

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO**

**A PERDA DE DISTINTIVIDADE E O FENÔMENO DA DEGENERESCÊNCIA DE
MARCAS**

GABRIELA LOPES OTA

Rio de Janeiro

2021/2

GABRIELA LOPES OTA

A PERDA DA DISTINTIVIDADE E O FENÔMENO DA DEGENERESCÊNCIA DE
MARCAS

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito de graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do **Professor Enzo Baiocchi**.

Rio de Janeiro
2021/2

CIP

OTA, Gabriela

A perda de distintividade e o fenômeno da degenerescência de marcas /
OTA, Gabriela – 2021

[•] f.

Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Faculdade Nacional de Direito.

Bibliografia: f. [•]

GABRIELA LOPES OTA

A PERDA DE DISTINTIVIDADE E O FENÔMENO DA DEGENERESCÊNCIA DE
MARCAS

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito de graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do **Professor Enzo Baiocchi**.

Data da Aprovação: 08/10/2021

Banca Examinadora:

_Enzo Baiocchi_____

Orientador

_João Marcelo de Lima Assafim_____

Membro da Banca

Membro da Banca

Rio de Janeiro
2021/2

AGRADECIMENTOS

Eu lembro como se fosse hoje da primeira vez que entrei na Faculdade Nacional de Direito.

O Colégio Cruzeiro costumava organizar um passeio com os alunos do 3º ano do Ensino Médio. Basicamente

, um de nossos professores nos levava para andar pelas ruas do Centro durante um dia inteiro, nos levando a locais que contavam um pouco da história desse bairro tão rico.

Bem ao final do passeio, já cansada de andar por horas e com fome, atravessando o Campo de Santana, me deparo com ela, a Gloriosa.

Inicialmente, eu não sabia do que se tratava aquele prédio. Perguntando ao professor, ele me disse que era a Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Direito. Uma faculdade? Com aquele prédio imponente? Foi o início da paixão.

Depois de alguns dias, eu pedi para algumas amigas me acompanharem, pois eu precisava entrar naquele prédio e conhecer um pouco mais essa história. Na época, a UFRJ passava por uma greve (do ano de 2015) e as salas estavam vazias. Fui entrando em cada uma, encantada com aquele lugar, reparando em cada detalhe daquele prédio de tanta resistência.

Resistência. É isso que o ensino público, especialmente a UFRJ, representa. Em tempos difíceis, de sucateamento das universidades públicas, de cortes de verbas, de extremo conservadorismo, nós sabemos que, na Moncorvo Filho, é possível encontrar força.

Jamais vou esquecer o privilégio que foi vivenciar os corredores e as salas da Faculdade Nacional de Direito. Abrir os olhos para outras realidades, para diferentes tipos de pensamento, para tantos professores e alunos que fazem dessa faculdade a maior do Brasil. Obrigada por essa bagagem que levarei para a vida.

Ainda, eu não poderia deixar de agradecer todo o suporte que tive ao longo de todos esses anos das pessoas que levo no meu coração. Primeiramente, aos meus pais, Francisca e Yoji, por sempre colocarem a minha educação em primeiro lugar, por renunciarem a tanto para garantir o melhor futuro que vocês poderiam para mim. É impossível expressar em palavras a gratidão que eu guardo e espero, algum dia, poder retribuir pelo menos 1% do que vocês me proporcionaram. Vocês são a base de tudo e eu não poderia realizar nenhum sonho sem o apoio que sempre me deram. Obrigada.

Além disso, aos meus amigos de infância inseparáveis: Amanda, Fabiana, Gabriel, João, Marie, Rachel, Rafaela e Ricardo. Sem a “*mouseness corporation*” eu nem poderia estar na UFRJ. Vocês são minha certeza e eu agradeço todos os dias de ter pessoas tão especiais na minha vida para sempre. Eu amo vocês, Copinho.

Ao meu amado grupo pistolas/pipas: Amanda (de novo), Carol, Camila, Letícia e Marina. Sem vocês, eu não estaria pegando esse diploma. Vocês foram suporte emocional, suporte acadêmico e, acima de tudo, suporte de torcida. A UFRJ, especialmente os Jogos Jurídicos, Choppadas, Recepções, BIN's e Órfãos não teriam a menor graça sem vocês. Obrigada pelos perrengues, choros, abraços e barracas quebradas.

Não poderia deixar de mencionar os advogados que passaram pelos meus anos de estagiária e me ajudaram a escrever parte da minha história: Isadora, por ter me dado a oportunidade de vivenciar meu primeiro estágio e a paciência de me explicar tudo do zero. À Defensoria Pública da União, por me fazer encarar a dura realidade brasileira e entender o privilégio que tive. À Luna, pelos tempos de gotinha.

Aos profissionais de KL: Bella, Taty, Gabri, Pinho, Ísis. Minha companheira de fofoca e de idas à casa do biscoito fake, Nicole. Não poderia deixar de citar Dani e Moniquinha, para completar nosso trenzinho do Contencioso. Vocês me ensinam todo dia e eu admiro muito cada um. No meio do difícil caminho do Direito, eu consegui encontrar a área de propriedade intelectual e, sem vocês, eu ainda poderia estar perdida. Obrigada.

Por fim, agradeço ao Professor Enzo Baiocchi por toda a orientação, profissional que me espelho diariamente.

Agora, fecho essa página com muito orgulho e dou início a um novo capítulo da minha trajetória.

RESUMO

O presente trabalho tem como objeto analisar a perda da distintividade da marca e o fenômeno da degenerescência. Será feita uma análise da distintividade, abordando os requisitos para a concessão de um registro de marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e os graus de distintividade marcária. Em seguida, o fenômeno da degenerescência será conceituado conforme a doutrina, demonstrando-se suas consequências, formas de impedir e como reconhecê-lo. Objetiva-se, portanto, demonstrar os prejuízos que a perda da distintividade pode causar ao titular da marca e como os Tribunais brasileiros proferem decisões referentes à degenerescência de marcas, considerando a ausência de legislação sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Empresarial; Propriedade Intelectual, Marca, Degenerescência, Generificação;

ABSTRACT

The present work has its object the analyze the lack of distinctiveness of the trademark and the degeneration. An analysis of distinctiveness will be made, addressing the requirements for the granting of a trademark registration before the Brazilian Patent and Trademark Office and the degrees of trademark distinctiveness. Then, the degeneration will be conceptualized according to the doctrine, demonstrating its consequences, ways to prevent it, and how to recognize it. The objective is, therefore, to demonstrate the damage that the loss of distinctiveness may cause to the trademark owner and how the Brazilian Courts render decisions regarding the degeneration of trademarks, considering the lack of legislation on the subject.

KEYWORDS

Business Law; Intellectual Property, Trademark, Degeneration, Generification;

DADOS PESSOAIS

Gabriela Lopes Ota

DRE: 116076400

Telefone: (21) 2221-0653

Celular: (21) 99162-5299

E-mail: gabriela.ota@hotmail.com

Ed: Av. Maracanã, nº 470, aptº 108 – Maracanã – Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20271-111

Turno: Integral

Orientador: Enzo Baiocchi

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	12
CAPÍTULO 1 - A DISTINTIVIDADE DA MARCA.....	14
1.1 - Requisitos para concessão do registro	19
1.2 - Marcas fantasiosas	23
1.3 - Marcas arbitrárias	24
1.4 - Marcas evocativas ou sugestivas	25
1.5 - Marcas genéricas.....	28
1.6 - As exceções: marca de alto renome e notoriamente conhecida.....	29
CAPÍTULO 2 – O FENÔMENO DA DEGENERESCÊNCIA DE MARCAS	33
2.1 - Conceito de degenerescência.....	35
2.2 - Degenerescência vs. Generificação	37
2.3 - Consequências da degenerescência	39
2.4 - O reconhecimento da degenerescência	44
2.5 - Formas de impedir o fenômeno	49
2.6 - Degenerescência no Brasil	53
2.7 - Degenerescência no exterior.....	56
CONCLUSÃO.....	58
REFERÊNCIAS.....	61

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual define como propriedade intelectual a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas, e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Nesse sentido, a propriedade intelectual não garante proteção apenas à atividade criativa em si, mas também aos investimentos que são feitos para levar estes ativos imateriais ao mercado, ou seja, sua exploração comercial exclusiva.

Entre os espectros nos quais a propriedade intelectual se esquematiza, temos como um deles a propriedade industrial, a qual se refere a marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas.

Segundo a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/97), em seu artigo 122, a marca é definida como “*sinais distintivos visualmente perceptíveis, usados para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa*”.

Ou seja, para que a marca seja concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e seu titular tenha direito ao seu uso exclusivo, é fundamental que o sinal detenha distintividade, sendo um requisito essencial para o registro.

Algumas marcas, além da capacidade distintiva, também alcançam um alto grau de conhecimento perante o público consumidor, o que as eleva a outro patamar. Tal característica se denomina notoriedade.

No entanto, apesar do alto grau de conhecimento da marca pelos consumidores ser um dos principais objetivos que o titular busca, o excessivo uso do sinal também pode trazer graves consequências jurídicas, se não utilizado de forma adequada, sendo um deles o acarretamento do fenômeno da degenerescência, objeto de estudo do presente trabalho.

A degenerescência ocorre quando a marca passa a ser sinônimo do produto e/ou serviço ao qual foi inicialmente designada.

Assim, para delinear os principais pontos em torno de como uma marca, amplamente conhecida, pode vir a sofrer a degenerescência, o primeiro capítulo deste documento analisará a marca e sua capacidade de se distinguir de outras, expondo os diferentes tipos de marca conforme sua distintividade.

Em seguida, será analisado o fenômeno da degenerescência, abordando seu conceito, a tênue diferença com o fenômeno da generificação, consequências, seu reconhecimento e formas de impedir que ocorra, além de breves considerações sobre a questão na visão da legislação brasileira e de outros países.

Portanto, o presente trabalho buscará demonstrar a ausência de legislação e posições definitivas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial sobre o tema, apesar de ser de extrema relevância e afetar gravemente os titulares de registro, bem como terceiros.

CAPÍTULO 1 - A DISTINTIVIDADE DA MARCA

Como mencionado, a função primordial da marca é identificar um produto ou serviço, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos ou serviços afins da concorrência.

Para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial¹, o conjunto marcário é formado por uma combinação de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos níveis de integração, destinando-se a identificar produtos ou serviços, grau de eficácia distintiva variável e capaz de gerar uma impressão imediata junto ao público-alvo. Dessa forma, a impressão de conjunto corresponde à percepção originada pela combinação de todos os seus elementos.

Nesse sentido, os elementos do conjunto marcário podem exercer diferentes funções, que variam de acordo com sua preponderância no conjunto, levando-se em consideração as diferentes relações espaciais ou semânticas existentes entre os elementos que compõem o conjunto, independentemente de serem eles irregistráveis de forma isolada ou não.

Como elementos principais, temos os termos, expressões ou imagens que exercem papel dominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público-alvo e fixando-se em sua memória. Tais elementos são normalmente utilizados pelo consumidor para se referir à marca em questão, em detrimento dos demais componentes nominativos e figurativos do sinal marcário.

O caráter preponderante desses elementos pode ser caracterizado por sua dimensão no conjunto, por sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros.

¹ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**: 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio>. Acesso em: 18 set. 2021.

Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.

Enquanto isso, os elementos secundários são os termos, expressões ou imagens que, em razão da sua relativa dimensão semântica ou visual, não se fixam primordialmente junto ao público-alvo. Com frequência, tais elementos desempenham papel ornamental, destacando os componentes principais do sinal; não raro, também figuram como elementos meramente informativos ou descritivos em relação ao escopo de proteção requerido.

Além disso, é comum que os componentes secundários venham reafirmar o sentido já transmitido pelo elemento principal, por serem meramente redundantes.

Já os elementos negligenciáveis são aqueles componentes figurativos ou nominativos desprovidos de qualquer capacidade distintiva, que orbitam o núcleo formado pelos elementos principais ou secundários, sem serem percebidos como componentes efetivamente marcários. Neste sentido, tais partículas não são fixadas pelo público-alvo em uma situação real de consumo.

