

# DO APOSTILAMENTO EM REGISTROS DE MARCA

Lélio Denicoli Schmidt

Advocacia Ariboni, Fabbri, Schmidt

## O NÚCLEO E A PERIFERIA

O registro de marca confere uma proteção dupla:

- a) um direito de **USO**: limitado à marca TAL QUAL foi concedida (sem modificação substancial), para os produtos listados **DENTRO** do certificado de registro (art. 143, II, da LPI); e
- b) um direito de **PROIBIÇÃO**: extensível às imitações da marca e aos produtos/serviços semelhantes ou afins (arts. 124, XIX e 209), que estão **FORA** do registro, mas gravitam em sua órbita e o afetam.

## ELASTICIDADE DA PROTEÇÃO

- O direito de proibição (“B”) dota o registro de uma **ELASTICIDADE** variável, pois envolve uma avaliação subjetiva sobre a semelhança das marcas e/ou dos produtos/serviços;
- Tal avaliação subjetiva não é retratada no certificado de registro, pois é realizada a posteriori, por um intérprete;

## UMA CERTA INDEFINIÇÃO

- O real alcance da proteção do registro só pode ser definido pelo juiz, diante do caso concreto (Jennifer Davis. Intellectual property law. 3<sup>a</sup> ed. Oxford University Press, 2008, p. 3);
- Isso gera um certo grau de indefinição. FIAT pode colidir com FYAT, mas pode conviver com FIAT LUX;
- Princípio da segurança jurídica impõe que se limite a indefinição, restringindo-a à periferia e não ao núcleo do registro.

# APOSTILA

- Diferencia o uso exclusivo do que é de uso comum;
- Define o núcleo duro do registro;
- Restringe o direito de proibição;
- O registro apostilado tem uma força menor do que uma marca de fantasia, pois é obrigado a permitir a convivência de outras marcas que se valham dos mesmos elementos genéricos.

## DISCIPLINA LEGAL

- Mero costume? Denis Barbosa. *A propriedade intelectual no século XXI*. RJ: L.Juris, p.204, 211/3;
- Art. 136, II, da LPI: anotar “**QUALQUER** limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro”;
- Indeferimento parcial recorrível (art. 212 LPI);
- Art. 17 do TRIPs (“exceções aos direitos conferidos para uma marca”);
- Art. 2º da Lei 9784/99: segurança jurídica.



## **APOSTILA PODE SER DISPENSÁVEL EM ALGUNS CASOS**

- Se for óbvia a ausência de proteção sobre o elemento comum (Ex.: BANCO BBM, BRASIL, PALACE HOTEL);
- Sobre afixos ou prefixos comuns: PLASTIMAT;
- Requer interpretação do destinatário;
- LADAS. Patents, trademarks and related rights. Harvard University Press, 1975, v.2, p.1050/1. ROUBIER, DAPKEVICIUS, OTAMENDI, BENTLY e SHERMAN.

## MUTABILIDADE

A apostila não é definitiva e pode ser revista, em função da mutação da linguagem, seja para:

- Inclusão posterior (BIO KITS, DIET SHAKE, X2, AROMATERAPIA), por **VULGARIZAÇÃO** da marca; ou
- Supressão posterior (BELEZA NATURAL), por aquisição superveniente de distintividade (“**SECONDARY MEANING**”).



## CONSEQUÊNCIAS DA APOSTILA

- Indica ausência de proteção;
- Função constitutiva-negativa;
- “DECOLAR VIAGENS E TURISMO”: palavras de livre uso, passíveis de serem isoladamente incorporadas a outras marcas (STJ, Resp 773.126)

## NEM SEMPRE É DETERMINANTE

- PARECER INPI (823.799.646 e 822.625.318 ref. marcas LQ LA QUALITÁ ESTOFADOS vs. LA QUALITÁ: na análise de colidência, é preciso levar em conta “a impressão causada entre os conjuntos marcários, SEM DESCARTAR A DISPOSIÇÃO DO ELEMENTO APOSTILADO”;
- Thomas McCARTHY: “essas partes apostiladas devem ser consideradas e não podem ser ignoradas” no exame de colidência (*McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual property*. 2 ed. Washington: BNA, 2000, p. 130).

## SECONDARY MEANING

\* LIVRARIA CULTURA vs. PAPELARIA CULTURA: TJSP, AC 0121704-05.2008.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Silvia Sterman, j. 25.09.2012: “Proteção legal. Apostilamento - sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos. Palavras que, em conjunto, designam pessoa jurídica notória. Registro que detém proteção legal”.

## A RESOLUÇÃO 166 DO INPI

- Mantém as apostilas anteriores;
- Cria uma apostila padrão: “a proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no art. 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996”;
- Considera que apostila tem efeito declaratório e que não amplia, nem restringe direitos;
- Mudança motivada para reduzir fila de análise dos pedidos de registro.

## A RESOLUÇÃO 166

- Cria incertezas contrárias ao princípio da segurança jurídica, que deve nortear a atuação da Administração Pública (art. 2º da Lei 9784/99);
- Abdica do exercício do dever/função previstos no art. 136, II, da LPI e no art. 2º da Lei 5.648/70;
- Transfere para o intérprete (muitas vezes não qualificado) a definição do núcleo do registro;
- Pode aumentar número de ações declaratórias;
- Reduzirá o backlog? SHAKESPEARE (muito barulho por nada) ou MURPHY (não há nada tão ruim que não fique pior)?