

## A PERDA DA DISTINTIVIDADE DAS MARCAS E SUA IMPLICAÇÃO LEGAL\*

Julio Guidi Lima da Rocha\*\*

RESUMO: Este artigo parte de uma análise das características de uma marca e, principalmente, os pressupostos para sua existência para focalizar o fenômeno da perda da distintividade marcária e suas implicações jurídicas e aplicações legais. A partir da premissa formada no texto de que a distintividade é pressuposto existencial da marca e requisito legal para sua concessão, pretende-se concluir que a extinção do registro marcário pela perda da distintividade é possível no âmbito da Justiça Federal.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade intelectual. Registro de marca. Perda da distintividade marcária. Teoria da diluição e da generificação. Anulação e extinção do registro marcário.

### Introdução

A propriedade intelectual deriva da capacidade de criar do ser humano, ou *human intellect* - ou seja, são as mais variadas formas de produtos intangíveis criados pela mente humana, fruto do seu esforço intelectual. Compreende-se, nesse termo, todas as regras que visam a proteger os direitos da propriedade industrial, os direitos autorais e o *know-how* (LEITE, 2004, p. 21-22).

O termo "propriedade intelectual" é bastante internacionalizado: abrange a propriedade industrial, os direitos autorais e outros, que como os anteriores, são também bens imateriais (BARBOSA, 2002), fruto do intelecto.

Por não ser uma propriedade derivada de um direito natural, mas sim de uma espécie de ficção ou de uma concessão do Estado, a propriedade intelectual é de difícil assimilação pela sociedade.

Essa propriedade em questão não recai sobre o meio físico em que se deu a exteriorização da atividade intelectual, mas sim sobre a própria criação, como bem intangível. Devido a esse fato, o direito à propriedade intelectual não pretende, a princípio, proteger o suporte físico no qual se tornou perceptível a criação, mas proteger o bem imaterial fruto do ato de criar.

A propriedade intelectual como gênero possui duas divisões principais: a propriedade industrial e o direito autoral.

A primeira diz respeito àquelas criações da mente humana com aplicação industrial e concretização econômica como marcas, patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, segredos industriais, entre outras.

---

\* Enviado em 1º/4, aprovado em 14/6 e aceito em 17/6/2011.

\*\* Especialista em Direito da Propriedade Intelectual - Pontifícia Universidade Católica; bacharel em Direito - Universidade Federal do Rio de Janeiro; advogado. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: [guidi@cfgadvogados.com.br](mailto:guidi@cfgadvogados.com.br).

Já o direito autoral visa a proteger as criações do intelecto humano que têm fim em si próprias e não possuem aplicação industrial precípua. Tais criações são, também, valoradas pela sociedade devido a outras capacidades e utilizações, como as obras literárias, fonográficas, cinematográficas, entre outras. São as criações do espírito humano para apreciação ou divulgação do conhecimento.

Como tais propriedades necessitam de uma regulamentação jurídica para existirem - ou seja, não existem por si só ou naturalmente -, a regra que se deve adotar é a da liberdade, sendo o direito à exclusividade uma exceção à liberdade concorrencial, de circulação de pensamentos, ideias e criações.

Partindo-se desse princípio, tem-se que somente pode ser propriedade intelectual o que está claramente estabelecido em lei e que, por ser exceção ao princípio constitucional da liberdade, deve estar prevista em um rol taxativo.

## 1 Marcas

A seguir, serão descritas algumas características das marcas e as implicações legais decorrentes de sua eventual perda de registro.

### 1.1 Características e pressupostos de existência

As marcas são expressões ou sinais com suficiente distintividade, visualmente perceptíveis e capazes de distinguir um produto ou serviço de outros no mesmo nicho mercadológico, que não estejam dentro das proibições legais do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 9.279/96.

Diferentemente do Direito Autoral, no qual a propriedade se adquire com a criação da obra, a propriedade marcária apenas se adquire com o registro validamente concedido perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Há apenas uma exceção prevista no § 1º do art. 129 da LPI, que diz respeito àquele que de boa-fé utilizava a mesma marca há, pelo menos, seis meses anteriores à data do depósito da marca por terceiros.

Neste caso, o pré-utente, pessoa física ou jurídica, teria o direito de precedência sobre o registro marcário, podendo exercê-lo para utilizar a marca em seu proveito. O direito de precedência não poderá ser cedido a não ser em conjunto com a empresa/negócio exercido, por ter direta relação de pessoalidade com quem utiliza a marca.