Assim, o caráter distintivo de um sinal está vinculado à sua maior ou menor capacidade inerente de funcionar como marca. Trata-se de uma escala, dependente do produto ou serviço assinalado, que varia da ausência total aos graus mais elevados de distintividade.

Em se tratando da legislação brasileira, nos termos do artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, a função precípua da marca consiste em distinguir produtos e serviços de determinada empresa ou entidade, de outros de origem diversa, propiciando aos consumidores o direito de escolha do seu fornecedor e ao titular o justo retorno pelo investimento realizado, senão vejamos:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, **garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito** à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à **propriedade**, nos termos seguintes:

.....
....
XIXX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à **propriedade das marcas**, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o **interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País**.²

No que se refere à função da marca, ela deve ser analisada conforme o interesse de seu titular, que a terá como propriedade e a utilizará para que seus produtos ou serviços sejam reconhecidos no mercado perante os consumidores, já que a marca representa garantia e facilidade de escolha.

Ocorre que, além de ser um sinal distintivo, a marca também precisa diferenciar os produtos e serviços com ela assinalados. Dessa forma, a distintividade não é apenas requisito de validade, mas também função da marca, pois a ela é dado o objetivo de distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, sendo essencial para a marca possuir capacidade distintiva.

A distintividade da marca é a capacidade que ela possui de se diferenciar dos concorrentes através de elementos nominativos, figurativos ou tridimensional, gerando uma impressão junto ao público. O grau de integração entre os elementos da marca pode afetar sua impressão geral.

Sobre o tema, leciona Luís M. Couto Gonçalves:

A marca deve, por definição e no cumprimento de sua função própria, ter capacidade distintiva o que significa que deve ser apta, por si mesma, a individualizar uma espécie de produtos e serviços.³

Ou seja, a marca com maior distintividade possui maior proteção e reconhecimento frente a terceiros concorrentes, não se denominando um termo genérico e a distintividade é um dos fatores que garantem mais força ao sinal.

² BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 18 set. 2021.

³ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade industrial e a Proteção dos Nomes Geográficos**. Curitiba: Juruá Editora, 2008.

Da mesma forma, menciona João da Gama Cerqueira, que a marca é: “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”⁴.

Pelas marcas, é possível que os consumidores identifiquem um produto fabricado ou comercializado por determinada empresa, além da qualidade do serviço prestado.

Ou seja, a marca é um sinal distintivo, utilizado pelo fabricante, comerciante ou prestador de serviço, que possibilita que os compradores diferenciem um produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins.

Nesse sentido, ensina Nogueira Serens: “Para serem marcas, os sinais hão-de ter capacidade distintiva, ou seja, aptidão para distinguir um produto (ou um serviço), que provém de uma empresa (ou fonte produtiva), dos produtos (ou serviços) provenientes de outras empresas (ou fontes produtivas)”⁵.

Nos elementos nominativos, a combinação de uma ou mais palavras ou radicais, sejam eles distintos ou não, pode gerar um conjunto novo e distinto. Assim, uma integração pode ser capaz de afastar a aplicação de proibições relacionadas à ausência de distintividade.

Enquanto isso, no caso das marcas figurativas ou mistas, a integração entre os componentes gráficos, pode ser elevada de forma que tal combinação pode ser a principal fonte de distintividade do conjunto.

Desta forma, para uma determinada marca atuar de forma exclusiva em um mercado, sem competidores com marcas semelhantes, é necessário entender o quanto a marca é distintiva.

⁴ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**, vol. 1, parte I. Rio de Janeiro: Forense, 1946. p.365- 366 e 345.

⁵ SERENS, Manuel Nogueira. A ‘vulgarização’ da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (ID EST, no nosso direito futuro). Separata especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, ‘Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia’, 1984. Coimbra, 1995. p. 1

Ocorre que, em detendo o sinal de distintividade, há uma escala que, a depender do produto ou serviço, que pode caracterizá-los como não-distintivos, sugestivos/evocativos, arbitrários e fantasiosos.

Os não-distintivos são os termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço, que descrevem suas características ou os que não são capazes de serem percebidos como marca pelo público-alvo.

Enquanto isso, os sugestivos/evocativos são sinais formados por elementos nominativos ou figurativos que sugerem ou aludem a características dos produtos ou serviços sem, entretanto, os descreverem diretamente. Apesar de possuírem proximidade conceitual com elementos descritivos, não possuem relação imediata com os produtos ou serviços que visam assinalar, sendo, portanto, passíveis de registro.

Já os sinais arbitrários são aqueles cujo significado não possui relação conceitual com os produtos ou serviços que visa assinalar.

Ainda, os fantasiosos são os sinais formados sem qualquer significado intrínseco, ou seja, não retirados do vernáculo.

Ou seja, caso o sinal não seja distintivo, ele não poderá ser considerado marca e não será passível de registro, já que, como marca, não possui capacidade para distinguir produtos e serviços, de outros idênticos, semelhantes ou afins.

Portanto, a seguir serão abordados os requisitos para que se obtenha o registro de marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial para que, posteriormente, seja detalhado os graus de distintividade que as marcas podem alcançar.

1.1 - Requisitos para concessão do registro

Como requisitos para a concessão do registro de uma marca, temos, simultaneamente, de acordo com a doutrina majoritária, a veracidade, novidade relativa, licitude e distintividade. É o que pode ser analisado abaixo:

Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis.⁶

Nesse sentido, conforme dispõem os arts. 122, 128, §1º e 157 da Lei de Propriedade Industrial, para obter o registro, é necessário que a marca:

- (a) consista num sinal distintivo (palavras, figuras, formas ou combinações desses elementos);
- (b) seja visualmente perceptível (não é permitido o registro de marcas olfativas ou sonoras);
- (c) não incorra nas proibições legais;
- (d) seja depositada no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (autarquia federal competente, nos termos da Lei 5.648/1970), mediante pedido acompanhado do comprovante de pagamento da taxa de depósito;
- (e) indique a classe correspondente e especifique os produtos ou serviços que se destina a identificar, conforme classificação adotada pelo INPI;
- (f) seja requerida por alguém que, de forma lícita e efetiva, exerça atividades em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca foi pleiteada, com base no objeto social da sociedade ou da inscrição da pessoa física em órgão profissional de classe.

Em paralelo, as proibições dispostas na Lei estão atreladas aos requisitos de concessão mencionados pela doutrina, já que:

- (a) são ilícitas as marcas que atentem contra a moral, a religião, os bons costumes ou a fé pública (falsa indicação de procedência, qualidade ou utilidade), a teor do disposto no art. 124, I, III, X, XI e XIV, da Lei 9.279/1996;

⁶ LEONARDOS, Gustavo. A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Luiz Leonardos & Cia, [s. l.], [s. d.]. Disponível em: <http://lip.com.br/Content/Files/Artigos/the_perspective_regarding.pdf>. Acesso em 15 set. 2021.

(b) são desprovidos de distintividade os signos de uso comum, necessário, vulgar ou técnico, aos quais se referem ao art. 124, II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei 9.279/1996;

(c) violam o princípio de veracidade as marcas enganosas, retratadas no art. 124, IV, IX e X, da Lei 9.279/1996;

(d) são indisponíveis as marcas que já são objeto de algum direito prévio, decorrente do uso, notoriedade ou outra fonte que gere um direito de preferência à obtenção do registro, como nos casos dos arts. 126, 129, § 1º e do art. 124, IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, da Lei 9.279/1996.

Assim, primeiramente, a veracidade se dá pelo fato do sinal não ser intrinsecamente deceptivo, não lesionando o consumidor e o concorrente.

Já a novidade relativa é referente a marca ter de se distinguir de outros signos já apropriados por terceiros, ou seja, é a exigência de que o titular se aproprie do sinal sem infringir direito de terceiros. Nesse sentido, Waldemar Ferreira aduz que:

Imitar a marca de outrem não é, portanto, simples e fielmente reproduzi-la, nos pormenores e no conjunto. É arremedá-la. É desfigurá-la, criando outra que, posto seja dela diferente, mantenha com ela tal semelhança ou contenha tantos de seus elementos característicos que facilmente se confunda uma com a outra.⁷

Ademais, em relação à licitude, significa dizer que a marca não deve estar listada nas proibições legais dispostas na Lei de Propriedade Industrial, em seus artigos 124 e 181.

Nessa lógica, a ilicitude pode se dar em função da ordem pública, em função da contrariedade do sinal à moral e aos bons costumes e em função do caráter enganoso do signo, dando falsa indicação de proveniência.

Por fim, a distintividade decorre do art. 122 da Lei de Propriedade Industrial, devendo o sinal ser distinto em duplo sentido: intrinsecamente (possuir característica em si mesma) e extrinsecamente (distinguir-se de outras marcas já existentes). Nesse sentido, o Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial aduz que:

5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade

O princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Sua apreciação leva em

⁷ FERREIRA, Waldemar. **Direito Comercial**, v. VI. São Paulo: Saraiva, 1962. p. 599.

conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição.

A proibição do registro de sinais não distintivos é motivada, em primeiro lugar, pela própria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo consumidor. Além disso, a apropriação exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou descritivo geraria monopólio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado⁸.

Inclusive, é um consenso entre doutrinadores que a função distintiva é função básica, ou seja, precípua da marca. De acordo com a visão do Ascensão⁹, a única função da marca com efeitos no mundo jurídico é a função distintiva.

Logo, para que um o depositante tenha seu registro concedido, será necessário realizar uma análise de registrabilidade do sinal marcário, o exame de mérito, onde o examinador fará um estudo sobre a distintividade do sinal.

Ocorre que, algumas marcas aprovadas pelo órgão, embora possuam proteção, podem ser limitadas no sentido da exclusividade. Isso porque a proteção das marcas varia de acordo com seu grau de distintividade, já que ela se baseia na capacidade do titular preservar a exclusividade de uso dessa marca e na faculdade que uma marca possui de poder ser distinguida de outras que identifiquem produtos/serviços iguais ou semelhantes.

Para medir o grau de distintividade, a Professora Deborah Portilho menciona, em seu artigo denominado “*Grau de Distintividade e nível de proteção das marcas farmacêuticas*”, o gráfico denominado “Espectro de Distintividade”, estabelecido por meio da decisão norte-americana no processo *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World* 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976) para explicar o nível de distintividade e de proteção de diferentes tipos de marcas¹⁰.

⁸ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *op. cit.*

⁹ ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. **Revista da ABPI**, São Paulo, n° 61, nov./dez. 2002, p. 45-46.

¹⁰ PORTILHO, Deborah. Grau de Distintividade e nível de proteção das marcas farmacêuticas. **Revista UPpharma**, n° 161, ano 39, jul. 2016, p. 66-68. Disponível em: <<https://www.dportilho.com.br/grau-de-distintividade-e-nivel-de-protecao-das-marcas-farmaceuticas/>>. Acesso em: 19 set. 2021.

De acordo com a doutrina norte-americana, as marcas seriam divididas em cinco categorias, que variam do grau mais forte de distintividade ao mais fraco: fantasiosas, arbitrárias, sugestivas ou evocativas, descritivas e genéricas.

Da mesma forma, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em seu Manual de Marcas¹¹, disponibiliza uma tabela exemplificando os graus de distintividade dos sinais, de acordo com a relação existente com os produtos ou serviços assinalados, conforme disposto abaixo:

Tabela 1 – Graus de distintividade dos sinais

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

Fonte: Instituto Nacional de Propriedade Industrial – Manual de Marcas – 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário

Assim, abaixo serão analisadas as categorias das marcas de acordo com o grau de distintividade.

¹¹ Idem.

1.2 - Marcas fantasiosas

Como uma primeira categoria e no topo do grau de distintividade, temos as marcas fantasiosas.

As marcas assim denominadas são as mais fortes, uma vez que são formadas por termos não dicionarizados e sem qualquer significado óbvio.

Estas são as marcas que possuem mais alto nível de proteção, pois são marcas totalmente inventadas, que não possuem qualquer significado facilmente perceptível, que foram retiradas do intelecto e formadas para compor uma nova palavra.

