

A IRRELEVÂNCIA DA POPULARIZAÇÃO DA MARCA NO CAMPO EFICACIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SERGIO DE ANDRÉA FERREIRA

A) Eficácia e efeito do ato registral marcário. O emprego, na espécie, do termo “vigência”

1. No Direito da Propriedade Industrial, efeito é o direito de propriedade marcária, com os poderes e faculdades integrantes de seu conteúdo; direito constitucionalmente garantido, de modo específico, no inciso XXIX do art. 5º da Carta Magna Nacional, a par da garantia geral do direito de propriedade, inscrita no inciso XXII do mesmo artigo.

1.1. Expõe PONTES DE MIRANDA (*Tratado de Direito Privado*, São Paulo, RT, 4ª ed., 1983, XVII:6) que, no âmbito desse ramo do Direito, há o direito de propriedade *lato sensu*, isto é, o direito patrimonial, que é potestativo (formativo) gerador, consistente no direito ao registro, e que, portanto, preexiste ao mesmo; e há o direito real, que resulta do registro, e que é o direito formado.

1.2. O direito formativo gerador à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se esta for obra desta natureza; ou ao utente, que fez, que criou a marca — forma de especificação —, ou achou-a — ocupação —, nesta última hipótese, *se res nullius*.

1.3. PONTES realça (op. e vol. cit., p. 15) que não é do uso que se irradia o direito potestativo, gerador do registro da marca, mas da criação ou do achamento: o uso é fato jurídico, enquanto o direito potestativo se exerce por meio do depósito e do requerimento de registro.

2. Exercido, com o depósito, pelo legitimado — o especificador, o criador ou o ocupante do sinal distintivo —, o direito potestativo à aquisição da propriedade real da marca; prolatada a decisão de deferimento do pedido

de registro (art. 100 da Lei nº 9.279, de 14.05.96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial), a que se segue a prática do ato registral; e, uma vez efetuados os pagamentos correspondentes, dá-se à expedição do respectivo certificado, do qual constatarão a marca, o número e data do registro, o nome do titular e os produtos ou serviços (art. 163).

2.1. O ato registral tem eficácia constitutiva, e seu objeto, o registro, uma vez concretizado, torna real o direito, a esta altura já formado, fazendo surgir a propriedade industrial marcária, efeito final daquele ato: “A propriedade marcária adquire-se com o registro” (art. 129 da Lei nº 9.279/96).

2.2. O ato registral é ato jurídico estatal, de Direito Público, embora sua eficácia alcance o Direito Privado.

3. *Registro* é vocábulo que tem um sentido material e um sentido instrumental.

3.1. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, em sua notável obra, *Princípios Gerais do Direito Administrativo* (Rio, Forense, 2ª ed., 1979, I: 540 e s.), ao classificar os atos administrativos, de acordo com sua causa eficiente, enumera as espécies categorizadas segundo a causa eficiente instrumental, em que se inserem, por exemplo, o alvará, o edital; e, também os instrumentos de assentamento ou documentação, dentre os quais o registro, “que documenta, por meio da escrituração em livro próprio, o fato ou ato jurídico, mediante os atos jurídicos de assento, averbação, inscrição ou transcrição.”

3.2. Esses últimos atos recebem, genericamente, a designação de registro, que, em sentido mais estrito, os engloba, com exceção da averbação (cf. art. 168 da Lei nº 6.015, de 31.12.73).

3.3. Os atos registrais compreendem atos meramente formais, meios de documentação e publicidade; e atos de conteúdo material, de caráter constitutivo, como ocorre no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no Registro de Imóveis, no Marcário: no primeiro, ele é constitutivo da personalidade; nos dois outros, o registro é modo de aquisição da propriedade (v. Murillo Renault Leite, *Registro de Imóveis*, São Paulo, Saraiva, 1981, p. 2; art. 530, I, do Código Civil de 1916, e art. 1.245 do vigente; art. 129 da Lei nº 9.279/96).

