



COORDENAÇÃO GERAL

Celso Fernandes Campilongo

Alvaro de Azevedo Gonzaga

André Luiz Freire

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUCSP

TOMO 4

DIREITO COMERCIAL

COORDENAÇÃO DO TOMO 4

Fábio Ulhoa Coelho

Marcus Elidius Michelli de Almeida

São Paulo

2018

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUCSP
DIREITO COMERCIAL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO

DIRETOR
Pedro Paulo Teixeira Manus
DIRETOR ADJUNTO
Vidal Serrano Nunes Júnior

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUCSP | ISBN 978-85-60453-35-1

<https://enciclopediajuridica.pucsp.br>

CONSELHO EDITORIAL

Celso Antônio Bandeira de Mello
Elizabeth Nazar Carrazza
Fábio Ulhoa Coelho
Fernando Menezes de Almeida
Guilherme Nucci
José Manoel de Arruda Alvim
Luiz Alberto David Araújo
Luiz Edson Fachin
Marco Antonio Marques da Silva
Maria Helena Diniz

Nelson Nery Júnior
Oswaldo Duek Marques
Paulo de Barros Carvalho
Raffaele De Giorgi
Ronaldo Porto Macedo Júnior
Roque Antonio Carrazza
Rosa Maria de Andrade Nery
Rui da Cunha Martins
Tercio Sampaio Ferraz Junior
Teresa Celina de Arruda Alvim
Wagner Balera

TOMO DE DIREITO COMERCIAL | ISBN 978-85-60453-44-3

A Enciclopédia Jurídica é editada pela PUCSP

Enciclopédia Jurídica da PUCSP, tomo IV (recurso eletrônico)
: direito comercial / coords. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida -
São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2018
Recurso eletrônico World Wide Web
Bibliografia.
O Projeto Enciclopédia Jurídica da PUCSP propõe a elaboração de dez tomos.

1. Direito - Enciclopédia. I. Campilongo, Celso Fernandes. II. Gonzaga, Alvaro. III. Freire, André Luiz. IV. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

DEGENERAÇÃO DE MARCA

Lélio Denicoli Schmidt

INTRODUÇÃO

A degeneração, também denominada de vulgarização ou degenerescência, é uma mutação que faz com que a marca perca a distintividade que originalmente possuía. A degeneração ocorre quando a marca passa a corresponder ao nome, figura ou forma comum pela qual o produto ou serviço é genericamente designado pelos consumidores e concorrentes em geral. Trata-se de um fenômeno que compromete a função e a capacidade da marca de identificar um produto ou serviço específico e de diferenciá-lo dos demais concorrentes. A degeneração corrói a proteção da marca, pois a legislação veda o registro de expressões comuns e genéricas, de modo que qualquer exclusividade sobre elas se configura abusiva. As consequências legais da degeneração da marca e os requisitos para sua configuração são temas controversos, em função das lacunas da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) em disciplinar o tema.

SUMÁRIO

Introdução.....	2
1. Distintividade e degeneração das marcas.....	3
2. A escala mutante de distintividade.....	5
3. A pseudovulgarização ou degeneração incompleta	7
4. Requisitos e teorias sobre a degeneração da marca	8
5. Degeneração de marca na legislação estrangeira	11
6. Degeneração de marca na legislação brasileira.....	14
Referências	18

1. *DISTINTIVIDADE E DEGENERAÇÃO DAS MARCAS*

Nos termos dos arts. 122 e 123, I, da Lei 9.279/1996, a marca é o signo que identifica um produto ou serviço em particular, para diferenciá-lo de outros concorrentes.¹ Para que essa identificação se verifique, é necessário que a marca não se confunda com o nome genérico pelo qual o produto ou serviço é conhecido. Nenhum fabricante de móveis pode pretender usar a marca CADEIRA para identificar cadeiras, pois tal palavra não conseguiria distinguir as mercadorias específicas produzidas por ele, considerando que o mesmo nome também seria genericamente aplicável a todos os assentos com encosto fabricados pelos demais concorrentes.

O princípio da distintividade (também denominado de princípio da estraneidade ou independência das marcas)² determina que a marca guarde uma distância semiótica dos nomes que substantivam ou adjetivam os produtos ou serviços que ela visa designar, sem poder se confundir totalmente com eles. Trata-se de uma exigência imposta não só pela própria função da marca, mas também pelo regime de proteção que sobre ela incide. Enquanto as marcas são signos distintivos, submetidos a direitos de propriedade individual e uso exclusivo, as palavras integrantes do vocabulário são signos comuns e inapropriáveis. Ninguém pode ter exclusividade sobre as palavras e demais formas de expressão que as pessoas usam para se comunicar, pois se trata de bem público, cujo livre uso é assegurado pelo art. 216, I, da Constituição Federal de 1988³ e pelo art. 99 do Código Civil.⁴

A apropriação de termos genéricos configura um abuso que cria entraves à liberdade de concorrência, pois restringe o direito do empresário em anunciar seu

¹ “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”.

² SCHMIDT, Lélío Denicoli. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos. *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*, pp. 59-69. VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di diritto industriale*, p. 146. ALLART, Henri. *Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce*, pp. 105-106.

³ “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão”.

⁴ “Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças”.

produto ou serviço pelo nome comum que o identifica ou qualifica. Por essa razão, o registro de expressões de uso comum, necessário ou vulgar, que designam a natureza ou as características dos produtos ou serviços relacionados à marca, é vedado pelo art. 124, VI, da Lei 9.279/1996⁵ e pelo art. 6 quinquies, parágrafo B-2, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP, tratado promulgado pelo Decreto 635 de 1992).⁶

Muitas vezes, porém, o signo nasce como uma marca distintiva, mas em função do uso generalizado acaba com o tempo se transformando numa palavra comum. Há vários verbetes listados em dicionários que correspondem a palavras que foram (ou ainda permanecem) registradas como marcas exclusivas, como gilete, chiclete, xerox, macacão, cotonetes, zíper, isopor, picape, motoca, jet ski, querosene, granola, cashmere, seiva de alfazema, nylon, lycra, eau de Cologne, índigo, spa, celofane, baquelite, jipe, biquini, iô-iô, gramophone, telefone, walkman, VHS, DDI, florais de Bach e outras similares.⁷ Em alguns casos, o sentido comum que a palavra ganhou coexiste com a percepção de que se trata de marca registrada, o que permite que ela continue a ser protegida como tal.⁸ Em outras situações, o sentido comum eclipsou totalmente qualquer vestígio marcário e não se pode mais atribuir ao signo qualquer tutela exclusiva. Ao transformar a marca num nome comum, ligado à natureza ou características do produto ou serviço designado, a degeneração prejudica a função distintiva da marca e afeta sua esfera de proteção, reduzindo-a ou eliminando-a por completo.

