à “indicação da sua qualidade”, seu objetivo parece ter sido ressaltar que as marcas ajudam o consumidor a identificar determinada mercadoria cuja qualidade já conhece, seja porque já a usou anteriormente ou porque dela ouviu falar.

É como se a marca estabelecesse um diálogo silencioso com o consumidor e lhe falasse: “sou aquele produto que você já experimentou e de cuja qualidade você gostou” ou, ainda, “sou aquele pro-

5 MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. t. 17, §2009, p. 7.

6 SCHMIDT, op. cit., p. 34.

7 Apenas as marcas de certificação têm essa função (artigo 123, II, da Lei 9.279/96).

duto que lhe recomendaram”.⁸ Os produtos têm sua própria qualidade e disputam o gosto do público alvo. A marca permite ao consumidor identificar rapidamente sua mercadoria preferida ou aquela acerca da qual ouviu as melhores referências. Portanto, mesmo se os ingredientes de determinado produto forem alterados, a marca continuará servindo como indicação da sua (nova) qualidade. Valendo-se da analogia, a marca e o consumidor seguirão estabelecendo um diálogo silencioso; apenas o conteúdo da prosa é que será outro. O consumidor vai experimentar o produto modificado e, a partir de então, associará a marca à sua nova condição. Gostando ou não, a marca o ajudará a encontrar o produto – ou a dele se esquivar – na próxima oportunidade em que sair às compras.

De toda forma, em se tratando de definir uma categoria jurídica, é sempre recomendável recorrer à objetividade e à simplicidade. Por isso, parece-nos que a melhor definição para as marcas é aquela consagrada por Paul Mathély: “a marca [...] é um signo aplicado aos produtos ou serviços de uma pessoa, com a função de distingui-los”.⁹ Distingui-los em si próprios – não necessariamente de outros produtos ou serviços idênticos, similares ou afins; não necessariamente de outros produtos ou serviços de origem diversa.

Essa é, também, a definição seguida por José Carlos Tinoco Soares, para quem a marca “é o sinal pelo qual o produto ou serviço é conhecido e distinguido no mercado consumidor ou entre os usuários”.¹⁰

2. Proteção do binômio “signo-produto” ou “signo-serviço”.

Considerando que a função precípua das marcas é distinguir

8 SCHMIDT, op. cit., p. 67.

9 MATHÉLY, Paul. *Le nouveau droit français des marques*. Vélizy Cedex: J.N.A., 1994, p. 9 *apud* SCHMIDT, op. cit., p. p. 35.

10 SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas notoriamente conhecidas – Marcas de alto renome vs. Diluição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 3.

um produto ou serviço, é natural que a proteção legal a elas conferida se restrinja a essa utilização específica. O registro não gera para o titular um direito de exclusividade sobre o signo em si, mas sim sobre o seu uso com finalidade marcária.

Tome-se como exemplo a marca DEVASSA[®], registrada sob o nº 824259947. A proteção concedida impede que outras pessoas utilizem a expressão para designar produtos como “Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas”.¹¹ O titular da marca não pode, porém, proibir um veículo de notícias de relatar que a polícia federal realizou uma devassa no apartamento de um investigado, pois trata-se de palavra que integra o nosso idioma e da qual ninguém pode se apropriar, em seu sentido denotativo. As formas de expressão são patrimônio cultural do povo brasileiro, conforme artigo 216, I, da Constituição Federal,¹² e como tal são bens públicos, insuscetíveis de apropriação privada.¹³

Isso permite concluir que a proteção das marcas não recai sobre o elemento nominativo, figurativo, tridimensional ou misto em si, mas no binômio que este forma com o produto ou serviço ao qual é associado. No exemplo anterior, protege-se a junção entre signo (devassa) e produto (cerveja).

Mesmo utilizando o signo com finalidade marcária, o direito de exclusividade do titular tem limitações. É o que se extrai do princípio da especialidade, segundo o qual essa exclusividade somente é oponível a terceiros que queiram utilizar a mesma marca para estampar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

11 Classe NCL(8)32.

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

13 MENDONÇA, Carvalho de. *Tratado de direito comercial brasileiro*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955. v. 5, t. 1, §255, p. 255.

Observe-se o caso da palavra “Atlas”, que possui diversos registros, como marca de elevadores,¹⁴ serviço de transportes,¹⁵ editora,¹⁶ metalurgia,¹⁷ pincéis¹⁸ etc. Em todos esses binômios, o signo se mantém o mesmo, mas os produtos e serviços por ele identificados são totalmente diversos. Por isso, o registro de cada uma dessas marcas não impediu o registro das demais. Se os produtos ou serviços são claramente diferentes entre si, o fato de usarem como marca o mesmo signo distintivo não será suficiente para levar os consumidores a confundi-los ou associa-los.

O princípio da especialidade é excepcionado no caso das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas. Por terem atingido um elevado grau de destaque, essas recebem da lei uma proteção mais extensa, que acaba por impedir seu uso mesmo em produtos ou serviços totalmente diversos daqueles fornecidos pelo titular.

3. Distintividade das marcas: a semiótica e a concepção triádica dos signos.

A análise do binômio – signo-produto ou signo-serviço – é fundamental, pois, em primeiro lugar, a distintividade da marca deve ser aferida levando em consideração seu objeto. A marca CRUZEL-RO®, por exemplo, utilizada para identificar agremiação esportiva, é altamente distintiva. Mas não o seria se fosse usada como marca para embarcações.

