

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

GABRIEL BARRETO MAGALHÃES

**A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DILUIÇÃO DA MARCA NO BRASIL EM
COMPARAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SUA CRIAÇÃO**

Rio de Janeiro

2021

Gabriel Barreto Magalhães

**A aplicação da teoria da diluição da marca no Brasil em comparação com os
fundamentos da sua criação**

Dissertação apresentada, como requisito parcial para
obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-
Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta

Rio de Janeiro

2021

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação – INPI
Bibliotecário responsável Evanildo Vieira dos Santos – CRB7-4861

M188 Magalhães, Gabriel Barreto.

A aplicação da teoria da diluição da marca no brasil em comparação com os fundamentos da sua criação. / Gabriel Barreto Magalhães. -- 2021.

110 f. ; fig.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2021.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta.

1. Propriedade industrial - Marca. 2. Marca - Distintividade. 3. Marca - Poder de venda. 4. Marca - Teoria da diluição. 5. Marca - Decisão judicial.- Brasil.
1 - Brasil. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, desde que citada a fonte.

Assinatura

Data

Gabriel Barreto Magalhães

**A aplicação da teoria da diluição da marca no brasil em comparação com os
fundamentos da sua criação**

Dissertação apresentada, como requisito parcial para
obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-
Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Aprovada em 26 de agosto de 2021.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora:

Profa. Dra. Elizabeth Ferreira da Silva

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof. Dr. Vinícius Bogéa Câmara

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim

Universidade Federal do Rio de Janeiro

A ata da defesa com as respectivas assinaturas dos membros encontra-se no processo de vida
acadêmica do aluno

Rio de Janeiro

2021

AGRADECIMENTOS

À Prof^a. Patrícia Peralta, por todas as orientações que me foram dadas, pela paciência, prestatividade e dedicação à docência;

Aos demais Professores da Academia do INPI, por todo conhecimento nobremente transmitido no curso deste programa de mestrado;

Aos meus pais, Marcia e Carlos Alberto, pelo amor e apoio fundamentais para toda e qualquer etapa da minha vida;

Ao meu irmão, Felipe, pela amizade;

Aos meus avós, Neusa, Alberto, Maria Lúcia e Edson, e aos meus demais familiares pelo carinho e cada ensinamento;

À minha companheira, Daniele, pelo amor e carinho diários, além da ajuda e incentivo necessários para a conclusão desta dissertação;

Aos meus amigos, em especial, Alexandre, Beatriz, Luana, Michelle, Paulo Henrique, Roberta e Thailinn, por existirmos.

À minha coordenadora, Priscilla Balloussier, e demais colegas da COGIR, por toda parceria e troca de conhecimento.

“O fim do Direito não é abolir nem restringir, mas preservar e ampliar a liberdade”.

(John Locke)

MAGALHÃES, Gabriel Barreto. **A aplicação da teoria da diluição da marca no Brasil em comparação com os fundamentos da sua criação**. 2021. 112 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2021.

RESUMO

A teoria da diluição da marca foi apresentada com o objetivo de proteger as marcas distintivas que alcançaram elevada fama e prestígio perante o mercado consumidor contra a sua reprodução ou imitação para identificar produtos ou serviços diversos, ainda que não houvesse a possibilidade de confusão ou associação entre eles. O surgimento de novas marcas iguais ou semelhantes às marcas famosas enfraquece a associação estabelecida entre os consumidores e a marca original, diluindo o seu aspecto distintivo. A referida teoria, portanto, tem por fundamento a proteção contra uma diminuição gradual do poder de venda da marca, o qual estaria diretamente relacionado com a sua unicidade. O objetivo geral deste estudo é analisar como a teoria da diluição foi internalizada pelos doutrinadores e aplicadores de direito no Brasil e se a sua aplicação acompanha os fundamentos e justificativas quando do surgimento da referida teoria. Para dar conta do objetivo, a metodologia empregada é de cunho qualitativo e exploratório baseando-se em pesquisa bibliográfica e análise documental das decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Como achados de pesquisa têm-se que, embora a teoria da diluição já seja aplicada há muitos anos em outros países, a sua aplicação no Brasil ainda é muito recente, e a análise das decisões selecionadas demonstra uma falta de uniformidade, especialmente, em relação ao entendimento quanto às situações em que a teoria seria cabível. Nesse sentido, verificou-se que a teoria foi suscitada diversas vezes para impedir a convivência de marcas que identificavam produtos ou serviços de mesmo segmento mercadológico, havendo, portanto, confusão entre a teoria da diluição com outros institutos do direito marcário. Além disso, identificou-se divergência com relação à aferição do cumprimento do requisito da fama e prestígio da marca para a aplicação da teoria da diluição.

