

**A vulgarização da marca sob a ótica do Ordenamento Jurídico Brasileiro**  
**The popularization of the brand from the perspective of the Brazilian Legal Order**

**Gabriel Teixeira.**

**Resumo:** Este trabalho trata do desenvolvimento e uso das marcas, focando nas formas de proteção das mesmas e no seu processo de vulgarização. Inicialmente é trabalhada a ideia de marca, seu histórico e políticas brasileiras e europeias para proteção delas. Em seguida são tratadas das razões para a vulgarização das marcas, e como, observando as teorias construídas a cerca do assunto, estes processos são entendidos à luz do Direito Brasileiro.

**Palavras chave:** marcas; vulgarização; direito internacional; publicidade; linguagem.

**Abstract:** This paper is about the development and usage of brands, focusing on their forms of protection and the process of their vulgarization. Initially the idea of brand, its history and the Brazilian and European policies for their protection are studied. Following, the reasons for vulgarization are explored, and how, according to the theories on the subject, these processes are understood according to Brazilian Law.

**Key words:** brands; vulgarization; international law; publicity; language.

## **1 . INTRODUÇÃO**

A marca em produtos não é um mecanismo de distinção novo. Nas oficinas medievais os artífices colocavam obrigatoriamente o seu sinal nos produtos de prata, ouro e até mesmo tecidos. É o início das marcas registradas.

O estudo das marcas é um dos pontos mais importantes para o sucesso de um negócio.

A marca é a forma de identificação para o cliente, devendo ser associada com sua utilidade. A marca é mais que o nome de um produto ela será o elo entre o cliente e o negócio e a partir dessa ligação será possível à diferenciação dos demais produtos.

Em um mundo cada vez mais corporativo e competitivo a marca se torna um elemento importante para consolidar-se no mercado. Ela passa a representar mais que apenas

um sinal distintivo, mas também a política da empresa e seu comportamento na sociedade. É o DNA da empresa.

O empresário deve encarar a marca como mais que um simples cartão de visitas. A marca é um símbolo atemporal representando o passado, presente e, até mesmo, o futuro da empresa. E assim como nós, a marca também envelhece, podendo ser por desgaste ou desaparecimento gradativo. Por isso deve ser trabalhada de forma especial.

Em decorrência da capacidade de assimilação dos consumidores serem limitadas, muito em razão do excesso de informações transmitidas, é necessário tornar a marca familiar e para tal a exposição da mesma deve ser constante, chegando ao ponto da marca se confundir com o produto.

Contudo essa exibição massiva apresenta seu lado negativo: a vulgarização da marca. Neste ponto a marca se confunde com o produto de tal maneira que passa a ser a forma de designação do objeto, não fazendo diferença entre as demais concorrentes do mesmo seguimento.

O presente trabalho pretende analisar a vulgarização da marca e suas consequências no mercado e no plano jurídico a partir da legislação brasileira, tendo em vista a sua não tradição sobre o tema. A análise não deixará de abordar a matéria sob a ótica do direito comunitário europeu.

## **2. A MARCA E SUA FUNÇÃO DISTINTIVA**

A marca não é fruto do comércio recente, desde eras medievais os artesões viram a necessidade de aposição de um sinal particular com o impulso de desomogeneização dos seus produtos (SERENS, 2007, p. 634). Com o intuito de obtenção de proveito econômico ou apenas uma exposição e reconhecimento público as atividades humanas dependem de um selo de qualidade ou um sinal distintivo que será possível individualiza-la e diferencia-la de seus concorrentes (STEFANO, 2005, p. 63).

A marca faz parte de um conjunto composto pelos signos distintivos, nome empresarial, os títulos de estabelecimento e o nome de domínio (SCHIMIDT, 2013a, p. 23). Nos dizeres de Correia (1994) “trata-se de um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie”.

Contudo a marca é muito mais que um mero nome ou símbolo. Destaca Mauro C. Tavares que,

“O significado de uma marca resulta dos esforços de pesquisa, inovação, comunicação e outros que, ao longo do tempo, vão sendo agregados ao processo de sua construção. Isso significa que sua criação e manutenção não podem ficar restritas a designers, artistas gráficos e agências de publicidade” (TAVARES, 1998, p. 17).

A legislação brasileira prevê a proteção dos sinais de identificação no artigo 122 da Lei 9.279/1996<sup>1</sup>, atento ao preceito constitucional estabelecido no art.5, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988<sup>2</sup>, é a proteção do sinal distintivo como elemento diferenciador, principal interesse dos titulares das marcas.