14 Registro nº 002916410 - Classe 7:50.

15 Registro nº 750087544 - Classe 38:20.

16 Registro nº 811206157 - Classe 11:10.

17 Registro nº 811689964 - Classe NCL(7) 06.

18 Registro nº 814392920 - Classe 20:45.

Para assegurar a distintividade da marca em relação a seu objeto, o artigo 124, VI, da Lei 9.279/96 veda que sejam registrados sinais “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”.

A razão de ser dessa vedação é proibir que uma pessoa se apodere de um signo que deveria estar franqueado a todos. Afinal, se determinado gênero de produto é conhecido por um nome, não se pode conceder a alguém exclusividade na sua utilização, sob pena de os demais concorrentes ficarem impossibilitados de descrever adequadamente aquilo que fornecem. A marca não pode guardar relação de descrição com o objeto; ambos devem ter independência terminológica.¹⁹ Nesse sentido:

Na esteira do Código revogado, o inciso VI do art. 124 da Lei n. 9.279/96 proíbe que se registrem sinais despojados de poder distintivo em vista de seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo.

A mens legis é proibir que um concorrente exclua o uso de sinal franqueado a todos, o que constituiria abuso. Os sinais necessários, genéricos, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos são *res communis omnium* e, portanto, não há o que falar de seu registro.²⁰

19 MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais*. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 121.

20 IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos (org.). *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 238.

No entanto, é importante pontuar que, para incidir a vedação contida na norma transcrita acima, é necessário que a relação do “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo” com o produto ou o serviço a distinguir seja direta. É o que se depreende do Manual de Marcas do INPI:

Para aferir se um sinal é genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, é indispensável levar em consideração se o mesmo guarda vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir. Se o vínculo for indireto e longínquo, a condição não está presente e a proibição não se aplica, podendo se tratar de marca fantasiosa ou de marcas evocativas ou sugestivas, que são, em princípio, tecnicamente registráveis.²¹

Além de seu objeto, a marca também deve gozar de distintividade em relação a outras marcas utilizadas em produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Imagine-se um empresário que planeja fabricar e vender canetas esferográficas sob a marca “Bik”. O signo escolhido não faz parte do nosso idioma; é uma palavra inventada e, portanto, guarda total distintividade em relação a seu objeto. Entretanto, é muito semelhante à marca BIC®, já utilizada por outro fabricante de canetas esferográficas, o que poderia confundir os consumidores ou leva-os indevidamente a associar os dois produtos. Assim, o pedido de registro da marca fatalmente viria a ser indeferido, com base no artigo 124, XIX, da Lei 9.279/96, segundo o qual não são registráveis como marca “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

21 Manual de Marcas do INPI (Resolução INPI/PR nº 249/2019, p. 117).

O objetivo das vedações supracitadas – artigo 124, VI e XIX, da Lei 9.279/96 – é assegurar a concorrência leal entre os participantes do mercado. Para isso, a lei garante a todos a possibilidade de descreverem adequadamente seus produtos e, paralelamente, a prerrogativa de se diferenciarem de seus concorrentes por meio de sinais distintivos próprios, evitando, com isso, o desvio de clientela de um para outro, por meio de fraude, engodo, erro ou confusão, oriundo da imitação ou reprodução de marca já registrada.

4. A semiótica e sua contribuição no estudo das marcas.

Como visto acima, a distintividade de uma marca está relacionada aos efeitos que essa gera em seu observador. Será distintiva a marca que, exposta aos olhos de alguém, seja capaz de trazer-lhe à mente a identidade de um produto ou serviço específico, fornecido por determinado empresário, “fazendo surgir em sua mente uma série de qualidades, características e expectativas que o levam a adquirir determinado artigo em detrimento de outro”.²²

A semiótica é a ciência que se ocupa dos signos e dos seus efeitos na percepção de quem os observa. Diz-se que o signo é um primeiro cuja função é representar um segundo (seu objeto) a um terceiro. No entanto, é possível que, ao ser confrontado com determinado signo, o observador não o associe automaticamente ao objeto representado. Pior: é possível, ainda, que tal signo lhe remeta a objeto diverso daquele que pretendia representar. Disso se extrai o conceito de “interpretantes”, que são as inúmeras possibilidades de compreensão que um signo pode provocar na mente daquele que o observa – ou seja, o intérprete. Com base nesses conceitos, Charles Sanders Peirce consagrou a abordagem triádica dos signos, segundo a qual esses envolvem três elementos – o significante (signo), o signifi-

22 IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, op. cit., p. 230-231.

cado (objeto) e o interpretante (associação mental despertada no intérprete):

Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante do primeiro signo. [...]

Um Signo, ou Representâmen, é um primeiro que se coloca numa relação triádica genuína tal com um Segundo, denominado seu Objeto, que é capaz de determinar um Terceiro, denominado seu Interpretante, que assuma a mesma relação triádica com seu Objeto na qual ele próprio está em relação com o mesmo Objeto. [...]

Qualquer coisa que conduz alguma outra coisa (seu interpretante) a referir-se a um objeto ao qual ela mesma se refere (seu objeto), de modo idêntico, transformando-se o interpretante, por sua vez, em signo, e assim sucessivamente *ad infinitum*.²³

A aplicação prática dessa estrutura foi bem ilustrada no exemplo dado por Lélío Denicoli Schmidt:

Na palavra “cão”, a forma gráfica do vocábulo corresponde ao signo, o animal em si (ou o seu conceito abstrato) consiste no objeto significado e o interpretante abarca a percepção que dele se tem, além de todas as associações mentais que

23 PEIRCE, Charles Sanders. *Semiótica*. São Paulo: Perspectiva, 2017. p. 46, 63 e 74

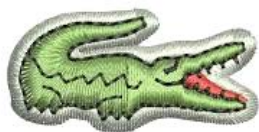
ele pode despertar, como os sentimentos de amizade, fidelidade, companhia etc.²⁴

De fato, duas pessoas podem extrair de um mesmo signo – ou de signos semelhantes – percepções diferentes, dependendo do contexto em que estejam inseridas. É o que ocorre com os falsos cognatos, palavras de diferentes idiomas que, conquanto possuam grafias (signos) semelhantes, têm significados diversos. Tome-se como exemplo a palavra “brille”, do idioma alemão, que significa óculos. Exposta em sua forma escrita na Alemanha, a palavra remeterá os leitores ao objeto que representa. Sob o olhar de brasileiros, contudo, essa mesma palavra provavelmente proporcionará uma associação mental ao conceito de “brilho”, tendo em vista a semelhança dos signos gráficos – exceto, é claro, no caso de brasileiros que dominem o idioma alemão.