Palavras-chave: Marcas, distintividade, poder de venda, teoria da diluição.

MAGALHÃES, Gabriel Barreto. **The application of the trademark dilution theory in Brazil compared to the foundations of its creation.** 2021. 112 f. Dissertation (Professional Master of Intellectual Property and Innovation) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2021.

ABSTRACT

The trademark dilution theory was presented in order to protect distinctive trademarks that have achieved high fame and prestige in the consumer market against their reproduction or imitation to identify different goods or services, even if there was no likelihood of confusion or association between them. The emergence of new trademarks identical or similar to famous trademarks weakens the association established between consumers and the original trademark, diluting its distinctive aspect. This theory, therefore, is based on protection against a gradual decrease in the trademark's selling power, which would be directly related to its uniqueness. The general objective of this study is to analyze how the dilution theory was internalized by legal scholars and applicators in Brazil and if its application follows the foundations and justifications when the theory emerged. To accomplish the objective, the methodology used is qualitative and exploratory, based on bibliographical research and documental analysis of the decisions handed down by the Regional Federal Court of the 2nd Region. As research findings, although the dilution theory has been applied for many years in other countries, its application in Brazil is still very recent, and the analysis of selected decisions shows a lack of uniformity, especially in relation to understanding the situations in which the theory would be applicable. In this sense, it was found that the theory was raised several times to prevent the coexistence of trademarks that identified goods or services of the same market segment, indicating confusion between the dilution theory with other institutes of trademark law. In addition, a divergence was identified regarding the measurement of compliance with the requirement of fame and prestige of the trademark for the application of the dilution theory.

Key-words: trademarks, distinctiveness, selling power, dilution theory.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADPIC	Acordo sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o comercio
CUP	Convenção da União de Paris
FTDA	<i>Federal Trademark Dilution Act</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INTA	<i>International Trademark Association</i>
LPI	Lei de Propriedade Industrial
TDRA	<i>Trademark Dilution Revision Act</i>
TRIPS	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
TRF2	Tribunal Regional Federal da 2ª Região
USTA	<i>United States Trademark Association</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
1 MARCA COMO SINAL DISTINTIVO.....	17
1.1 Conceções sobre a função distintiva da marca	17
1.2 A distintividade intrínseca como requisito de registrabilidade	23
1.2.1 Classificação das marcas quanto à sua distintividade	25
1.2.2 Distintividade intrínseca	26
1.2.3 Distintividade Adquirida ou Significação Secundária (<i>Secondary Meaning</i>).....	29
1.3 A Proteção Conferida às Marcas Distintivas	32
1.3.1 Princípio da especialidade	35
1.3.2 Marcas de Alto Renome	37
2 A TEORIA DA DILUIÇÃO	40
2.1 Os Fundamentos da Criação da Teoria da Diluição na Doutrina Norte-Americana	40
2.2 Tipos de Diluição	46
2.2.1 Diluição por Ofuscação (<i>Blurring</i>).....	47
2.2.2 Diluição por Maculação (<i>Tarnishment</i>).....	49
2.2.3 Diluição por Adulteração da Marca.....	52
2.2.4 Generificação (Degenerescência).....	53
2.3 Diferença entre Teoria da Diluição e Teoria da Distância.....	55
3 A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DILUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO	58
3.1 Decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no período entre 01/01/2006 e 31/12/2008	59
3.1.1 “Caso Doublemint” - W.M. Wrigley Jr Company vs INPI e Lua Nova Indústria e Comércio Ltda.	59
3.1.2 “EPSON” - Seiko Epson Kabushiki Kaisha vs INPI e Epon Engenharia E Construções Ltda	62
3.1.3 “KOMBI” x “KOMBI DA MÔNICA” - Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda vs INPI e KM Transporte Escolar Ltda. ME.....	65
3.1.4 “BUBBALOO” – Warner-Lambert Company e Warner-Lambert Indústria e Comércio Ltda. vs INPI e Indústria Arcor Distribuidora de Papéis e Miudezas Ltda.	66
3.1.5 Decisões que suscitam a diluição como uma teoria defensiva	71
3.1.6 Marca de alto renome “MOTOROLA” e uso do radical “MOTO” – Decisão acerca de conflito de marcas que identificam produtos com afinidade mercadológica ...	75
3.1.7 “CHESTER” – Proteção contra a Degenerescência da Marca	76
3.2 Decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no período entre 01/01/2017 e 31/12/2019	77
3.2.1 “VIAGRA” – Laboratórios Pfizer Ltda. e Pfizer Products Inc. vs INPI e Sandflex Ltda. EPP.....	78