A Directiva 89/104/CCE, responsável pela aproximação das legislações dos Estados-Membros da União Europeia sobre marcas, em seu artigo segundo também estabelece amparo ao sinal susceptível de constituir uma marca<sup>3</sup>.

Em ambas as legislações e a doutrina destaca que o sinal deve ser capaz de distinguir um produto (ou serviço) de uma empresa dos demais produtos (ou serviços) advindos de empresas concorrentes para ser considerado marca. A capacidade distintiva da marca é a sua essência, sendo pressuposto essencial para o registro (SERENS, 1997, p. 33).

A função da marca pode ser analisada por dois ângulos. O primeiro diz respeito ao interesse do titular da marca. A tutela da marca está vinculada ao interesse de proteção dos industriais, tendo em vista o intuito de prevenir o risco de confusão entre produtos do mesmo seguimento, porém de empresas concorrentes (PINHAL, 2014, p. 15). A marca registrada deve ser efetivamente usada para assim contemple o direito da propriedade, bem como o da

---

<sup>1</sup> Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. (BRASIL, 1996)

<sup>2</sup>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:

(...) XXIX - 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. (BRASIL, 1988)

<sup>3</sup> Art. 2: Sinais susceptíveis de constituir uma marca – Eles podem consistir de todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nome de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que esses sinais são capazes de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outros. (UNIÃO EUROPEIA, 1988)

sua função social<sup>4</sup>. A principal função da marca é de indicar a origem ou procedência empresarial, tornando-se o principal patrimônio de uma empresa. A segunda função está relacionada aos consumidores. A marca representa para o consumidor uma garantia e uma facilidade de escolha.

Em matéria de proteção, o Brasil e a União Europeia tratam de maneira semelhante à questão. Em ambos existe uma norma específica para a proteção da marca como objeto de propriedade e outra específica para a proteção do consumidor.

Para que a marca exerça sua função distintiva e consiga diferenciar seu produto ou serviço de outra empresa é necessário que individualize seu objeto, porém sem se confundir com o mesmo. Destaca SCHMIDT (2013b, p.25) que a marca é um signo arbitrário ao quadrado, pois deve se desprender de seu objeto, porém, em princípio, não deve corresponder com as palavras que o qualificam ou identificam. A marca deve ser própria para o produto, entretanto diferente do nome corriqueiro que o identifica enquanto gênero.

Dessa forma, não há impedimento em registrar um vocábulo comum, desde que seja para um objeto diverso do significado semântico. Essa dualidade de significados de um signo dependerá do contexto de análise que abarca o uso e o cenário que irá se manifestar (SCHMIDT, 2003a, p. 25).<sup>5</sup> A proteção da marca irá ser a partir da junção do produto ou serviço que irá designar (SCHMIDT, 2003b, p. 26).

Conforme ensinamento de Luís M. Couto Gonçalves, “distinguir significa, em suma, ‘separar os objetos uns dos outros e ver as diferenças que há entre eles’” (2003a, p. 19).<sup>6</sup>

Em resumo, é possível destacar as três principais funções da marca: 1) indicação da origem do produto ou serviço; 2) transmitir segurança ao consumidor em questão de qualidade e confiabilidade, e 3) transmitir informações para gerar identificação entre o consumidor final e a marca.

---

<sup>4</sup>Para a utilização da marca é necessário que a mesma seja registrada para que seja auferido ao titular a tutela à marca de fato. Maria Miguel Carvalho (2014) destaca que alguns autores entendem que o uso obrigatório da marca registrada contribui para a consolidação da mesma como um bem imaterial.

<sup>5</sup> A marca Estrela corresponde a brinquedos e não aos astros celestes, por exemplo.

<sup>6</sup> O referido autor assim define a função distintiva da marca: “A marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses da licença de marca registrada usada ou da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus<sup>6</sup> pelo seu uso não enganoso.” (GONÇALVES, 2003, p. 24)

Frisa-se que a função distintiva da marca estar sujeito à relação marca-produto. Essa relação, contudo, deve ser de identificação, não de identidade ou significação.

### **3. A NOTORIEDADE DA MARCA: PRESSUPOSTO PARA VULGARIZAÇÃO**

A degeneração da marca não ocorre pelo simples fato de ser colocado em um produto ou serviço, porém, fatores coligados a notoriedade da marca, podem levar ou acelerar o processo de vulgarização da marca. A vulgarização da marca, conforme ensinamentos de Luís M. Couto GONÇALVES (2003b, p. 181), advêm como consequência da atividade ou inatividade do titular, transformando a marca na designação usual do produto ou serviço ao qual foi registrada.