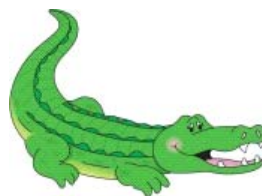
A abordagem triádica dos signos consagrada por Charles Peirce tem grande importância para o estudo das marcas, sobretudo na repressão à imitação ideológica, pois permite compreender que a proximidade entre os “significantes” e “significados” pode levar o consumidor a uma mesma “interpretante”.

Imagine-se, em exemplo hipotético, uma marca de vestuário que tenha como signo distintivo a figura de um crocodilo – mesmo animal representado na marca mista LACOSTE®:

Sinal distintivo da LACOSTE®



Sinal distintivo da marca hipotética



24 SCHMIDT, op. cit., p. 28.

No exemplo acima, tem-se duas “significantes” semelhantes (figuras de crocodilo), que se prestam a uma mesma finalidade, qual seja distinguir itens de vestuário. Consequentemente, embora os desenhos não sejam iguais, podem despertar na mente do intérprete uma mesma “interpretante”, ou seja, é possível que um consumidor observe os produtos da segunda marca pensando serem da LACOSTE®.

Diante disso, o artigo 124 da Lei 9.279/96, em seu inciso XIX, impõe o indeferimento do registro de qualquer “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.²⁵ Portanto, a semiótica e a análise das possíveis interpretantes de um signo são fundamentais para evitar a coexistência de marcas que possam confundir os consumidores e, assim, reprimir a concorrência desleal.

Para o INPI, ocorre confusão nas hipóteses em que o consumidor é incapaz de reconhecer diferenças ou distinções entre as marcas cotejadas e associação sempre que a marca posterior induzir o consumidor a estabelecer correspondência com a marca preexistente.²⁶

As interpretantes de um signo podem variar com o tempo. No caso das palavras estrangeiras, a percepção causada ao público em geral é alterada à medida em que o respectivo idioma é assimilado internamente. É o que ocorreu, por exemplo, com a expressão *sou-*

25 Essa proteção se aplica mesmo a marcas não registradas no Brasil, desde que seu titular seja sediado ou domiciliado aqui ou em outro país que mantenha acordo com o Brasil acordo ou compromisso de reciprocidade, conforme artigo 124, XXIII, da Lei 9.279/96: “Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

26 Manual de Marcas do INPI (Resolução INPI/PR nº 249/2019, p. 175).

tien. Na primeira vez em que foi utilizada no Brasil, tal expressão não trazia qualquer significado à mente de pessoas que não dominassem o idioma francês. Naquele contexto, poderia tranquilamente ser registrada como marca por um fabricante da peça íntima feminina, pois, embora no seu país de origem a expressão fosse descritiva do objeto, aqui no Brasil não era conhecida. Com o passar dos anos e a massificação da sua utilização, a expressão foi gradativamente absorvida ao universo léxico dos brasileiros, a ponto de ter sido aportuguesada e incluída no dicionário como “sutiã”. Hoje, portanto, a expressão tornou-se um signo comum no Brasil e remete os intérpretes ao próprio objeto, não gozando mais de distintividade capaz de individualizar a mercadoria de um único fornecedor. A esse respeito, Paul Mathély ensina que:

En principe, le mot de langue étrangère est assimilé à un néologisme distinctif, car il n'a pas cours dans la langue française : il est donc distinctif en soi ; et il en est ainsi, même s'il est dépourvu de tout caractère distinctif dans la langue d'origine. Il n'en est autrement que lorsque le mot de langue étrangère est entré dans les usages français, ou est compris dans sa traduction par le public français.

C'est ainsi qu'il a été jugé que, en raison de la territorialité de la marque, un mot d'une langue étrangère qui n'est pas entré dans les habitudes du langage français comme décrivant le produit désigné, a le caractère distinctif (C. Paris, 17 mai 1988 – Ann. 1989-231).²⁷

Disso se extrai que a distintividade das marcas não é estanque. Uma palavra de uso comum, originalmente incapaz de trazer à mente

27 MATHÉLY. op. cit., p. 82.

do consumidor a identidade de um produto ou serviço exclusivo, fornecido por empresário específico, pode vir, com o tempo e mediante investimentos em marketing, a ser reconhecido dessa forma. Por outro lado, é possível que uma marca originalmente distintiva seja, com o passar do tempo, indiscriminadamente utilizada para designar um tipo de produto, até que, ao final, passe a ser associada ao próprio gênero, perdendo por completo a capacidade de distinguir mercadoria específica de um determinado fabricante. Esses fenômenos são conhecidos, respectivamente, como *secondary meaning* e degeneração de marcas.

5. *Secondary Meaning.*

Convencionou-se chamar de *secondary meaning* o fenômeno por meio do qual um signo inicialmente de uso comum, utilizado para designar um tipo de produto ou serviço, adquire com o tempo distintividade suficiente para identificar a mercadoria de um empresário específico e, com isso, passa a fazer jus a proteção.