3.2.2	“TROLLER x TROLLINHO” – Ford Motor Company e Ford Motor Company Brasil Ltda. vs Bulltrack Indústria e Comércio de Bolsas, Mochilas e Confeções Ltda. – ME e INPI.....	80
3.2.3	“TAURUS” – Forjas Taurus S/A vs Electrodomésticos Taurus S.L. e INPI.....	83
3.2.4	Não aplicação da teoria da diluição diante da ausência de notoriedade das marcas anteriores	85
3.2.5	Aplicação da teoria da diluição em conflitos de marcas com afinidade mercadológica.....	88
3.2.6	Uso dos termos diluição ou diluído para permitir a convivência de marcas compostas por elementos comuns	94
CONCLUSÃO.....		96
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS		101

INTRODUÇÃO

No cenário econômico atual, as marcas desempenham papel de extrema importância, e, em diversos casos, elas são o principal e mais valioso ativo da empresa, diante da sua força atrativa nas relações de consumo. Conforme lição de Frank I. Schechter (1927, p. 831), o valor de uma marca reside em seu “poder de venda”, um atributo que não tem relação necessária e direta com as qualidades do produto ou serviço, mas com a percepção de singularidade e unicidade pelo consumidor, algo que pode tanto ser criado quanto alavancado pelo titular da marca. Essa percepção é construída pela função distintiva da marca.

A distintividade do sinal permite que determinado produto ou serviço seja percebido como diferente de outro semelhante, fazendo com que se crie um elo de comunicação entre os consumidores e os fornecedores daquele produto ou serviço. Esse efeito de distinção pode acontecer em dois níveis: o primeiro é meramente informacional, aquele que comunica ao consumidor sobre a existência e origem de um produto ou serviço; o segundo comporta um poder de diferenciação em termos de atributos, ao fazer com que o consumidor perceba o produto ou serviço identificado por uma marca como superior a outros que a princípio poderiam ser intercambiáveis¹ (RAMELLO, 2006, p. 557).

Nesse sentido, a marca é útil para produtores e fornecedores, que têm nela um instrumento importante nas estratégias de diferenciação de seus produtos ou serviços frente aos concorrentes e consequentemente na conquista de mercados. É útil, também, para os consumidores, pois a identificação permitida pela marca facilita suas escolhas. Assim, ao atribuir o direito de uso exclusivo de uma marca, a lei visa assegurar a possibilidade de identificar determinada fonte produtiva, além de evitar a possibilidade de confusão entre produtos concorrentes, e estabelecer uma relação com os consumidores permitindo a estes a repetição da mesma escolha (GONÇALVES, 1999).

Do ponto de vista do Estado, a proteção legal à marca tem a intenção de assegurar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país e o interesse social. Com esse objetivo, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu inciso XXIX² do Artigo 5º,

¹ The first is an ‘absolute’ informational effect that tells individuals about the existence and origin of a good identified by a particular trademark. The second is a ‘differential’ informational effect that causes consumers to perceive a particular trademark-protected good as different from all the others. (RAMELLO, 2006, p. 557). Tradução livre: O primeiro é um efeito informativo “absoluto” que informa aos indivíduos sobre a existência e a origem de um produto identificado por uma marca específica. O segundo é um efeito informativo “diferencial” que faz com que os consumidores percebam um determinado produto protegido por marca registrada como diferente de todos os outros.