Em um mercado cada vez mais competitivo a novidade e a exclusividade de um produto com marca no mercado é um fator de extrema importância. Um novo produto patentado pode revolucionar de tal forma o mercado que pode levar o consumidor a passar designar o objeto pelo nome da marca. Destaca-se que o longo período das patentes contribui muito para esse processo. Porém o que leva uma marca a degenera-se no mercado é como essa marca será gerenciada.

A vulgarização da marca está relacionada à percepção da marca como tal. A razão de tutela da marca é em decorrência da função distintiva desempenhada pelo signo. Se esta função não mais existe, não há mais razão para a existência da tutela (SCHMIDT, 2003c, p. 200)<sup>7</sup>.

A Propriedade Industrial possui um papel importante no desenvolvimento e transformação da linguagem. O fenômeno da vulgarização da marca é uma das formas de influência mais eficazes. Após o período da patente se o titular da marca não providenciou uma forma de designação genérica de seu produto, o consumidor tende a utilizar a marca para essa função, a exemplo dos *jet ski*, *walkman*, etc. (SCHMIDT, 2003d, p. 204).

#### **3.1 Das condutas que beneficiam a vulgarização**

---

<sup>7</sup> Neste sentido destaca SERENS (1997), ainda no período que o Direito Português não tratava sobre o tema, “Seria, na verdade, incoerente (é o mínimo que se pode dizer) proibir o registro de um sinal que se tornou usual na linguagem corrente, admitindo-se, ao mesmo tempo que o titular da marca registrada, depois da vulgarização desta (...) pudesse continuar a invocar o respectivo registro para impedir que os terceiros fizessem uso dessa marca (como denominação genérica dos seus próprios produtos).” (p. 90-91)

A vulgarização da marca não é um processo que ocorre de forma rápida, porém dependerá de vários fatores e ações que irão determinar a degeneração de uma marca. Esses fatores serão analisados separadamente, tendo em vista a peculiaridade de cada um no processo de degeneração da marca.

### **3.1.1 O papel da propaganda na vulgarização da marca**

A publicidade hoje é a principal arma da empresa para tornar sua marca conhecida e reconhecida como um produto de qualidade pelo seu público alvo. Para alcançar esse objetivo o empresário utiliza de todos os meios disponíveis hoje para mídias em massa, como televisão e internet, etc. Deve-se salientar que a propaganda massiva da massa traz inúmeras vantagens para crescimento da marca no mercado, senão não justificaria os excessivos gastos realizados pelas empresas.

Entretanto se a publicidade for mal administrada e utilizada pode gerar resultados não esperados ao empresário titular da marca. Um dos prejuízos pode ser a vulgarização da marca.

A tutela da marca tem por razão evitar a noção de risco de confusão (CARVALHO, 2003, p. 154). A marca além de servir para distinguir produtos ou serviços, irá indicar ao consumidor a proveniência do produto ou serviço e essa identificação passa a apresentar pontos de contato tão próximos que, se aplicado à mesma marca, o consumidor médio chegaria que a fonte produtiva é a mesma (SERENS, 1997b, p. 155).

A publicidade nociva é aquela que almeja mais que tornar a marca conhecida ou mais conhecida, o objetivo é tentar colocar na mente dos consumidores que a marca é sinônimo do produto. Em um primeiro instante essa estratégia pode parecer boa, pois visa que posicionamento em destaque e único da marca em seu mercado. Contudo essa tática de forçar a associação marca-produto pode levar a resultados inesperados e indesejados e sempre analisando sempre o caso concreto, o próprio titular da marca pode conduzi-la a vulgarização.

Porém a publicidade também pode ser utilizada para evitar a vulgarização da marca. Um exemplo para a busca da distintividade necessária para a manutenção do registro é a marca “Lycra”. O titular percebendo que sua marca está sofrendo de vulgarização, empenhou-se através de forte campanha publicitária com o *slogan* “só Lycra é Dupont”, com o objetivo claro de recuperar a distintividade do signo.

### **3.1.2 A (in)ação do titular da marca**

O titular da marca exerce um importante papel no caminho que leva a degeneração da marca. A sua inação em evitar o uso generalizado de sua marca é considerado inércia. Essa inércia é a falta de vigilância que leva a marca a se vulgarizar, tornando-se um termo comum e utilizado corriqueiramente (SCHMIDT, 2003e, p. 223).

Importante frisar que a degeneração da marca é um fenômeno objetivo e independente da vontade do titular da marca quanto à generalidade do público consumidor (SERENS, 1997c, p. 134).

Pode também o titular da marca agir de forma comissiva a degeneração da marca. Nesta hipótese o próprio titular estimula o mercado a utilizar sua marca como forma genérica do produto. Essa atitude ocorre principalmente quando o produto não possui concorrência direta e protegida por patente. SCHMIDT (2003c, p. 224) destaca que nessa opção o titular não se preocupa em criar um nome complexo para ser a marca, pois, provavelmente o produto possui um nome ainda mais complexo, facilitando assim, que a marca seja associada como nome do produto.