Os países de origem anglo-saxã foram os primeiros a reconhecer tal fenômeno. Isso se deve à sua tradição consuetudinária, em que a prova da efetiva utilização e da distintividade adquirida junto ao público consumidor é requisito para a proteção da marca – diferentemente dos países de *civil law*, como o Brasil, em que a proteção da marca é adquirida por meio do registro.

Um dos primeiros casos se deu na Inglaterra, no final do século 19, envolvendo um fabricante de cintos feitos com pelos de camelo que, por muito tempo, utilizou a marca CAMEL HAIR BELTING para identificar seus produtos. Embora a referida marca fosse composta por expressões de uso comum e necessário, claramente descritivas daquele tipo de produto, o Tribunal local entendeu que o uso constante havia conferido à marca distintividade suficiente, ao ponto de o público associa-la aos cintos daquele fabricante específico, e não

todo e qualquer cinto feito com pelos de camelo. Assim, reconheceu-se que, além do sentido denotativo, a expressão CAMEL HAIR BELTING havia adquirido um segundo sentido – um *secondary meaning* –, qual seja o de identificação dos produtos fornecidos por aquele fabricante em especial. Por essa razão, conferiu-se proteção à marca, vedando seu uso pelos concorrentes, a fim de evitar confusão dos consumidores e indevida associação.

Entre as marcas brasileiras que adquiriram distintividade por meio do processo de *secondary meaning*, podemos citar o caso da marca LEITE DE ROSAS®. Conquanto seja composta por expressões comuns, de caráter descritivo, a marca teve sua distintividade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, como consequência de anos de utilização e investimentos em propaganda. Discutia-se no caso a possibilidade de um concorrente identificar seu produto como “Creme de Rosas” e, em seu voto, o Ministro Sidnei Beneti ponderou o seguinte:

Leite, creme e rosas são designativos comuns, mas a marca “Leite de Rosas” adquiriu notoriedade e há muito se consolidou no mercado brasileiro, de modo a nomear não qualquer produto, mas aquele específico comercializado pela recorrente. Nesse contexto, procede a alegação de que existe o risco de um desodorante com o nome “Creme de Rosas” ser confundido com uma variação do conhecido “Leite de Rosas”.²⁸

28 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 929.604/SP. Relator Ministro Sidnei Beneti. Terceira Turma. Julgado em 22 mar. 2011. Vale mencionar outros julgados que trataram das seguintes marcas cuja distintividade foi adquirida via *secondary meaning*: POLVILHO ANTÍSSÉPTICO® (BRASIL. Tribunal Federal de Recursos. Apelação Cível nº 102.635/RJ. Relator Ministro Pedro Aciole. Julgado em: 9 set. 1985); ALPARGATAS® (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº 82.301-1. Relator Desembargador Cezar Peluso. Julgado em: 10 fev. 1987); e PÁGINAS AMARELAS® (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 1994.02.0100381-7. Relator Desembargador Federal André Fontes. Julgado em: 28 mar. 2007).

Outros exemplos interessantes são fornecidos por Lélío Denicoli Schmidt:

Juan Manuel Gutierrez CARRAU observa que “Club Nacional de Fútbol” é um nome genérico que poderia ser aplicado a todas as equipes uruguaias, mas que se constituiu como marca de um único time, sem gerar confusão com os demais. O mesmo se pode dizer da marca ATLÉTICO MINEIRO®, registrada sob o n. 820.262.943. O CRUZEIRO e todos os demais times de futebol de Minas Gerais também são clubes, também são atléticos e também são mineiros. No entanto, ninguém os confunde com o ATLÉTICO MINEIRO®, pois esta marca adquiriu distintividade suficiente para identificar apenas um equipe em particular.²⁹

É possível, portanto, que uma palavra de uso comum venha a adquirir distintividade suficiente para receber proteção marcária, por meio do processo conhecido como *secondary meaning*. No entanto, isso não impedirá que a palavra continue sendo utilizada por outras pessoas – e até mesmo por concorrentes – em seu sentido denotativo, pois, como visto acima, as expressões do nosso idioma são patrimônio cultural do povo brasileiro e, assim, insuscetíveis de apropriação privada. Nesses casos, ter-se-á uma conciliação do direito privado do titular ao uso exclusivo da expressão, com finalidade marcária para determinado produto ou serviço, com o direito da coletividade de utilizar essa mesma expressão em seu sentido literal, para fins descritivos:

O *secondary meaning* origina-se de processo semântico pelo qual o significante transmuda o seu conteúdo, adquirindo significado não previa-

29 SCHMIDT, op. cit., p. 127-128.

mente convencionado pela sociedade. Paralelamente ao conteúdo semântico que possuía, o significante desenvolve relação com determinado produtor ou prestador de serviços, tornando-se elemento identificador de um produto ou de um serviço. Na inexistência de significado secundário, o sinal conserva a função que lhe foi destinada pelo idioma, sendo de emprego franqueado à comunidade. Na ocorrência do fenômeno, nem por isso deixa de preservar sua função originária e a sociedade poderá emprega-lo especificamente em tal acepção.³⁰

Não há na legislação pátria previsão expressa a respeito do fenômeno do *secondary meaning*. Porém, sua incidência por aqui é indiscutível, por força do artigo 6º *quinquies* C- 1 da Convenção da União de Paris, segundo o qual “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”. Como o Brasil é signatário da CUP, ela integra nosso sistema jurídico. Ademais, pode-se dizer que o próprio artigo 124, VI, da Lei 9.279/96 abre o caminho para a aplicação do referido instituto, na medida em que possibilita sejam registrados como marca sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, “quando revestidos de suficiente forma distintiva”.