Desta forma, o sistema brasileiro para titularidade marcária é predominantemente atributivo, podendo ser considerado um sistema misto, por estar previsto o direito de precedência numa situação específica.

A marca em si, além de ser uma expressão ou sinal distintivo, pode ser apresentada sob quatro formas: nominativa, figurativa, mista e tridimensional.

A marca nominativa é aquela em que o depositante apenas solicitou ao INPI a proteção ao nome, ou seja, letras sem qualquer estilização. Inexiste qualquer figura ou grafismo especial nas marcas nominativas.

As marcas nominativas podem ser até mesmo apresentadas em outras línguas. Entretanto, caso haja caracteres diferentes dos utilizados em nosso país, estas marcas serão tidas como figurativas, como é o caso de marcas apresentadas apenas em caracteres chineses.

Em alguns casos, a distintividade nas marcas nominativas pode ser observada apenas no conjunto; e o direito de exclusiva, concedido para marca como um todo, caso seus elementos ou radicais isolados sejam por demais genéricos e relacionados com os produtos e serviços que desejam proteger.

As marcas figurativas são aquelas apresentadas sem qualquer elemento nominativo, apenas figuras com suficiente distintividade para caracterizar e diferenciar um determinado produto ou serviço.

A marca mista é a formada por elementos figurativos e elementos nominativos simultaneamente. A distintividade da marca, nesse caso, deverá ser analisada como um todo, podendo, em alguns casos, haver a concessão da marca sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos, isto é: a concessão de uma marca mista como se figurativa fosse.

A marca tridimensional visa a proteger a forma de um produto. Diferentemente do desenho industrial, que é uma propriedade industrial mais adequada para proteger a ornamentação de um produto, a marca tridimensional só confere a proteção de marca à forma de um produto, caso tal forma seja transformada em um sinal distintivo. Em outras palavras, o que caracteriza uma marca tridimensional é a capacidade de um consumidor diferenciar um produto de outro similar apenas pela forma, por sua ornamentação possuir alto grau de distintividade.

Dessa forma, percebe-se que a distintividade não é apenas requisito de validade de uma marca, e sim um pressuposto fundamental de sua própria existência e também de sua legalidade, uma vez que o art. 122 da LPI define a marca como um “sinal distintivo”.

Para alguns doutrinadores (JABUR; SANTOS, 2007, p. 86), a distintividade é requisito essencial para a existência de uma marca; e existem signos que, por serem fantasiosos, possuem distintividade e proteção intrínsecas, enquanto outras somente terão proteção quando revestidas e acrescidas de suficiente forma distintiva.

Esse pressuposto deverá ser analisado caso a caso, levando-se em conta a sua forma de apresentação para se apurar a capacidade de identificar um produto ou serviço sem causar confusão quanto a sua origem.

É pacífico que uma marca deficitária de distintividade não pode ser concedida. A concessão nesse caso é suscetível de anulação: pode-se afirmar até que esta “marca” sequer preencheu um pressuposto de existência.

Entretanto, se uma marca é criada com suficiente distintividade e a perde com o passar do tempo, qual seria a melhor providência a ser tomada? Essa questão tem sido enfrentada por diversos tribunais, ainda que de forma incipiente e incidental.

## 1.2 A perda da distintividade marcária e suas implicações legais

A perda da distintividade marcária pode ocorrer, basicamente, de duas formas: pela diluição marcária e pela generificação ou degenerescência marcária.

No primeiro caso, a diluição marcária é percebida quando, após o registro de uma marca, esta expressão ou parte dela passa a ser utilizada de forma corriqueira num determinado ramo de mercado.

Os concorrentes passam a utilizar este termo de forma acessória a suas próprias marcas ou, então, a denominar uma certa característica do produto ou serviço comercializado.

Ou seja, apesar de não ter se tornado um termo genérico ou dicionarizado, tal termo ou expressão torna-se útil ou, às vezes, necessária para a divulgação dos produtos e serviços dos concorrentes.

O assunto é de tamanha importância que, já nos meados na década de 1960, a Associação Americana de Marcas Registradas (The United States Trademark Association) já havia emanado um estatuto intitulado "Model State Trademark Bill", que, no art. 12 ("anti-dilution provision"), previa como ato reprovável o uso, parcial ou total, de marca de concorrente que ocasionasse a diluição (SOARES, 2010, p. 237-240).

O titular da marca que originou este termo diluído pode tentar conter essa situação caso aja de forma diligente, defendendo seus direitos de exclusiva antes que seja consolidado o uso pelos concorrentes.