Muitas das vezes o próprio titular da marca utiliza a marca para denominar o produto. Um exemplo dessa hipótese foi o ocorrido com a marca Aspirina nos Estados Unidos. A indústria farmacêutica Bayer patenteou o remédio e durante o período de concessão de direito a marca, a referida empresa não utilizou qualquer outra designação para o produto a não ser “Bayer – tablets of aspirin”. Com o vencimento da patente é que houve a preocupação em utilizar um nome comum junto com a marca, entretanto o produto já era vinculado à marca como sua designação genérica. O Departamento de Marcas e Patentes estadunidense extinguiu de ofício o registro da marca Aspirin, sob a justificativa que a manutenção do registro significaria uma extensão do prazo de patente (SCHMIDT, 2003d, p. 224).

### ***3.1.3 Dicionarização da marca***

O dicionário é formado por um conjunto de palavras, acompanhados por seus respectivos significados. A presença de uma marca no dicionário não será para designar um produto ou serviço, tendo em vista, como já ressaltado, o objetivo da marca é distinguir.

Estar presente em um dicionário como designativo de produto é indício que a marca esta se transformando em uma expressão descritiva. Entretanto, conforme observa SERENS (1997d, p. 119), a corrente mista a mera inserção da marca em um dicionário não interfere de

forma relevante quando há a interpretação da ocorrência ou não da vulgarização da marca, uma vez que a degeneração deve ocorrer tanto na linguagem do consumidor como do fornecedor concorrente.

Porém, não estar presente no dicionário não significa que a marca não é utilizada de forma usual. É a linguagem que faz o dicionário, não o contrário e nem sempre haverá uma justaposição total entre os dois<sup>8</sup> (SCHMIDT, 2003e, p. 225).

O art. 10º do Regulamento 207/2009 da União Europeia<sup>9</sup> estabelece que o titular da marca comunitária pode notificar a editora do dicionário que na futura edição contenha a observação junto ao verbete sobre este ser uma marca registrada. Destaca-se que os dicionários brasileiros seguem a mesma linha (SCHMIDT, 2003f, p. 226).

### **3.2 Das teorias a respeito da vulgarização**

A determinação da vulgarização é analisada sob o prisma de quatro teorias: teoria negativista, teoria subjetiva, teoria objetiva e teoria mista.

A teoria negativista defende que há que se falar em perda do registro de um direito conquistado a vários anos, negando qualquer efeito jurídico a degeneração a marca posterior a concessão do registro. Contudo essa teoria esta em desuso tendo em vista que o registro não pode ser visto como um guarda-chuva impermeável às mutações semióticas da linguagem (SCHMIDT, 2003g, p. 213).

A teoria subjetivista e a teoria objetiva entendem que o registro extinguir-se quando ocorre a vulgarização da marca. Porém no que diz respeito ao fundamento que levaria a extinção do direito as respectivas teorias divergem. Para a teoria subjetiva, “a vulgarização leva a extinção do registro por abandono de seu titular, quando ele nada faz para obstar o uso vulgarizado de sua marca” (SCHMIDT, 2003h, p. 214). O titular da marca tolera alteração generalizada, considerando esse ato como um abandono tácito.

---

<sup>8</sup> SCHMIDT (2003) faz a seguinte observação: “Os dicionários se limitam a retratar os léxicos empregados pela população em geral. Se o vocábulo ainda não foi dicionarizado, isso não impede que se trate de palavra conhecida e de uso comum no setor especializado a que o produto ou serviço se refere. Cada ramo de atividade possui uma linguagem específica. Para conhecê-la, é lícito acessar os livros, catálogos e demais publicações ínsitas a cada nicho de mercado, que poderão suprir as eventuais lacunas dos dicionários em geral” (p. 226-227).

<sup>9</sup> Art. 10º reprodução da marca comunitária em dicionários: Quando a reprodução da marca comunitária em dicionários, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes dê a impressão de que ela constitui o nome genérico dos produtos ou serviços para os quais foi registrada, o editor da obra deve, a pedido do titular da marca comunitária, assegurar que a reprodução da marca seja, o mais tardar na próxima edição, acompanhada de uma referência indicando que se trata de uma marca registrada (UNIÃO EUROPEIA, 2009).

O autor SCHMIDT (2003i, p.214) destaca que a abordagem dessa corrente é insatisfatória. A renúncia tácita da marca é difícil comprovação, principalmente nos casos de comportamentos contraditórios (titular renova registro da marca, porém renuncia redução da alteração) ou ambíguos (há tolerância à adulteração). Além que a extinção por renúncia ou abandono não impede que outro agente volte a registrá-la.