6. Degeneração de marcas.

Em sentido inverso ao que ocorre no processo de *secondary meaning*, uma marca originalmente dotada de distintividade pode vir a perdê-la com o tempo, tornando-se incapaz de distinguir o produto ou serviço de um fornecedor específico. Isto é, a marca perde sua

30 IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. op. cit., p. 239.

função essencial. Nesses casos, diz-se que houve a sua degeneração (ou vulgarização).

Quando ocorre a degeneração, o vocábulo que antes era uma marca associada a produto ou serviço específico passa a fazer parte das expressões que compõem o idioma, sendo compreendido pelo público como sinônimo do gênero em si, ou seja, uma designação necessária ou genérica. Como ensina Couto Gonçalves, “uma marca originalmente distintiva pode transformar-se, com o decurso do tempo, na denominação usual do produto ou serviço”.³¹

Tal como ocorre no *secondary meaning*, aqui também o processo é estritamente semiótico: o signo distintivo não sofre qualquer modificação. O que muda é tão somente a percepção que o público em geral tem a seu respeito. Invocando novamente a abordagem triádica dos signos, consagrada por Charles Peirce, pode-se dizer que, no fenômeno da degeneração de marcas, “significante” e “significado” permanecem os mesmos; o que se altera é o “interpretante” criado na mente do intérprete.

Como exemplos de marcas que se degeneraram com o passar do tempo, podemos citar ISOPOR,³² ZÍPER,³³ QUEROSENE,³⁴ JET SKI³⁵ e CELOFANE,³⁶ entre outras. Esses vocábulos são ou foram marcas registradas no Brasil, mas, atualmente, encontram-se desprovidos de qualquer distintividade. Tornaram-se verdadeiros sinônimos de objetos genéricos e foram, inclusive, incluídos nos dicionários. Quando lê ou ouve a expressão ISOPOR, por exemplo, nenhum consumidor pensa no produto de um fabricante específico, mas sim em obje-

31 GONÇALVES, Luis M. Couto. *Direito de marcas*. Coimbra: Almedina, 2003. p. 179.

32 Registro 003.379.205.

33 Registro 810.644.541, já extinto.

34 Registro 812.469.542, já extinto.

35 Registro 812.122.968.

36 Registro 002.339.943, já extinto.

tos fabricados com poliestireno e utilizados como isolantes térmicos. Da mesma forma, a palavra CELOFANE é indiscriminadamente utilizada para descrever a viscosa solidificada sob forma de fina película transparente, que é usada para envolver alimentos e embrulhar presentes – também conhecida como “papel celofane”.

Conforme visto acima, a distintividade é qualidade essencial das marcas e exatamente o que justifica sua proteção. Dessa forma, quando esse atributo se perde, deixa de existir também o fundamento para que o titular tenha exclusividade na utilização do signo, que tornou-se expressão comum e necessária e cujo uso, portanto, deve ser franqueado a todos. Nesse aspecto, Antônio Bento de Faria assevera que “efetivamente o que a lei protege na marca é o sinal representativo de uma indústria ou de um comércio e uma vez que desapareça a causa que lhe deu origem deve igualmente cessar a proteção que não mais se justificaria”.³⁷

Discute-se, todavia, qual seria a consequência do fenômeno sob a ótica da legislação brasileira. Isso porque, entre as causas de extinção do registro previstas no artigo 142 da Lei 9.279/96, não há menção à degeneração da marca, mas tão somente à expiração do prazo de vigência do registro, à renúncia, à caducidade por falta de uso e à ausência de procurador no país, nos casos em que o titular da marca é domiciliado no exterior. Diante disso, há corrente minoritária na doutrina que entende não ser possível a cassação de um registro sob o argumento da vulgarização da marca.³⁸

Prevalece, no entanto, o entendimento contrário, isto é, de que a degeneração da marca pode ser invocada como causa extintiva do registro. O principal fundamento para tanto seria o da perda do objeto, pois os signos que se vulgarizam deixam de ser marca, uma

37 FARIA, Antônio Bento de. *Das marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial*. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906. p. 226 *apud* SCHMIDT, op. cit., p. 200.

38 GURGEL, Hudson Targino. Considerações sobre a perda da distintividade das marcas registradas. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, v. 81, mar./abr. 2006, p. 38 e 40.

vez que perdem a distintividade, qualidade essencial exigida pelo art. 122 da Lei 9.279/96. Invoca-se, ainda, a regra geral atinente à extinção da propriedade por perda de objeto (artigo 1.275, IV, do Código Civil).³⁹

Além disso, é possível afirmar que o fenômeno da degeneração das marcas não foi rejeitado pelo próprio legislador especial, pois o artigo 180 da Lei 9.279/96, ao tratar das indicações geográficas, admite que “Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica”.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem seguido caminho intermediário. Conquanto entenda não ser possível declarar a nulidade de registro já existente em decorrência da degeneração da marca, admite-se a possibilidade de outros concorrentes utilizarem o mesmo signo para descrever seus produtos ou serviços. Colha-se, nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA REGISTRADA "BANKNOTE" - DENOMINAÇÃO GENÉRICA DE PRODUTO. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO REGISTRO.

I - A marca registrada junto ao 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,

39 Entre os autores que comungam desse entendimento, podemos citar: ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário. In: XXVI *Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*. Anais 2006, p. 185; BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 104-106; e SCHMIDT, Lélío Denicoli. A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário. *Revista da ABPI*, São Paulo, v. 35, jan./fev. 1999, p. 18.

não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria.

