

Estante Legal: A marca registrada, na visão do Direito e da semiótica

13/01/2014

Spacca

A expressão "passa a régua" utilizada na campanha publicitária de um fabricante de cerveja não viola o registro no INPI da marca "passa a régua", pertencente a uma empresa promotora de eventos. "Trata-se de uma expressão popular, utilizada em seu sentido descritivo e coloquial para designar o fechamento de uma conta de bar, não caracterizando, assim, uso indevido de marca, sendo incabível a indenização pretendida", decidiu, em julgamento recente, a 1ª câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. "Acolher o pedido seria o mesmo que conceder exclusividade ao que não é exclusivo", destacou no acórdão o desembargador Francisco Loureiro, relator do recurso.



Parece uma situação simples, mas nem sempre é assim, como mostra Lélío Denicoli Schmidt, em *A Distintividade das Marcas*, um livro que junta o direito e a semiótica para dissecar e analisar por novos ângulos um tema frequentemente cercado por polêmicas nos tribunais. Advogado e professor nos cursos de especialização em Propriedade Industrial da PUC-Rio e da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, Schmidt explica como Alpargatas, Leite de Rosas, Grêmio e Cultura Inglesa, entre centenas de outras palavras e expressões também comuns e corriqueiras em seu contexto semântico, torram-se marcas fortes, notoriamente reconhecidas e devidamente protegidas por lei.

"Toda palavra é um símbolo arbitrário, aleatório em sua origem e que só se fixou como elemento representativo de seu objeto através do uso e costume coletivo", afirma o autor, lembrando que essa arbitrariedade assume importância ainda maior no campo dos signos distintivos — marcas, vale dizer. "Nada impede que um vocábulo ou expressão comum seja registrado como marca, desde que para um objeto diverso daquele designado por seu significado semântico" afirma. "A marca Estrela identifica brinquedos e não astros celestes", exemplifica.

Schmidt explica que a proteção não recai sobre a marca em si, enquanto palavra ou expressão, figura ou forma isolada, mas sobre seu uso para identificar determinado produto ou serviço. "A tutela incide sobre a junção do signo com o produto ou serviço que ele designa. Variando qualquer elemento desse binômio, não haverá confusão", acredita. Ele lembra no livro que estamos imersos em um universo de sinais que transmitem algum significado ou identificam determinados objetos. Nesse cenário difuso — acrescenta — podem funcionar como marca os elementos mais diversos, como o som característico usado por determinada emissora de rádio ou o cheiro disseminado na ambientação de determinada loja, fenômeno cada vez mais comum em shopping centers.

"Constitui marca tudo aquilo que é capaz de distinguir um produto ou serviço de outro, qualquer que seja o meio empregado — escrito, visual, sonoro ou olfativo — embora a legislação não trate de forma igual todos os tipos de sinais marcários", ressalta. Ele explica que o Brasil exerce a prerrogativa, prevista em acordos e convenções internacionais, de exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. Assim, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, onde o rugido do leão da Metro e o grito do Tarzan são marcas legalmente registradas — sinais sonoros, gustativos ou olfativos não são registráveis como marca no Brasil, embora seja possível o registro de marca formada pela descrição do som, como Plim Plim e Tic Tac, entre outras.

A impossibilidade de registro para marcas sonoras, no entanto, não significa ausência completa de proteção, pois sua reprodução ou imitação podem ser reprimidas através das normas que vedam a concorrência desleal, que não condicionam a tutela à obtenção do registro, ressalta o autor. A rigor, ocorre o mesmo para marcas não registradas, mas que "continuam sendo marcas e como tal podem encontrar outras formas de tutela diversas daquela propiciada pelo registro".

Lélio Denicoli Schmidt reserva boa parte do livro na discussão, sempre recheada por exemplos clássicos, de fenômenos comuns no direito marcário, com o secondary meaning (casos de Alpargatas e Polvilho Antisséptico, entre outros) e a vulgarização, ambos ainda com alguma resistência por parte do INPI, da doutrina e, dependendo do caso, na própria jurisprudência. "O secondary meaning é um processo que se prolonga no tempo e, por essa razão, é importante definir a partir de qual momento se torna possível a obtenção do registro marcário", alerta, chamando a atenção para o fenômeno inverso. "Assim como uma marca pode se tornar mais forte com o passar do tempo, outras, originariamente marcas distintivas, se degeneram a ponto de se transformarem em nomes comuns e perderem a capacidade de distinguir um produto ou serviço de outro".

São marcas que tornaram-se palavras de uso comum na linguagem, com significado genérico e presença perpetuada nos dicionários. "O mercado ainda as reconhece como marcas de propriedade privada, mas coexistem com o significado genérico que adquiriram na linguagem atual, ainda que com grafia diversa", explica, apontando como exemplos marcas como Cotonete, Xerox, Gillette e Jet Sky, entre tantas outras conhecidas no mercado. Para Schmidt, a degeneração das funções que são próprias à marca cria um conflito entre o direito privado ao seu uso exclusivo e o direito público ao livre uso de vocábulos integrantes do idioma. "E esse conflito será resolvido em favor de um ou de outro levando-se em conta se o processo de vulgarização se completou ou não".

Ele lembra no livro que a legislação brasileira, ao contrário de outras, ainda não regulamentou expressamente o tema e a vulgarização não aparece no rol das causas que levam à extinção da marca. "Há quem considere que isso jamais virá a ocorrer, por entender que trata-se de um fenômeno fático, sem repercussão jurídica, incapaz de diminuir a proteção garantida pelo registro. Outros, no entanto, acreditam que a marca vulgarizada se extingue por perda de objeto ou por causas não previstas na lei de marcas, sendo buscada fora da Lei de Propriedade Industrial, como o Código Civil ou em outras leis correlatas", afirma.

Serviço:

Título: ***A Distintividade das Marcas***



Autor: Lélío Denicoli Schmidt

Editora: Saraiva

Edição: 1ª Edição — 2013

Número de páginas: 320

Preço: R\$ 64,41

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2014-jan-13/direito-semiotica-explicam-nascimento-morte-marcas-famosas/>