A teoria objetiva defende que a vulgarização é um fenômeno objetivo, unido ao desenvolvimento da linguagem, não sendo relevante a vontade particular do titular da marca. Apesar disso essa corrente não aborda uma opção que consinta na contenção da vulgarização da marca na hipótese que a degeneração ocorre em detrimento de uma linguagem inconsequente do consumidor e não uma generalização perante os concorrentes (SCHMIDT, 2003j, p. 215).

A corrente mista advém dos debates entre as teorias objetiva e subjetiva. Essas discussões iniciaram-se na tentativa de regulamentar a degeneração da marca na Itália, tendo em vista que o art. 41, nº 1, do decreto lei nº 929 de 21 de junho de 1942<sup>10</sup>, em sua literalidade, adotava a teoria objetiva. De acordo com SCHMIT (2003k, p.216) quando ocorre à transformação da linguagem esta não é utilizada apenas pelos consumidores, mas também pelos fornecedores concorrentes. A corrente mista, portanto, defende que a vulgarização da marca só ocorre de forma completa quando é utilizada na linguagem de consumidores e dos concorrentes. Quando apenas o consumidor utilizada a marca como forma de designação do objeto ocorre uma pseudovulgarização, mantendo ao titular da marca os direitos decorrentes do registro.

### **3.3. É possível evitar a vulgarização?**

Como já abordado, a vulgarização da marca é um processo em que a marca perde sua eficácia. Todavia o titular, em muitos casos, ao visualiza esse fenômeno pode tomar atitudes que visam retardar a degradação da marca. A reação aqui deve ser interpretada como uma mudança de estratégia pelo titular da marca, como mudança da postura assumida perante os consumidores, por exemplo.

FRÓES (2007a, p.95) lista as seguintes recomendações: 1) a marca deve ser utilizada como adjetivo, não substantivo; 2) a marca não deve ser utilizada no plural; 3) a marca não

---

<sup>10</sup> "Art. 41. Il brevetto per marchio d'impresa decade nei casi seguenti, oltre che in quelli del successivo art. 59: 1) se il marchio sia divenuto denomi- nazione generica di un prodotto o merce."

deve ser transformada em verbo; 4) deve ser inserido junto a marca o símbolo ®, indicando que é uma marca registrada (destaca-se a legislação brasileira não faz essa exigência) e 5) contestar sempre que a marca for utilizada de forma incorreta.

Essas recomendações são de grande valia para os titulares das marcas, pois será a estratégia tomada perante o mercado que irá garantir que sua marca não se degenere. Salienta-se, entretanto, que mesmo seguindo essas recomendações é ainda possível a ocorrência da vulgarização.

#### **4. A DEGENERAÇÃO DA MARCA NO BRASIL**

A legislação brasileira não regulamenta de modo expresso a vulgarização da marca. O art. 142 da Lei nº 9.279/96<sup>11</sup> limita-se apenas estabelecer que o registro da marca extingue-se por caducidade por falta de uso ou ausência no país de procurador representado titular da marca que tenha domicílio no exterior, expiração do prazo de vigência, renúncia. A exigência da norma é apenas que o signo seja distintivo no momento do depósito do pedido de registro, que será analisada somente pelos funcionários dos INPI<sup>12</sup>. Portanto, a norma brasileira compreende que uma vez que a marca é considerada distintiva essa qualidade existirá por toda a sua ‘existência’.<sup>13</sup>

Em detrimento dessa omissão, a doutrina minoritária concorda com a teoria negativista, onde a vulgarização da marca não possui repercussão jurídica e é incapaz de diminuir a proteção adquirida pelo registro<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> 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. (BRASIL, 1996)

<sup>12</sup> Autarquia federal responsável pela análise e registros das marcas no Brasil.

<sup>13</sup> A degeneração da marca no Direito Comunitário Europeu é subordinada a dois requisitos: 1) deve ocorrer a transformação da marca como designação usual no comércio de sua atuação e 2) como consequência de uma atividade ou inatividade do titular da marca (SERENS, 1997, p. 150). Para SERENS (1997) o legislador comunitário foi incoerente ao recusar o registro dos sinais ou indicações que se tornou usual na linguagem corrente e em outro instante entender que a caducidade do registro da marca só ocorre apenas para a generalidade dos consumidores finais (p. 151). Nos dizeres do autor: “Esta incoerência do legislador comunitário é tanto mais flagrante quanto é certo que, como é da natureza das coisas, os sinais ou indicações que se tornaram usuais na linguagem corrente só podem ser aqueles que antes o não eram. Ora, não se vê bem que outros sinais possam ser estes, para além daqueles que começaram por ser usados (inclusive a título de marca) pelos empresários para diferenciar os respectivos produtos, e que depois perderam a capacidade distintiva, tornando-se assim *res communis omnium*. (SERENS, 1997, p. 151).