II - Recurso especial da ré conhecido e provido.⁴⁰

Portanto, a despeito de a marca permanecer registrada, seu titular não mais poderá invocar proteção em juízo. Será obrigado a conviver com a utilização vulgar do signo por parte de outros concorrentes, que estarão livres para nomear suas mercadorias pela expressão por meio da qual o tipo do produto ou serviço passou a ser conhecido genericamente.

O processo de degeneração é lento e gradual. Tarefa árdua é definir o momento exato em que, de fato, uma marca perdeu totalmente sua distintividade, como adverte Gama Cerqueira: “Difícil é saber, ao certo, quando a denominação perde o seu caráter arbitrário, passando ao domínio comum. A questão é delicada e, sob pena de se cometerem graves atentados à propriedade das marcas, deve ser encarada sempre com severo critério”.⁴¹ É preciso tomar cuidado para que empresários não sejam penalizados justamente por serem bem sucedidos. Afinal, o uso indiscriminado de uma marca como se fosse sinônimo do próprio produto atesta a notoriedade adquirida junto ao público consumidor.

Sensível a esse dilema, ganhou força na doutrina a corrente segundo a qual o processo de degeneração somente se completa quando a marca se torna palavra de uso comum tanto na linguagem dos consumidores, como também na dos concorrentes. Ou seja, a percepção vulgarizada dos consumidores a respeito do signo, enxergando-o e reproduzindo- como palavra de uso comum, descritivo de um tipo de produto ou serviço, apenas indica que o processo de de-

40 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 128.136/RJ. Relator: Ministro Waldemar Zveiter. Terceira Turma. Julgado em 17 ago. 2000.

41 CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v. 2, p. 819.

geração está em curso. Entretanto, o fenômeno somente estará concluído quando essa utilização vulgar do signo também passar a ser feita, de forma pacífica, pelos concorrentes.

Essa teoria contempla um aspecto pragmático, na medida em que é inviável para o titular da marca controlar todos os consumidores que fazem uso inconsequente do signo no dia-a-dia e litigar contra eles. Desse modo, caso a concretização da degeneração dependesse exclusivamente da percepção dos consumidores, o titular da marca ficaria de mãos atadas, condenado a assistir, impotente, a gradual extinção de seu direito de exclusividade. Assim, coloca-se ao alcance do titular a prerrogativa de atuar ativamente para frear o processo de degeneração quando ainda está em curso, mediante adoção de medidas legais contra os concorrentes que insistam em usar sua marca.

Segundo essa concepção, caso nenhum concorrente empregue a marca como nome comum, o titular do registro conservará seus direitos marcários, por mais que os consumidores se refiram à marca como um nome comum.

Valendo-se destes postulados, a teoria intermediária ou mista temperou com um componente subjetivo a aplicação da vulgarização objetiva literalmente prevista no art. 41 da lei italiana de 1942. A degeneração deixou de ser um fenômeno unicamente objetivo, pois passou a depender também da diligência ou inércia que o titular do registro tiver empregado na tarefa de coibir o uso generalizado de sua marca entre seus concorrentes. [...]

De fato, se a marca ainda possui forte significação marcária (sem ser usada pela concorrência), o fato de possuir uma acepção comum entre os consumidores é insuficiente para levá-la à vulga-

rização. Não se justifica, nesse cenário, o sacrifício dos direitos do titular da marca.⁴²

De fato, é possível observar diversos casos de marcas que, conquanto tenham adentrado o vocabulário dos consumidores como verdadeiros sinônimos de um gênero de produto, ainda preservam sua função marcária, sobretudo porque não são utilizados pelos concorrentes. É o que ocorre, por exemplo, com as marcas GILLETTE[®], usada pelos consumidores para se referir a lâminas de barbear em geral, MAIZENA[®], invocada para se referir a amido de milho, e CHICLETS[®], utilizada como sinônimo de goma de mascar. Hoje, coexistem em torno desses signos uma função marcária e uma função semântica.

O mesmo não se pode dizer em relação às palavras ZÍPER e QUEROSENE, por exemplo. Em que pese já tenham gozado de função marcária no passado, hoje remanesce tão somente o seu sentido semântico.

7. O caso da marca NUGGET[®].

Discussão judicial interessante se deu em torno da marca NUGGET[®]⁴³ e suas variações NUGGETS[®]⁴⁴ e CHICKEN NUGGETS[®],⁴⁵ que originalmente eram de titularidade do McDonalds e, no Brasil, estavam licenciadas com exclusividade para a BRF – Brasil Foods S.A. desde 14.07.93, vindo a ser finalmente cedidas à BRF em 04.09.07.

A despeito da titularidade da BRF, sua concorrente Doux Françosul S.A. passou a vender no mercado produtos empanados de fran-

42 SCHMIDT, op. cit., p. 216 e 218.

43 Registro 811929108.

44 Registro 812224850.

45 Registro 812650719.

go sob as marcas LEBON NUGGETS e FRANGOSUL NUGGETS. A BRF notificou a empresa exigindo que cessasse a prática, por representar violação de marca registrada. Diante disso, a Frangosul ajuizou ação cominatória na Comarca de Montenegro/RS, requerendo fosse a BRF condenada a se abster de criar quaisquer embaraços à comercialização dos aludidos produtos.

Como fundamento da demanda, a Frangosul alegou que a marca NUGGET® e suas variações haviam sofrido processo de degeneração, de modo que, atualmente, a expressão havia se tornado um signo comum e necessário, verdadeiro sinônimo do próprio alimento empanado de frango. Portanto, ante a total perda de distintividade, não poderia mais a BRF gozar de exclusividade na utilização do vocábulo, que deveria estar livre para ser usado por todos os seus concorrentes.