As marcas fantasiosas, por apresentarem total novidade e distintividade, possuem maior exclusividade, sendo consideradas, portanto, marcas com mais força no que tange a proteção.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI, “[s]ão os sinais formados sem qualquer significado intrínseco, ou seja, não retirados do vernáculo”¹².

Como exemplo, temos a marca ADIDAS®, que vem de seu fundador Adolf Dassler que começou a fabricar calçados esportivos quando retornou de seu tempo de serviço na Primeira Guerra Mundial, combinando seu apelido, “Adi” e as três primeiras letras de seu sobrenome, ou KODAK®, criado pelo fundador da empresa, George Eastman, que estava buscando um termo curto, inédito e que soasse bem independente do idioma.

Como tais palavras foram inventadas e não possuem significado algum em qualquer idioma, são classificadas como fantasiosa e, como tal, possuem o mais alto grau possível de proteção marcária.

¹² BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *op. cit.*

1.3 - Marcas arbitrárias

Como próxima categoria no grau de distintividade, temos as marcas arbitrárias. Elas são assim designadas pela utilização de expressões já existentes no vernáculo, ou em outro idioma, mas que não guardam qualquer relação com o produto ou serviço que identificam.

São aquelas cujos nomes não fazem nenhuma relação conceitual com os produtos ou serviços oferecidos pelo negócio, sendo assim, possuem maior distintividade e a estas marcas são conferidas um alto alcance de proteção.

Seu alcance de proteção é alto por se tratarem de elementos que não cumprem o papel descritivo sobre o produto ou serviço, e ao obter o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a possibilidade de existirem marcas iguais no mercado são baixas, podendo se destacar mais facilmente em relação aos terceiros concorrentes.

Vale ressaltar, que mesmo que este tipo de marca possua um nível maior de proteção no seu ramo de atuação, as marcas arbitrárias se tratam de palavras comuns do cotidiano, porém não comuns no segmento de atuação em que se pretende o registro, caso a marca pretenda se tornar de alto renome, poderá ter maiores dificuldades se existirem marcas iguais em segmentos distintos.

Segundo o Manual de Marcas do INPI, “[é] considerado arbitrário o sinal cujo significado não possui relação conceitual com os produtos ou serviços que visa assinalar”¹³.

Como exemplos de marcas arbitrárias, é possível citar GOL® (para assinalar linhas aéreas) ou DAKOTA® (para assinalar sapatos).

¹³ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *op. cit.*

1.4 - Marcas evocativas ou sugestivas

Como terceira na categoria, podemos citar as marcas evocativas/sugestivas que, como o próprio nome indica, são aquelas que evocam, ou sugerem uma característica ou finalidade do produto.

As marcas evocativas são compostas por elementos que sugerem alguma característica dos produtos ou serviços, ou o descrevem expressamente, para que o consumidor perceba desde a primeira perspectiva o objetivo principal da marca. Como exemplo, podemos citar MICROSOFT® (para assinalar softwares de computador) ou NESCAFÉ® (para assinalar cafés).

Apesar da possibilidade de se registrar os conjuntos nominativos “MICROSOFT” e “NESCAFÉ”, eles serão passíveis de uma mitigação na regra de exclusividade dos sinais marcários e podem vir a ser diluídas no mercado, havendo outras semelhantes, já que as expressões possuem baixa distintividade, sendo admitida a utilização por terceiros de boa fé.

Vale ressaltar que mesmo que com uma capacidade de proteção inferior, a vantagem em escolher este tipo de nome para a marca é de que o consumidor terá mais facilidade de identificar o tipo de serviço ou produto ao qual se destina, facilitando o diálogo com o consumidor.

De acordo com Manual de Marcas do INPI,

os termos que evocam ou sugerem finalidade, natureza ou outras características de produtos ou serviços, ainda que possuam um grau baixo de distintividade, são passíveis de registro. Tais vocábulos ou expressões fazem referência indireta aos produtos ou serviços assinalados pelo sinal, exigindo do público-alvo algum esforço intelectual para relacioná-los¹⁴.

Assim, diferente dos elementos descritivos, os sinais evocativos ou sugestivos não denotam o produto ou serviço que a marca visa identificar ou suas qualidades. Na verdade,

¹⁴ *Idem*.

eles buscam, de maneira conotativa, indicar o público-alvo, descrever qualidades, propriedades ou benefícios esperados, assim como estabelecer relação indireta com o produto ou serviço assinalado pela marca.

Ainda de acordo com o Manual de Marcas do INPI, as seguintes características estão intrinsecamente ligadas aos sinais ou elementos evocativos/sugestivos:

- a) o emprego de linguagem conotativa;
- b) o uso de figuras de linguagem, como metáfora, personificação, metonímia etc.;
- c) a presença de vocábulos ou expressões que compartilham o mesmo campo conceitual e se relacionam apenas indiretamente com características comumente associadas ao objeto da marca; ou
- d) a combinação de termos que, embora não distintivos quando isolados, resultem em expressão não usual, entre outros.¹⁵

Para demonstrar a limitação da proteção de um termo evocativo, é possível encontrar a decisão abaixo proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em que não se reconhece a proteção de uma expressão de uso comum, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA. ELEMENTO EVOCATIVO. EXPRESSÃO DE USO COMUM. MARCA FRACA. 1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). 2. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.062.073/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018). "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. PERDA DE EXCLUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA. 1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 444.527/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 20/11/2017). "RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO. 1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL. 2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se

¹⁵ *Idem.*

a sua utilização por terceiros de boa-fé. 3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.¹⁶

Outro exemplo é a decisão abaixo, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO MARCÁRIO - UTILIZAÇÃO DE MARCA EVOCATIVA ("HARDSTORE") - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO - MARCA FRACA - PRECEDENTES STJ - INOCORRÊNCIA DE ANULAÇÃO DO REGISTRO CONCEDIDO PELO INPI, APENAS O RECONHECIMENTO QUE A MARCA REGISTRADA SE TRATA DE "MARCA FRACA" NÃO PODENDO SE VALER DO MANTO DA PROTEÇÃO DE EXCLUSIVIDADE - APELADO QUE UTILIZAVA A MARCA "HARDSTORE ONLINE" - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ. (AgInt no REsp 1338834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017) 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões

¹⁶ BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Turma). **Recurso Especial n. 1.582.179/PR**. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília. Julgado em 9 ago. 2016, publicado em 19 ago. 2016. Disponível em: <stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/860043672/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-1062073-rj-2017-0043211-7>. Acesso em: [15 set. 2021].

que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.⁴ Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013) APELAÇÃO CÍVEL. DESPROVIDA. (TJPR - 7ª C. Cível - AC - 1730298-4 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - Unânime - J. 17.10.2017).¹⁷

Portanto, a marca evocativa é aquela comum às atividades que serão prestadas pela marca, ou seja, o nome tem ligação profunda com os produtos ou serviços que a marca irá realizar.

1.5 - Marcas genéricas

Por fim, como última na categoria de distintividade, temos as marcas genéricas, que são formadas por termos genéricos que designam o próprio produto ou serviço.

Ela pode ser definida como sendo um sinal ou expressão que é ou se torna um sinônimo de um determinado produto ou serviço.

Nos termos da Lei de Propriedade Industrial, o registro de marcas genéricas não é admitido, senão vejamos:

Art. 124. Não são registráveis como marca: VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

¹⁷ PARANÁ. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. Apelação n. 17302984 PR 1730298-4 (Acórdão). 7ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry. Julgado em: 17 out. 2017, publicado em: 26 out. 2017. Disponível em: tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/837357613/apelacao-apl-17302984-pr-1730298-4-acordao. Acesso em: 15 set. 2021.

Como pode ser observado, o legislador buscou impedir que um terceiro se tornasse proprietário de um direito de exclusividade de uso sobre uma expressão que tenha caráter generalista e que guarde relação com o produto ou serviço.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI, enquadram-se neste grau os sinais formados por termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço ou que são utilizados, no mercado, para descrever suas características. Além disso, são considerados sinais não distintivos aqueles que, pela sua própria constituição, não são capazes de serem percebidos como marca pelo público-alvo.

Para exemplificar, é possível citar, por exemplo, um fabricante de cadeiras que buscasse registrar as marcas “CADEIRA”. Essa tentativa de registro é impedida pela Lei de Propriedade Industrial, uma vez que se trata de sinais genéricos no ramo em questão.

1.6 - As exceções: marca de alto renome e notoriamente conhecida

Antes de adentrarmos no fenômeno da degenerescência, cumpre mencionar duas exceções às categorias pontuadas anteriormente referente ao grau de distintividade, quais sejam a marca de alto renome e a notoriamente conhecida.

Isso porque, algumas marcas, além da capacidade distintiva, alcançam um alto grau de conhecimento perante o público consumidor, o que se denomina como notoriedade.

As marcas notórias sobressaem do mero conhecimento e distintividade necessários a um sinal para ser marca, o que as tornam totalmente diferenciadas das demais, seja pelo alto reconhecimento do público, seja pelos valores que transmitem.

Ao serem inseridas no mercado, tiveram um enorme sucesso e seu poder de atração é maior que o de outras, sendo, inclusive, mais valorizadas.

Primeiramente, temos a marca de alto renome, conhecida no mercado de consumo em geral, que alcançou um patamar de grande reconhecimento e reputação positiva, sendo protegida em todos os ramos de atividade, conforme art. 125 da Lei 9.279/96:

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

Diferente da legislação brasileira, o Acordo sobre aspectos da propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS prevê a proteção para o alto renome sem necessidade de que a marca esteja previamente registrada no país., em seu o artigo 16.3 quando determina que

O disposto no artigo 6 bis da Convenção da União de Paris(1967) aplicar-se há no que mutatis mutandis, a bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca não esteja registrada, desde que o uso desta marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviço se o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.¹⁸

Nesse contexto, a proteção da marca de alto renome é fundamental para que se evite a diluição e qualquer uso que denigra a marca.

Isso porque o público consumidor, ao se deparar com marca semelhante ou de mesmo nome de uma marca famosa, apesar de proteger produtos distintos, vai se lembrar, primeiramente, da marca mais famosa.

No entanto, no decorrer do tempo, o público se acostuma com a coexistência das duas marcas, já que outros produtos e/ou serviços de outras empresas também utilizam essa marca, causando a perda de distintividade daquela marca famosa e a sua diluição, pois sua exclusividade se desvai.

Ademais, a proteção serve para se evitar que concorrentes se aproveitam, de forma parasitária, da fama e da reputação desta marca para auferir vantagens econômicas.

¹⁸ BRASIL. **Decreto nº 1.355**, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 15 set. 2021.

Nesse sentido, ao ser concedido o alto renome, a marca passa a ter proteção exclusiva em todo o território nacional contra marcas com nomes similares ou idênticos que estejam protegidos em qualquer ramo de atividade, sendo uma exceção ao princípio da especialidade. Ainda, o conhecimento exigido para o alto renome da marca abrange vários segmentos de mercado de público consumidor.

Já a marca notoriamente conhecida é aquela registrada em outro país, mas que possui expressivo reconhecimento perante os consumidores. Nesse caso, a proteção estende-se apenas ao seu ramo de atuação. É o que prevê o art. 126 da Lei 9.279/96:

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

O referido instituto foi criado para proteger a marca que se tornou conhecida como sinal distintivo de um determinado produto ou serviço, a fim de evitar que terceiros tirem proveito do reconhecimento desta perante o público consumidor.

Uma vez reconhecida a notoriedade da marca, a marca passa a ter proteção exclusiva em todo o território nacional e nos territórios signatários do Acordo sobre os aspectos dos direitos da propriedade intelectual relacionados ao comércio – TRIPS - contra marcas similares ou idênticas que atuam no mesmo ramo que a marca notória ou em ramos afim, sendo uma exceção ao princípio da territorialidade.

O conhecimento exigido, nesse caso, é restringido ao público consumidor dos produtos ou serviços idênticos ou semelhantes ao produto ou serviço que é protegido pela marca notória.

Ocorre que, apesar dos titulares das marcas desejarem alcançar um conhecimento alto de seu título perante o público consumidor para que seu registro seja reconhecido como

de alto renome e/ou notoriamente conhecido, o excesso de fama pode desencadear em uma destruição da marca, caso não sejam observados alguns cuidados.