<sup>14</sup>Essa posição foi proferida em seminário realizado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial pelo autor Hudson Targino Gurgel: “Outra razão que nos leva a acreditar na impossibilidade da aplicação dessa doutrina no Brasil é a inexistência da cominação da perda da marca em caso de distintividade. Afinal, são dois lados da mesma moeda: se o uso levou à distintividade, e, portanto, à registrabilidade, o uso também pode levar à perda da distintividade e, conseqüentemente, à perda da registrabilidade. [...] Só que, no Brasil, esse fenômeno

A doutrina majoritária, entretanto, compreende que a vulgarização da marca é causa de extinção do registro. A lacuna legal não é impedimento para a adoção desse entendimento, tendo em vista que mesmo antes da legislação europeia abordar o tema, a vulgarização já era considerada uma causa extintiva de direitos. O que altera entre os doutrinadores é o fundamento para a extinção do registro por vulgarização: perda do objeto, renúncia tácita ou caducidade (SCHMIDT, 2003l, p. 234).

Para FRÓES (2007b), a ocorrência da degeneração da marca irá extinguir o registro por renúncia tácita do titular da marca, uma vez que este tolera o uso inadequado e generalizado (p. 95). Essa posição, contudo, não leva em consideração as dificuldades de se distinguir a renúncia tácita quando há comportamento ambíguo ou contraditório (SCHMIDT, 2003m, p. 235).

Já para ALMEIDA (2006, p.185) salienta que os sinais vulgarizados deixam de ser marcas por não mais exercer a função de distintividade, estabelecida no art. 122 da Lei 9.279/96. Esse entendimento permite o cancelamento do registro antes ou após o prazo de 5 (cinco) anos de concessão, pois não se fundamenta na extinção por falta de uso, tampouco no prazo decadencial previsto no art. 174 da Lei 9.279/96<sup>15</sup> (SCHMIDT, 2003n, p. 236).

Necessário destaca que nada impede que a fundamentação para a extinção do registro da marca seja baseada em outra norma, pois não se pode esperar que somente o Código de Propriedade Industrial aborde sobre o assunto e que não se pode recorrer a outros diplomas legais (SCHMIDT, 2003o, p. 237). Salienta-se também que o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris, podendo ser utilizado como fundamentação para a extinção do registro por vulgarização da marca, conforme termos do art. 6<sup>o</sup><sup>16</sup>, o que não acontece na realidade judiciária.

Apesar de toda a fundamentação existente na legislação brasileira, não há casos em que o INPI tenha extinguido o registro de uma marca em detrimento de sua degeneração

---

linguístico não tem as consequências jurídicas que lhe são dadas nos países onde se admite o significado secundário, isto é, como já dito, a perda da distintividade, no Brasil, não leva à perda da marca” (GURGEL, 2006, p. 38 e 40).

<sup>15</sup> Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão. (BRASIL, 1996)

<sup>16</sup> 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 compostas 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. (BRASIL, 1990)

posterior. O referido órgão vem atuando basicamente na introdução de apostilas em registros posteriores e permitindo que terceiros registrem marcas semelhantes, debilitando o registro inicial (SCHMIDT, 2003p, p. 242).

Todavia, houve casos que o INPI não manteve a exclusividade de uso de uma expressão no momento de sua renovação. Um dos exemplos foi o caso da marca “Longa Vida 2000”, que foi concedida em 10 de janeiro de 1976, em uma de suas renovações foi assunto de uma apostila do INPI, pois se transformou em uma espécie do produto que designa. O titular da marca, Cooperativa Central dos Produtores de Leite, levou essa discussão para o judiciário, porém a vulgarização não foi analisada, uma vez que a ação foi julgada improcedente, tendo em vista o fim do prazo de 15 (quinze) dias para pleitear a nulidade da apostila feita pela autarquia (BRASIL, 2003).

Outra consequência da vulgarização da marca é a possibilidade do titular da marca responder por infração à ordem econômica. O registro de uma marca degenerada deprecia seu livre uso como palavra comum, criando barreiras à livre concorrência. Esse ilícito é previsto no art. 36, § 3º, XIV e XIX, da Lei nº 12.529 de 2011<sup>17</sup>, sendo estabelecido sanções de multas, licenças compulsórias, renúncia ou outras medidas que o órgão de concorrência entender como necessárias (art. 38, IV, a e VII da Lei nº 12.529/11<sup>18</sup>). O art. 187 do Código Civil de 2002<sup>19</sup> e o artigo 8.2 do Acordo TRIPs<sup>20</sup> também regulamentam a possibilidade de abuso de direito da marca.

