

Da registrabilidade das siglas

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2012)

sigla

nome feminino

1. LINGUÍSTICA sequência formada pelas letras ou sílabas iniciais de palavras que constituem uma expressão (ex.: FBI, AACCS)
2. sinal gráfico convencional
3. (paleografia) letra inicial que se usava como abreviatura nos manuscritos e monumentos antigos

(Do latim sigla, «abreviaturas») ¹

As diretrizes de registro de marca do INPI

Admitem-se siglas a registro. Quanto a isso, dizem as Diretrizes de Exame de Marcas do INPI:

De acordo com o inciso II do art. 124 da LPI, não são registráveis como marca: “letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.” (...)

Estabelece este inciso que letras, algarismos e datas isoladamente, estas na sua forma completa são de uso comum, pertencendo portanto ao domínio público, não podendo ser apropriados a título exclusivo. Entretanto, este inciso ressalva cunho distintivo, podendo estes mesmos elementos citados serem registrados quando acompanhados de outros termos ou revestidos de suficiente forma distintiva, devendo ser observada a registrabilidade do conjunto formado com relação a esta distintividade e à disponibilidade.

A posição de Gama Cerqueira

Ainda que se encontre uma decisão isolada com intolerância a certas siglas ², verdade é que o nosso maior doutrinador em Propriedade Industrial (e

¹ <http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/sigla>, consultado em 25/1/2012.

² Decisão do TRF2 nota que as sinal podem dar origem a marcas fracas. “A redução da expressão SISTEMA NACIONAL DE ASSISTENCIA A FAMÍLIA a uma sigla - SINAF - não se configura em inovação capaz de conferir distinguibilidade ao termo, de forma a dissociá-lo do significado emprestado pelo conjunto de nomes dos quais se origina. II - De sorte que, à semelhança do que ocorre com o uso de prefixos e sufixos, também as siglas podem gerar marcas fracas, passíveis de conviverem com outras, por se traduzirem em meras abreviações de palavras, que se forem genéricas, redundam em sinais de mesma natureza, sem força para impedir o registro de outros assemelhados”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma

comentador do direito à época em que o registro foi requerido) consagra o uso de tais elementos como distintivos e dignos de registrabilidade³:

As abreviaturas ou siglas não podem ser usadas, como é evidente, em lugar da denominação da sociedade, nos atos jurídicos e em todas as situações em que, por lei, é exigido o uso da própria denominação por extenso. Prestam-se, porém, a ser usadas como endereço telegráfico, como meio de propaganda, como insígnia do estabelecimento, podendo, notadamente, transformar-se em nome comercial ou em marca de fábrica ou de comércio. Nesses casos, a abreviatura deve ser considerada como objeto autônomo, independentemente da denominação com que se relacione ou em que esteja incorporada; e as questões a que derem lugar devem ser apreciadas e decididas de acordo com os princípios legais, conforme se trate de nome comercial, de insígnia ou de marca.

Usadas como marcas, as siglas consideram-se como denominações arbitrárias ou de fantasia, regendo-se pelos mesmos princípios aplicáveis a essa espécie de marcas. Dada, porém, a relação existente entre a sigla e a denominação de que deriva, convém esclarecer que a sigla usada por uma sociedade não pode ser empregada ou registrada por terceiros, como marca de fábrica ou de comércio. Do mesmo modo, uma sociedade não pode empregar, como marca, a sigla pertencente a outra, ainda que de sua denominação social se possa formar abreviatura idêntica. Tratando-se de produtos do mesmo gênero, não é admissível o emprego, como marca, de sigla semelhante a outra já usada para o mesmo fim, que possa dar lugar a erro ou confusão, ainda que a sigla resulte da denominação da sociedade. Como dissemos, a abreviatura, nesses casos, considera-se de modo autônomo, como se se tratasse de simples marcas, a cujos princípios se sujeitam em tudo mais.

E em texto avulso, o mesmo autor ainda aponta:

Como observa CHEVENARD, referindo-se às siglas de uso cada vez mais freqüentes, "la vie fievreuse ne permet plus de perdre ou temps à enoncer de longues formules lorsqu'on a des abréviations à sa disposition et le public a pris gout à ce casse-tête chinois" ("R.T.", v. 249, p. 45)".

Note-se aqui a importante observação de Gama Cerqueira: a sigla deve ser considerada como objeto autônomo, independentemente da denominação com que se relacione ou em que esteja incorporada.

Assim, ainda que se argua que Serviço de Proteção ao Crédito não ultrapassasse os limites do denotativo, SPC não é afetado por essa consideração. SPC – em relação ao serviço designado – é signo artificial e construído.