⁵ “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”.

⁶ “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 tenham se tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida”.

⁷ SCHMIDT, Lélío D. *A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*, pp. 196-198.

⁸ MATHÉLY, Paul. *Le nouveau droit français des marques*, p. 278. VANDENBURGH, Edward C. *Trademark law and procedure*, p. 269. HOLMQVIST, Lars. *Degeneration of trade marks*, p. 135.

2. A ESCALA MUTANTE DE DISTINTIVIDADE

Para melhor compreender a degeneração da marca, é preciso levar em consideração que a marca possui variados graus de distintividade. No plano mais elevado da escala de distintividade situam-se as marcas de fantasia (formadas por palavras até então inexistentes, como KODAK) e as marcas arbitrárias (compostas por palavras existentes, mas sem correlação com o produto ou serviço que designam, como chocolates VITÓRIA). Num patamar intermediário, estão as marcas evocativas, criadas pelo uso de radicais, prefixos ou sufixos retirados da natureza ou das características produtos ou serviços que designam (plásticos PLASTIBRÁS). Por fim, o plano mais baixo da escala corresponde às marcas descritivas e genéricas, que consistem nas palavras de uso comum, necessário ou vulgar para substantivar ou adjetivar os produtos ou serviços aos quais se referem. Essa escala gradativa se aplica não só às marcas nominativas, mas também às marcas figurativas, mistas ou tridimensionais.

A cada um destes graus de distintividade corresponde uma tutela jurídica diversa. As marcas fantasiosas ou arbitrárias gozam de ampla proteção, pois impedem o registro e o uso de quaisquer outras marcas que as reproduzam ou imitem, em produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, que suscitem risco de confusão ou associação indevida. A semelhança com uma marca fantasiosa ou arbitrária é vedada porque não decorre de nenhuma necessidade ou função social, dada a multiplicidade dos signos que o concorrente poderia adotar para compor uma marca própria e inconfundível.

Já as marcas evocativas têm um grau menor de proteção, pois sua tutela é mitigada. Como são formadas por radicais de uso comum, as marcas evocativas (também denominadas de marcas fracas ou débeis) não podem evitar que outros signos também sejam compostos a partir dos mesmos afixos. Por conta disso, as marcas evocativas comportam alguma semelhança, uma vez que sua proteção não incide sobre o radical comum, mas apenas sobre a partícula diferenciadora, de modo que a marca PLASTEX não colide com a marca PLASTIBRÁS.

As marcas descritivas ou genéricas, ao seu turno, não gozam de qualquer proteção, pois se confundem com os nomes de uso comum, vulgar ou necessário, que identificam ou qualificam os produtos ou serviços a que se aplicam. Os signos de livre uso não podem ser objeto de proteção exclusiva. A restrição ao uso dos vocábulos

integrantes do idioma afetaria a liberdade de comunicação e dificultaria o exercício do direito de livre iniciativa, pois impediria os empresários de anunciar seus produtos ou serviços usando os nomes genéricos correspondentes à sua natureza ou características.

A posição que determinada marca ocupa na escala de distintividade não é fixa, mas maleável. Em função de mutações linguísticas que se verificam no tempo ou no espaço territorial, as marcas podem transitar de uma posição a outra. A degeneração ocorre quando uma marca originalmente composta por uma expressão, figura ou forma fantasiosa ou arbitrária se vulgariza em função de um uso inadequado e se torna um sinônimo do nome, figura ou forma comum, necessária, vulgar, genérica ou descritiva da natureza ou das características dos produtos ou serviços ao quais a marca se aplica.

A degeneração pode variar no tempo ou no espaço. Há marcas que se vulgarizaram num determinado país, mas que ainda conservam sua distintividade em outro. A variação territorial não causa maior celeuma, pois a proteção conferida à marca num determinado país independe da tutela que ela tiver ou não obtido em outrem (art. 6º, § 3º, da Convenção da União de Paris). Já as variações ocorridas ao longo do tempo causam problemas mais complexos, quando a degeneração é um fato superveniente que se manifesta quando já decorrido o prazo quinquenal de decadência que a lei fixa para a invalidação do registro (art. 174 da Lei 9.279/1996). Para manter a proteção legal, a marca deve conservar sua distintividade durante todo o período de vigência do registro.⁹ Sua tutela fica comprometida, mesmo quando a degeneração se manifesta após a decadência do prazo de nulidade. Como a degeneração decorre de fato superveniente ao registro e não de algum vício já existente ao tempo de sua concessão, seus efeitos não são tolhidos pelo decurso do prazo de invalidação.¹⁰ Em alguns casos específicos, a marca pode conseguir retomar a distintividade que perdeu no passado.¹¹

⁹ VANZETTI, Adriano; GALLI, Vincenzo. *La nuova legge marchi*, p. 214. DI CATALDO, Vincenzo. *I segni distintivi*, p.85. ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, p. 467. SERENS, M. Nogueira. *A “vulgarização” da marca na diretiva 89/104/CEE*, p. 88-89.

¹⁰ UBERTAZZI, Luigi. *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, p. 325. GALLOUX, Jean-Christophe. *Cours – droit de la propriété industrielle*, p. 462. CALLMANN. *Unfair competition and trade-marks*, v.3, p. 1348. PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle*, v.1, p. 205.

¹¹ SCUFFI, Massimo; FRANZOSI, Mario; FITTANTE, Aldo. *Il codice della proprietà industriale*, p. 139. ANFOSSI-DIVOL, Joan. *L’usage et l’enregistrement, éléments essentiels de l’harmonisation du droit des marques*, p. 529-530. CALLMANN, Rudolf. *Unfair competition and trade-marks*, v. 3, p. 1156.

3. A PSEUDOVLGARIZAÇÃO OU DEGENERAÇÃO INCOMPLETA

A degeneração não é um fenômeno instantâneo, pois demanda algum tempo para que a marca se vulgarize por completo. Isso cria algumas fases intermediárias, nas quais o signo já começou a se degenerar, mas ainda não perdeu totalmente sua capacidade distintiva, conservando a proteção de que é objeto. Nesse estágio intermediário, denominado de pseudovulgarização¹² ou degeneração incompleta, a marca é usada como sinônimo do produto ou serviço apenas pelo consumidor e pelos dicionários em geral, sem ser empregada nesta acepção genérica pelos rótulos, publicidade ou demais formas de identificação dos produtos ou serviços concorrentes. É o que se verifica por exemplo com as marcas GILLETTE, XEROX, JEEP, MAIZENA, COTONETES, CHICLETS e outras similares. O consumidor atribuiu a tais marcas um sentido genérico (indicado pelos dicionários), mas os concorrentes ainda respeitam a proteção decorrente dos registros de tais marcas e se valem de outras expressões para designarem seus produtos ou serviços (lâmina de barbear, copiadora, automóvel “off road”, amido de milho, haste flexível, goma de mascar etc.). Nesse cenário, não se pode afirmar ainda que a marca esteja totalmente degenerada no comércio.