A jurisprudência brasileira é dividida quanto à questão da vulgarização da marca. Parte da jurisprudência entende que a vulgarização da marca impede sua proteção em juízo e esta tem que passar a acostumar-se a ter marcas similares no mercado. Já outra parte da

---

<sup>17</sup> Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: (...)§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: (...)XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; (...)XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca. (BRASIL, 2011).

<sup>18</sup> Art. 38. Sem prejuízo das penas cominadas no art. 37 desta Lei, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente: (...)IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que: a) seja concedida licença compulsória de direito de propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito; (...)VII - qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica. (BRASIL, 2011).

<sup>19</sup> Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (BRASIL, 2002).

<sup>20</sup> Art. 8 (...) 2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia. (BRASIL, 1994).

jurisprudência defende que não se pode negar proteção ao registro sem ser declarado nulo pela Justiça Federal (SCHMIDT, 2003q, p. 245).

O titular da marca Leite Magnésia Philips ajuizou uma das primeiras ações sobre vulgarização da marca. O autor da ação tinha como objetivo invalidar o registro da marca Leite de Magnésia Granado. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Maximiliano, permite a coexistência das marcas por entender que “é expressão vulgar, consagrada pelo uso. (...) Sobre isso não há privilégio possível, uma vez que a expressão corre mundo como usual, nos tratados e formulários farmacêuticos” (BRASIL, 1938, p. 319-320).

No ano de 1986 o STF teve oportunidade para analisar a distintividade da marca Fórmica. A decisão do Recurso Especial nº 107.892-8 determinou que a empresa Império das Fórmicas poderia utilizar a expressão fórmica em seu nome empresarial, tendo em vista que seu uso já estaria degenerado e já utilizado como vocábulo comum (BRASIL, 1986).

Através de via incidental, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que a expressão *Jet Ski* estava vulgarizada. A fundamentação para a livre utilização do sinal foi a caducidade por falta de uso (SÃO PAULO, 1995).

O caso mais recente analisado diz respeito à expressão “martelinho de ouro”. A Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação nº 0019957-38.2010.8.26.0001, decidiram que a referida expressão se encontrava degenerada, sendo assim, não poderia ser utilizada com exclusividade. A expressão passou a significar uma descrição profissional referente à técnica de restaurar latarias danificadas dos automóveis (SÃO PAULO, 2011).

Destaca-se que em todas as citações elencadas não ocorreu à extinção do registro da marca, somente o esvaziamento do efeito decorrente inicial da exclusividade do signo enquanto marca.

## **5. CONCLUSÃO**

Nos últimos séculos houve um enorme crescimento dos produtos no mercado e nos últimos anos a concorrência se intensificou ainda mais, tornando este cenário mais competitivo. As marcas passam assim a ter um importante papel, pois será responsável por tornar um produto/serviço diferente de outro.

A marca é a identidade do produto, pois através dela os consumidores irão associar o produto de um fabricante a ele mesmo. Através da marca é possível atribuir ao

fabricante/empresário à responsabilidade, qualidade, entre outras. É essa associação que conduzirá o consumidor a diferenciar o produto/serviço dos demais existentes no mercado e conduzi-lo a escolher sempre aquela marca.

Para que esse fato aconteça à publicidade possui um papel crucial. Toda e qualquer empresa tem o objetivo de maximizar as vendas de seu produto/serviço, levando-os a investir muito em publicidade. É através desse canal que é possível um novo produto no mercado e fazê-lo ser a escolha do seu público alvo, tornando-o mais familiar no mercado e para os consumidores. Quando a propaganda é boa ela irá atrair novos consumidores além de convencer outros que se mantinham fies a produtos rivais a optar por seu produto.

Entretanto para continuar sendo o produto/serviço de escolha do consumidor a publicidade é massiva e, muitas vezes, passa a utilizar de mecanismos como associar a marca do produto como forma de designação do mesmo. Porém, essa estratégia possui o lado negativo: a vulgarização da marca.

Como abordado ao longo do trabalho à marca é um sinal distintivo dos demais produtos concorrentes. Na degeneração essa característica desaparece, passando a marca ser o nome do produto/serviço, não mais utilizado para destacar sua qualidade e procedência dos demais.