3.4. Registro é, portanto, o nome dado, tanto ao ato jurídico, quanto ao assentamento resultante; quer sob o aspecto formal, quer sob o ângulo material, de objeto, tornado efeito do ato registrário; na espécie, com o efeito de constituição do direito real marcário.

4. Nesta moldura, a noção de vigência do registro é temporal, correspondendo ao prazo de sua duração e dos efeitos que produziu: o do assentamento e, especialmente, no caso marcário, da propriedade do sinal distintivo.

4.1. A vigência do registro, este que já é efeito do ato registral, condiciona a do efeito decorrente, que é o direito de propriedade marcária: extinguindo-se o primeiro, elide-se o segundo.

4.2. Assim, na hipótese, a vigência é dimensão do efeito: é o segmento temporal em que perdura o efeito-registro, originário, e permanece o efeito jurídico duradouro, decorrente, do domínio.

5. Em verdade, a eficácia do ato registral é instantânea, ou seja, ele produz, de um jato, seus efeitos, estes sim permanentes, embora sujeitos a prazo de vigência, de duração.

5.1. A vigência do registro (art. 133 da Lei nº 9.279/96) marca, assim, o segmento da linha do tempo em que perduram aquele e o efeito-final do mesmo registro, qual seja, o aperfeiçoamento do direito de propriedade, que, como tal, é excludente do domínio de qualquer outra pessoa, e contém, em si, poderes e faculdades, como o de exclusividade do uso da marca (art. 129).

6. Assim, absolutamente inviável estar vigente o registro, e não o estar o direito de propriedade marcária. E vigência, etimológica, semântica e juridicamente, é vocábulo que significa estar vivo, ter vigor; sendo esse último termo cognato com aquele primeiro, ambos com o mesmo antepositivo vig.

6.1. Essa indissociabilidade está patenteada na sistemática da própria Lei nº 9.279/96.

6.1.1. Seu Capítulo IV tem, por designação, “Dos Direitos sobre a Marca”, e, nele, está inserido o dispositivo que, expressamente, conjuga a expedição do registro com a aquisição do direito de propriedade da marca (art. 129); e está contida a enumeração de poderes e faculdades que se contêm neste direito: uso exclusivo da marca; cessão e licenciamento; defesa de sua integridade (arts. 130 e 131).

6.1.2. A inafastabilidade da propriedade, em sua integridade, em relação ao registro, ainda se evidencia pela regra legal (art. 130, I) que confere ao titular da marca e, portanto, ao seu proprietário, o poder jurídico de “ceder seu registro”, o que é o mesmo que “dispor de seu direito de propriedade”.

6.1.3. Ademais, a Lei qualifica o proprietário da marca, indistintamente de “titular da marca” (art. 130) e de “titular do registro” (art. 139).

6.1.4. Outrossim, as disposições sobre extinção do registro (arts. 142 a 145) estão compreendidas no Capítulo VI, “Da Perda dos Direitos”.

6.1.5. Inquestionável, portanto, que aquisição, titularidade e extinção do registro e do direito real de propriedade são faces da mesma moeda, inseparáveis e indissociáveis.

6.2. Fundamental, também, salientar que essa ineliminável aglutinação jurídica é refletida na “integridade” do direito à marca, da preservação de seu conteúdo, em sua totalidade.

6.2.1. Não há, pois, como esvaziar o direito dominial marcário; ser, pois, um corpo sem alma; uma propriedade sem poderes e faculdades integrantes.

6.3. O prazo de dez anos é de vigência do registro, e da conseqüente duração de seu efeito, o domínio marcário, que se irradiou a partir do ato registral.

6.4. Pontes (*Tratado de Direito Privado*, cit., XVII: 85) é explícito: “O registro é concebido como eficaz durante dez anos. Findo esse prazo, sem prorrogação, extingue-se o direito real sobre a marca.”