A referida situação ocorre, pois há uma atratividade e captação da marca pelo mercado, que pode leva-la a ser utilizada como uma expressão de uso comum no mercado.

Ou seja, a marca de sucesso pode vir a se transformar em um nome genérico de um produto e/ou serviço, fenômeno que será abordado no próximo capítulo.

CAPÍTULO 2 – O FENÔMENO DA DEGENERESCÊNCIA DE MARCAS

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

No primeiro caso, a diluição marcária ocorre quando, após o registro de uma marca, a expressão passa a ser utilizada de forma usual em um determinado ramo de mercado.

Nesse sentido, os concorrentes passam a utilizar este termo de forma acessória a suas próprias marcas ou, então, a denominar uma 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.

Confirmada a diluição, a distintividade da marca ou de parte da marca será perdida. Tal situação é grave, pois a distintividade é pressuposto da própria existência da marca, assim como sua validade legal.

No entanto, de acordo com a doutrina de Jabur e Santos, ausência de atitude do titular da marca contra infrações ao seu sinal distintivo é como uma abdicação ao exercício do seu direito de zelar pela integridade marcária, prevista no art. 130, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial¹⁹.

Dessa forma, caso um termo esteja diluído no mercado, ele deixa de ser distante, não havendo colidência marcária.

¹⁹ JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord.). **Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 93.

Em contrapartida, 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, por ter tanta fama, passa a denominar o próprio produto ou serviço tornando-se um termo descritivo e proibido de ser registrável, conforme o art. 124, inciso VI, da Lei de Propriedade Industrial.

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

Na generificação, é percebida uma falta de zelo do titular originário da marca, ao permitir a degenerescência e a dicionarização de seu termo, inicialmente distintivo.

Frequentemente, sua ocorrência tem origem em uma patente de nova tecnologia ou a um lançamento de um serviço ou produto original, já que antes de sua invenção, não havia ou não era comum a existência de um determinado produto ou serviço. Com o lançamento desta novidade, sua denominação pode se tornar sinônima do objeto que visa a proteger.

Nesse caso, por ser tão original e distintiva a marca junto ao seu produto ou serviço também original e distintivo, perde-se a sua distintividade, já que os consumidores passam a identificar o objeto pela marca e os terceiros concorrentes passarão a usar aquela expressão para informar seus consumidores, caso venham a comercializar aquele produto.

Portanto, nos próximos tópicos, será abordado o conceito de degenerescência, as diferenças entre degenerescência e generificação, suas consequências, como reconhecer o fenômeno e formas de evita-lo, bem como uma breve análise da degenerescência no Brasil e no exterior.

2.1 - Conceito de degenerescência

A degenerescência ocorre quando a marca passa a denominar o nome, figura ou forma comum pela qual o produto ou serviço é normalmente designado pelos consumidores e terceiros concorrentes.

Denis Borges Barbosa define a generificação como:

A generificação ou generificação da marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins, passe a se confundir com ele. Xerox, Gillete e Pirex são alguns casos óbvios.²⁰

Da mesma forma, Luís M. Couto Gonçalves aponta: “[u]ma marca originalmente distintiva pode transformar-se, com o decurso do tempo, na denominação usual do produto ou serviço”²¹.

Nesse sentido, deduz Fabio Ulhoa Coelho: “Marcas como aspirina, gilete e fôrmica encontram-se degeneradas, na medida em que deixaram de identificar certo produto, fornecido por determinado empresário, e passaram a se referir ao gênero, incluindo produtos concorrentes”²².

Assim, é possível afirmar que a degenerescência ocorre quando a marca perde a capacidade de distinguir, um caminho inverso da adoção de distintividade.

Ainda, Moro explica que:

²⁰ BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. 2006. 420 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006, p. 92. Disponível em <https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf>. Acesso em: 20 set. 2021.

²¹ GONÇALVES, Luís Couto. **Direito de Marcas**. Coimbra: Almedina, 2003. p. 179.

²² COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**, v. I. 19 ed.. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 176.

trata-se, portanto, a degeneração de uma constatação fática, assim como no caso inverso de *secondary meaning*, no qual o exercício da função da marca, pois representa a negação como marca de um sinal que não mais exerce sua função principal.

(...)

A rigor, a degeneração é um processo de perecimento de um direito adquirido que, por não ser utilizado corretamente por seu titular, ou por que o próprio público passou a adotá-lo como designativo do produto, sem que o titular tivesse qualquer atitude a respeito, enfraquece-se, podendo chegar até o desaparecimento.²³

Ocorre que, considerando a ausência de legislação sobre o tema, a degenerescência é objeto de diversas teorias relacionadas aos seus requisitos.

De acordo com a teoria subjetiva, a degeneração ocasiona a extinção do registro por renúncia ou abandono da marca, como um resultado da inércia do titular em reprimir o uso genérico e vulgar da marca.

Lélio Denicoli Schmidt, em sua obra intitulada “A distintividade das marcas”, aponta contrariedades nessa teoria, como a dificuldade de interpretar o comportamento de um titular com ações contraditórias ou a tolerância contra pequenos contrafatores²⁴.

Isso porque a renúncia envolve uma análise subjetiva da intenção do titular, que em vários casos pode ser indefinida, podendo seu comportamento ser, inclusive, contraditório.

Em contrapartida, foi criada a teoria objetiva ligada à evolução da linguagem, cujas consequências independem de qualquer comportamento do titular do registro.

Nesse sentido, a degenerescência ocorre com o fato dos consumidores transformarem a marca na denominação do produto ou serviço, sem considerar as atitudes do titular anteriormente.

²³ MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas Tridimensionais**. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 168.

²⁴ SCHMIDT, Lélio Denicoli. **A distintividade das marcas**. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 213-217.

No entanto, Schmidt menciona uma contradição nesta teoria em atingir direitos previamente constituídos sem qualquer empecilho, considerando o comportamento do consumidor que não possui qualquer conhecimento legal²⁵.

Vale mencionar que essa teoria é predominante nas Cortes norte-americanas, pois nos Estados Unidos se pondera que o comportamento dos consumidores não pode ser controlados totalmente pelo titular da marca e mesmo com o esforço e zelo para manter a distintividade da marca, os consumidores podem vir a adotar a denominação marcária como nome genérico do produto ou serviço, o que leva à caducidade do registro da marca.

Ainda, temos a teoria mista, que combina as teorias objetiva e subjetiva, a qual sustenta que a degeneração só se configura quando há²⁶:

- (i) uma vulgarização objetiva da marca;
- (ii) (percebida no comércio (e não apenas na linguagem geral));
- (iii) que tenha sido causada por um comportamento culposo do titular, que por ação ou inação contribuiu de alguma forma para que a degeneração ocorresse;

Inclusive, a teoria mista é a posição majoritária da doutrina, seguida por diversos ordenamentos jurídicos de outros países já que a responsabilidade do titular pode ser resultado de um comportamento do titular, ao identificar a marca diretamente como um sinônimo do produto ou serviço, influenciando que ela se transformasse num nome comum, assim como na inércia em impedir o uso genérico da marca por seus concorrentes.

2.2 - Degenerescência vs. Generificação

Conforme mencionado, a degenerescência ocorre quando uma marca se torna sinônimo dos produtos que a identificam.

No entanto, cumpre mencionar que ele pode se manifestar de duas formas e que pode ocorrer generificação sem degenerescência.

²⁵ *Idem.*

²⁶ *Idem.*

Conforme menciona a Professora Deborah Portilho, os autores Deven R. Desai e Sandra L. Rierson, tratam dos conceitos *genericism* e *genericide* e estabelecem a diferença entre eles²⁷.

O *Genericism* seria utilizado pelas cortes norte-americanas para determinar se uma marca deve ser declarada genérica e, portanto, incapaz de desempenhar seu papel de marca.

Por outro lado, o *genericide* é considerado pelos autores como um subtipo do *genericism* e é utilizado para identificar o processo pelo qual uma marca que já foi altamente valiosa, mas perdeu seu valor.

Para exemplificar, existem marcas, como PYREX®, que apesar de serem usualmente utilizadas pelos consumidores como substantivos, sinônimos dos produtos que a identificam, como no caso de recipientes em vidro de borossilicatado destinado ao mercado doméstico, seus titulares não perderam seu registro e, portanto, continuam tendo direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Nesse sentido, mesmo que esses recipientes sejam denominados como “Pyrex” pelos brasileiros, a marca PYREX® apenas pode ser utilizada pela Corning Incorporate, sua legítima titular.

Em contrapartida, no caso de QUEROSENE, marca inicialmente desenvolvida no ano de 1846, criada pelo geologista canadense Abraham Gesner para designar hidrocarboneto líquido obtido a partir da destilação do petróleo, atualmente é utilizado por todos os players de mercado para designar seus produtos.

Ou seja, o seu titular, de fato, perdeu totalmente a exclusividade daquele termo no mercado, indo além da generificação do termo, mas chegando na degenerescência.

²⁷ PORTILHO, Deborah. Generificação ou degenerescência da marca. **Revista UPpharma**, nº 124, ano 33, mar./abr. 2011. Disponível em: <<https://www.dportilho.com.br/generificacao-ou-degenerescencia-da-marca/>>. Acesso em 15 set. 2021.

Considerando que a Lei de Propriedade Industrial brasileira não contém um artigo prevendo a caducidade por generificação, mesmo que uma determinada marca sofra um processo de generificação e passe a ser usada como sinônimo do produto, não ocorrerá degenerescência, pois o registro da marca perante o INPI continuará válido e poderá ser prorrogado indefinidamente.

2.3 - Consequências da degenerescência

Como mencionado, a marca se tornar um sinônimo do produto ou serviço para o qual foi designada é extremamente prejudicial ao seu titular.

Isso porque a marca deixa de cumprir sua função principal, que é justamente a função distintiva, perdendo seu caráter essencial de se diferenciar das demais e possuir uma exclusividade. Ou seja, a expressão passa a ser descritiva.

Tal situação é tão gravosa ao titular que os próprios tribunais brasileiros, antes mesmo da marca dar indícios de iniciar o fenômeno da degenerescência, se comportam no sentido de evitar que isso ocorra.

Nesse sentido, é possível encontrar algumas decisões que cerceiam esse tipo de ato por parte de concorrentes, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 515925 - SP (2014/0109359-6)
DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por HM SUPERMERCADOS LTDA. com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. RÉ QUE AFIXA CARTAZ EM SEU ESTABELECIMENTO SUGERINDO QUE VENDE FRANGO RESFRIADO COM QUALIDADE SUPERIOR E POR PREÇO MENOR DO QUE AQUELE COMERCIALIZADO PELA RÉ. SIMPLES COMPARAÇÃO DE PREÇOS QUE NÃO CONFIGURA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. RISCOS PRÓPRIOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EXERCIDA PELAS PARTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (...) O fato de a autora ter afixado o cartaz de fl. 37 em seu estabelecimento, informando sobre a diferença de preço existente entre o frango resfriado por ela comercializado e aquele vendido no estabelecimento da ré, com os dizeres "paga mais caro quem

quiser", não configura prática de concorrência desleal. A forma pela qual cada comerciante estampa os preços dos produtos colocados à disposição de seu público consumidor é livre. E no caso dos autos, a comparação de preços feita pela autora obedeceu aos critérios e regras estabelecidos pela Associação Brasileira de Marketing Direto, assim como às disposições do art. 195 da Lei de Propriedade Industrial. Não se vislumbra, in casu, qualquer ato da requerida que se possa enquadrar como violação ao princípio da livre concorrência, tampouco abalo à reputação empresarial da autora. É risco da atividade econômica enfrentar o comerciante a eterna e saudável disputa pela preferência do consumidor (fls. 178/179). A respeito da utilização da publicidade comparativa, registra-se orientação desta Corte no sentido de que "a publicidade comparativa, apesar de ser de utilização aceita, encontra limites na vedação à **propaganda (i) enganosa ou abusiva; (ii) que denigra a imagem ou gere confusão entre os produtos ou serviços comparados, acarretando degenerescência ou desvio de clientela; (iii) que configure hipótese de concorrência desleal e (iv) que peque pela subjetividade e/ou falsidade das informações" (REsp 1.481.124, Min. RICARDO VILLAS BÓAS CUEVA, Terceira Turma, DJe, 13.4.2015).** (...). Entendimento em sentido diverso, demandaria necessariamente reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). Ante o exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2021. Ministro RAUL ARAÚJO Relator.²⁸