A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, tendo o Juízo entendido que, embora tenha se popularizado a utilização da marca NUGGET® como sinônimo do próprio alimento, a postura ativa da BRF em face de seus concorrentes, adotando medidas judiciais e extrajudiciais para defender sua marca, havia impedido a conclusão do processo de degeneração, ao menos até aquele momento. Portanto, na ótica do Juiz sentenciante, a notoriedade adquirida pela marca – uma inegável conquista do titular – trouxe como consequência a coexistência de duas funções para o vocábulo: uma função semântica, que faz com que os consumidores utilizem-no como nome do próprio alimento, e uma função marcária, que segue preservada e se presta a distinguir os produtos fabricados com exclusividade pela BRF.

Em sede de apelação, tal sentença foi reformada pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, por maioria de votos, afastou o direito da BRF de uso exclusivo da marca NUGGET®. Curiosamente, no entanto, o fundamento do acórdão não foi a suposta degeneração da marca, mas sim sua suposta falta de distintividade desde a origem, a qual deveria, inclusive, ter

obstado seu registro, por força do artigo 124, VI, da Lei 9.279/96. Nesse sentido, colha-se trecho do voto proferido pelo Desembargador Luís Augusto Coelho Braga:

Tenho que “Nuggets” nunca foi marca, mas sempre o designativo do PRÓPRIO alimento! [...]

Enfim, tenho que ‘nuggets’ não é marca, mas um alimento empanado. Trata-se de verbete não exclusivo e que não pode impedir a apelante de usar e vender seus empanados de frango “Lebon nuggets” e “Frangosul nuggets” por ser uma prática da livre concorrência salvaguardada constitucionalmente (CF/88, Art. 170, IV).⁴⁶

O argumento, todavia, não está correto. NUGGET é palavra do idioma inglês que significa “pepita”.⁴⁷ No idioma português, a palavra sequer consta dos principais dicionários, como Aurélio e Houaiss. Na verdade, a ideia de utilizá-la como marca para produtos empanados de frango foi muito criativa e se deu por conta da semelhança física desses com uma pepita de ouro:



46 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 0008263-55.2016.8.21.7000. Sexta Câmara Cível. Relatora: Desembargadora Elisa Carpim Corrêa. Julgado em 06 maio 2016.

47 “nugget, nuggets. A nugget is 1. a small rough lump of something, especially gold [] 2. A piece of interesting or valuable information” (Collins Cobuild English Language Dictionary). “nugget. n. a solid lump usually of precious metal [origin unknown]” (Webster’s New Encyclopedic Dictionary).

Se a expressão NUGGET não constitui termo descritivo ou de uso comum para designar alimentos empanados de frango nem mesmo no idioma inglês, sendo indubitavelmente uma marca de fantasia naquele país, com muito mais razão se pode afirmar que o mesmo ocorre no Brasil, onde a expressão sequer existe em nosso idioma. Nenhum óbice, portanto, poderia ter sido arguido ao seu registro junto ao INPI, ao contrário do quanto afirmado no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Aliás, tanto a expressão não é sinônimo do alimento empanado de frango que é utilizada para identificar produtos e serviços de natureza totalmente diversa, como a marca DENVER NUGGETS[®], registrada sob o nº 816200661 para roupas e acessórios do vestuário, TAMPA NUGGET[®], registrada sob o nº 823726258 para charutos e acessórios para fumantes e NUGGET[®], registrada sob o nº 004061330 para produtos para conservar, lustrar e tratar sapatos em geral.

Sendo assim, conclui-se que a marca de titularidade da BRF, em que pese ser largamente utilizada pelos consumidores como sinônimo do próprio alimento de frango, ainda conserva a função marcária de distinguir as mercadorias da titular, que, por meio de postura ativa, tem conseguido evitar que concorrentes utilizem a expressão NUGGETS sem seus produtos. Embora iniciado, não se pode dizer que o processo de degeneração da referida marca tenha sido concluído.

8. Ferramentas para evitar a degeneração da marca.

As marcas bem sucedidas ganham notoriedade junto ao mercado e, em virtude disso, muitas vezes é inevitável que os consumidores passem a trata-la como sinônimo do gênero de produtos ou serviços ao qual está associada. Normalmente, esse fenômeno é sucedido por constantes investidas dos concorrentes, que passam a utilizar o mesmo signo para designar seus produtos, com o objetivo de pegar carona no sucesso alheio. Há algumas medidas que estão ao

alcance do titular para evitar que esse processo evolua e culmine na degeneração da sua marca, com consequente perda completa de sua distintividade.

Primeiramente, é importante sempre utilizar a marca como adjetivo, nunca como substantivo. Isto é, ao estampar a marca na embalagem do produto, fazê-lo juntamente com o nome do gênero da mercadoria. Por exemplo: empanado de frango NUGGET®. Essa medida tem o papel de manter viva na mente dos consumidores a diferença entre o nome do produto e sua marca, evitando a confusão entre ambos. Nesse aspecto, também é importante sempre grafar o signo em letras maiúsculas e apor ao seu lado o símbolo de marca registrada, deixando evidente que não se trata de descrição da mercadoria.

Outra medida fundamental é notificar dicionários e veículos de comunicação que empreguem a marca em sentido genérico, instando-as a cessar a prática por não se tratar de nome comum, mas sim de marca registrada. Naturalmente, fazer o mesmo em relação aos concorrentes. A proatividade do titular na defesa de sua marca é fundamental para impedir a conclusão do processo de degeneração.