Na pseudovulgarização ou degeneração incompleta, há uma duplicidade de significados, pois o sentido distintivo (marcário) coexiste com o sentido genérico que a marca passou a ter, mas sem ser completamente eclipsado por ele. Mesmo que tenha passado a ser empregada pelo consumidor como nome genérico, a marca ainda conservará sua função distintiva (e a proteção que lhe é correlata), se continuar a desempenhar a função de indicar a origem específica do produto ou serviço, distinguindo-o de seus concorrentes. Essa duplicidade de significados não é algo raro, pois comumente se verifica no caso das marcas arbitrárias, formadas a partir de palavras já existentes no vocabulário. O sentido genérico da palavra “estrela” não turba seu registro como marca de brinquedos. O contrário também se verifica: a exclusividade da marca não incide sobre o signo em si, mas apenas sobre o seu uso para identificar um produto ou serviço, sem vedar seu emprego na acepção genérica que o termo possui. O fenômeno da

¹² Vide ASQUINI, Alberto. Volgarizzazione e pseudo volgarizzazione del marchio. *Rivista di diritto commerciale*, 1955, parte II, p. 43-60. LA VILLA, Gianluca. *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, p. 120.

pseudovulgarização realça a importância de definir os critérios necessários para a configuração da degeneração completa da marca.

4. REQUISITOS E TEORIAS SOBRE A DEGENERAÇÃO DA MARCA

A ausência ou deficiência da disciplina legal fazem com que a degeneração seja objeto de várias teorias conflitantes quanto aos seus requisitos ou consequências. A teoria negativista nega qualquer efeito à degeneração da marca. Defende que a distintividade da marca seja analisada de forma estática e não dinâmica, considerando apenas o momento do depósito ou registro da marca, sem levar em conta qualquer mutação superveniente que o signo viesse a sofrer. Para essa teoria, a degeneração superveniente é um fato juridicamente irrelevante, que não compromete a proteção legal que tiver sido previamente obtida pela marca. Minoritária, a teoria negativista é defendida por poucos autores.¹³ A maior parte da doutrina reconhece que a degeneração afeta a tutela da marca. Variam, porém, os requisitos estipulados para sua configuração.

Segundo a teoria subjetiva, a degeneração ocasiona a extinção do registro por renúncia ou abandono da marca, em consequência da inércia do titular em coibir o uso genérico e vulgar da marca. Era a posição defendida no passado pela doutrina francesa¹⁴ (antes da regulamentação legal da matéria) e também por alguns autores brasileiros e portugueses.¹⁵ Tal teoria incorre, porém, em algumas dificuldades técnicas. Soa descabido equiparar a degeneração a uma renúncia ou abandono da marca. A renúncia comumente envolve uma análise subjetiva da intenção do titular, que em vários casos pode ser dúbia e nebulosa. O comportamento do titular muitas vezes é contraditório, como

¹³ Vide CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. *Droit de la propriété industrielle*, p. 273-274. AZÉMA, Jacques; GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la propriété industrielle*, p. 785. PÉROT-MOREL, Marie-Angéle. *Dégénérescence des marques par excès de notoriété. Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian*, v.2, p. 67. LAMAS, Mario Daniel. *Derecho de marcas en el Uruguay*, p. 145.

¹⁴ ROUBIER, Paul. *Le droit de la propriété industrielle*, p. 165. LABORDE, Adrian. *Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce*, p. 43 e 117. POUILLET, Eugène. *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, p. 110. SAINT-GAL, Yves. *Protection et défense des marques de fabrique*, p. U3.

¹⁵ BENTO DE FARIA, Antonio. *Das marcas de fábrica e de commercio e do nome commercial*, pp. 226-230. CELSO, Affonso. *Marcas industriaes e nome commercial*, pp. 95-96. FRÓES, Carlos H. de Carvalho. *Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*, p. 95. COELHO, José Gabriel Pinto. O problema da conversão da marca em denominação genérica. *Revista de legislação e de jurisprudência*, ano 93, pp. 248 e 277.

no caso de quem paga a taxa para renovação do registro da marca, mas se abstém de tomar qualquer medida concreta contra seu uso generalizado. Além disso, como a renúncia ao registro se limita a transformar a marca em *res nullius* e não propriamente em *res communis omnium*, não evita que a mesma marca seja novamente registrada. Não parece ser o melhor enquadramento jurídico para o fenômeno da degeneração.

Para corrigir os defeitos da teoria subjetiva, a doutrina italiana concebeu uma teoria objetiva,¹⁶ que considera a degeneração como um fenômeno objetivo ligado à evolução da linguagem, cujas consequências inexoráveis independem de qualquer comportamento do titular do registro. A teoria objetiva dispensa a necessidade de avaliar a ação ou inação do proprietário da marca, de modo a contornar os óbices relacionados à configuração da renúncia tácita. Contudo, também não é isenta de questionamentos. Ao suprimir por completo a proteção da marca, a teoria objetiva ignora todos os esforços concretos que o titular tiver tomado para conservar seu direito de uso exclusivo. Resulta numa espoliação injusta, que não se funda em qualquer culpa e não dá direito a qualquer indenização.

A teoria mista combina as virtudes das teorias subjetiva e objetiva e procura suprimir seus defeitos. Sustenta que a degeneração só se configura quando há (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. É a posição majoritária na doutrina¹⁷ e seguida por vários ordenamentos jurídicos. A responsabilidade

¹⁶ FRANCESCHELLI, Remo. *Sui marchi di impresa*, p. 442-445. FERRARA JUNIOR, Francesco. *La teoria giuridica dell'azienda*, p. 276. MESSINEO, Francesco. *Manuale di diritto civile e commerciale*, v. 2, pp. 523-524. ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, p. 468. BENUCCI, Eduardo Bonasi. La vulgarizzazione del marchio. *Rivista di diritto industriale*, parte II, pp. 385-386. SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Sulla vulgarizzazione e contraffazione del marchio e sulla concorrenza sleale. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, p. 1465. BERTRAND, André R. *Droit des marques – signes distinctifs – noms de domaine*, pp. 226-228.