A matéria de vulgarização da marca vem sendo alvo de estudos recentes no Brasil, contudo o ordenamento jurídico brasileiro, mesmo não tratando de forma específica o assunto, deixa claro a conceituação de marca e esta quando não mais se encaixa neste preceito deve ser considerada extinta.

O fenômeno da degeneração, porém, não ocorre de forma rápida e, na grande maioria dos casos apresentados, a marca é líder de mercado, um produto de referência para toda a sociedade, isto é, uma marca de prestígio. Declarar que esta marca está vulgarizada para os juristas é deveras complicado baseando-se apenas no conceito.

As consequências da extinção do registro por degeneração da marca, fato ainda inédito no Brasil, é uma medida extrema a ser tomada e deve os operadores do direito ter em seus panoramas os efeitos que irão trazer ao mercado e ao titular da marca vulgarizada. Todavia, mesmo com toda a cautela necessária para análise do caso, não podem deixar de tomar essa medida, pois a presença de uma marca degenerada no mercado também traz consequências negativas para ambas as partes, ou seja, para o mercado e para o empresário.

## **BIBLIOGRAFIA**

ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. A distintividade como uma função dinâmica da marca. **In: Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, v. 81, mar./abr. 2006.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União, Brasília, 5 de outubro de 1988.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, 15 de maio de 1996.

BRASIL. Lei nº 12.529 de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. **Diário Oficial da União**, Brasília, 30 de novembro de 2011.

BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, 10 de janeiro de 2002.

BRASIL. Decreto nº 1.355 de 30 de novembro de 1994. Promulga a ata final que incorpora os Resultados da Rodada Uruguaia de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Diário Oficial da União**, 30 de novembro de 1994.

BRASIL. Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial. **Palácio do Planalto**. Disponível em <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf)>, acesso em 12 de junho de 2015.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AC 6336, rel. Min. Carlos Maximiliano, j. 26.04.1938, **Revista do Tribunal**, v.115.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Especial nº 107.892-8, 1ª turma, Relator Ministro Rafael Mayer. **Diário da Justiça**, 23 de maio de 1986.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. Apelação Cível nº 97.02.24950-3, 6ª Turma, TRF 2ª Região, rel. Desembargador Federal André Kozlowski. **Diário da Justiça**, 13 de novembro de 2003.

CARVALHO, Maria Miguel. O uso obrigatório da marca registrada. **In: Estudos em comemoração a 10º aniversário da licenciatura em Direito da Universidade do Minho**. Coord. Antônio Cândido de Oliveira. Editora Almedina: 2014. P. 651-687.

CARVALHO, Maria Miguel Rocha Morais de. **Merchandising de marcas (a comercialização do valor sugestivo das marcas)**. Coimbra, Editora Almedina: 2003.

CORREIA, António de Arruda Ferrer. **Lições de Direito Comercial**. Lisboa: Lex, 1994.

FROES, Carlos Henrique. **Marca: aquisição de distintividade e degenerescência**. São Paulo: Editora Saraiva, 2007.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Direito de marcas**. Coimbra: Editora Almedina, 2003.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Código da Propriedade Industrial**. Disponível em: <[http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/1/2/14/CPI%202003.pdf](http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/2/14/CPI%202003.pdf)>, acesso em 26 de maio de 2015.

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

PINHAL, Ana Soraia Lopes. O esgotamento do direito a marca e o ressurgimento do direito adormecido à marca de prestígio. **Dissertação de mestrado apresentado a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra**. Coimbra, 2014.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 229.580-1/0, Relator Jorge Tannus, **Diário da Justiça**, 9 de novembro de 1995.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação nº 0019957-38.2010.8.26.0001, Desembargadores Ênio Zuliani, Manoel Pereira Calças e Romeu Ricupero. **Diário da Justiça**, 11 de outubro de 2011.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meanig, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira. A “vulgarização” da marca na directiva 89/104/CCE, de 21 de dezembro de 1988 (*ID EST*, no nosso futuro). Estudos em homenagem ao Professor Ferrer Correia. **Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra: nº especial**, vol. 4, 1997.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira. **A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca**. Coimbra: Editora Almedina, 2007.

STÉFANO, Kleber Cavalcanti. Compreensão histórica das marcas. **Revista Jurídica Consulex: ano IX**, nº 213, nov./2005.

TAVARES, Mauro Calixta. **A força da marca: como construir e manter uma marca forte**. São Paulo: Editora Habra, 1998.

UNIÃO EUROPEIA. Primeira Directiva 89/104/CCE, de 21 de dezembro de 1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às marcas. **Jornal Oficial L040**, de 11 de fevereiro de 1989.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) nº 207/2009 do Conselho sobre marca comunitária.

**Jornal oficial**, 26 de fevereiro de 2009.