Também se mostra eficaz empregar a mesma marca em mais de um tipo de produto. Tomando como exemplo o caso prático analisado acima, seria muito mais difícil que a marca NUGGET tivesse se tornado, para os consumidores, um sinônimo de alimento empanado de frango, se a BRF tivesse estampado a mesma marca também em produtos de natureza diversa, como batatas fritas ou cortes de carne suína.

Por fim, no tocante a produtos patenteados, é de suma importância que os titulares criem, além da marca, um nome comum para sua invenção. Se não o fizerem, toda a comunidade absorverá a marca como verdadeiro nome do produto e não haverá outra maneira de a ele se referir. Consequentemente, quando o período de proteção da patente chegar ao fim e outros comerciantes passarem a vender produtos similares, não poderão ser impedidos de utilizar o mesmo sig-

no, pois será a única maneira de descreverem ao público a mercadoria que estão comercializando.

A título ilustrativo, pode-se citar o famoso caso da marca ASPIRINA[®], criada para distinguir medicamento patenteado pela Bayer em 1900. Durante mais de uma década, o produto foi comercializado nos Estados Unidos sob a marca “Aspirin”, sem qualquer outra denominação. Na embalagem, constava tão somente “*Bayer – Tablets of Aspirin*”. Em razão dessa conduta, a expressão foi absorvida ao vocabulário da sociedade norte-americana como verdadeiro nome do medicamento e, quando a patente finalmente expirou, foi impossível impedir que outros concorrentes passassem a comercializar o mesmo tipo de produto referindo-se a ele como “Aspirin”. Afinal, não havia outro meio para os concorrentes explicarem ao público que tipo de medicamento estavam vendendo, na medida em que nunca fora criado um nome próprio para o mesmo. Impedi-los de chamar seus produtos de “Aspirin” equivaleria a inviabilizar suas vendas, ferindo a livre concorrência e concedendo à Bayer um monopólio por período superior à vigência da patente.

Conclusão.

A marca é o elemento distintivo que permite ao consumidor identificar rapidamente um produto ou serviço que experimentou anteriormente e do qual gostou ou a respeito do qual ouviu boas referências. Dessa forma, é fundamental que o titular da marca tenha exclusividade em seu uso, evitando que concorrentes oportunistas utilizem o mesmo signo distintivo para pegar carona em seu sucesso e usurpar sua clientela.

A distintividade da marca é, portanto, a razão de ser da proteção conferida ao titular. Todavia, esse não tem exclusividade sobre o elemento nominativo, figurativo, tridimensional ou misto em si, que permanece em domínio público, mas tão somente sobre o binômio

que este forma com o produto ou serviço ao qual é associado. Protege-se a junção entre signo e produto/serviço.

A marca deve ser distintiva em relação a seu objeto, não podendo ser formada por signo de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço (artigo 124, VI, da Lei 9.279/96). Se determinado gênero de produto ou serviço é conhecido por um nome, ninguém pode ter exclusividade na sua utilização, sob pena de impossibilitar os concorrentes de descrever aquilo que fornecem.

Além de seu objeto, a marca também deve ser distintiva em relação às marcas de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, para não confundir os consumidores ou leva-os indevidamente a associar dois produtos de fornecedores diversos (artigo 124, XIX, da Lei 9.279/96). Busca-se evitar, com isso, o desvio de clientela.

A semiótica é a ciência que se ocupa dos signos e de seus efeitos na percepção de quem os observa. Seu maior expoente é Charles Sanders Peirce, que consagrou a abordagem triádica dos signos, segundo a qual esses envolvem três elementos – o significante (signo), o significado (objeto) e o interpretante (associação mental despertada no intérprete). Tal ciência nos ensina que um mesmo signo pode despertar infinitas associações mentais – ou “interpretantes” – na mente do intérprete, as quais podem variar no tempo e a depender dos diferentes contextos em que os signos estão inseridos. Esse conceito tem relevante papel no estudo das marcas, pois indica que, se a percepção dos consumidores acerca de um signo pode variar, a distintividade das marcas também não é estanque.

Com efeito, mediante propaganda constante ao longo de anos, uma palavra comum originalmente usada para descrever um objeto pode vir a se descolar do sentido lexical e gerar no consumidor uma percepção marcária, identificando em sua mente o produto ou serviço específico de determinado comerciante. A esse fenômeno convencionou-se chamar *secondary meaning*.

Da mesma forma, uma marca inicialmente distintiva que passa a ser usada indiscriminadamente como sinônimo do produto pode vir a se transformar em palavra comum, perdendo toda sua distintividade e tornando-se incapaz de remeter o consumidor ao produto ou serviço fornecido pelo titular. É o fenômeno conhecido como degeneração (ou vulgarização) da marca.

Prevalece na doutrina o entendimento de que a degeneração apenas se concretiza quando a marca passa a ser usada como palavra comum por consumidores e também pelos concorrentes do titular. Dessa forma, coloca-se ao alcance do titular atuar para frear o processo de degeneração, mediante adoção de medidas contra os concorrentes que violem seus direitos.

Notificar e demandar concorrentes, dicionários e veículos de comunicação que empreguem a marca em sentido genérico é fundamental para evitar sua degeneração. Além disso, há outras medidas que devem ser adotadas pelo titular, como sempre utilizar a marca acompanhada do nome do produto em si, mantendo clara para os consumidores a diferença entre ambos e evitando que sejam confundidos. Além disso, grafar o signo em letras maiúsculas e apor ao seu lado o símbolo de marca registrada, deixando evidente que não se trata de descrição da mercadoria. Também se mostra eficaz empregar a mesma marca em mais de um tipo de produto ou serviço e, no tocante a produtos patenteados, os titulares devem criar, além da marca, um nome comum para sua invenção.