¹⁷ GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*, v. 2, pp. 819-820. COUTO GONÇALVES, Luís M. *Função distintiva da marca*, p. 105. Idem. *Direito de marcas*, p. 181. OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*, p. 71. LADAS, Stephen P. *Patents, trademarks and related rights*, v.2, p. 1176. MANGINI, Vito. *Il marchio non registrato*, p. 62-63. SORDELLI, Luigi. *Marchio e “secondary meaning”*, p. 237, nota de rodapé 35. BRAUN, Thomas. *Précis des marques de fabrique et de commerce*, p. 196. CHENEVARD, Charles. *Traité de la concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale*, v.1, p.225. UBERTAZZI, Luigi. *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, p.239. ASQUINI, Alberto. Volgarizzazione e pseudo volgarizzazione. *Rivista del diritto commerciale*, 1955, parte II, pp. 49-51 e 55. SATTA, Salvatore. Nuove idee sulla “volgarizzazione” dei marchi. *Il Foro Italiano*, v. 78, p. 128. VANZETTI, Adriano. Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva. *Rivista del diritto commerciale*, parte I, pp. 88-89, 108 e 112.

do titular pode advir tanto de uma publicidade inadequada, que tratou a marca como um sinônimo do produto ou serviço e favoreceu que ela se transformasse num nome comum, como da desídia em impedir o uso genérico da marca por seus concorrentes.

O titular da marca não tem como litigar contra consumidores que, num momento ou outro, se refiram à marca para indicar o nome comum do produto ou serviço, pois tal conduta é pulverizada, descontínua, episódica, indeterminada, inconsequente e/ou de difícil comprovação. Não se pode exigir que o titular da marca seja censor de seus clientes, podendo quando muito se limitar a campanhas gerais de esclarecimento e notificações a dicionários. Quando a degeneração se limita à linguagem *civil* da *clientela*, a teoria mista considera que há apenas uma pseudovulgarização ou degeneração incompleta, que não priva o titular da proteção incidente sobre a marca. A degeneração só se completa quando se manifesta na linguagem *comercial* com que os *profissionais* (fabricantes e comerciantes concorrentes) identificam seus produtos ou serviços. Como o titular da marca tem direito de ação contra tais empresários concorrentes, se não os impediu de fazer uso banalizado da marca, não agiu com a vigilância necessária e contribuiu culposamente para que tal resultado se consolidasse. 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.

A mera existência de contrafatos não significa necessariamente que a marca tenha se vulgarizado. Quando a contrafação é de pequena escala ou feita de forma quase

clandestina, não compromete totalmente a distintividade da marca.¹⁸ O teste decisivo é a linguagem comercial do mercado e a percepção que a marca gera entre as pessoas em geral. Se a marca ainda é reconhecida como elemento particular de identificação da origem do produto ou serviço, não há degeneração. Ao contrário, se a única percepção decorrente do signo consiste no nome genérico do produto ou serviço (como se verifica no caso da expressão MARTELINHO DE OURO, que identifica serviço de funilaria em automóveis), a degeneração já se verificou: o signo perdeu a capacidade de indicar a origem do um produto ou serviço e passou a corresponder à mera descrição de sua natureza ou características genéricas.

5. DEGENERAÇÃO DE MARCA NA LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA

A lacuna da legislação brasileira em regular de modo específico a degeneração da marca justifica uma análise do tratamento legal que ela recebe em outros países. Em várias legislações a degeneração é considerada como uma causa de extinção de direitos sobre a marca. Nos Estados Unidos, do § 1.127 (art. 45) do Trademark Act conceitua 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”. O § 1.164 permite em sua alínea 3 que o cancelamento da marca que se tornou palavra genérica seja requerido a qualquer tempo, mediante pedido acompanhado do pagamento da taxa específica.

A alínea 3 do art. 1164 do Trademark Act vigente nos Estados Unidos 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”. Tal norma elucida ainda que “o significado primário da marca para o público relevante, e não a motivação dos compradores, deve ser o teste para determinar se a marca registrada se tornou o nome genérico dos produtos ou serviços nos quais ou com os quais ela tem sido usada”. Na

¹⁸ UBERTAZZI, Luigi. *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, p. 239. McCARTHY, J. Thomas. *McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property*, p. 2.

Europa, a referência à necessidade da degeneração da marca ser perceptível no “comércio” é interpretada como uma exigência de que ela se verifique não apenas na linguagem comum dos consumidores, mas também na linguagem profissional usada pelos fabricantes e comerciantes,¹⁹ como defendido pela teoria mista.

Na Grã-Bretanha, 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”. O § 3º permite que a revogação seja pleiteada perante o órgão de registro ou em juízo. O § 5º dispõe que a revogação pode ser total ou parcial, conforme se refira a todos ou a alguns dos produtos ou serviços listados no registro. Por fim, o § 6º determina que os efeitos da revogação retroajam à data do pedido de cancelamento ou a uma data anterior, em que os fundamentos para revogação já estiverem presentes, conforme o entendimento da corte ou do órgão de registro. Não há prazo fixado para o pedido de revogação.

Na União Europeia, o Regulamento 207/2009 da marca comunitária (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”. O § 2º permite a extinção parcial do registro. O art. 55 esclarece em seu § 1º que os efeitos da extinção retroagem à data do requerimento ou a alguma data anterior, a pedido do requerente, na qual as causas da extinção já estejam configuradas. O art. 55 observa em seu § 3º que, ressalvados os casos de má-fé e enriquecimento ilícito, a extinção do registro por degeneração não afeta (i) as decisões já transitadas em julgado e executadas, proferidas em ações de contrafação e (ii) os contratos anteriormente celebrados, assegurada a restituição dos valores pagos, se as circunstâncias o justificarem. Por fim, o art. 10 do Regulamento permite que o titular da marca notifique dicionários que aludam a seu sentido genérico, para que em futuras edições eles ressalvem a existência do registro.

¹⁹ MATHÉLY, Paul. *Le nouveau droit français des marques*, p.279. BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*, p. 899. LA VILLA, Gianluca. *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*, p. 121. MARINO, Laure. *Droit de la propriété intellectuelle*, p. 351.

A alínea “a” do art. 20 da Diretiva de Marcas 2015/2436 do Parlamento Europeu dispõe que “uma marca pode ser extinta se, após a data em que o seu registo 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”. 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. 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. Esses dispositivos servem de referência para a legislação interna dos países membros da União Europeia.

Na Itália, o art. 13 do Código de Propriedade Industrial (DL 30, de 10 de fevereiro de 2005) proíbe o registro de marcas genéricas e desprovidas de caráter distintivo e prevê em seu § 4º que “a marca caduca (“decade”) se, pela atividade ou inação de seu titular, se tornou no mercado denominação genérica do produto ou serviço ou perdeu sua capacidade distintiva”. O art. 26 do CPI italiano confirma que “a marca caduca por vulgarização, nos termos do art. 13, § 4º”. Na França, o art. L.714-6 do Código de Propriedade Intelectual (Lei 92-597 de 1992) também estipula que “incorre na caducidade (“déchéance”) de seus direitos o proprietário de uma marca que em função de seus atos se tornou: a) a designação usual no comércio do produto ou serviço”.