Verificada a diluição, a distintividade da marca ou de parte da marca será perdida. Isso é grave porque a distintividade é pressuposto da própria existência da marca, assim como de sua validade legal.

A ausência de atitude do titular da marca contra infrações ao seu sinal distintivo é identificada na doutrina (JABUR; SANTOS, 2007, p. 93) como abdicação ao exercício do direito de zelar pela integridade marcária, prevista no art. 130, III, da LPI.

A jurisprudência pátria tem aceitado o uso da teoria da diluição em conjunto com a teoria da distância para justificar o uso de termos diluídos por concorrentes da marca paradigma. Segunda a teoria da distância, a proteção de uma marca ou de um sinal distintivo somente se verifica no que se diferencia da concorrência ou do código de mercado - em outras palavras, da distância que guarda aquela marca dos concorrentes.

Se um termo esta diluído no mercado, ele deixa de ser distante, e não há, portanto, a colidência marcária.

Já a generificação ocorre quando um sinal anteriormente tido como distintivo passa a ser genérico e descritivo dos produtos ou serviços, não só entre os concorrentes, mas, também, em relação ao público consumidor.

A marca, de tão famosa, passa a denominar o próprio produto ou serviço, tornando-se um termo descritivo e proibido de ser registrável, nos ditames do art. 124, VI, da LPI.

Neste caso, a expressão que era anteriormente registrável como marca pode se tornar até termo dicionarizado e significar o próprio objeto que se pretende distinguir dos concorrentes, transformando-se em substantivo ou verbo.

Na generificação, também se percebe falta de diligência do titular originário da marca, ao permitir a degenerescência e a dicionarização de seu termo distintivo. Pode ocorrer atrelada a uma patente de nova tecnologia ou a um lançamento de um serviço ou produto original: se antes não havia ou não era comum a existência de um determinado produto ou serviço, com o lançamento de uma nova tendência no mercado e uma nova marca, esta última acaba por se tornar sinônima do objeto que visa a proteger.

Neste caso, ocorre um verdadeiro “suicídio marcário”: por ser tão original e distintiva uma marca junto com seu produto ou serviço inovador, perde-se a sua distintividade, já que o público consumidor passa a identificar o objeto pela marca, e os concorrentes necessariamente terão de utilizar aquela expressão para informar seus consumidores, a fim de não prejudicar a liberdade concorrencial.

Conforme explica Denis Borges Barbosa:

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

.....  
Assim como ocorre na exurgência de interesse privado contrastante com o de um titular, na posse de coisas, com a eventual prevalência do usucapinte, aqui o contraste de interesses, ambos com respaldo constitucional, exige do titular a ação em defesa; não temos a simples faculdade de agir, mas um dever positivo em face do interesse coletivo. (BARBOSA, 2006, p. 27-28)

A generificação de uma marca pode ser um estágio mais avançado da diluição ou pode ocorrer diretamente e logo após o lançamento de uma inovação.

Pode haver generificação, independentemente da atuação dos concorrentes. Também pode estar presente o fenômeno em situações, onde, apesar de a marca não significar o seu produto especificamente, o sinal distintivo torna-se sinônimo de um produto similar ou do mesmo ramo mercadológico.

Em ambas as situações, o que ocorre de fato é a perda da distintividade marcária e, portanto, a perda de seu requisito de existência jurídica.

Tal perda não autoriza a anulação do registro marcário, o que na verdade seria a anulação de ato administrativo praticado por uma autarquia que concedeu o registro marcário, uma vez que, na época de sua prática, os requisitos legais foram obedecidos e o sinal era em si distintivo.

Mas o que fazer diante de uma marca que perdeu o requisito principal de sua própria existência?

### 1.3 A extinção marcária pela perda da distintividade

Muito da doutrina e jurisprudência apenas tem admitido a aplicação das teorias da diluição e generificação apenas como tese de defesa em ações de abstenção de uso

de marcas que tenham perdido sua distintividade ao longo do tempo, transformando o certificado de registro marcário em “papel morto”, pois não mais garantirá a exclusividade do termo ou sinal.

Como tese de ataque ao registro marcário pretendendo a sua anulação, chega-se à conclusão que o ato administrativo de concessão foi praticado legalmente e, em muitos casos, o direito de anulação judicial da marca diluída ou generificada já decaiu.

