

PROTEÇÃO JURÍDICA DA MARCA REGISTRADA E A INFLUÊNCIA DE SEU GRAU DE DISTINTIVIDADE

Fernando Previdi Motta

Doutor em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI-RJ. Ex-Professor de Direito Empresarial da UFPR e da UNICURITIBA. Professor de Direito da Propriedade Intelectual. Advogado. Sócio Fundador da Fernando Motta e Advogados. Conselheiro Estadual da OAB-PR

Resumo: Este estudo apresenta um equacionamento teórico do denominado espectro de distintividade das marcas. Apresenta dois casos célebres que reconheceram existir uma classificação das marcas segundo sua estrutura intrínseca, que influencia o seu grau de distintividade. E analisa as consequências desse fenômeno dentro do processo de obtenção de registro e na eficácia do direito de exclusividade conferido a uma marca.

Palavras chave: marca – sinais distintivos – signo – espectro de distintividade – concorrência - significação secundária - *secondary meaning* – premiação adversa

1. Introdução

A característica fundamental de uma marca é a sua função diferenciadora, intimamente ligada ao princípio da repressão à concorrência desleal. Trata-se de signo distintivo de muito prestígio na ordem econômica, sobretudo por conta de sua possibilidade de ser um indutor de investimentos e, também, por servir de subsídio para a diminuição da assimetria de informações dos consumidores.

O uso de uma marca não é obrigatório, mas uma faculdade prevista em lei em prol da viabilização da livre iniciativa e do exercício leal da concorrência. É bem verdade que esse uso pode ocorrer naturalmente, sem que o empreendedor tenha conhecimento jurídico pleno das consequências de seu ato. Mas há muitos casos em que o empresário procura compreender os efeitos positivos e negativos que podem surgir do exercício dessa opção, de utilizar uma marca como signo distintivo no âmbito da empresa exercida.

Não obstante, quando um empresário opta por criar uma marca, a grande dúvida e dificuldade é saber exatamente qual será o sinal mais adequado a cumprir as funções inerentes à marca e que lhe proporcionará os melhores benefícios econômicos. Nomes e expressões com alto poder de atratividade trazem vantagens relevantes na conquista e consolidação de clientela. Por outro lado, marcas semelhantes, e não apenas marcas idênticas, podem gerar conflitos indesejáveis.

Um empresário diligente nesse campo irá realizar, por meio de assessoria especializada, sobretudo jurídica, publicitária e econômica, uma análise da utilidade, viabilidade e eficácia do uso do sinal escolhido para constituir a sua marca, especialmente no que diz respeito a eventuais conflitos com outros sinais distintivos, utilizados por seus concorrentes.

A questão que será objeto de ponderação, por meio do presente estudo, diz respeito à eficácia jurídica do direito conferido à marca registrada, conforme o sinal escolhido constitua ou não uma marca de alto poder distintivo.

Para tanto, este artigo buscou inicialmente apresentar fundamentos teóricos, de reflexão obrigatória, que influenciam na aferição do alcance do direito de exclusividade, conferido ao titular de uma marca registrada.

E, ao final, apresentou considerações acerca das hipóteses em que cabe ao aplicador do Direito conferir maior prestígio ao direito conferido ao titular de marca registrada, segundo a localização do signo dentro do chamado “espectro de distintividade das marcas”.

2. Definição Legal de Marca

Embora exista um grande número de definições de marca¹, será considerado na presente análise aquela usada para distinguir produtos ou serviços de outros iguais, se-

1 RIPPE, Siegbert. **La propiedad industrial en el Uruguay**. Montevideu: F.C.U, 1992, p. 337.

melhantes ou afins de origem diversa, que é a espécie de marca mais comum e mais conhecida por parte do grande público consumidor.

Segundo o art. 122, da Lei n.º 9.279/96, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) que atualmente regula os direitos e obrigações relativos a esta matéria, somente podem ser considerados como marca aqueles sinais distintivos, que sejam visualmente perceptíveis e que não estejam compreendidos nas proibições legais. Ao contrário de outros países, no Brasil não contam com a proteção de marca registrada sinais sonoros, olfativos, gustativos ou táteis.

Em regra, marca é um sinal gráfico nominativo ou figurativo, ou que contemple estas duas formas de apresentação. Mas também são passíveis de proteção as marcas tridimensionais.

Inerente ao conceito de marca está o seu caráter distintivo. Trata-se de condição essencial de validade da marca, que deve constituir-se de sinal apto a ser portador de significado, no sentido de assinalar e distinguir produtos e serviços postos no comércio, de outros produtos ou serviços provindos de diferentes origens.