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO VERIFICADA. DIREITO MARCÁRIO E DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA PUBLICITÁRIA COMPARATIVA ENTRE PRODUTOS. ESCLARECIMENTO OBJETIVO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. 1. A propaganda comparativa é forma de publicidade que identifica explícita ou implicitamente concorrente de produtos ou serviços afins, consagrando-se, em verdade, como um instrumento de decisão do público consumidor. 2. Embora não haja lei vedando ou autorizando expressamente a publicidade comparativa, o tema sofre influência das legislações consumerista e de propriedade industrial, tanto no âmbito marcário quanto concorrencial. 3. A publicidade comparativa não é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que obedeça ao princípio da veracidade das informações, seja objetiva e não abusiva. **4. Para que viole o direito marcário do concorrente, as marcas devem ser passíveis de confusão ou a referência da marca deve estar cumulada com ato depreciativo da imagem de seu produto/serviço, acarretando a degenerescência e o consequente desvio de clientela.** 5. Conforme ressaltado em outros julgados desta Corte, a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado, protegê-las contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC) (REsp 1.105.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, DJe 18/05/2011 e REsp 1320842/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/07/2013). 6. Propaganda comparativa ilegal é aquela que induz em erro o consumidor,

²⁸ BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Agravo em Recurso Especial n. 515925 SP 2014/0109359-6**. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgado em: 01 de fevereiro de 2021. Publicado em: DJ 19 fev. 2021. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201401093596&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 15 set. 2021.

causando confusão entre as marcas, ocorrendo de maneira a depreciar a marca do concorrente, com o conseqüente desvio de sua clientela, prestando informações falsas e não objetivas. 7. Na espécie, consoante realçado pelo acórdão recorrido, as marcas comparadas não guardam nenhuma semelhança, não sendo passíveis de confusão entre os consumidores. Ademais, foram prestados esclarecimentos objetivos sem denegrir a marca da concorrente, pelo que não se verifica infração ao registro marcário ou concorrência desleal. 8. Recurso especial não provido.²⁹

No entanto, ao se verificar que, de fato, determinada marca está no processo de sofrer degenerescência, é comum encontrar decisões nos tribunais brasileiros em que o titular, mesmo que ainda detenha determinado registro, fica limitado à plena validade de sua marca, já que a expressão foi popularizada e se tornou de uso comum, conforme exposto abaixo:

Propriedade Industrial. Marca. "Botox". Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Concorrência desleal. Legitimidade ativa da subsidiária brasileira da empresa norte-americana. Cerceamento de defesa inexistente. Inadmissibilidade da denúncia da lide como forma de correção de ilegitimidade passiva. Inexistência de direito de regresso automático. Preliminares rejeitadas. Mérito. O signo "botox" perdeu a distintividade, pois, a par de constituir a própria marca das autoras, também serve atualmente como denominação de tratamento cosmético, amplamente disseminado no mercado de beleza. Degenerescência. Omissão da Lei nº 9.279/96, no entanto, sobre as conseqüências da degenerescência da marca e, por isso, não é possível afastar o reconhecimento do ato ilícito cometido pela ré, que explorou indevidamente a marca de titularidade das autoras. Caracterizada a concorrência desleal, devem ser mantidas as reparações por danos morais e materiais. Sentença mantida. Recurso não provido.³⁰

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INSULFILM. PELÍCULA PARA VIDROS. DEGENERAÇÃO OU VULGARIZAÇÃO DE MARCA. PERDA DA DISTINTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS FÁTICOS INSUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SINAL. CAPTAÇÃO DE CLIENTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Marca degenerada ou vulgarizada é aquela que se tornou incapaz de diferenciar um produto de outros iguais,

²⁹ BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Turma). **Recurso Especial n. 1377911 SP 2012/0258011-6**. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em: 02 out. 2014. Publicado em: DJe 19 dez. 2014. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201202580116&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 15 set. 2021.

³⁰ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação n. 00694665820128260100 SP 0069466-58.2012.8.26.0100**. Relator: Alexandre Marcondes. Julgado em: 19 fev. 2018. Publicado em: 12 mar. 2018. Disponível em: tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/556835964/694665820128260100-sp-0069466-5820128260100. Acesso em: 15 set. 2021.

semelhantes e afins, passando a se relacionar ao termo designativo o próprio bem. Há, portanto, a perda da distintividade. 2. A manifesta notoriedade da marca Insulfilm não tem o condão de implicar, de forma autônoma, a generalização do sinal. Cuida-se, em verdade, de pressuposto da vulgarização, mas isso não significa que todas as marcas manifestamente conhecidas, em determinado momento, cairão no domínio comum. 3. Na hipótese, não é possível constatar o fenômeno da degeneração, uma vez que os argumentos utilizados pelas instâncias ordinárias não são capazes de levar esta Corte Superior a afastar a distintividade da marca Insulfilm. Inteligência do enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Tratando-se de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Precedentes. 5. Recurso especial não provido.³¹

Em outros casos, as consequências podem vir a ser mais graves, reconhecendo que aquele registro, mesmo que ainda válido, não possui qualquer proteção ou que outros players podem utilizar aquele termo. É o que pode ser visto abaixo:

Expressão “martelinho de ouro” indica o profissional e a técnica de restaurar carrocerias danificadas de veículos, constituindo expressão vulgar ou de uso comum nesse setor de atividade, o que a torna insuscetível de exclusividade em termos de oferta de serviços Interpretação do art. 124, VI, da Lei 9279/96 Não provimento.³²

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. POPULARIZAÇÃO. DEGENERESCÊNCIA OU DEGENERAÇÃO. Degenerescência que decorre da existência de um registro válido da marca, em que o termo passa a ser, no decorrer do tempo, usado com popularidade, amoldando-se ao gênero e perdendo sua especificidade. Ainda que demonstrada a existência de registro anterior, o termo "tubaina" popularizou-se e, sem dúvidas, é amplamente conhecido como sinônimo de bebida e não como denominação individualizada de determinada marca, assim, verifica-se que o uso costumeiro da denominação "tubaina" permitiu a popularização e a efetiva disseminação da idéia de que "tubaina" tornou-se gênero de bebida, especialmente, refrigerantes, impedindo, por consequência sua proteção individual. Disseminação do termo "tubaina" como palavra corrente e usual para se referir a determinado gênero de bebida, restando caracterizado, ainda que de forma tácita, a renúncia a sua protetividade. Recurso não provido.³³

³¹ BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Turma). **Recurso Especial n. 1422871 SP 2012/0170663-2**. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em: 21 jun. 2016. Publicado em: DJe 22 ago. 2016. Disponível em:

<https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201201706632&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 15 set. 2021.

³² SÃO PAULO (estado). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Ação Cautelar n. 00199573820108260001 SP 0019957-38.2010.8.26.0001**. Relator: Enio Zuliani. Julgado em: 11 out. 2011. Publicado em: 13/10/2011. Disponível em: tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/899305594/apelacao-civel-ac-199573820108260001-sp-0019957-3820108260001. Acesso em: 15 set. 2021.

³³ SÃO PAULO (estado). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação n. 00033330820118260120 SP 0003333-08.2011.8.26.0120**. Relator: Roberto Mac Cracken. Julgado em: 20 maio 2013. Data de Publicação: 17 jun. 2013. Disponível em: tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116404689/apelacao-apl-33330820118260120-sp-0003333-0820118260120. Acesso em: 15 set. 2021.

Apelação - Direito marcário - Pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais pelo uso indevido de marca – Autora que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o emprego, pela ré, da expressão "Munck" – Cerceamento de defesa não caracterizado – Julgamento antecipado da lide, logo após o saneamento do feito, por entender o Juiz que a matéria é exclusivamente de direito - Inexistência de preclusão "pro judicato" - A qualificação jurídica do fato, qual seja, se a marca de titularidade da apelante deve ou não receber proteção legal em face de sua popularidade ou degenerescência, constitui "quaestio juris", a ser resolvida por simples operação interpretativa por parte do magistrado, sendo de todo dispensável a produção de prova técnico-pericial - Inexistência de violação ao disposto no art. 1023, § 2º, do CPC - Competência da Justiça Estadual, pois não se discute nulidade do registro da marca e nem figura o INPI como parte ou terceiro interessado - Palavra "Munck", ademais, que é utilizada para designar caminhão guindaste ou guindaste articulado – Expressão que se tornou comum, sendo empregada nesse sentido nos mais diversos seguimentos, afastando, assim, a proteção pleiteada – Precedentes desta Colenda Câmara Reservada – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.³⁴

Propriedade Industrial Marca Ação com vistas a impedir a utilização da expressão “paleteiras” no domínio de internet da empresa ré e a indenizar os danos imateriais suportados em razão do uso indevido da marca Sentença de procedência, em parte, com afastamento da compensação por dano imaterial Apelo das partes. Apelo da ré Acolhimento - Nulidade de registro Marcas registradas, a despeito da proibição normativa Art. 124, inciso IV Posição jurisprudencial dissonante Anulação do registro de expressão de uso comum Desnecessidade Possibilidade de outras empresas utilizarem estas expressões, ainda que registradas no INPI com exclusividade, dê que não utilizadas de má-fé para desviar clientela Direito marcário cuja proteção visa não só o direito individual do autor, mas o interesse social, econômico e tecnológico Proibição da expressão paleteira, designativa de um equipamento, que tornaria inviável a própria comercialização do produto, indo de encontro à função social da lei Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado.³⁵

Apelação - Direito marcário - Pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais pelo uso indevido de marca – Autora que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o emprego, pela ré, da expressão "Munck" – Cerceamento de defesa não caracterizado – Julgamento antecipado da lide, logo após o saneamento do feito, por entender o Juiz que a matéria é exclusivamente de direito - Inexistência de preclusão "pro judicato" - A qualificação jurídica do fato, qual seja, se a marca de titularidade da apelante deve ou não receber proteção legal em face de sua popularidade ou degenerescência,

³⁴ SÃO PAULO (estado). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Ação Cautelar n. 10003333320208260260 SP 1000333-33.2020.8.26.0260**. Relator: Jorge Tosta. Julgado em: 13 ago. 2021. Data de Publicação: 16 ago. 2021. Disponível em: tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1267221679/apelacao-civel-ac-10003333320208260260-sp-1000333-3320208260260. Acesso em: 15 set. 2021.

³⁵ SÃO PAULO (estado). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (9ª Câmara de Direito Privado). **Ação Cautelar n. 02745056620098260000 SP 0274505-66.2009.8.26.0000**. Relator: João Carlos Garcia. Julgado em: 24 maio 2011. Publicado em: 25 maio 2011. Disponível em: tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/893905921/apelacao-civel-ac-2745056620098260000-sp-0274505-6620098260000. Acesso em: 15 set. 2021.

constitui "quaestio juris", a ser resolvida por simples operação interpretativa por parte do magistrado, sendo de todo dispensável a produção de prova técnico-pericial - Inexistência de violação ao disposto no art. 1023, § 2º, do CPC - Competência da Justiça Estadual, pois não se discute nulidade do registro da marca e nem figura o INPI como parte ou terceiro interessado - Palavra "Munck", ademais, que é utilizada para designar caminhão guindaste ou guindaste articulado – Expressão que se tornou comum, sendo empregada nesse sentido nos mais diversos seguimentos, afastando, assim, a proteção pleiteada – Precedentes desta Colenda Câmara Reservada – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.³⁶

Direito Empresarial. Propriedade industrial. Registro da marca DDI no INPI pela Embratel. Uso exclusivo. Descabimento. Caráter genérico. Óbice legal para o registro dessa marca. Art. 124, VI da Lei nº 9279/96. A sigla DDI é denominação descritiva do serviço por ela identificado, sendo de uso comum. Ausência de identificação pelo consumidor da empresa em relação a sigla DDI. O serviço é prestado pelo setor de telefonia como um todo, podendo ser utilizado por qualquer operadora, inclusive internacionalmente. Desprovisionamento do recurso.³⁷

Portanto, como pôde ser observado, a degenerescência traz como consequência a perda de distintividade da marca, permitindo que os demais players concorrentes do mercado utilizem aquele sinal, sem qualquer pagamento de licenciamento, já que a expressão se tornou de uso comum.