Especializada, por maioria, Des. Messod Azulay, AC 2008.51.01.523581-3, DJ 16.06.2011. Note-se que o voto divergente enfatiza o relativo isolamento desse juízo: "Com a devida vênia, vou divergir do Em. Relator, Exmo. Des. Fed. Messod Azualy Neto e do Exmo. Juiz Fed. Conv. Marcelo Pereira, pelos motivos a seguir expostos. (...) A atuação das partes no mesmo segmento de mercado, aliada à evidente colidência das marcas em questão, impõe a proteção da marca SINAF, bastante conhecida, em cujo favor milita a anterioridade do depósito. A impressão que o observador tem da marca é que faz o juízo do valor. Seu poder atrativo e distintivo constitui elo de aproximação entre o produto ou serviço e o consumidor, fazendo surgir na sua mente uma série de qualidades, características e expectativas que o levam a adquirir um produto ou serviço em detrimento do outro." JFC Carmen Silvia.

³ GAMA CERQUEIRA, op. Cit. Vol. I, 2010, p. 278-279.

O enunciado regulamentar do DNRC

No campo dos nomes empresariais, vide a normativa há pouco expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio ⁴:

Art. 9º Não são exclusivas, para fins de proteção, palavras ou expressões que denotem:

- a) denominações genéricas de atividades;
- b) gênero, espécie, natureza, lugar ou procedência;
- c) termos técnicos, científicos, literários e artísticos do vernáculo nacional ou estrangeiro, assim como quaisquer outros de uso comum ou vulgar;
- d) nomes civis.

Parágrafo único. Não são suscetíveis de exclusividade letras ou conjunto de letras, desde que não configurem siglas.

Vale dizer, *podem constituir objeto de registro* as siglas. Como podem ser marcas.

Dos precedentes judiciais consagrando a registrabilidade das siglas

Exatamente sobre a proteção de siglas, vide o relevantíssimo precedente do TJRJ ⁵:

Constata-se, portanto, que esta sigla "FNAC", não é designativa apenas de uma empresa, mas sim de algo mais abrangente e de caráter eminentemente incorpóreo, isto porque, além de dispor de estabelecimentos propriamente comerciais, livrarias etc., a FNAC imprime sua marca em espaços, como praças de grandes shoppings, museus etc., onde as atividades culturais que fomenta, desde seus primórdios, podem ser desfrutadas pelo público.

Ou seja, as autoras queriam não apenas proteção para seu nome, mas também para a marca FNAC. Na doutrina, recolhe-se que marca pode ser entendida como denominação sob todas as formas, tais como palavras, nomes, patronímicos e geográficos, pseudônimos, letras, números e siglas.

A principal função da marca é "permitir que o consumidor possa identificar a origem de um produto ou serviço, possibilitando-lhe distinguir esse produto ou serviço de outros similares disponíveis no mercado. (...) A marca é um patrimônio do comerciante, pois permite que ele conquiste e mantenha a clientela" (Luiz Guilherme A. V. Loureiro, A Lei da Propriedade Industrial comentada, p. 233). (...)

Esta referência é relevante, porque neste tema nem sempre se alcança a distinção entre nome e marca e principalmente nem sempre se percebe a hipótese em que um e outro se confundem. No presente caso, a sigla FNAC era o nome da empresa que se seguiu

⁴ Departamento Nacional de Registro do Comércio, Instrução Normativa N° 116, de 22 de Novembro de 2011. Dispõe sobre a formação do nome empresarial, sua proteção e dá outras providências. Na norma anterior, existia exatamente o mesmo dispositivo no art. 8.º da IN 104/2007; na Instrução Normativa n. 53/96, do DNRC, igual disposição estava no artigo 10.

⁵ Ap 2004.001.10176 - 14.ª Câmara - j. 23/8/2005 - rel. Marilene Melo Alves - DORJ 2/9/2005 (encontrado em Revista dos Tribunais | vol. 845 | p. 361 | Mar / 2006 | JRP\2006\584)

ao primitivo Clube Fédération National d'Achat des Cadres, e também é marca, que a organização imprime aos produtos aos serviços que oferece.

Na presente hipótese, aliás, a primeira autora, além de empresa de grande porte, cujo nome e indissociavelmente vinculado à cultura, é uma verdadeira instituição.

E a magnitude das livrarias da FNAC, encontráveis há décadas em toda a Europa, sendo sua marca registrada nos países que a compõem - na Suíça, desde 1970 (f.); na Espanha, desde 1976 (f.); e na França (f.) -, não permitia a ilação de que a ré desconhecesse a existência da primeira autora.