Marcas são sinais distintivos visualmente representados e configurados para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços², mas não no sentido de

2 BARBOSA, Denis Borges. **Aquisição de Direito de Marca pelo Registro**, p. 9. in <http://nbb.com.br/port/quem/denis.html>, acesso em 16.nov.2018.

que tenham sido fabricados num local exato ou que saíram de uma unidade técnica de produção determinada, mas no sentido de que um bem está sendo ofertado em série e fornecido no mercado sob a reputação do titular da marca, como se tivesse sido produzido por ele, independentemente de onde isso ocorreu.

Desta feita, marca pode ser definida como um bem imaterial, apresentado por signo visualmente perceptível, dotado de suficiente capacidade distintiva, apto a exercer a função de identificar e distinguir produtos ou serviços de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa e que não esteja compreendido nas proibições legais.

3. Possibilidade de Uso de um Sinal como Marca

Para usar um sinal distintivo em seu empreendimento, bem como para registrá-lo como marca, o empresário necessita observar alguns pressupostos.

O signo que se deseja registrar, antes de tudo, deverá ser qualificável como marca. A natureza da marca decorre de sua finalidade e o sinal que não cumpre tal finalidade, que é diferenciar produtos ou serviços, não pode ser registrado como marca.³

O sinal escolhido também não poderá estar compreendido em alguma hipótese de proibição legal de re-

3 SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes**. São Paulo: Manole, 2014, p. 14.

gistro como marca, não poderá violar direito anterior de terceiros e, finalmente, deverá guardar obediência ao princípio maior do domínio público.

A marca é criada pela junção de um signo a uma atividade e somente nesta condição deve ser digna de tutela, indicando uma origem empresarial ao diferenciar produtos e serviços e distinguindo-se do que é de domínio público. Não se admite que o símbolo que se pretenda utilizar de modo exclusivo confunda-se com aquilo que está e deve permanecer no domínio comum.

Mas não se pode esquecer que o direito de marca é sempre considerado em seu aspecto relacional e funcional. Uma palavra ou expressão pode ser de domínio público fora do contexto do direito industrial, mas poderá constituir uma marca se apresentar novidade relativa, ou seja, o uso emprestado ao termo linguístico é que deve se revestir de novidade.⁴ Não é necessário, nesta matéria, que o empresário crie uma palavra totalmente desconhecida.

Ou seja, o direito marcário considera *res communis omnium* os signos genéricos, os signos necessários, os de uso comum e os meramente descritivos sempre que os termos e expressões que os compõem forem utilizados em conexão com os produtos ou serviços que visam identificar.

Também não se pode reconhecer direito de uso exclusivo sobre elementos e expressões verbais já apropriados

4 COELHO, Fábio Ulhôa. **Curso de Direitos Comercial**. v. 1. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 226.

por outra pessoa (*res aliena*). Quando se fala que a marca precisa se distinguir de outros signos já apropriados, quer-se dizer que não se pode infringir direito de terceiros.

Quanto ao desimpedimento, o art. 124, da LPI traz uma extensa lista de sinais que não podem ser registrados como marca. As hipóteses previstas nesse dispositivo levam em conta situações ligadas a características intrínsecas do signo, que dizem respeito à condição do sinal em si e sua capacidade de simbolizar. E, também, situações extrínsecas ao signo, que levam em conta o caráter de liceidade e veracidade do sinal, sua capacidade de indicar uma origem específica em face de outras possíveis, bem como sua condição de disponibilidade.⁵

Importante lembrar que esse rol não é exaustivo, devendo ser observado também outras regras especiais contidas na lei própria e as gerais do sistema jurídico. Por exemplo, o requisito de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo⁶, eis que a marca não deve ser enganosa de forma a lesar o consumidor ou seus concorrentes; a impossibilidade de um empresário registrar uma marca notória no ramo de atividade em que esta tornou-se conhecida, mesmo que ainda não esteja registrada; a observância do princípio da boa-fé, que repele a tentativa de registrar um signo já apropriado por outra pessoa, para semelhante finalidade.

5 O que a doutrina trata também pela nomenclatura de distintividade absoluta e relativa.

6 **ASCENSÃO**, *op. cit.*, p. 61.