² Art. 5º, XXIX, CF: “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,

dispondo dos direitos e garantias fundamentais, determinou que a lei assegurará proteção à propriedade das marcas (BRASIL, 1988). A Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9279 de 1996, trata especificamente da matéria. Ela regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, ou seja, dispõe sobre a proteção conferida às patentes, aos desenhos industriais, às marcas e às indicações geográficas, e substituiu o Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971). Além da LPI, são aplicáveis ao direito de marcas no Brasil, as normas dos Tratados e Convenções das quais o país é signatário, a saber: a Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial, também denominada pela sigla CUP, o Acordo de Comércio Relacionado aos Direitos de Propriedade Intelectual (ADIPC ou na sigla em inglês TRIPS) e o Protocolo de Madri.

De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (art. 122 da Lei nº 9279/96). Para ser marca, portanto, o sinal deve ser distintivo. Trata-se de um requisito. Não sem razões, a distintividade do sinal é sempre mencionada quando se tenta conceituar “o que é marca”, a exemplo da definição apresentada por Denis Barbosa, para quem a marca é “o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços” (BARBOSA, 2010, p. 624). Além disso, do conceito trazido acima, entende-se que a distintividade exerce um “fim específico” daquele sinal, qual seja, indicar a origem dos produtos – muito embora essa não seja a sua única finalidade, como será melhor abordado neste trabalho. A distintividade do sinal é, ao mesmo tempo, portanto, conceito, função e requisito de registrabilidade da marca.

No Brasil, a proteção legal conferida às marcas está baseada em três princípios: o da atributividade, que garante a propriedade ao primeiro depositante do sinal no órgão competente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI); o da territorialidade, que protege a marca registrada em todo o território nacional; e, por fim, o da especialidade, que garante propriedade exclusiva de um sinal dentro de dado segmento mercadológico onde os produtos ou serviços indicados pelo titular para serem assinalados pela marca se encontram. Este último é o mais importante para nossa pesquisa, pois foi a partir da percepção de sua insuficiência para a proteção de marcas altamente distintivas, que foi elaborada a teoria da diluição.

A doutrina norte-americana atribui a formulação da teoria da diluição a Frank I. Schechter, na década de 1920. O autor percebeu que a prevenção aos riscos de associação e confusão, conferidas pela proteção legal a marcas do mesmo segmento mercadológico, não era

tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.” (BRASIL, 1988).

suficiente para proteger marcas altamente distintivas contra a diluição. Conceitualmente, a diluição nada mais é que uma forma de erosão das marcas, que, aos poucos vão perdendo a sua força de atração (LEVIGARD & SILVA. 2007).

A violação aos direitos marcários, além dos prejuízos financeiros diretos relacionados à diminuição das vendas, pode acarretar a diluição da marca usurpada, causando perda do poder atrativo do sinal e um consequente prejuízo de ordem subjetiva, ou seja, perda do seu valor intangível. Titulares de marcas, em especial daquelas que atingiram certa fama no mercado, investem grandes quantias no desenvolvimento, gerenciamento e no posicionamento de suas marcas. O crescimento da reputação de uma marca é proporcional ao risco de ser imitada ou usurpada por terceiros.

A teoria da diluição tem como objetivo tutelar a reputação e a distintividade da marca. Marcas que apresentam elevada força atrativa são aquelas que merecem maior proteção, tendo em vista serem alvos de usos abusivos por parte de terceiros. Sobre tais marcas deve recair a proteção contra a diluição, que nada mais é que uma exceção ao princípio da especialidade: trata-se de proteção contra simples ato de replicação da marca independentemente de haver concorrência entre as partes, ou possibilidade de causar confusão quanto à procedência dos produtos ou serviços assinalados, ou seja, busca tutelar a distintividade da marca ainda que as marcas em confronto identifiquem produtos ou serviços distintos.