Com efeito, qualquer pessoa que guarde a mínima intimidade com os ícones da cultura tem conhecimento da existência da FNAC e de sua importância no cenário cultural e especialmente livreiro de toda a Europa. Daí a flagrante ilicitude da conduta da ré ao autodenominar-se com a sigla designativa das autoras.

Nesse sentido:

"A violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erro, a perceber identidade em dois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade" (STJ, 4.ª T., REsp 510.885-GO, rel. Min. César Asfor Rocha, j. 09.09.2003).

E aqui se cuida de direito marcário em que a proteção ao nome é apenas uma das modalidades de tutela que o direito objetivo disponibiliza em tema de propriedade imaterial.

A tutela ao produto do trabalho do empreendedor tem fundamento na possibilidade de vulgarização desse produto, na disposição ao consumidor de produto ou serviço falsificado e ainda na depreciação da reputação do titular da marca que pode resultar de sua usurpação, ferindo seu lícito direito à imagem.

Nesse sentido:

"Recurso especial. Nome inapropriável. Expressão de uso comum. Precedentes.

1. A proteção ao uso do nome dispensa, até mesmo, o registro, diante da necessidade de preservar a identidade da empresa nas suas relações com a clientela.

2. Mesmo que a expressão seja de uso comum não é possível, se anteriormente identifica determinada empresa, usá-la em outra, sob o argumento de ser inapropriável.

3. Recurso conhecido e provido" (STJ, REsp 65002-SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 16.05.2002).

Anote-se que a evidência da ilicitude também reside em que a ré propõe-se ao ingresso exatamente no mesmo ramo comercial e na mesma atividade que caracteriza a atuação das autoras, o que mais reduz a possibilidade do reconhecimento de alguma boa-fé.

Nesse sentido:

"Nome. Registro da expressão 'cultura inglesa'. Palavra comum. 'Cultura'. Sua utilização pela ré em seu nome de fantasia. Inadmissibilidade.

Registrada a marca, não pode outra empresa industrial, comercial ou de serviços utilizá-la, ainda que parcialmente, na composição de seu nome comercial, em havendo similitude de atividades. Precedentes da 4.^a T.

Recurso especial conhecido e provido" (STJ, 4.^a T., REsp 198.609-ES, rel. Min. Barros Monteiro, j. 11.05.2004).

Na verdade, apropriar-se do nome cuja reputação e notoriedade resultou do esforço e da capacidade empreendedora do titular, resulta, no mínimo, em concorrência desleal pela captação da clientela alheia, sendo a prática defesa pela Lei 9.279/96 que prevê, no seu art. 195, V, como caracterizadora do crime de concorrência desleal, a utilização indevida de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios.

É consagrado no direito comparado o conceito geral de concorrência desleal que pode caracterizar-se em todo ato contrário ao que se espera da normalidade do comércio e ao princípio da boa-fé que deve imperar nas relações comerciais.

Factualmente, diz o TJSP:

"No mercado financeiro, sabido que as instituições são conhecidas pelos operadores de mercado, pelos correntistas e investidores por siglas que se tomam marcas, e de conhecimento estrito naquele segmento da economia. (...) Tomem-se como exemplos HSBC, ABN, BRADESCO, ou BOFA, marcas que são conhecidas pelo público em geral nos países de origem dos bancos. São conhecidas, porém, pelo público especializado e pelos operadores do mercado em todo o mundo, independentemente do registro em órgão administrativo local.

Não seria sensato, por exemplo, que se registrasse em nome de terceiro a marca BRADESCO em outro país, sob o argumento de que naquele local o público em geral desconhece a existência da instituição financeira brasileira.

É preciso entender que na área financeira, que se destaca pela globalização e rápidas operações nos mercados de todo o mundo, as instituições, pelos usos e costumes, são conhecidas por suas siglas, via de regra composta pela abreviação ou iniciais do nome, que se convertem em verdadeiras marcas." TJSP, Apelação Cível nº 487.387.4/2-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, voto vencedor do Des. Francisco Loureiro, 13 de janeiro de 2010.

Tudo isso, no entanto, doutrina e precedentes, chovem apenas no molhado. O senso comum aponta a plethora de siglas que funcionam como marca na nossa economia. Se algumas *podem* ser fracas, como nota o acórdão isolado do TRF2, outras correspondem ao que descreve Gama Cerqueira e os outros dois precedentes mencionados acima - e são robustas e distintivas.