Apesar de ser possível, caso a caso, analisar a perda da distintividade de uma marca e eximir-se de uma condenação indenizatória por violação marcária, tal procedimento pode ser penoso e oneroso à sociedade. Permitir a existência de um certificado de registro marcário sem conteúdo - ou seja, sem direito de exclusiva - seria autorizar a existência de “mentiras jurídicas”.

O titular do registro de um certificado marcário, até que se prove o contrário, é titular do direito exclusivo de um termo que, se fosse analisado pelo INPI após a generificação, seria proibido, segundo o art. 124, VI, da LPI.

Portanto, reina a insegurança jurídica ao se permitir que um documento oficial, legal e emitido pelo Estado que garantiria uma propriedade não tenha qualquer importância.

A única solução plausível e possível a tal impasse é a extinção do registro marcário, ao invés de sua anulação.

A anulação do registro marcário implica afirmar a existência de um vício insanável na prática de um ato administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o que não ocorre nestas situações.

Mas seria possível a extinção do registro marcário com efeitos *ex nunc* em substituição à anulação de efeitos *ex tunc*? O Art. 142 da LPI prevê as formas de extinção do registro marcário, *ipsis literis*:

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.

Ou seja, são causas de extinção de um registro de marca segundo a LPI: a expiração do prazo de vigência da marca, desde que não seja renovada; a renúncia; a caducidade ou falta de uso prolongado no tempo; e a ausência de representação no país de estrangeiro domiciliado no exterior que tenha registrado marca no INPI.

O ponto nodal para se interpretar a listagem acima é perceber que este é um rol meramente exemplificativo, e não taxativo. Ou seja: o que em tese seria uma exceção ao direito de propriedade marcária ou de exclusividade de um termo, é, na verdade, a regra.

A diretriz constitucional brasileira é a da liberdade no direito privado. Liberdade de criação e de pensamentos, liberdade econômica e concorrencial, pautadas pelo princípio da não intervenção ou intervenção mínima do Estado na economia.

A exceção à regra da liberdade econômica é justamente a criação de monopólios e exclusividades por ficção jurídica, como o registro marcário, uma carta-patente, um desenho industrial, etc.

As propriedades industriais são todas exceções à regra econômica constitucional da liberdade econômica e do livre comércio, princípio este que é tutelado também internacionalmente, por meio de tratados e organizações.

Portanto, uma exceção dentro da exceção que já é a propriedade industrial, é, de certo, a regra, sendo que seu rol não pode ser taxativo e limitado.

Dessa forma, a extinção do registro marcário por perda da distintividade da expressão ou signo, apesar de não constar no rol do art. 142 da LPI, deve ser utilizada pelo Poder Judiciário, principalmente pela Justiça Federal, para sanar tal vício e acabar com essa situação de insegurança jurídica, onde existe um titular de um certificado de marca sem efeito.

## Conclusões

Portanto, a marca que, por qualquer motivo, venha a perder a sua distintividade - característica precípua a sua existência e a seu registro legal perante o INPI - deve ser passível não de anulação, eis que ausente vício na prática do ato da autarquia; mas, sim, de extinção, uma vez que, para o mundo jurídico, a marca deixou de existir e perdeu seu pressuposto de existência.

Extinguir, do latim *extinguere*, significa eliminar da existência. É o que ocorre com uma marca nesta situação: perde sua existência.

A perda da existência ou perecimento da coisa é prevista pelo Código Civil, no art. 1.275, IV, que pode ser aplicado analogamente à situação das marcas diluídas ou generificadas.

Em caso de generificação ou diluição parcial, nada impede que apenas parte da totalidade da marca seja extinta, com a respectiva anotação pelo INPI no certificado de registro.

Obviamente, a perda de distintividade deve ser provada em juízo, respeitando-se o devido processo legal e o contraditório.

O mais correto seria a existência de um procedimento administrativo para tal averiguação, tal qual ocorre com a outra causa de extinção: a caducidade, a qual pode ser requerida a qualquer tempo, administrativamente, caso o titular da marca tenha interrompido o seu uso por mais de cinco anos consecutivos.

Ainda dentro do trâmite da autarquia, o titular da marca será intimado para oferecer resposta. Por fim, contra a decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso administrativo ao presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Já em relação à perda da distintividade de registro marcário, por não haver nenhuma norma legal para sua regulamentação, assim como por inexistir qualquer procedimento específico perante a Autarquia Federal para o seu reconhecimento, cabe à Justiça Federal analisar o caso concreto e, se for a melhor medida, extinguir o registro da marca.