Na Alemanha, o art. 49 da Lei de Proteção de Marcas e Outros Signos, promulgada em 25 de outubro de 1994, contempla o cancelamento do registro de uma marca “mediante pedido fundado em revogação, se, em consequência da ação ou inação de seu titular, a marca se tornou o nome comum no comércio dos produtos ou serviços em relação aos quais ela está registrada”. Em Portugal, o art. 269 do Código de Propriedade Industrial (DL 36/2003) determina em seu § 2º que “deve ainda ser declarada a caducidade do registro se, após a data em que o mesmo foi efetuado: a) a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registrada, como consequência da atividade, ou inatividade, do titular”. Na Espanha, o § 1º do art. 55 da Lei de Marcas 17/2001 dispõe que “declarar-se-á a caducidade da marca e se procederá ao cancelamento do registro: d) quando no comércio ela tiver se convertido, por ação ou inação de seu titular, na designação usual de um produto ou serviço para o qual esteja registrada”.

A Diretiva de Marcas 2015/2436 da União Europeia é omissa em disciplinar o procedimento ou os efeitos da extinção do registro por degeneração, deixando sua regulamentação ao critério das legislações nacionais de cada país membro. Antes de optar por se retirar da União Europeia, a Grã-Bretanha já dispunha, no § 6º do art. 46 do Trade Mark Act de 1994, que os efeitos da revogação retroagem à data do pedido de cancelamento ou a uma data anterior, em que os fundamentos para revogação já estiverem presentes, conforme o entendimento da corte ou do órgão de registro. Na Espanha, o § 2º do art. 55 da Lei de Marcas 17/2001 determina que “as marcas caducas deixam de produzir efeitos desde o momento em que se produziram os fatos ou omissões que deram lugar à caducidade, independentemente da data em que tiver sido realizada sua publicação no Boletim Oficial da Propriedade Industrial”.

Na Itália e na França, onde a legislação local não regulamentou esses aspectos, a doutrina oscila entre fazer a extinção do registro retroagir à data do pedido de extinção²⁰ ou à data em que se configurou a degeneração.²¹ A falta de disciplina também gera dúvidas quanto ao procedimento a ser seguido. Para Schmidt-Szalewski e Pierre,²² basta que o interessado requeira a extinção do registro por degeneração. Segundo Mathély,²³ o procedimento a ser adotado para o pedido de degeneração deveria ser o mesmo seguido para o pedido de caducidade por falta de uso. Anfossi-Divol²⁴ se opõe, porém, a esse tratamento igualitário. Na visão de Passa²⁵ e Galloux,²⁶ a extinção do registro por degeneração deveria ser requerida em juízo, seja como ação principal ou reconvenção.

6. DEGENERAÇÃO DE MARCA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

No Brasil, a legislação não contempla a degeneração entre as causas expressas de extinção do registro de marca previstas no art. 142 da Lei 9.279/1996 (LPI – Lei de Propriedade Industrial). A falta de disciplina legal faz com que a doutrina e a

²⁰ ANFOSSI-DIVOL, Joan. *L'usage et l'enregistrement, éléments essentiels de l'harmonisation du droit des marques*, p. 526-527. PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle*, v.1, p.209.

²¹ SENA, Giuseppe. *Il diritto dei marchi*, p. 198.

²² SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. *Droit de la propriété industrielle*, p. 239.

²³ MATHÉLY, Paul. *Le nouveau droit français des marques*, p. 281.

²⁴ ANFOSSI-DIVOL, Joan. *Op. cit.*, p. 526.

²⁵ PASSA, Jérôme. *Op. cit.*, p. 208.

²⁶ GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la propriété industrielle*, p. 462.

jurisprudência se dividam entre os que aceitam²⁷ e os que rejeitam²⁸ que a degeneração ocasione a perda da proteção decorrente do registro de marca. É possível inferir, porém, que a extinção do registro por degeneração tem fulcro nos princípios e normas gerais aplicáveis ao tema.

O rol do art. 142 da Lei 9.279/1996 não é taxativo. Há outras hipóteses de extinção do registro de marca previstas em outras normas, como os arts. 135 (cessão parcial), 151 (dissolução societária) ou 165 (nulidade) da LPI. O art. 180 da LPI expressamente contempla uma hipótese legal de perda de direitos por degeneração, “quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica”. Há estreita correlação entre marcas e nomes geográficos: as indicações geográficas podem ser registradas como marcas coletivas ou de certificação (art. 123, II e III da LPI) e ensejam a nulidade do registro de marca que tiver sido concedido em detrimento delas (art. 124, IX, da LPI). Isso faz com que a perda de direitos disciplinada no art. 180 da LPI também seja aplicável aos nomes geográficos registrados como marca.

Os casos específicos de extinção de direitos previstos na lei de propriedade industrial são complementados pelas demais hipóteses gerais disciplinadas no Código Civil.²⁹ Como todo direito de propriedade, o registro de marca se sujeita à regulamentação do Código Civil, cujo art. 1.275, inciso IV, prevê a perda do direito de propriedade caso

²⁷ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*, p. 196 e ss. MORO, Maitê C. F. *Marcas tridimensionais*, pp. 83-84 e 92. BENTO DE FARIA, Antonio. *Das marcas de fábrica e de commercio e do nome commercial*, p. 226. SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*, p. 27. OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Direito de marcas*, p. 7-8. LEONARDOS, Gabriel. Jurisprudência comentada. *Revista da ABPI*, v. 35, p. 50. BARBOSA, Denis B. *Proteção das marcas*, p. 104-106. ALMEIDA, Liliane R. de. A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário. *XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*, p.185. RICCI, Antonio Ferro. O sentido secundário da marca (secondary meaning). *XXVI Seminário Nacional da Propriedade Industrial*, p. 197.

²⁸ LOBO, Edson da Costa. A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário. *XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*, p. 189. TJSP, AC 9175441-27.2009.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Joaquim dos Santos, j. 17.09.2013; AC 0275298-05.2009.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 15.05.2013.