Com efeito, ao consagrar a anterioridade do registro, a lei brasileira partiu da premissa de que o requerente tem direito formativo gerador à aquisição do direito de marca⁷, não tendo o regime sido criado para premiar a fraude, mas sim para disciplinar com clareza e segurança as relações entre os concorrentes, cumprindo-se a finalidade pretendida pelo legislador.⁸

Enfim, o uso de um sinal como marca deve se compatibilizar com o todo do sistema jurídico vigente, incluindo o respeito aos consumidores e a observância da cláusula finalística prevista Constituição Federal, que ao tratar dos direitos industriais estabeleceu, em seu artigo 5.º, inciso XXIX, que a lei assegurará proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

7 Direito formativo gerador, de que tratou Pontes de Miranda. E nas palavras de BARBOSA é “pela criação, como ocorre em outros ramos da Propriedade Industrial, nasce um direito formativo gerador, que se exercerá na data do depósito do pedido. Pode o criador jamais exercê-lo; e não haverá jamais registro. Mas é na data do exercício do direito formativo gerador que se apuram os pressupostos da registrabilidade. Pois é nesse instante que se exerceu a pretensão resultante da criação, solicitando a atuação do Estado”.

8 CORREA, José Antonio Faria. **Pré-Condições Para a Aquisição de Registros de Marcas no Brasil**. Revista dos Tribunais | vol. 669 | p. 261 | Jul / 1991 | DTR\1991\141. Com efeito, “os direitos da propriedade industrial estão permeados pela ideia de se construir uma sociedade fundada no trabalho e na boa-fé, reprimindo-se a má-fé e o aproveitamento parasitário do esforço alheio” (TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009).

4. O Espectro de Distintividade das Marcas

Se por um lado é da essência de toda marca o caráter de sinal apto a diferenciar produtos ou serviços, de outro a legislação não determina qual é o grau mínimo de distintividade exigido para que um sinal possa constituir uma marca, apenas estabelece que deverá ter capacidade distintiva.⁹ Contudo, como será demonstrado a seguir, a existência de marcas com graus de distintividade diversos é reconhecida na doutrina e na jurisprudência.

Muitas decisões judiciais que analisam casos envolvendo conflito entre sinais distintivos, ao decidir sobre pedidos para que seja observado o direito de exclusividade de uso de uma marca, levam em consideração o chamado “espectro de distintividade das marcas”.

Até porque o lugar em que se encontra uma marca, dentro de tal classificação, terá sempre influência no maior ou menor risco de confusão com as demais marcas já existentes e, também, com termos que são de uso livre, por integrarem o domínio comum.

4.1 O Caso Abercrombie & Fitch Co. vs. Hunting World

No direito internacional, o chamado “Espectro de Distintividade” tornou-se conhecido por ocasião de um caso

9 MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas Tridimensionais**. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 123.

julgado nos Estados Unidos em 1976, em decisão judicial proferida no processo *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World* 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976)¹⁰. A referida decisão é notável no direito de marcas, por ter estabelecido um modelo teórico bastante aplicado pelas Côrtes norte americanas, na análise do grau de distintividade e conseqüente nível de proteção de uma marca.

Em apertada síntese, tratou-se de um caso no qual uma conhecida e tradicional empresa de vestuário, da cidade de Nova Iorque, a *Abercrombie & Fitch Co.*, que detinha diversos registros da marca “SAFARI”, decidiu ajuizar ação contra uma concorrente, denominada *Hunting World*, alegando que tal empresa passou a utilizar indevidamente a palavra “SAFARI” em artigos de vestuário, de modo isolado ou acrescido de outras partículas (“MINISAFARI” e “SAFARILAND”).

Em sua defesa, a HW sustentou que a palavra “SAFARI” tratava-se de uma palavra comum, descritiva, geográfica e genérica, amplamente usada e conhecida do público para fazer referência a viagens, expedições e caçadas na África e que, portanto, jamais poderia ser objeto de apropriação exclusiva por um particular. A HW pediu, ain-

10 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976). Este caso, julgado nos Estados Unidos, estabeleceu um espectro de distinção de marcas registradas, dividindo-as em classes às quais são concedidos diferentes graus de proteção. Os tribunais estadunidenses frequentemente ao analisar casos de conflito de marcas levam em consideração a “classificação *Abercrombie*” ou “fatores *Abercrombie*”, que buscam enquadrar os sinais utilizados como marca segundo esse “espectro de distinção”.

da, o cancelamento de todos os registros da A&F usando a palavra “SAFARI”, alegando fraude perante o órgão de registro, por não ter sido revelada a verdadeira natureza do termo, quando dos pedidos de registro de marca.

Ao final, acabou sendo reconhecido que a palavra “SAFARI” caracterizava uma palavra genérica, sobretudo para designar um tipo especial de chapéu (chapéu safari). E descritiva para designar um tipo de chapéu de safári mais estreito (“Minisafari”). Por derradeiro, também foi entendido que a HW tinha o direito a usar a palavra “Safariland” para fazer referência a certa área dentro de sua loja, voltada à distribuição de produtos importados da África Oriental.