7. Vigente o registro, no período decenal, passível de prorrogação (arts. 133 e 134 da Lei nº 9.279/96) em que perdura, como efeito, o direito de propriedade da marca, também vigente, somente poderá dar-se a perda do mesmo, com seus poderes e faculdades, e desdobramentos (arts. 129 e 130), por extinção do registro, nos termos do disposto nos arts. 142 e 143 da Lei nº 9.279/96: (a) pela renúncia; (b) pela não-constituição e manutenção de procurador, no Brasil, quando o titular for pessoa domiciliada no Exterior; e (c) pela caducidade.

7.1. Uma primeira observação é que só a lei pode dispor sobre a extinção do direito real marcário, já que seu papel, segundo o inciso XXIX do art. 5º da CF, é o de assegurar “a propriedade das marcas”.

7.1.1. Trata-se, portanto, de enumeração legal taxativa, exaustiva, e, somente nestes casos, dá-se a extinção do direito real de domínio da marca.

7.2. A renúncia tem de ser expressa, sendo ato dispositivo receptício em relação ao INPI.

7.3. A caducidade decorre do não-uso da marca, seja pelo não-início do uso, seja por sua interrupção, ou, ainda, pelo uso com alteração do caráter distintivo original da marca: art. 143 da Lei nº 9.279/96.

7.3.1. Mais uma vez é relevante assinalar a simbiose entre registro e propriedade, ambos efeitos.

B) Inviabilidade da extinção do efeito registral dominial pela popularização da marca

1. Inexiste, portanto, no Direito Brasileiro, a hipótese de extinção do direito real à marca, em razão de sua popularização.

1.1. Se o proprietário a usa, “tal como constante do certificado de registro” e não renuncia, sua propriedade continua inabalável, enquanto não ocorre a “expiração do prazo de vigência do registro” (art. 142, I).

1.2. Se outrem usa, como tal, a marca, objeto deste direito vigente, está violando o mesmo, que confere a seu titular o poder de uso exclusivo (art. 129), salvo as exceções do licenciamento por seu titular (que tem esse direito: arts. 130, I, e 139 a 141) e aquelas formas de utilização previstas no art. 132 da Lei nº 9.279/96.

1.3. Se a marca, por ter sido a primeira a distinguir o tipo do produto ou serviço; ou se se tornou popular, a tal ponto que as pessoas passaram, coloquialmente, a denominar, com ela, a espécie de produto ou serviço, o titular não pode ser punido por seu êxito, pela sua atuação marcante.

1.4. Isto tem ocorrido com muitas marcas, como a marca vitrola, dicionarizada e definida como “aparelho composto de toca-discos, amplificador e alto-falante, combinados em uma só unidade”, eterno sinônimo de “eletrola”. Termo tão popular, que teve sentido figurado, a significar “pessoa que fala muito”, “tagarela”; tudo isso, embora fosse nome comercial da Victor Talking Machine Co. (cf. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*, Rio de Janeiro, Objetiva, 2001, p. 2.874).

1.4.1. Expressivo é o conhecido fenômeno lingüístico ocorrido com o vocábulo gilete, definido pelo *Dicionário Houaiss* (p. 1450), como substantivo comum, significando “qualquer lâmina descartável de barbear, usada para esse ou outros fins, com o seu aparelho que a sustenta em posição própria para ser utilizada”; e que também tem os sentidos figurados de “motorista ruim, barbeiro, navalha”, ou de “indivíduo bissexual”. Explica o dicionarista que se trata, exatamente, de “marca registrada” (Gillette), que passou a designar o seu gênero (lâmina), aditando que se trata da “marca registrada, do antropônimo, King Camp Gillette (1855 — 1932), inventor e primeiro fabricante dessa lâmina e aparelho de barbear”.

1.4.2. Aliás, o mesmo Dicionário (pg. XX) indica conter ele “marcas registradas”, embora ainda não tão popularizadas, como Dacron, “certa fibra sintética”, e, por extensão, “o tecido feito por essa fibra”, sendo “marca registrada pela companhia norte-americana Du Pont”.