²⁹ BENTO DE FARIA, Antonio. *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial*, pp. 224-225. CELSO, Affonso. *Marcas industriaes e nome comercial*, p. 91. BRAUN, Thomas. *Précis des marques de fabrique et de commerce*, pp. 183-184. AULETTA, Giuseppe Giacomo. Azienda: opere dell'ingegno e invenzioni industriali – concorrenza. *Comentario del codice civile: del lavoro*, art. 2555-2642, v. 5, p. 717. BERTONI, Luís Eduardo; LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas de. *Derecho de marcas*, v. 2, p. 279 e 258.

seu objeto pereça. Os arts. 122 e 123, I, da LPI conceituam a marca como um sinal distintivo, visualmente perceptível e apto a “distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. Ora, se o signo não é mais capaz de exercer essa função distintiva, por ter se degenerado a ponto de se transformar numa palavra de uso comum e genérico no comércio, não é possível considerar que ainda continue a ser marca.³⁰ Seu objeto se perdeu.

O art. 52 da Lei 9.784/99 permite que o INPI extinga o registro da marca que se degenerou, ao dispor que “o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente”. Segundo o art. 130, III, da LPI, o titular da marca tem o direito de zelar por sua integridade material. Na verdade, trata-se não só de um direito, mas de uma obrigação.³¹ O titular que negligencia seu dever de vigilância sobre o correto uso da marca torna-se culpável pela degeneração que vem a solapar sua proteção.

O art. 216, I, da Constituição Federal assegura o direito de livre uso das palavras e demais formas de expressão usadas pelo povo. O art. 124, VI, da LPI e o art. 6 quinquies, B.2, da CUP – Convenção da União de Paris vedam o registro de marcas consistentes em palavras de uso comum, necessário ou vulgar para substantivar ou adjetivar um produto ou serviço. Depois que a marca tiver se degenerado por completo no comércio, qualquer pretensão ao seu uso exclusivo configuraria um abuso (art. 187 do Código Civil) e uma infração à ordem econômica (cf. incisos XIV e XIX do § 3º do art. 36 da Lei 12.529 de 2011). Não é possível continuar a reconhecer proteção a uma marca degenerada, pois o art. 5º da LINDB - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4657 de 1942) determina que a aplicação da lei seja feita levando em conta seus fins sociais e as exigências do bem comum.

³⁰ CARNELUTTI, Francesco. Diritto al marchio e registrazione. *Rivista del diritto commerciale*, 1912, parte II, pp. 342-343: “è assurda la tutela giuridica di una situazione materiale quando questa è per se stessa inefficace a raggiungere lo scopo che dovrebbe, mediante la tutela, essere garantito. [...] Se il marchio è comune... non è piu marchio, perchè non distingue”. Vide também HOLMQVIST, Lars. *Degeneration of trade marks*, pp. 253 e 355. CANLORBE, Julien. *L’usage de la marque d’autrui*, p. 453. SANDRI, Stefano. I segni distintivi nel nuovo codice della proprietà industriale. *Il codice della proprietà industriale*, p. 94. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*, p. 659.

³¹ ANFOSSI-DIVOL, Joan. *L’usage et l’enregistrement, éléments essentiels de l’harmonisation du droit des marques*, p. 527. DAVIS, Jennifer. *Intellectual property law*, p. 232-233. BERTONI, Luís Eduardo; LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas de. *Intellectual property law*, p. 900.

Ressalvadas as opiniões em contrário, a extinção do registro por degeneração decorre do disposto nos arts. 1.275, IV, e 187 do Código Civil; no art. 52 da Lei 9.784/1999; nos arts. 122, 123, I, 124, VI e 180 da Lei 9.279/1996; no art. 6 quinquies, item B-2 da CUP; no art. 36, § 3º, incisos XIV e XIX, da Lei 12.529/2011; no art. 5º da LINDB e no art. 216, I, da Constituição Federal de 1988.

Dentre as marcas que já foram consideradas como degeneradas e despidas de proteção exclusiva inserem-se as expressões LEITE DE MAGNÉSIA,³² FÓRMICA,³³ PALACE HOTEL,³⁴ PALETEIRAS,³⁵ ESTHETIC CENTER,³⁶ DDI,³⁷ “OFF PRICE”,³⁸ “BANK NOTE”,³⁹ CHEQUE ESPECIAL,⁴⁰ GIBI,⁴¹ SÓCIO TORCEDOR,⁴² PINCEL ATÔMICO,⁴³ MARTELINHO DE OURO,⁴⁴ DELICATESSEN,⁴⁵ PREMIUM,⁴⁶ PLAZA,⁴⁷ DE LUXO,⁴⁸ LOJA DOS ENFEITES,⁴⁹ VOLLEYBALL,⁵⁰ FLORAL,⁵¹ JET SKI,⁵² JET SERVICE,⁵³ CREDCHEQUE,⁵⁴ CHARTER,⁵⁵ PAMPA,⁵⁶ a figura de alcachofra⁵⁷ etc. A análise desses julgados mostra que a jurisprudência considera a

³² STF, AC 6336, j. 26.04.1938, RT 115/319-320.

³³ STF, RE 77.029-GB e RE 107.892, Pleno e 1ª Turma, rel. Min. Aliomar Baleeiro e Min. Rafael Mayer, j. 29.11.1973 e 27.06.1986, RTJ 68/258 e RTJ 118/793, respectivamente.

³⁴ STF, RE 49.778, 1ª Turma, rel. Min. Gonçalves de Oliveira, j. 28.06.1962, RTJ 23/414.

³⁵ STJ, Resp 1.315.621, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrichi, j. 04.06.2013.

³⁶ STJ, Resp 6.416, 3ª Turma, rel. Min. Cláudio Santos, j. 11.12.1990, RSTJ 25/393.

³⁷ STJ, REsp 779.026, rel. Min. Villas Bôas Cueva, j. 17.12.2012.

³⁸ STJ, Resp 237.954-RJ, 3ª Turma, rel. Min. Ari Pargendler, j. 04.12.2003.

³⁹ STJ, Resp 128.136, 3ª Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 17.08.2000, RSTJ 147/236.

⁴⁰ TFR, AC 68.851, 4ª Turma, rel. Min. Carlos Mário Velloso, DJ 29.10.1982.

⁴¹ TRF da 2ª Região, AC 0029657-29.1999.4.02.0000, rel. Des. Fed. Márcia Helena Nunes, j. 27.07.2005.

⁴² TRF da 2ª Região, AC 0800929-79.2010.4.02.5101, 2ª Turma Especializada, rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, j. 26.11.2013.

⁴³ TJSP, Câmara Reservada de Direito Empresarial, AC 0128556-02.2009.8.26.0100, rel. Des. Romeu Ricupero, j. 13.09.2011.

⁴⁴ TJSP, AC's 0019957-38.2010.8.26.0001 e 0032393-69.2010.8.26.0602, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, rel. Des. Enio Zuliani e Campos Mello, j. 11.10.2011 e 14.03.2016.