Assim, há uma limitação na força daquele registro e na capacidade do titular se defender de outros que venham a utilizar seu sinal, antes distintivo.

2.4 - O reconhecimento da degenerescência

O primeiro sinal de que a marca está sofrendo com o fenômeno da degenerescência é a forma que os consumidores estão utilizando.

³⁶ SÃO PAULO (estado). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Ação Cautelar n. 10003333320208260260 SP 1000333-33.2020.8.26.0260**. Relator: Jorge Tosta. Julgado em: 13 ago. 2021. Publicado em: 16 ago. 2021. Disponível em: tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1267221679/apelacao-civel-ac-10003333320208260260-sp-1000333-3320208260260. Acesso em: 15 set. 2021.

³⁷ RIO DE JANEIRO (estado). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (6ª Câmara Cível). **Apelação n. 00608499620018190001**. Relator: Nagib Slaibi Filho. Julgado em: 04 abr. 2005. Publicado em: 15 abr. 2005. Disponível em: tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/411832644/apelacao-apl-608499620018190001-rio-de-janeiro-capital-28-vara-civel. Acesso em: 15 set. 2021.

Inicialmente, ao verificar que sua marca está sendo amplamente utilizada e reconhecida pelo público consumidor, o titular entende que alcançou um status de amplo conhecimento e, portanto, certo caráter notório daquele registro.

Ocorre que os limites entre o excesso de fama e a possibilidade daquela marca se tornar uma expressão de uso comum são extremamente próximos, já que, além do consumidor que, em sua maioria, desconhece de questões envolvendo propriedade intelectual e passa a utilizar aquele sinal de forma indevida e prejudicial, os demais players do mercado podem se aproveitar do reconhecimento para se utilizar daquele termo e obter vantagem naquele sucesso.

Apesar de, inicialmente, tal prática acarretar em ato de concorrência desleal, previsto no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial, que dispõe “*Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: II - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;*” ou até mesmo violação marcária, esses podem ser afastados, a depender da forma que a marca está sendo utilizada pelos consumidores.

Acerca desse ponto, discorre Maitê Cecilia Fabbri Moro:

Evidentemente que a transformação da marca em expressão de uso comum ou genérico, não ocorre do dia para a noite. Constitui um processo lento²², muitas vezes difícil de ser constatado por seu titular, vez que, a princípio, só lhe traz vantagens. Vantagens estas que, com o tempo, transformam-se em desvantagens. Poder-se-ia definir esse processo até mesmo como um “processo traiçoeiro”, pois em um primeiro momento, ele se mostra como uma vantagem ao titular da marca, como uma marca forte, de sucesso; mas, com o passar do tempo, aquela marca tão bem incorporada pelo público, passa a constituir a designação do próprio produto, deixando de identificá-lo. Esta transformação de signo distintivo em signo designativo é de complexa constatação.³⁸

Vale mencionar que o início do uso indevido pelo público consumidor em utilizar aquela marca pode ser um resultado tanto da inércia ou descuido do titular, quanto do próprio público, a depender de cada caso concreto.

³⁸ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro**. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 21., 2012, Niterói, p. 10. Anais. Niterói: CONPEDI, 2012. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7bc1ec1d9c342635>. Acesso em 15 set. 2021.

Além de observar o comportamento dos consumidores e do mercado em geral, outro meio de verificar se a marca está em vias de sofrer o fenômeno de degenerescência é através da dicionarização daquela expressão.

O dicionário representa os vocábulos de determinado idioma e, caso a marca exerça sua função principal, a distintiva, não estará presente naquele conjunto de vocábulos, já que inicialmente ela não designaria um produto ou serviço, mas apenas o diferencia de outros afins.

Conforme constata Maitê Cecilia Fabbri Moro: “A aparição do termo, antes marca, no dicionário como designativo do produto que antes distinguia, no dicionário, é indubitavelmente um indício muito forte de que o termo está se transformando em uma expressão descritiva”³⁹.

Nesse caso, é possível encontrar julgados do Superior Tribunal de Justiça que constata o fenômeno da degenerescência através da dicionarização da expressão, conforme disposto abaixo:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.649.736 - RJ (2017/0015703-6) RELATOR :
MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE :
FERRÁSPARI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS ADVOGADOS :
FERNANDO EDUARDO ORLANDO E OUTRO (S) - SP097883 HENRIQUE
MOURA ROCHA - SP234429 RECORRIDO : REFRIGERANTES ARCO ÍRIS
LTDA ADVOGADOS : JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA DA COSTA E OUTRO
(S) - RJ044220 GEVALCI OLIVEIRA PRADO - SP085033 RECORRIDO :
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DECISÃO Trata-
se de agravo interposto por FERRÁSPARI S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BEBIDAS contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com
fundamento no artigo 105, III, a e c, da Constituição Federal, insurge-se contra
acórdão assim ementado: "APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
MARCA - ARGUIÇÃO DE COLIDÊNCIA - DEGENERESCÊNCIA DO
TERMO - RECURSO PROVIDO. I - Com razão a Apelante quando afirma que a
expressão 'TUBAÍNA' é de uso comum, servindo para designar refrigerante de
marca sem grandes expressões no mercado, voltada para públicos menos exigentes
e de menor poder aquisitivo. **II - Com efeito, o próprio dicionário que atesta a
degenerescência da marca, totalmente enfraquecida em sua função distintiva,
generalizada no mercado, servindo para nomear um produto de forma**

³⁹ *Ibidem*, p. 10.

indeterminada, substantivada pela língua, fato que pode ser comprovado pelas diversas matérias jornalísticas colacionadas nos autos, fls 151/165. III - Assim, impende reconhecer que o termo TUBAÍNA perdeu a originalidade, resultando em expressão de caráter genérico, descritiva dos produtos de sua própria classe, passível de ser apropriada sem grandes distinções, originando, como se sabe, as chamadas marcas fracas, condenadas ao ônus do compartilhamento por falta de exclusividade. IV - Apelação e Remessa Necessária providas" (fls. 340-341, e-STJ). No recurso especial, a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, que houve violação dos arts. 124, 129 e 142 da Lei nº 9.279/1996. Sustenta, em suma, existir possibilidade de confusão entre as marcas, que se destinam a um mesmo segmento mercadológico. Não admitido o recurso na origem, vieram os autos conclusos a esta relatoria. Contraminuta às fls. 983-994 (e-STJ). É o relatório. DECIDO. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). O recurso não merece prosperar. No presente caso, o tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela improcedência do pedido da ora agravante, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque os seguintes trechos: "(...) Com razão a Apelante quando afirma que a expressão 'TUBAÍNA' é de uso comum, servindo para designar refrigerante de marca sem grandes expressões no mercado, voltada para públicos menos exigentes e de menor poder aquisitivo. Consultando o dicionário HOUAISS, um dos mais respeitáveis de nossa língua, depara-se com a seguinte definição para o vocábulo. TUBAÍNA 1. Sub. Fem. No mercado de refrigerantes, originalmente, marca menos conhecida e de pequena expressão no cômputo geral das vendas. 1.1 p. ext. qualquer refrigerante que não os da marcas mais vendidas. Etimologia Tubaína, marca registrada de refrigerante de São Paulo que passou a designar o seu gênero. **Com efeito, o próprio dicionário que atesta a degenerescência da marca, totalmente enfraquecida em sua função distintiva, generalizada no mercado, servindo para nomear um produto de forma indeterminada, substantivada pela língua, fato que pode ser comprovado pelas diversas matérias jornalísticas colacionadas nos autos, fls 151/165. Em assim sendo, impende reconhecer que o termo TUBAÍNA perdeu a originalidade, resultando em expressão de caráter genérico, descritiva dos produtos de sua própria classe, passível de ser apropriada sem grandes distinções, originando, como se sabe, as chamadas marcas fracas, condenadas ao ônus do compartilhamento por falta de exclusividade.** Cabendo reconhecer, por fim, que o site do INPI faz prova de coexistência pacífica de diversas marcas, graficamente assemelhadas, no mesmo segmento de mercado, como 'JANAÍNA'; 'FRUTAÍNA'; 'GUARAÍNA'; 'LINDOBAÍNA'; 'KRILLBAÍNA', etc; não havendo porque duvidar que a da Apelante não seja fruto, como diz, da associação de sua marca 'COTUBA' (conhecida no mercado há mais de 60 anos), mais o sufixo " ÍNA ", resultando na expressão 'COTUBAÍNA', evocativa de seu si no e assim percebida pelo consumidor" (fls. 336-337, e-STJ). Nesse contexto, não é possível a esta Corte apreciar o entendimento exarado na origem, porquanto teria que, necessariamente, rever o contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta via extraordinária, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ. Cita-se, por oportuno, a jurisprudência deste Tribunal acerca do tema: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA. ELEMENTO EVOCATIVO. EXPRESSÃO DE USO COMUM. MARCA FRACA. 1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). 2. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.062.073/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018).

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. PERDA DE EXCLUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA. 1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 444.527/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 20/11/2017). "RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO. 1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL. 2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido" (REsp 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). Vale anotar, por fim, que a aplicação do enunciado nº 7 da Súmula do STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 10 de julho de 2018. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator.⁴⁰

Ademais, a forma como a marca é transmitida aos consumidores pelo titular também é um meio de se verificar a degenerescência.

Caso seja bem realizada, a publicidade trará a fama e possivelmente um status de alto renome e/ou de notoriamente conhecida para a marca.

No entanto, em sendo utilizada sem se atentar às peculiaridades do sistema da propriedade industrial, a publicidade massiva pode se tornar um prejuízo ao titular.

⁴⁰ BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Recurso Especial n. 1649736 RJ 2017/0015703-6**. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado em: [inserir data]. Publicado em: DJ 03 ago. 2018. Disponível em: processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/Acesso em: 15 set. 2021.

Nas palavras de Maitê Cecilia Fabbri Moro:

A publicidade perniciosa ao caráter distintivo de uma marca é aquela que busca não só tornar o produto conhecido ou mais conhecido, mas que juntamente com esse objetivo procura instaurar na mente dos consumidores a ideia de que sua marca é sinônimo do produto. À primeira vista a ideia pode parecer boa, pois objetiva um posicionamento destacado e único da marca/produto no mercado, mas pode também gerar efeitos além dos esperados, tais como a transformação da relação marca-produto de distintiva para designativa. Em outras palavras, a publicidade na qual o próprio titular força uma associação da marca-produto de modo a que o consumidor passe a interpretá-la como sendo a própria denominação do produto. Neste caso, obviamente sempre observando o caso concreto, o próprio titular da marca pode conduzi-la à degeneração.⁴¹

Por fim, outro aspecto que deve ser observado pelo titular para que se evite ou verifique o fenômeno da degenerescência é o lançamento de um novo produto, extremamente inovador no mercado, ou um produto patenteado.

Isso porque ao ser um produto jamais visto, não haverá, anteriormente, um substantivo para que os consumidores já tenham conhecimento sobre aquele produto, o que os levará, automaticamente, a o conhecerem pelo próprio nome da marca.

Portanto, identificar o fenômeno da degenerescência depende de diversos fatores que podem ou não estar atrelados ao descuido ou falta de zelo do titular da marca.

Dessa forma, é necessário analisar o contexto de cada título dentro do contexto de mercado ao qual foi designado para que possa se concluir pela degenerescência.

2.5 - Formas de impedir o fenômeno

Apesar de a degenerescência representar uma perda, ao longo do tempo, da distintividade da marca, o titular deve agir para tentar combater esse fenômeno, mesmo que já tenha constatado indícios de seu início.

⁴¹ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro**. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 21., 2012, Niterói, p. 13. Anais. Niterói: CONPEDI, 2012. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7bc1ec1d9c342635>. Acesso em 15 set. 2021.