1.4.3. O sentimento do povo, no entanto, é de perceber que se trata do uso da marca, portanto, distintivo, de um produto, como designativo da espécie; sentimento este que se reflete, inclusive, no anedotário popular. Daí, a piada sobre conhecido dirigente esportivo, que, em meio às comemorações da conquista de campeonato, por clube que presidia, ter agradecido à Companhia Antártica Paulista as “bramas” que doara. Houaiss define (p. 503): “brama — s. f. informal. — cerveja (de qualquer marca) (“saíram para tomar umas b”); caso de marca registrada (Brahma) que passou a designar o seu gênero. ETIM — marca registrada ‘Brahma’ us. como subst com.”

1.4.4. Não se pode, portanto, desconhecer esse fato lingüístico tão comum, e que não abala a propriedade marcária de seus titulares.

2. Em suma, somente se dá a extinção do registro da marca, por um dos motivos exaustivamente elencados no art. 142 da Lei nº 9.279/96.

3. Tópico fundamental é, com efeito, o que diz respeito ao sentido polimórfico, em Direito, do termo uso.

3.1. O uso exclusivo assegurado ao titular da marca registrada é o *usus* do proprietário, do *dominus*, excludente do mesmo uso, pelas demais pessoas, ressalvada a hipótese, prevista na Lei Marcária (art. 132 a 141), de celebração, pelo titular da marca, com terceiro, de contrato de licença de seu uso.

3.2. Trata-se do *usus*, em sua configuração máxima, que, ao lado do *fructus* (gozo) e do *abusus* (disposição), é elemento do conteúdo do direito de propriedade: art. 54 do Código Civil, de 1916; art. 1.228 do vigente, segundo os quais é assegurado ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens.

3.2.1. Está-se, no primeiro caso, perante o *ius utendi*, que é o direito, do proprietário, de usar o bem; o direito de dele tirar todos os serviços que o bem pode prestar.

3.3. Este uso, o *ius utendi* dominial, consiste nesse poder, do *dominus*, de extrair as utilidades do bem, e traduz-se factualmente, o que se faz visível no caso das marcas.

3.4. Especificamente quanto a estas, tal uso, exclusivo do proprietário, ou formalmente licenciado a terceiro, é uso do sinal, enquanto sinal distintivo de produto ou serviço.

4. Mas nem todo ato, nem toda ação que se chama, genericamente, de uso, é o *usus* do proprietário, o exercício do 'ius utendi' dominial.

4.1. Quando se trata de propriedade material, temos o uso que não corresponde à posse, como aquele que corresponde ao objeto de mera permissão ou tolerância (cf. art. 497, 1ª parte, do Código Civil de 1916; art. 1.208 do vigente).

4.2. É a diferença entre a posse e a detenção, faculdade, esta última, qualitativa e quantitativamente diversa do poder do possuidor, que, este sim, exerce, de fato, os poderes inerentes ao domínio ou propriedade (Código Civil, arts. 485 e 487; arts. 1.196 e 1.198, e parágrafo único, do vigente).

4.3. A essas formas coloquialmente chamadas de "uso", que não são equivalentes ao *ius utendi* do proprietário, devemos denominar de utilização, vocábulo que a Lei Marcária emprega, em seu art. 132, I e II.

5. Feitas essas observações, formulemos a distinção entre: (a) bens comuns de todos; (b) bens públicos de uso comum de todos; e (c) utilização comum de bens sob propriedade individual.

5.1. Os bens comuns de todos são aqueles do domínio público-social, sobre os quais todos têm interesse legítimo, mas não direito subjetivo; são inapropriáveis individualmente. São bens sobre os quais não há subjetividade, nem, portanto, exclusivismo de titularidade de uso dominial. É o caso do ar atmosférico, das águas comuns (Código de Águas, art. 7).