⁴⁵ TJSP, 3ª Câmara Civil de Férias “F”, EI 193.020-1/3-02, rel. Des. Mattos Faria, j. 28.06.1994.

⁴⁶ TJSP, 1ª Câmara Civil, AC 178.720-1/4, rel. Des. Luís de Macedo, j. 24.11.1992.

⁴⁷ TJSP, 3ª Câmara Civil, AC 157.365-1/0, j. 04.02.1992, rel. Des. Silvério Ribeiro.

⁴⁸ TJSP, 2ª Câmara Cível, AC 237.459, RT 475/95.

⁴⁹ TJSP, 1ª Câmara Cível, AC 183.276, RT 415/165.

⁵⁰ TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, AC 254.470-1/6, rel. Des. Toledo Cesar, j. 21.05.1996.

⁵¹ TJSP, 1º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Ação Rescisória 174.964-4/9-00, relator Des. J. Roberto Bedran, j. 26.03.2002.

⁵² TJSP, 5ª Câmara Civil, AC 229.580-1/0, rel. Des. Jorge Tannus, j. 9.11.1995.

⁵³ TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, AC 004.238-4/0-00, rel. Des. Marco César, j. 27.11.1997.

⁵⁴ TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado, AC 322.574-4/1-00, rel. Des. Testa Marchi, j. 22.08.2006.

⁵⁵ TJSP, 8ª Câmara Cível, EI 106.567-1, rel. Des. Fonseca Tavares, j. 29.11.1989, RJTJESP 126/369.

⁵⁶ TJSP, 2ª Câmara Cível, AC 105.691-1, rel. Des. Walter Moraes, j. 21.02.1989, RT 644/68.

⁵⁷ TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, AC 056.439-4/2, rel. Des. Paulo Menezes, j. 01.12.1998. No mesmo sentido, TACrim-SP, 3ª Câmara, Apelação 952.305/4, j. 16.01.1996.

degeneração como uma causa de diminuição, restrição ou perda de direitos, para o fim de:

- (a) mitigar a exclusividade da marca e impedir que seu titular se oponha ao seu uso generalizado, sem que para tanto seja preciso invalidar o registro;⁵⁸
- (b) permitir o registro de outras marcas compostas pela expressão que se vulgarizou no mercado;⁵⁹
- (c) recusar nova proteção para marca degenerada, cujo registro não foi renovado;⁶⁰
- (d) determinar o apostilamento do registro, para ressaltar a ausência de proteção quanto à parcela da marca que se vulgarizou;⁶¹ e até mesmo
- (e) cancelar o registro da marca que se degenerou, ainda que o prazo decadencial de nulidade já tenha transcorrido,⁶² sob o entendimento de que o art. 174 da LPI só se aplica a registros concedidos em detrimento de direitos privados, sem poder impedir o cancelamento a qualquer tempo de registros que ofendam interesses públicos.⁶³

REFERÊNCIAS

⁵⁸ STJ, REsp. 128.136, 3ª Turma, rel. Waldemar Zveiter, j. 17.08.2000, RSTJ 147/236; REsp 62.754, 3ª Turma, rel. Min. Nilson Naves, j. 07.04.1998, RSTJ 112/163; REsp 237.954, 3ª Turma, rel. Min. Ari Pargendler, j. 04.12.2003; REsp 242.083, 3ª Turma, rel. Min. Menezes Direito, j. 21.11.2000; REsp 1.315.621-SP, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrichi, j. 04.06.2013.

⁵⁹ TRF da 2ª Região, AC 0503865-34.2002.4.02.5101, 1ª Turma Especializada, rel. Des. Fed. Abel Gomes, j. 18.01.2008; AC 0501832-37.2003.4.02.5101, 1ª Turma Especializada, rel. Des. Fed. Abel Gomes, j. 15.07.2008.

⁶⁰ TRF da 2ª Região, AC 0029657-29.1999.4.02.0000, rel. Des. Fed. Márcia Helena Nunes, j. 27.07.2005.

⁶¹ TRF da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 0500400-80.2003.4.02.5101, rel. Juiz Federal convocado Marcello Ferreira de Souza Granado, j. 11.11.2008 (caso “DIET SHAKE”); 2ª Turma Especializada, ED em AC 0001439-48.1998.4.02.5101, rel. Des. Fed. André Fontes, j. 16.12.2008 (caso BLOKITS); 2ª Turma Especializada, AC 0530644-89.2003.4.02.5101, rel. Des. Fed. Messod Azulay, j. 31.03.2009 (caso AROMATERAPIA); 2ª Turma Especializada, AC 2007.51.01.813114-5, rel. Des. Fed. Nizete Carmo, j. 30.08.2011 (caso CAFÉ BOM PALADAR).

⁶² TRF da 2ª Região, 5ª Turma, AC 0024518-62.2000.4.02.0000, rel. Des. Fed. Alberto Nogueira, j. 11.03.2003 (caso X2); AC’s 0536393-58.2001.4.02.5101 e 0524645-29.2001.4.02.5101, 2ª Turma Especializada, rel. Des. Fed. André Fontes, m.v., ambos julgados em 16.12.2008 (caso CULTURA INGLESA); AC 0800929-79.2010.4.02.5101, 2ª Turma Especializada, rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, j. 26.11.2013.

⁶³ Sobre o tema, vide SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 365-369.

ALLART, Henri. *Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce*. Paris: Arthur Rousseau, 1914.

ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário. *XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. Anais 2006*. Rio de Janeiro: ABPI, 2006, pp. 184-185.

ANFOSSI-DIVOL, Joan. *L'usage et l'enregistrement, éléments essentiels de l'harmonisation du droit des marques*. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2003.

ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*. 3.ed. Milão: Giuffrè, 1960.

ASQUINI, Alberto. Volgarizzazione e pseudo volgarizzazione del marchio. *Rivista di diritto commerciale*. Milão: Casa Editrice Francesco Vallardi, 1955, parte II, pp. 43-60.

AULETA, Giuseppe Giacomo. Azienda: opere dell'ingegno e invenzioni industriali – concorrenza. *Commentario del codice civile: del lavoro, art. 2555-2642*. Antonio Scialoja e Giuseppe Branca (Orgs.). Bolonha: Nicola Zanichelli; Roma: Società Editrice del “Foro Italiano”, 1947. Volume V.

AZÉMA, Jacques; GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la propriété industrielle*. 6.ed. Paris: Dalloz, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. 2.ed. Nova York: Oxford, 2004.

BENTO DE FARIA, Antonio. *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial*. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906.

BENUCCI, Eduardo Bonasi. La volgarizzazione del marchio. *Rivista di diritto industriale*. Milão: Giuffrè, 1956, parte II, pp. 372-387.