Nos Estados Unidos, a teoria da diluição começou a ser aplicadas pelos tribunais estaduais ainda na década de 1940, sendo incorporada ao ordenamento federal em 1995 através de lei específica. No Brasil, entende-se que a proteção conferida às marcas de alto renome é uma forma de se evitar que ocorra a diluição da marca. Já com relação às demais marcas, as quais não gozam deste *status* de alto renome, embora seja assegurado ao titular o direito de zelar pela sua integridade material ou sua reputação, conforme disposto no inciso III do Artigo 130 da LPI, ainda não há no âmbito administrativo a possibilidade de aplicação da teoria da diluição, restando aos titulares de marcas buscar a tutela do poder judiciário. Uma vez que, no Brasil, a interpretação acerca da teoria da diluição se construiu através de teses jurídicas criadas pelos titulares de marcas e não fruto de estudos acadêmicos sobre o tema, averiguou-se, como problema original que deu origem a essa pesquisa, que as justificativas para a proteção de marcas contra a diluição no âmbito nacional talvez não fossem as mesmas que fundamentaram a criação da teoria nos Estados Unidos. Da mesma maneira, era preciso verificar como tem se dado a aplicação da teoria pelos magistrados brasileiros, considerando a importância de suas formulações para a sedimentação de tais teses.

Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar como a teoria da diluição foi

internalizada pelos doutrinadores e aplicadores de direito no Brasil e se a sua aplicação acompanha a racionalidade do direito marcário quando do seu surgimento. Especificamente, buscamos: analisar a característica da distintividade, especialmente quanto ao seu papel na construção da reputação e do valor econômico da marca, e sua importância para o desenvolvimento da teoria da diluição; explicar o sistema de proteção de marcas brasileiro, especialmente no que se refere ao princípio da especialidade e sua exceção, a marca de alto renome, com fins de averiguar como ela afeta a aplicação da teoria da diluição no Brasil; analisar os argumentos e justificativas que embasam a criação da teoria da diluição e o escopo de proteção que ela visa garantir às marcas; averiguar se a evolução da literatura disponível quanto à referida teoria se deu em dissonância da racionalidade do direito; por fim, verificar, através de pesquisa nas decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2), considerando todos os aspectos analisados anteriormente, como a teoria da diluição vem sendo aplicada pelo poder judiciário brasileiro.

Do ponto de vista teórico, esta pesquisa se justifica pela escassez da literatura uma vez que não dispomos de literatura suficientemente extensa acerca da teoria da diluição, bem como de sua utilização como forma de resguardar a função distintiva da marca.

Embora não exista a previsão, no âmbito administrativo, de aplicação da teoria da diluição quando do exame dos pedidos de registros de marcas, notamos a incidência de ações judiciais em que se argumenta a possibilidade de diluição da marca. Existe a possibilidade de que a deturpação da *ratio* do direito dificultasse uma unicidade de entendimento nas decisões dos nossos tribunais acerca da aplicação da referida teoria. Nesse sentido, a pesquisa, ao buscar identificar possíveis dissonâncias entre os reais fundamentos da criação da teoria da diluição e sua forma de aplicação no judiciário brasileiro, contribui para que, futuramente, ela possa ser aplicada em consonância com a finalidade do sistema de proteção à propriedade industrial.

Nos capítulos um e dois utilizamos como metodologia a análise bibliográfica e documental, podendo ser caracterizada como exploratória de cunho qualitativo. O objetivo é realizar um levantamento doutrinário e normativo. Diante da escassez de literatura nacional sobre a teoria da diluição e considerando que seu surgimento se deu nos Estados Unidos, recorreremos bastante a autores desse país, além dos poucos autores brasileiros que tratam da temática. Quanto às normas, buscamos informações nos manuais e legislação brasileiros, na legislação norte-americana e nas regras que constam nos pactos e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário.