O julgamento também analisou e reconheceu a criação de um significado secundário no uso da palavra “SAFARI”, por parte da A&F, para identificar uma origem empresarial.

Para a disciplina de marcas, esse caso foi muito relevante por ter reconhecido a existência de um espectro de distintividade das marcas, consagrado como “espectro Abercrombie”, que classifica as marcas em cinco espécies, que variam do grau mais forte de distintividade ao mais fraco: marcas fantasiosas (*fanciful marks*), marcas arbitrárias (*arbitrary marks*), marcas sugestivas ou evocativas (*suggestive marks*), as marcas descritivas (*descriptive marks*) e as marcas genéricas (*generic marks*).

A importância prática desse julgado foi o reconhecimento de que as marcas podem apresentar diversos graus de distintividade, com influência no direito de exclusivi-

dade sobre signos, mesmo diante de marcas registradas, cuja interpretação vai além de considerações estritamente formais da norma.

E que os limites conceituais, utilizados para fins de uma classificação teórica, nem sempre são totalmente claros, dependendo sempre de uma análise do caso concreto, que leva em consideração o tipo de produto ou serviço envolvido, o transcorrer do tempo e o sentido percebido por grupos de usuários diferentes.

4.2 O Caso “IPHONE”

No direito brasileiro, o espectro de distintividade das marcas é reconhecido tanto pela doutrina, quanto em inúmeros casos já julgados no âmbito do Judiciário.

De certo modo, as questões referentes ao direito de marcas discutidas no caso *Abercrombie & Fitch Co. vs. Hunting World*, julgado em 1976 nos Estados Unidos, surgiram também na discussão sobre a validade do registro da marca “IPHONE” no Brasil, em uma lide julgada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no ano de 2018.

A Apple Inc ajuizou ação em face de IGB Eletrônica S/A (Gradiente) e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, objetivando a nulidade parcial do registro da marca mista “G GRADIENTE IPHONE”, obtido em 2008 pela IGB Eletrônica S/A, cujo depósito do pedido havia sido feito no ano 2000. A alegação era de que a palavra “iphone”, integrante da marca mista “G GRADIENTE

IPHONE”, não teria nenhuma força distintiva, mas seria mera descrição da funcionalidade do produto, um telefone com acesso à internet.

Em primeira instância a ação foi julgada procedente, tendo sido declarada a nulidade parcial do registro da marca, “G GRADIENTE IPHONE”. E determinado ao INPI a republicação do ato concessivo, com a ressalva de inexistir exclusividade de uso sobre o termo ‘iphone’ isoladamente.

A decisão foi mantida em grau de recurso, pelo Tribunal Regional Federal da 2.a Região, que entendeu serem irregistráveis elementos nominativos que guardam relação direta e/ou necessária com o segmento mercadológico que a marca visa distinguir. Na decisão foi destacado, ainda, que a marca “IPHONE” era amplamente reconhecida pelos consumidores como indicativa do aparelho fabricado pela empresa Apple. E que por se tratar a marca de um sinal distintivo, destinado a diferenciar produtos e serviços produzidos ou fornecidos por empresas concorrentes, bem como auxiliar o consumidor a reconhecer a origem de tais produtos, isso deveria ser especialmente considerado.

Em sede de recurso especial ajuizado por ambas as empresas, ao julgar o caso, o E. Superior Tribunal de Justiça destacou que a distintividade é condição fundamental para o registro de marca e que pode apresentar graus diversos. Nesse sentido, reconheceu a existência de classificação que separa as marcas segundo um espectro de distintividade, podendo estas se caracterizarem como

marcas de fantasia, arbitrárias e marcas evocativas. Destacou, também, que a marca evocativa é aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular e, por conta disso, possui baixo grau de distintividade e tem a sua exclusividade mitigada, devendo seu titular suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes.

Segundo entendeu o STJ, a expressão “iphone” caracteriza-se como um termo evocativo, surgido da aglutinação dos substantivos ingleses “internet” e “phone” para designar aparelhos telefônicos com acesso à internet, que sugere característica do produto a ser fornecidos sendo, portanto, um termo sugestivo. E, ao aplicar o que denominou de “regra da exclusividade mitigada das evocativas”, interpretou como adequado submeter a empresa IGB (Gradiente) a “conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista ‘G GRADIENTE IPHONE’”, sendo obrigada a suportar a coexistência de marcas semelhantes.