BERTONI, Luís Eduardo; LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas de. *Derecho de marcas*. 2. ed. Buenos Aires: Heliasta, 2003. Volume II.

BERTRAND, André R. *Droit des marques: signes distinctifs – noms de domaine*. 2.ed. Paris: Dalloz, 2005.

BRAUN, Thomas. *Précis des marques de fabrique et de commerce*. Bruxelas: Ferdinand Larcier, 1936.

CALLMANN, Rudolf. *The law of unfair competition and trade-marks*. 2. ed. Chicago: Callaghan & Company, 1950. Volume III.

CANLORBE, Julien. *L'usage de la marque d'autrui*. Paris: Litec, 2007.

CARNELUTTI, Francesco. Diritto al marchio e registrazione. *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*. Milão, Parte II, Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, 1912, pp. 340-360.

CELSONO, Affonso. *Marcas industriaes e nome commercial*. Rio de Janeiro: B.L. Garnier e Imprensa Nacional, 1888.

CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 1976.

CHENEVARD, Charles. *Traité de la concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale*. Genebra: Kündig; Paris: Librairie Générale de Droit e de Jurisprudence, 1914. Volume I.

COELHO, José Gabriel Pinto. O problema da conversão da marca em denominação genérica. *Revista de legislação e de jurisprudência*, ano 93, nº 3181 a 3189. Coimbra: Coimbra Editora, 1961, pp. 245-377 (publicação intercalada).

COUTO GONÇALVES, Luís M. *Função distintiva da marca*. Coimbra: Almedina, 1999.

_____. *Direito de marcas*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2003.

DAVIS, Jennifer. *Intellectual property law*. 3. ed. Nova York: Oxford, 2008.

DI CATALDO, Vincenzo. *I segni distintivi*. Milão: Giuffrè, 1985.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.

FERRARA JUNIOR, Francesco. *La teoria giuridica dell'azienda*. Florença: Il Castellaccio, 1945.

FRANCESCHELLI, Remo. *Sui marchi di impresa*. 4. ed. Milão: Giuffrè, 1988.

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (orgs.). São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 81-97.

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. Volume II.

GALLOUX, Jean-Christophe. *Cours – droit de la propriété industrielle*. 2. ed. Paris: Dalloz, 2003.

HOLMQVIST, Lars. *Degeneration of trade marks: a comparative study of the effects of use on trade mark distinctiveness*. Malmö: The Publishing Company of the (Swedish) Federation of Jurists and Social Scientists, 1971.

LABORDE, Adrian. *Traité théorique et pratique des marques de fabrique et de commerce*. Paris: Recueil Sirey, 1914.

LADAS, Stephen P. *Patents, trademarks and related rights*. Cambridge: Harvard University Press, 1975. Volume II.

LAMAS, Mario Daniel. *Derecho de marcas en el Uruguay*. Montevideu: Barbat & Cikato, 1999.

LA VILLA, Gianluca. *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*. 2.ed. Turim: G. Giappichelli, 1996.

LEONARDOS, Gabriel. Jurisprudência comentada: o reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca. *Revista da ABPI*, v. 35. São Paulo: ABPI, jul./ago. 1998, pp. 48-51.

LOBO, Edson da Costa. A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário. *XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. Anais 2006*. São Paulo: ABPI, 2006, pp. 188-190.

MANGINI, Vito. *Il marchio non registrato*. Pádua: CEDAM, 1964.

MARINO, Laure. *Droit de la propriété intellectuelle*. Paris: Presses Universitaires de France, 2013.

MATHÉLY, Paul. *Le nouveau droit français des marques*. Vélizy: J.N.A., 1994.

McCARTHY, J. Thomas. *McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property*. Washington: The Bureau of National Affairs, 1991.

MESSINEO, Francesco. *Manuale di diritto civile e commerciale*. 9.ed. Milão: Giuffrè, 1965. Volume II.

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

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. 6. ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2006.

PASSA, Jérôme. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: L.G.D.J., 2006. Volume I.

PÉROT-MOREL, Marie-Angéle. Dégénérescence des marques par excès de notoriété. *Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian*. Paris: Librairies Techniques, 1974, pp. 49-71. Volume II.

POUILLET, Eugène. *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*. 4. ed. Paris: Marchal et Billard, 1898.

RICCI, Antonio Ferro. O sentido secundário da marca (secondary meaning); interpretação do art. 6 quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. *XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. Anais 2006*. Rio de Janeiro: ABPI, 2006, pp. 190-199.

ROUBIER, Paul. *Le droit de la propriété industrielle*. Paris: Recueil Sirey, 1952.

SAINT-GAL, Yves. *Protection et défense des marques de fabrique*. Paris: J. Delmas & Cie, 1959.

SANDRI, Stefano. I segni distintivi nel nuovo codice della proprietà industriale. *Il codice della proprietà industriale*. Luigi Carlo Ubertazzi (org.). Milão: Giuffrè, 2004.

SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Sulla volgarizzazione e contraffazione del marchio e sulla concorrenza sleale. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*. Milão: Giuffrè, 1956, pp. 1462-1473.

SATTA, Salvatore. Nuove idee sulla “volgarizzazione” dei marchi. *Il Foro Italiano*, v. 78, 1955, parte I, pp. 124-134.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos. *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (orgs.). São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 29-80.

_____. *A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013.

_____. *Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. *Droit de la propriété industrielle*. 4. ed. Paris: Litec, 2007.

SCUFFI, Massimo; FRANZOSI, Mario; FITTANTE, Aldo. *Il codice della proprietà industriale*. Pádua: CEDAM, 2005.

SENA, Giuseppe. *Il diritto dei marchi*. 4. ed. Milão: Giuffrè, 2007.

SERENS, M. Nogueira. A “vulgarização” da marca na directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (*id est*, no nosso direito futuro). Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – Estudos em homenagem ao Prof. Dr. Antonio de Arruda Ferrer Correia – 1984. Coimbra: Faculdade de Direito de Coimbra, 1995.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual*. 5. ed. Barueri: Manole, 2014.

SORDELLI, Luigi. *Marchio e “secondary meaning”*. Milão: Giuffrè, 1979.

UBERTAZZI, Luigi. *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*. 4. ed. Pádua; CEDAM, 2007.

VANDENBURG III, Edward C. *Trademark law and procedure*. 2. ed. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1968.

VANZETTI, Adriano. Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva. *Rivista del diritto commerciale*. 1962, parte I, pp. 20-140.

VANZETTI, Adriano; DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di diritto industriale*. 5. ed. Milão: Giuffrè, 2005.

VANZETTI, Adriano; GALLI, Cesare. *La nuova legge marchi*. 2. ed. Milão: Giuffrè, 2001.