No caso da expressão GIBI, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconheceu a degenerescência, em razão da inércia do titular em requerer a prorrogação do registro da marca, conforme disposto abaixo:

ADMINISTRATIVO. MARCA QUE, PELO SEU PIONEIRISMO, PASSOU A CONFUNDIR-SE COM O PRÓPRIO PRODUTO QUE VISAVA A DISTINGUIR. REGISTRO. PROIBIÇÃO LEGAL. INÉRCIA PROVANDO PERDA DE PROTEÇÃO MARCÁRIA. LEI 5.772/71. ART, 93, I, C/C. ART. 65,20. - Nos termos da legislação de regência, não é passível de registro a marca que passou a equivaler à designação do próprio produto que visava a distinguir, pouco importando se um dia ela foi nome fantasia ou se nasceu de genuína designação popular. - Tendo a antecessora da Autora deixado de pedir a prorrogação do registro da marca após 16/08/75 e só requerendo novo registro comprovadamente em 22/04/91, ocorreu inércia autoral provocando a perda de proteção em face da identificação do produto pela antiga marca, já caída no domínio popular. - Apelos e remessa necessária providos.⁴²

Fernanda Fujita menciona a relevância dos titulares das marcas em zelarem pela integridade de suas marcas e não seguirem inertes, senão vejamos:

Ao se vislumbrar a ocorrência do processo degenerativo, isto é, identificados os sinais indicadores de degenerescência, deve o titular da marca agir a fim de zelar pela sua integridade material e reputação, em respeito aos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 130, III, da LPI.⁴³

Sobre o tema, Carlos Henrique de Carvalho Fróes, em seu artigo “Marca: aquisição de distintividade e degenerescência”, menciona algumas medidas para minimizar os efeitos do fenômeno, retiradas de recomendações do International Trademark Association – INTA, conforme disposto abaixo:

1. Marca não é substantivo, mas adjetivo, devendo ser usada sempre que possível, acompanhada do nome genérico do produto ou serviço. Por isso mesmo deve ser grafada sempre em letras maiúsculas ou, pelo menos, com a letra inicial maiúscula.
2. A marca jamais deve ser pluralizada, deve ser usada sempre no singular.

⁴² BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. **Apelação Cível n. 99.02.29657-2**. Relatora: Juíza Federal Conv. Márcia Helena Nunes. Julgado em: 27 jul. 2005. Publicado em: 04.08.2005. Disponível em: rf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/901204/apelacao-civel-ac-203294-990229657-2. Acesso em: 15 set. 2021

⁴³ MELLO, Fernanda Fujita de Castro. **Marca Notória**: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrente de sua notoriedade. 2010. 157 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/5435>>. Acesso em: 16 maio 2021.

3. Em hipótese alguma deve ser transformada em verbo, como se existisse, por exemplo, a palavra xerocar.
4. É conveniente fazer a chamada menção de reserva dos direitos de propriedade industrial, indicando-se, se a marca estiver registrada, o sinal consistente na letra R dentro de um círculo ou, se ainda não estiver registrada, ‘Reg.q.’, ‘M. Req’, ou expressão equivalente.
5. Impugnar sempre todo e qualquer uso impróprio da marca como se fosse palavra de uso comum.⁴⁴

Além disso, Lélío Denicoli Schmidt⁴⁵, em seu artigo “Degeneração de marca”, também menciona ações que o titular pode tomar para evitar a degeneração, senão vejamos:

Para evitar que a degeneração se verifique, o titular deve:

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

Assim, as recomendações acima são extremamente relevantes para evitar que o titular sofra com as consequências da degenerescência, devendo ser devidamente observadas seguidas.

Como caso empírico de um titular que busca reverter o fenômeno, é possível citar a Velcro Companies, detentora da marca VELCRO® para designar fechos de gancho e laço, que consistem em duas tiras de tecidos lineares que são fixadas às superfícies opostas a serem fixadas.

⁴⁴ FRÓES, Carlos Henrique. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. In: SANTOS, Manoel J. Pereira. JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual**: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 95.

⁴⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. **Enciclopédia jurídica da PUC-SP**. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/246/edicao-1/degeneracao-de-marca>>. Acesso em 18 set. 2021.

Inicialmente, o engenheiro e eletricitista suíço Georges de Mestral desenvolveu um sistema de fixação que consiste em dois componentes: uma tira de tecido linear com minúsculos ganchos que pode "acasalar" com outra faixa de tecido com argolas menores, anexar temporariamente, até se separar, construído com nylon e poliéster.

Seu inventor deu o nome de “Velcro” ao juntar as palavras em francês velours (veludo) e de crochet (gancho) para sua empresa, que segue, até hoje, fabricando e comercializando o sistema de fixação.

Ocorre que a patente original de Mestral expirou no ano de 1978, momento em que os concorrentes passaram a comercializar aquela tecnologia inovadora.

Apesar de a Velcro Companies diversificar sua tecnologia de gancho e argola em outras aplicações industriais e comerciais, o termo “Velcro” já estava se popularizando e se tornando um sinônimo daquele produto, levando ao risco da perda de distintividade daquela marca e da qualidade junto ao reconhecimento perante o público consumidor.

Por esse motivo, a fim de evitar que se tornasse um termo de uso comum, a empresa passou a apontar⁴⁶, por meio de propagandas, literatura de produto e campanhas de marketing, que “não existe produto como o Velcro”, “Velcro só existe um”.

Assim, a empresa busca reforçar para os consumidores que nem todos os fixadores de gancho e argola são produtos genuínos e originais da marca VELCRO®, não possuindo a mesma qualidade e tecnologia da Velcro companies.

Além disso, outra recomendação mencionada que a Velcro companies foi de utilizar o símbolo ® em todas as suas marcas registradas, demonstrando que a empresa detém aquele título perante um órgão nacional de registro de marcas.

⁴⁶ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Case Studies** – Hooked on Innovation, 11 nov. 2010. Disponível em: <<https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2658>>. Acesso em 20 set. 2021.

Outro caso que pode ser citado é o da marca LYCRA®, atualmente de titularidade da The Lycra Company, anteriormente da Dupont.

O produto foi inventado por Joseph Shivers, no ano de 1959, sendo uma fibra sintética de elevada elasticidade, obtida através do etano, mais forte e duradoura comparada à de borracha (seu principal concorrente) que, quando foi criada, revolucionou diversas áreas da indústria de vestuário.

Ao verificar que terceiros concorrentes e os consumidores estavam utilizando a marca para designar qualquer produto de elastano, consciente do processo de degenerescência, a empresa deu início a uma forte campanha publicitária, como utilizar a expressão “Só lycra é da Dupont” para retomar a distintividade que estava se esvaziando.

Percebe-se, portanto, que os titulares atentos aos seus direitos de propriedade industrial, bem como as peculiaridades e prejuízos envolvendo a perda de distintividade da marca, seguem as recomendações propostas pela INTA para evitar que se perca a eficácia daquele registro, que além de fornecer uma identidade frente ao público, também permite o cerceamento de concorrentes que tentem se aproveitar de forma parasitária do seu reconhecimento.

2.6 - Degenerescência no Brasil

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial não dispõe sobre a possibilidade do titular vir a perder seu registro em razão da caducidade pela degeneração.

De acordo com a legislação brasileira, nos termos da Lei nº 9.279/96, as hipóteses do titular perder seus direitos sobre a marca são:

- 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

No entanto, o rol acima não é taxativo e a legislação permite outras formas de extinção de marca, como os artigos 135, 151 e 165 da Lei de Propriedade Industrial.

Considerando que a lei exige que o sinal seja distintivo apenas no depósito do pedido para registro da marca, entende-se que, uma vez validada a distintividade pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ela se manteria ao longo dos anos de validade daquele registro, já que não há uma previsão legal que disponha sobre a extinção ou caducidade do registro pela degenerescência.

Vale mencionar que há uma alternativa, não utilizada pelos tribunais, para se argumentar a possibilidade de nulidade de um registro que se tornou expressão de uso comum no Brasil.

Tal previsão está presente na Convenção da União de Paris⁴⁷, tratado internacional do qual o Brasil é signatário e dispõe sobre a extinção do registro de sinal vulgarizado, conforme disposto abaixo:

Art. 6, quinquies

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

(2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;

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

No que se refere ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, considerando a ausência de disposição legal, a autarquia não possui capacidade para extinguir um registro em razão da degenerescência.

⁴⁷ BRASIL. **Decreto 1.263**, de 10 de outubro de 1994. Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1º a 12 e ao art. 28, alínea I, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm>. Acesso em: 20 set. 2021.

Entretanto, Lélío D. Schmidt menciona, em dissertação de mestrado defendida na PUC/SP, que:

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

Ou seja, o INPI, de ofício, faz com que o registro passe a ter efeitos de uma marca que sofreu degenerescência.

No entanto, conforme menciona Moro, o INPI resolveu, ao analisar a prorrogação do registro da marca, não manter exclusividade de uso de uma expressão que havia a princípio sido concedida com exclusividade⁴⁸.

Como exemplo, ela menciona o caso do registro da marca “Longa Vida 2000”, concedido em 10.01.1976, em que uma de suas prorrogações foi objeto de apostila feita pelo INPI, por ter se transformado em uma espécie do produto que designa, nos seguintes termos: “registrado sem direito ao uso exclusivo da expressão ‘Longa Vida’ face a petição n. 28013/79.”

Nesse sentido, o titular da marca ingressou uma ação em face do INPI de nulidade de ato administrativo, mas a decisão não teria enfrentado o fenômeno de degenerescência, dando improcedência pelo fato de já ter se esgotado o prazo para pleitear a nulidade da apostila feita pelo INPI⁴⁹.

⁴⁸ MORO, Maitê Cecilia Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro**. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 21., 2012, Niterói, p. 22. Anais. Niterói: CONPEDI, 2012. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7bc1ec1d9c342635>>. Acesso em 15 set. 2021.

⁴⁹ BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO (6ª Turma). **Apelação Cível n. 97.02.24950-3**. Relator: Desembargador Federal André Kozlowski. Julgado em: 13.11.2003. Publicado em: DJ 13 nov. 2003. Disponível em: trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/829211/apelacao-civel-ac-144400-970224950-3/inteiro-teor-100521074. Acesso em: 15 set. 2021.

Apesar dessa lacuna na legislação brasileira que impede uma expressiva e direta ação do INPI para que a marca seja anulada, caso venha a se tornar uma expressão de uso comum, foi possível observar que mesmo com o título de registro de marca sendo válido, os Tribunais brasileiros limitam a eficácia e a proteção daquela exclusividade, caso observem o fenômeno da degenerescência.

Logo, as consequências ainda vão perdurar, caso o titular não resguarde seus direitos e não observe as recomendações para evitar que sua marca se torne uma expressão de uso comum.

2.7 - Degenerescência no exterior

Diferentemente do Brasil, a legislação de outros países permite que a marca seja extinta em razão de sua degeneração.

Sobre o tópico, Lélío Schmidt⁵⁰ destrincha a legislação dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Europeia.

No caso dos Estados Unidos, ele menciona o § 1.127 (art. 45) do Trademark Act, o qual dispõe sobre o abandono da marca por falta de uso durante o prazo de 3 (três) anos ou “quando a ação ou omissão de seu titular fez com que a marca se tornasse o nome genérico dos produtos ou serviços relacionados ou perdesse de outra forma seu significado como marca”.

Além disso, o § 1.164 do mesmo artigo permite o requerimento do cancelamento da marca que se tornou palavra genérica por tempo indeterminado, mediante pedido acompanhado do pagamento da taxa específica.

⁵⁰ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de marca. **Enciclopédia jurídica da PUC-SP**. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/246/edicao-1/degeneracao-de-marca>>. Acesso em 18 set. 2021.

Cumpra mencionar que a legislação norte-americana ressalva que “uma marca registrada não deve ser considerada como sendo o nome genérico dos produtos ou serviços apenas pelo fato de tal marca também ser usada como nome ou identificação de um produto ou serviço único”, ou seja, deve ser analisado o comportamento do público relevante para analisar a degeneração.