Quanto ao uso do termo “iphone”, pela Apple Inc, o E. STJ reconheceu ter ocorrido fenômeno mercadológico justificador da aplicação da teoria do significado secundário da marca (“secondary meaning”), mediante o qual um sinal adquire eficácia distintiva, originariamente inexistente, pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. E, por conta do reconhecimento desse fenômeno, conferiu à Apple Inc exclusividade de uso isolado do termo “iPhone”, para designar celula-

res com acesso à internet. Quanto à possibilidade de uso da expressão “G GRADIENTE IPHONE”, por parte da IGB (Gradiente), restou reconhecido o seu direito de utilizar a marca por conta de seu registro anterior, porém, unicamente em seu conjunto, tendo por objetivo evitar confusão perante os consumidores, segundo perspectiva psicológica destes em ligar o uso do termo isolado “iphone” à empresa Apple Inc.

A par de outras considerações, sobretudo da evolução interpretativa ocorrida durante esse julgamento, a análise desse caso consagrou o reconhecimento, por parte do Judiciário brasileiro, de que a proteção da marca pode sofrer influência, em razão do seu grau de distintividade.

4.3 Classificação das Marcas Segundo seu Espectro de Distintividade

Conforme até aqui demonstrado, segundo os diferentes graus de distintividade que podem apresentar, as marcas são classificadas em sugestivas, arbitrárias e fantasiosas. Não constituindo marcas sinais que pertençam ao domínio comum, repise-se segundo seu aspecto relacional.

Embora, na prática, muitas vezes não seja fácil a aplicação exata desses conceitos, principalmente na análise de sinais que se encontram no limiar entre a distintividade e a descritividade, essa classificação é muito valiosa por servir de pressuposto a ser considerado na análise particular do caso concreto, que é imprescindível no exame marcário.

Conceitualmente, portanto, mostra-se útil destacar as categorias de signos, classificados segundo o seu grau de distintividade.

a) sinais genéricos e descritivos

Sinais genéricos são aqueles constituídos por palavras ou termos caracterizados pelo nome comum, ordinário que designa o próprio produto ou serviço e, nestas situações, são sinais desprovidos de cunho distintivo, não sendo capazes de serem percebidos como marca pelo respectivo público-alvo.

A regra de não exclusividade de uso de tais termos e expressões seguem princípio geral, que veda retirar do domínio público elementos de comunicação já consagrados pela sociedade, para se referir ao um produto ou serviço com o qual possuem conexão.

A apropriação exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou descritivo geraria monopólio que afrontaria a regular comunicação entre as pessoas e traria, sobretudo, ineficiência indesejada ao comércio.

Quanto aos sinais descritivos, são aqueles formados por palavras ou termos que servem para designar o tipo, a qualidade, local de origem, época de produção ou qualquer outra característica do produto ou serviço fornecido no mercado, as quais o sinal se destina a ser usado.

De modo análogo ao conceito dos sinais genéricos, pode-se dizer que um termo é descritivo quando seu significa-

do possui conexão direta com os produtos ou serviços que visa identificar, quando imediatamente transmite ideia das qualidades ou características de um produto ou serviço.

A marca deve se constituir em um elemento de distinção. Na análise para verificar se o sinal é descritivo leva-se em conta a percepção dos consumidores¹¹, se estes consideram o sinal como referência de uma origem empresarial ou se acreditam que o sinal é uma referência ao produto ou serviço em si, feita por meio de menção às suas características ou localização geográfica, caso em que o sinal será considerado descritivo.

A rigor, termos simplesmente descritivos não podem ser registrados como marca, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir. Salvo situações excepcionais, apenas aferíveis no caso concreto.

Termos e palavras genéricos ou utilizados para descrever as características de um produto ou serviço não podem constituir monopólio de uso de um único empresário, mesmo se a marca eventualmente for objeto de registro, quando em conexão direta com o produto ou serviço a que fazem menção.

b) marcas sugestivas ou evocativas

Uma marca é considerada sugestiva ou evocativa quando formada a partir de sinal que sugere, que traz à

11 Considerados em um caso específico, levando-se em conta aqueles a quem o sinal é endereçado.

lembrança uma característica, a finalidade ou o próprio nome do produto ou serviço a que se acha vinculada.

Marcas sugestivas invocam a imaginação perceptiva do consumidor por serem formadas a partir de termos que requerem imaginação e pensamento para chegar a uma conclusão quanto à natureza das mercadorias. Ou seja, embora não descrevam de forma exata e direta características ou indicações terminológicas de produtos ou serviços, facilitam a identificação do bem desejado pelo consumidor, por meio de uma rápida percepção a partir de tais termos, que são intuitivos.