Logo, percebe-se que as teses que envolvem a perda da distintividade têm sido muito utilizadas em defesa de ações que têm como objeto a abstenção de uso e a indenização por violação de direitos sobre marca diluída ou generificada, no âmbito principalmente da Justiça Estadual.

Na Justiça Federal, órgão competente para analisar a legalidade do registro marcário, sua anulação, extinção ou limitação (anotação), tais teses não têm sido bem exploradas, principalmente pelos patronos e procuradores que não se atentam à grande diferença entre anulação e extinção. Muitas vezes, quer-se tudo, só se enxerga a anulação que geraria efeitos desde a concessão, o que seria impossível, pois o ato administrativo foi praticado perfeitamente, e cega-se para a saída óbvia que é a extinção do registro.

Um raro exemplo dessa aplicação pela Justiça Federal foi o acórdão publicado em 19/5/2009, pelo qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por meio de sua 2ª Turma Especializada, assim se pronunciou sobre o assunto, *in verbis*:

A Exma. Desembargadora Liliane Roriz, consoante às notas taquigráficas do julgamento, acompanhou em parte o relator, embora em maior extensão, para o fim de superar a prescrição quanto ao pedido relativo ao registro nº 816.987.564, entendendo que “pode, sim, ser apreciado não como pedido de nulidade, mas com base no perdido alternativo que seria de extinção pela degenerescência da expressão.” Vale aqui pontuar que, uma vez ultrapassada a prescrição, o ilustre Relator acompanhou o voto da Desembargadora Liliane Roriz para também extinguir o registro (TRF-2ª Região, AC nº 351.458, DJU 4/9/2006, p. 260).

Ou seja, já existe exemplo de uma leve tendência a se aceitar a extinção marcária por perda da distintividade do signo. Conseqüentemente, aceita-se uma causa não relacionada no rol do art. 142 da LPI.

Logo, a fim de dirimir situações de insegurança jurídica, onde existem titulares de certificados de registro sem efeito prático, o Judiciário pode e deve intervir e reconhecer a perda da distintividade de uma marca, requisito essencial de sua própria existência.

## LOSS OF TRADEMARK DISTINCTIVENESS AND ITS LEGAL IMPLICATION

**ABSTRACT:** This paper presents an analysis of the characteristics of a brand and especially the conditions for its existence to focus on the phenomenon of the loss of trademark uniqueness and its legal implications and applications. From the assumption made in the text that distinctiveness is existential presupposition of a trademark and legal requirement for its grant, this paper intends to conclude that the extinction of the registration of a mark, because of the loss of its distinctiveness, is possible under Federal Court.

**KEYWORDS:** Intellectual property. Trademark registration. Loss of trademark distinctiveness. Theory of dilution and gendered. Cancellation and termination of trademarks' registration.

## Referências

BARBOSA, Denis Borges. *O conceito de propriedade intelectual*. 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/110.doc>>. Acesso em: 31 mar. 2011.

\_\_\_\_\_. *Generificação e marcas registradas*. 2006. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>>. Acesso em: 31 mar. 2011.

\_\_\_\_\_. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed., [s.d.] Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/umaintro2.pdf>>. Acesso em: 31 mar. 2011.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 423.639*. Processo originário: 2003.51.01.530644-5. Apelante: Bitufo Montagem e Comercio de Escovas Ltda. Apelados: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Colgate - Palmolive Company e Outro. Relator: Desembargador Federal Messod Azulay Neto. Rio de Janeiro, DJU, 19 maio 2009, p. 82.

\_\_\_\_\_. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 312.240*. Processo originário: 1995.51.01.025404-3. Apelante: Proferro Coml. de Produtos Ferrosos Ltda. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Desembargador Federal André Fontes. Rio de Janeiro, DJU, 12 abr. 2007, p. 87.

\_\_\_\_\_. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. *Apelação Cível nº 351.428*. Processo originário: 2002.51.01.514660-7. Apelante: Lua Nova Industria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. Apelado: Wm Wrigley Jr. Company. Relator: Desembargadora Federal Liliane Roriz. Rio de Janeiro, DJU, 4 set. 2006, p. 260.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial: Lei nº 9.279, de 14/5/1996, modificada pela Lei nº 10.196, de 14/2/2001 (DOU, 16/2/2011)*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.). *Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007.

LEITE, Eduardo Lycurgo. *Direito de autor*. Brasília: Brasília Jurídica, 2004.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas notoriamente conhecidas: marcas de alto renome vs. diluição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.