5.1.1. É o campo dos interesses difusos, transindividuais, não-patrimoniais, no sentido econômico, e que se traduz no uso comum sem exclusividade, uso gratuito e livre, e que não implica posse ou detenção, correspondendo, o chamado uso, ao desfrute da função própria do bem.

5.2. Os bens públicos de uso comum de todos, são “os mares, rios, estradas, ruas e praças” (Código Civil, arts. 66, I); “as águas públicas de uso comum” (Código de Águas, arts. 2 e 5), de uso regulável. É campo do domínio público estatal. São passíveis de utilização privativa, individual, como a aposição de mesas de bar em calçadas.

5.3. Mas há a utilização comum de bens, públicos ou privados individuais, como a dos bens públicos especiais (prédios das repartições públicas), pelos administrados, pelas “partes” que neles ingressam para tratar de assuntos de seu interesse; dos prédios dos shoppings pelos clientes.

6. Estes conceitos são aplicáveis ao universo marcário.

6.1. São bens comuns de todas as denominações necessárias, que são aquelas empregadas, para que se designem, adequadamente, produtos e serviços. Sendo bens comuns, são de uso comum.

6.2. A utilização comum de marcas subjetivadas e objeto de propriedade individual não afeta o domínio marcário, inexistindo vulgarização extintiva.

7. Nesta moldura, até mesmo a renúncia e o não-uso não tornam, *ipso facto*, a marca, *res communis omnium*, nem *res nullius*, salvo se, ulteriormente à renúncia ou ao não-uso, veio a comunizar-se (Pontes de Miranda, *Tratado* cit. XVII: 125).

8. Outrossim, mesmo a caducidade, administrativa ou judicial, que só se caracteriza pelo não-uso, e não pelo excesso de uso, é objeto de decisão que, apesar do art. 146 da Lei nº 9.279/96 aludir a “declarar a caducidade”, é, no magistério de Pontes de Miranda (p. 127 e 129), desconstitutiva, tanto que esse diploma legal (no mesmo dispositivo) opõe, à “declaração”, a “denegação da caducidade”, que, ademais, não pode ser decretada de ofício, nem alegada em defesa do acusado de infrator do direito de propriedade industrial:

“O art. 152 [do Decreto-lei nº 7.903/45] mostra que há o ‘dever de uso’, mas o legislador concebeu-o no interesse dos comerciantes, industriais e agricultores, e não do Estado como conferidor do caráter ‘real’ do direito, tanto

assim que não há a decretação de ofício. Razão bastante para não fazer declaratória a decisão” (p.129).

8.1. Sustenta PONTES (p. 131): “A troca de expressões como ‘declaração’ e ‘decretação’ é responsável por muitos deslizes na doutrina, em todos os ramos do direito. Provém de tempo em que ainda não se distinguiam, cientificamente, as cargas de eficácia das decisões assim administrativas como judiciais.”

8.2. Só a decisão estatal forma o direito real; só ela confere este caráter àquele; e só o ato governamental pode desconstituir por caducidade.

9. Não há, pois, repercussão da popularização da marca com registro vigente, e, portanto, objeto de direito de propriedade vigente, no que toca a essa, e, destarte, à permanência desses efeitos jurídicos.

9.1. É que, assim como não são registráveis as palavras, os algarismos ou números, os signos de domínio comum, que são inapropriáveis individualmente; as marcas com registro plenamente vigente, e, destarte, objeto de propriedade individual, não podem transformar-se em *res communis omnium*, e, assim, integrar o domínio comum, que é, também, uma forma de domínio; eis que isso corresponderia à extinção da propriedade individual.

9.2. Em verdade, se a propriedade individual, como direito absoluto frente a todos (*erga omnes*) envolve a figura do sujeito passivo total, na figuração n-1, porquanto, com exceção do titular do direito, todas as demais pessoas têm o dever geral de abstenção; já, no domínio comum, o quadro se modifica, e o sujeito ativo é que é total.

9.3. Domínio individual e domínio comum são, pois, obviamente excludentes um do outro.