A análise dessa espécie de marca requer um nível maior de atenção, pois há palavras que graficamente parecem ser sugestivas, mas que se analisadas em sua percepção fonética são meramente descritivas ou genéricas.

A marca evocativa é também chamada de sugestiva ou fraca, por ser constituída a partir de expressão pertencente ao domínio comum, conjugada com pequena alteração, acréscimo ou composição, que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço fornecido pelo seu titular.

Embora não tão fortes dentro do espectro de distintividade, são muitas vezes escolhidas porque dão aos clientes uma pista sobre a natureza dos bens ou serviços, trazendo certa vantagem do ponto de vista da publicidade. Porém, o baixo grau de distintividade que as caracteriza faz com que tenham sua exclusividade mitigada, no sentido de que

seu titular deve suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes.

c) marcas arbitrárias

As marcas arbitrárias são aquelas constituídas por palavras já existentes no vernáculo, ou em outro idioma, mas que não guardam qualquer relação com o produto ou serviço que identificam.

São marcas formadas a partir de palavras ou figuras comuns, cujo significado já é conhecido por parte da população, mas que são utilizadas em um contexto totalmente diferente em relação ao seu sentido originário.

Não apresentam nenhuma conexão particular com os produtos ou serviços que visam distinguir. Ou seja, tratam-se de marcas usadas em conexão com produtos ou serviços não relacionados ao sentido e significado que já é conhecido pelo termo ou expressão que as constitui.

Possuem um alto grau de proteção, especialmente no que se refere à semelhança ideológica do signo.

d) marcas fantasiosas

Marcas fantasiosas são aquelas compostas por neologismos até então não encontrados em nenhum dicionário, imaginadas unicamente para seu uso como sinal distintivo. São marcas inventadas, normalmente compostas de palavras criadas justamente para servir de signo distintivo de produtos ou serviços e tornar-se ativo intangível do seu titular.

São normalmente constituídas pela junção de letras ou símbolos que formam termo desprovido de significado algum, em qualquer idioma, desconhecido dentro do universo cultural humano, antes de serem adotadas como marca.

O sina que compõe essa espécie de marca não apresenta qualquer relação de sentido perante o produto ou serviço que identifica, antes de seu primeiro uso.

As marcas que se enquadram nesta classificação apresentam um maior grau de distintividade e possuem aptidão para alcançar um alto grau de proteção marcária.

5. A Proteção da Marca Segundo seu Grau de Distintividade

Embora o direito de marca decorra de sua criação e vinculação a uma atividade¹², tal direito ganha status jurídico diferenciado e torna-se mais eficiente a partir do momento em que ocorre a concessão de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, quando nasce um direito industrial da espécie marca.

O ato de concessão do registro de marca trata-se de ato vinculado, ou seja, verificando-se os pressupostos legais, cabe ao INPI conceder o registro e assim se constitui o direito de exclusivo, ou recusar o pedido, diante da ausência de algum requisito registral.

12 BARBOSA, Denis Borges. ***O Direito Constitucional dos Signos Distintivos***. Separada de Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 11.

A proteção conferida ao titular de uma marca registrada consiste, essencialmente, no uso exclusivo desta em todo o território nacional, em determinado nicho econômico no qual a marca encontra-se vinculada. Marcas não registradas são suscetíveis de proteção, mas não contam com a tutela própria do regime especial e sim dos mecanismos de repressão à concorrência desleal.

Tal proteção serve de instrumento legítimo para diferenciação entre agentes e de combate à imitação parasitária, na qual um concorrente tenta de forma ilegítima colher os resultados do investimento e da reputação alheia e que permite, ainda, proteger os consumidores ao reprimir a confusão no mercado.¹³

Não obstante, como foi acima demonstrado, as marcas podem apresentar diversos graus de distintividade. Trata-se de regra já consolidada pela doutrina, jurisprudência e que também está delineada no próprio Manual de Marcas, publicado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

É bem verdade que se uma marca tem uma distintividade mais alta ou mais baixa, em tese, isso não seria relevante para a obtenção do registro, pois o grau mínimo de distintividade já qualifica um sinal em relação ao atendimento desse requisito de registro. Contudo, na prática, marcas de

13 MOTTA, Fernando Previdi. **Da função distintiva do nome comercial**. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual, Sociedade e Empresas Brasileiras) - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018, p. 262.

baixo grau de distintividade possuem chances maiores de ter o seu pedido de registro indeferido pelo examinador legal.