Em relação à Grã-Bretanha, SCHMIDT menciona o art. 46 do Trade Mark Act de 1994 estabelece que “o registro de uma marca pode ser revogado com base em qualquer um desses fundamentos: c) que, por consequência de atos ou omissões de seu proprietário, ela se tornou o nome comum no comércio do produto ou serviço para o qual está registrada”.

Já na União Europeia, o Regulamento 207/2009 (renomeada de marca da UE pelo Regulamento 2015/2424) estabelece, no § 1º de seu art. 51, que

será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional em ação de contrafação: b) se, por motivo de atividade ou inatividade de seu titular, a marca se tiver transformado na designação usual do produto ou serviço para que foi registrada.

Ainda, a alínea “a” do art. 20 da Diretiva de Marcas 2015/2436 do Parlamento Europeu determina que “uma marca pode ser extinta se, após a data em que o seu registro foi efetuado: a) a marca tiver se transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registrada, como resultado da atividade ou inatividade do titular”.

No mesmo dispositivo legal, o art. 21 permite que a extinção seja parcial, caso se refira apenas a alguns produtos ou serviços para os quais a marca foi registrada. Já o art. 12 determina que os dicionários, enciclopédias ou obras de consulta que deem a impressão que a marca constitui o nome genérico dos produtos ou serviços devem conter referência indicando que se trata de marca registrada.

Portanto, percebe-se o atraso da legislação brasileira em dispor sobre o tema e a possibilidade de caducidade, perda de registro em razão do fenômeno da degenerescência.

CONCLUSÃO

Como se expôs no presente trabalho, ao tratar sobre o primeiro tópico, observa-se que as marcas são ativos imateriais extremamente valiosos que integram o patrimônio de uma empresa, ao permitir que os produtos e serviços ofertados se diferenciem dos demais concorrentes.

Nesse sentido, a distintividade é a principal função da marca e, a depender do grau de distintividade que o sinal detém, entre os quais fantasioso, arbitrário, evocativo e genérico, a possibilidade do titular de proteger seu ativo aumenta substancialmente.

Assim, a distintividade também é uma condição para que o registro marcário seja concedido e sem ela, a lei não permite sua concessão.

Além dos mencionados níveis de distintividade, a marca também pode alcançar o status de alto renome e/ou de notoriamente conhecida, o que eleva expressamente o patamar de reconhecimento perante o público consumidor.

No entanto, conforme demonstrado, em que pese a fama possa trazer benefícios de um lado, por outro, caso o titular não se atente aos cuidados que a marca requer, seu sinal, inicialmente exclusivo, pode sofrer o fenômeno da degenerescência.

A degenerescência é o resultado de um processo de transformação do sinal marcário, que detinha capacidade distintiva e exercia plenamente sua função, mas passou a se tornar sinônimo do produto e/ou serviço ao qual foi primeiramente registrado para se designar.

Ocorre que, como abordado no presente trabalho, o fenômeno da degenerescência resulta em graves consequências ao titular do registro, pois além de perder a capacidade de se distinguir perante os demais concorrentes, seu título também perde a eficácia de proteção

exclusiva, o que acarreta em uma impossibilidade de se proteger de terceiros que venham tentar se aproveitar do reconhecimento e fama conquistado ao longo dos anos.

Como abordado, o fenômeno pode ocorrer em razão de diversos fatores, seja pelo descuido do titular ou até mesmo sem que seja tenha ocorrido uma inércia em agir e evitar a degeneração por sua parte.

No entanto, considerando que a concessão do título de registro marcário é um privilégio do Estado dado aos titulares das marcas, é fundamentalse atentar à sua função social da propriedade industrial, incluindo a marca.

Quando não há esforços para manter aquela exclusividade e distintividade, o titular não está fazendo jus ao privilégio que lhe foi concedido.

Caso o fenômeno ocorra por falta de zelo do titular, assim como disposto em diversas legislações estrangeiras, deve ser analisada a possibilidade para que terceiros possam começar a utilizar aquela expressão, que já foi popularizada e se tornou expressão de uso comum, justamente por um descuido do próprio titular que não se atentou aos seus direitos de exclusividade.

Ou seja, não é plausível depender de decisões e análises de diferentes tribunais sem unanimidade para que possa se avaliar tamanho privilégio que pode afetar o negócio de todo um segmento de mercado.

Na verdade, é necessária uma maior atenção ao tema por parte das autoridades administrativas brasileiras ou do poder Legislativo para que possa se avaliar um avanço do tema na legislação no Brasil. Afinal, a distintividade é um pressuposto essencial para que a marca seja concedida.

Logo, perder a distintividade significa não mais poder exercer a função distintiva, o que, em outras palavras, significa deixar de ser uma marca, não cabendo mais o titular deter daquele uso exclusivo do termo.

Desta forma, o presente trabalho buscou delinear a gravidade dos efeitos da degenerescência de marcas e que a ausência de legislação brasileira acerca do tema resulta em decisões pelos Tribunais que não garantem direitos aos terceiros de boa-fé, nem aos titulares que tentam zelar pela sua marca, já que da mesma forma que o poder Judiciário permite a ampla utilização do termo por ter se tornado expressão de uso comum, também limita o uso de um sinal que não detém mais distintividade.

REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. **Revista da ABPI**, São Paulo, nº 61, nov./dez. 2002, p. 45-46.

BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. 2006. 420 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. Disponível em <https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf>. Acesso em: 20 set. 2021.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à propriedade intelectual**. Disponível em: <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf>. Acesso em 15/05/2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: [18 set, 2021].

_____. **Decreto 1.263**, de 10 de outubro de /1994. Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1º a 12 e ao art. 28, alínea I, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm>. Acesso em: 20 set. 2021.

_____. **Decreto nº 1.355**, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 15 set. 2021.

_____. **Lei nº 9.279**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 11 set 2021.

_____. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio>. Acesso em: 18 set. 2021.

_____. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Agravo em Recurso Especial n. 515925 SP 2014/0109359-6**. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgado em: [inserir data]. Publicado em: DJ 19 fev. 2021. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201401093596&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 15 set. 2021.

_____. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Turma). **Recurso Especial n. 1377911 SP 2012/0258011-6**. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em: 02 out. 2014. Publicado em: DJe 19 dez. 2014. Disponível em:

<https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201202580116&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 15 set. 2021.

_____. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Turma). **Recurso Especial n. 1422871 SP 2012/0170663-2**. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em: 21 jun. 2016. Publicado em: DJe 22 ago. 2016. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201201706632&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea>. Acesso em: 15 set. 2021.

_____. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Turma). **Recurso Especial 1.582.179/PR**. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília. Julgado em 9 ago. 2016, DJe 19/8/2016. Disponível em: stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/860043672/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-1062073-rj-2017-0043211-7>. Acesso em: 15 set. 2021.

_____. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Recurso Especial n. 1649736 RJ 2017/0015703-6**. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado em: [inserir data]. Publicado em: DJ 03 ago. 2018. Disponível em: [inserir link]. Acesso em: [inserir link].

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**, vol. 1, parte I. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial** – v. I. 19 ed.. São Paulo: Saraiva, 2015.

FERREIRA, Waldemar. **Direito Comercial**, v. VI. São Paulo: Saraiva, 1962.

GONÇALVES, Luís Couto. **Direito de Marcas**. Coimbra: Almedina, 2003.

GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade industrial e a Proteção dos Nomes Geográficos**. Curitiba: Juruá, 2008.

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

LEONARDOS, Gustavo. **A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96**. Luiz Leonardos & Cia, [s. l.], [s. d.]. Disponível em: <http://lip.com.br/Content/Files/Artigos/the_perspective_regarding.pdf>. Acesso em 15 set. 2021.

MELLO, Fernanda Fujita de Castro. **Marca Notória: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrente de sua notoriedade**. 2010. 157 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: <<https://tede2.pucsp.br/handle/handle/5435>>. Acesso em: 16 maio 2021.

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

_____. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro**. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 21., 2012, Niterói. Anais. Niterói: CONPEDI, 2012. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7bc1ec1d9c342635>>. Acesso em 15 set. 2021.

PARANÁ. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. **Apelação 17302984 PR 1730298-4** (Acórdão). 7ª Câmara Cível. Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry. Julgado em: 17 out. 2017, publicado em: 26 out. 2017. Disponível em: tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/837357613/apelacao-apl-17302984-pr-1730298-4-acordao. Acesso em: 15 set. 2021.

PORTILHO, Deborah. Generificação ou degenerescência da marca. **Revista UPpharma**, nº 124, ano 33, mar./abr. 2011. Disponível em: <<https://www.dportilho.com.br/generificacao-ou-degenerescencia-da-marca/>>. Acesso em 15 set. 2021.

_____. Grau de distintividade e nível de proteção das marcas farmacêuticas. **Revista UPpharma**, nº 161, ano 39, 14 jul. 2016, p. 66-68. Disponível em: <<https://www.dportilho.com.br/grau-de-distintividade-e-nivel-de-protecao-das-marcas-farmaceuticas/>>. Acesso em 21 set. 2021;

PORTO, Patricia Carvalho R. **A marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida**. Disponível em: <<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade20.pdf>>. Acesso em 20/09/2021.

RIO DE JANEIRO (estado). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (6ª Câmara Cível). **Apelação n. 00608499620018190001**. Relator: Nagib Slaibi Filho. Julgado em: 04 abr. 2005. Publicado em: 15 abr. 2005. Disponível em: tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/411832644/apelacao-apl-608499620018190001-rio-de-janeiro-capital-28-vara-civel. Acesso em: 15 set. 2021.

ROBLEDO, Kassia Serrano Kozerski. Evolução histórica da propriedade intelectual no Brasil e a evolução das legislações. **Jus.com.br**, out. 2014. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/32908/evolucao-historica-da-propriedade-intelectual-no-brasil-e-a-evolucao-das-legislacoes>>. Acesso em 15 maio 2021.

SÃO PAULO (estado). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Ação Cautelar n. 00199573820108260001 SP 0019957-38.2010.8.26.0001**. Relator: Enio Zuliani. Julgado em: 11 out. 2011. Publicado em: 13/10/2011. Disponível em: tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/899305594/apelacao-civel-ac-199573820108260001-sp-0019957-3820108260001. Acesso em: 15 set. 2021.

_____. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Ação Cautelar n. 1000333320208260260 SP 1000333-**

33.2020.8.26.0260. Relator: Jorge Tosta. Julgado em: 13 ago. 2021. Data de Publicação: 16 ago. 2021. Disponível em: tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1267221679/apelacao-civel-ac-10003333320208260260-sp-1000333-3320208260260. Acesso em: 15 set. 2021.

_____. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial). **Apelação n. 00694665820128260100 SP 0069466-58.2012.8.26.0100.** Relator: Alexandre Marcondes. Julgado em: 19 fev. 2018. Publicado em: 12 mar. 2018. Disponível em: tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/556835964/694665820128260100-sp-0069466-5820128260100. Acesso em: 15 set. 2021.

_____. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (9ª Câmara de Direito Privado). **Ação Cautelar n. 02745056620098260000 SP 0274505-66.2009.8.26.0000.** Relator: João Carlos Garcia. Julgado em: 24 maio 2011. Publicado em: 25 maio 2011. Disponível em: [inserir link]. Acesso em: [inserir link].

SERENS, Manuel Nogueira. A **‘vulgarização’ da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988** (ID EST, no nosso direito futuro). Separata especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, ‘Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia’, 1984. Coimbra, 1995.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas.** São Paulo: Saraiva, 2013.

_____. **Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.** Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/246/edicao-1/degeneracao-de-marca>. Acesso em 18 set. 2021.

_____. Registro da marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/225/edicao-1/registro-da-marca>. Acesso em 17 maio 2021.

VANIN, Carlos Eduardo. Propriedade Intelectual: conceito, evolução histórica e normativa e sua importância. **JusBrasil,** 2016. Disponível em: <https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-intelectual-conceito-evolucao-historica-e-normativa-e-sua-importancia>. Acesso em 17 maio 2021.

VELCRO. **Velcro.** Disponível em: <https://www.velcro.com.br/>. Acesso em 20 set. 2021.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. **Case Studies – Hooked on Innovation,** 11 nov. 2010. Disponível em: <https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2658>. Acesso em 20 set. 2021.