E quanto ao âmbito de proteção jurídica, essas diferenças influenciam no posicionamento da marca junto à concorrência, consumidores e em relação à maior ou menor exclusividade de uso, conferida pelo direito de marca.

Isso se verifica porque o caráter distintivo de uma marca está vinculado à sua maior ou menor capacidade inerente de funcionar como marca, o que é influenciado pelas características do sinal em si, suas características intrínsecas.

E a partir do reconhecimento desse fato, aliado à constatação de que signos distintivos são sempre analisados e interpretados de acordo com sua posição relativa perante consumidores e concorrentes, é possível afirmar que o grau de proteção de uma marca registrada, ou seja, seu poder de exclusividade, é diretamente proporcional à distância do sinal que a caracteriza em relação ao domínio público, sempre devendo ser levado em conta a conexão com os produtos ou serviços para os quais a marca foi escolhida.

Mas é importante notar que a classificação das marcas, que leva em conta o seu respectivo grau de distintividade, não pode ser considerada de modo irrefletido. Permitir o convívio de marcas de elevado grau de semelhança tem por consequência uma indesejada confusão no mercado e o desvirtuamento do próprio direito de marca. Isso justifica a necessário uma análise mais abrangente do sinal, incluindo suas propriedades sonoras, além das gráficas.

6. Significação secundária (Secondary Meaning)

Por significação secundária ou “*Secondary Meaning*” entende-se o fenômeno por meio do qual um signo, originariamente desprovido de distintividade, conquista reconhecimento público, que passa a percebê-lo como sendo identificador de uma origem empresarial. Trata-se, em outras palavras, da aquisição de capacidade distintiva por força do uso do sinal no mercado, quando por força da notoriedade é criada a distintividade.

Como foi exposto até aqui, há uma diversidade de sinais que não atendem ao requisito da distintividade e, por conta disso, não são aptos a constituir uma marca. Contudo, segundo a teoria do “*Secondary Meaning*”, em situações particulares, a inadequação do sinal para ser reconhecido como marca pode ser corrigida pela construção eficaz, por meio da publicidade, do tempo, ou por outros meios, de um *significado secundário* para tal elemento.¹⁴

Assim, quando ocorre o “*Secondary Meaning*”, um sinal passa a ser portador de um novo significado, que é adquirido por um uso especializado, além do significado denotativo que inicialmente possui. Para que isso aconteça, é necessário que ocorra também um fator concorrencial, qual seja, o signo que passa a denotar certa origem tem de distinguir *tal* origem das *outras* possíveis do mesmo bem ou serviço.¹⁵

14 **BARBOSA**, Denis Borges. Aquisição de Marca pelo Registro, p. 7. in <http://nbb.com.br/port/quem/denisp.html>, acesso em 16.nov.2018.

15 **BARBOSA**, Denis Borges. *Do secondary meaning ocorrido após o*

A explicação desse fenômeno encontra respaldo na própria noção semiológica do signo, que revela ser a marca algo além de um mero sinal visualmente perceptível, mas portador de significado¹⁶, que desempenha um papel econômico, semiológico e jurídico simultaneamente na ordem econômica¹⁷, não se confundindo com a coisa em si a que o sinal encontra-se vinculado.

A teoria da significação secundária, que depende de um grande reconhecimento público e não é de fácil conquista, foi aplicada por parte do STJ, no julgamento do caso envolvendo a marca “IPHONE”, que entendeu ter a empresa conseguido incrementar o grau de distintividade da marca utilizada e um grande reconhecimento público do sinal, que acabou por criar um espaço próprio, no qual competidores não podem entrar com marcas semelhantes, sem incorrer em concorrência desleal por confusão ou associação.

7. Conclusão

Sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivos, bem como termos técnicos usados na indústria, na ciência e na arte pertencem ao do-

registro apostilado (setembro de 2013). p. 3. in <http://nbb.com.br/port/quem/denisp.html>, acesso em 16.nov.2018.

16 **BARTHES**, Roland. *Elementos de Semiologia*. São Paulo: Ed. Cultrix, 2012, p. 51, lembrando que “o signo é composto de um significante e de um significado”.

17 **BARBOSA**, Denis Borges. *Proteção das Marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2008, p. 56. in <http://nbb.com.br/port/quem/denisp.html>, acesso em 16.nov.2018.

mínio comum e são inapropriáveis, sempre que utilizados em relação direta com o objeto a que se referem. Não se prestam a constituir marca quando forem empregados para designar o produto ou serviço que se deseja distinguir no mercado, bem como se for termo que faça referência a alguma de suas características, salvo situação excepcional da significação secundária.

Quando a utilização de tais sinais apresenta-se de modo estilizado ou criativo, apenas poderá ser apropriado o conteúdo relativo a tal acréscimo particularizante, ou seja, à sua suficiente forma distintiva.

O alcance da proteção jurídica de uma marca registrada sofre influência de sua posição dentro do espectro de distintividade das marcas, cuja classificação é indicativa do grau de sua força distintiva e de seu espaço de exclusividade.

A regra da exclusividade mitigada das evocativas deve ser compreendida no sentido de permitir que o maior número de concorrentes beneficiem-se do uso sugestivo e evocativo de partes representativas de termos e expressões genéricos e descritivos, mas sem perder em conta a razão maior do direito industrial, e sobretudo do direito de marcas, que é permitir a diferenciação entre os empresários.

Se há identidade entre as expressões utilizadas como marca, por titulares que exercem empresas dentro do mesmo nicho econômico, concorrentes, deve ser garantido o direito de exclusividade àquele que em primeiro lugar conquistou o registro da marca.

Do contrário estar-se-ia sobrevalorizando a análise de exceções arguidas por concorrente que não demonstrou ter o melhor direito e que está desprovido de robusta prova substancial, impondo o ônus de aguardar o curso normal do processo ao empresário diligente, portador de justo título, em desprestígio da fé pública de documento oficial, emitido por autarquia especializada que já realizou análise da registrabilidade do signo. Tal entendimento geraria, inclusive, riscos de premiação adversa do empresário que não se preocupou em se preparar adequadamente para o exercício de sua atividade ou pior, beneficiando-se o concorrente desleal.

É bem verdade que outros elementos, tais como relação de concorrência, legitimidade e fama do suposto infrator; diluição; espécie dos produtos em cotejo; especialização do público-alvo; tempo de convivência das marcas no mercado, são relevantes nessa análise.¹⁸

Contudo, se bem demonstrada a existência de tais requisitos e houver apresentação de regular certificado de marca registrada, faz-se necessário reconhecer de imediato os efeitos de tal documento, emitido por entidade autárquica federal, especialmente nos casos em que se está diante de uma marca arbitrária, fantasiosa ou notória.

18 **MAZZOLA**; Marcelo e Filipe Fonteles Cabral. Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR Ano 2 - Número 2 - Agosto de 2017. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL: O TESTE 360° DE CONFUSÃO DE MARCAS COMO METODOLOGIA DE ANÁLISE DE CONFLITOS. p. 237.

Referências bibliográficas

ASCENSÃO, José de Oliveira. *As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet*”. Revista da ABPI – n.º 61, nov-dez 2002.

BARBOSA, Denis Borges. *O Direito Constitucional dos Signos Distintivos*. Separada de Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007.

_____. *Proteção das Marcas*. Rio de Janeiro: Lumes Iuris, 2008.

_____. *Aquisição de Marca pelo Registro*.

_____. *Do secondary meaning ocorrido após o registro apostilado* (setembro de 2013). in <http://nbb.com.br/port/quem/denisp.html>

BARTHES, Roland. *Elementos de Semiologia*. São Paulo: Ed. Cultrix, 2012.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de Propriedade Industrial*. v. I. Tomo I. Rio de Janeiro: RT, 1946.

COELHO, Fábio Ulhôa. *Curso de Direito Comercial*, v. 1, São Paulo: Saraiva, 2007.

CORREA, José António Faria. *Pré-Condições Para a Aquisição de Registros de Marcas no Brasil*. Revista dos Tribunais | vol. 669 | p. 261 | Jul / 1991 | DTR\1991\141.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas Tridimensionais**. São Paulo: Saraiva, 2009.

MAZZOLA; Marcelo e Filipe Fonteles Cabral. **Fundamentação judicial e propriedade industrial: o teste 360° de confusão de marcas como metodologia de análise de conflitos**. *in* Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR / Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Paraná; Escola Superior de Advocacia; Coordenação Científica de Fernando Previdi Motta, Graciela I. Marins -- v.2, n.1 (abr. 2017). Curitiba: OABPR, 2017.

MOTTA, Fernando Previdi. **Da função distintiva do nome comercial**. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual, Sociedade e Empresas Brasileiras) - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 2018.

NOVOA, Carlos Fernandez. *Las funciones de la marca*. *in* Actas de Derecho Industrial. n.º 5 (1978).

RIPPE, Siegbert. La propiedad industrial en el Uruguay. Montevideú: F.C.U, 1992, p. 337.