Para o objetivo principal da pesquisa, que é a análise de como a teoria da diluição vem sendo aplicada pelo poder judiciário brasileiro, foi realizada uma pesquisa sobre as decisões

proferidas pelo Tribunal Regional da 2ª Região (TRF 2), utilizando-se das seguintes palavras-chaves: Diluição + marca; “teoria da diluição”; “exceção ao princípio da especialidade”; *dilution; blurring; tarnishment*; “alto renome” + diluição. Esse tribunal foi escolhido pois sua competência abrange a localização da sede do INPI, que fica no Rio de Janeiro, concentrando a maioria das ações judiciais que tratam de direito de marcas e possuindo ainda duas turmas julgadoras especializadas na matéria de Propriedade Industrial. Utilizamos como recorte temporal o período entre 01/01/2006 e 31/12/2008, que compreende os primeiros três anos de aplicação da doutrina pelo poder judiciário brasileiro, e o período entre 01/01/2017 e 31/12/2019, de igual lapso temporal, porém mais recente, com o objetivo de verificar eventual evolução no entendimento sobre a teoria.

Além desta introdução e da conclusão, a pesquisa é composta de mais três capítulos. No primeiro, buscamos abordar conceitos fundamentais do direito marcário para a posterior compreensão da teoria da diluição. Inicialmente, tratamos da temática da função distintiva da marca, analisando como ela vem se tornando um ativo extremamente valioso economicamente ao deixar o lugar de mero método de identificação de origem dos produtos para tornar-se o meio pelo qual produtores e fornecedores constroem a reputação e, conseqüentemente, o valor simbólico associado a suas mercadorias e serviços no mercado. Debruçamo-nos, em seguida, sobre os requisitos para registro da marca, em especial, a distintividade: descrevemos as classificações relativas ao grau de distintividade dos sinais e a diferença entre distintividade intrínseca e adquirida, explicitando, quanto a este quesito, as características que impedem a concessão do registro pelo INPI. Por fim, discorremos sobre a proteção conferida às marcas, focando especialmente nos limites referentes à especialidade, ou seja, no princípio que impõe que o direito de uso exclusivo de uma marca é protegido apenas dentro de um mesmo segmento mercadológico. Finalizamos abordando a exceção ao princípio da especialidade: as marcas de alto renome, um tipo previsto na legislação brasileira fundamental para pensar a aplicação da teoria da diluição no país.

Em seguida, no segundo capítulo, tratamos da teoria da diluição propriamente. Na primeira parte, analisamos os fundamentos de sua criação na doutrina norte-americana, conforme elaborado por Frank I. Schechter, bem como sua recepção pelo ordenamento jurídico norte-americano. Verificamos também as interpretações dadas a essa teoria à luz de doutrinadores brasileiros contemporâneos, elas serão importantes para análise de seu impacto nas decisões proferidas pelos tribunais. Em seguida, identificamos os tipos de diluição possíveis, ou seja, os casos em que é possível a aplicação da teoria da diluição para proteção da distintividade da marca.

No terceiro capítulo apresentamos o resultado da pesquisa, que é a análise da aplicação da teoria da diluição através das decisões proferidas pelo TRF 2. Inicialmente, tendo em vista o destaque dado por alguns autores à decisão que julgou a colidência entre as marcas “doublemint” e “doublesoft”, publicada no ano de 2006, considerando-a paradigmática para a discussão da aplicação da teoria da diluição no Brasil (MILROT, 2009; CABRAL, 2012). Analisamos as decisões encontradas no período entre 01/01/2006 e 31/12/2008, destacando aquelas que utilizaram da teoria da diluição para privilegiar marca famosa contra o seu uso para identificar produtos ou serviços não concorrentes. Foram comentadas, ainda, as decisões deste período nas quais, aparentemente, a teoria da diluição foi suscitada em situação não tão oportuna, e, em alguns casos apresentou uma possível confusão entre a teoria da diluição com outra teoria do direito marcário, a teoria da distância.

Por fim, foram comentadas as decisões encontradas no período entre 01/01/2017 e 31/12/2019, fazendo a mesma distinção entre aquelas que aplicaram a teoria da diluição nos confrontos de marcas iguais ou semelhantes que identificavam produtos ou serviços distintos, e as demais que invocaram a referida teoria em situações diversas daquelas entendidas pela doutrina como sendo o objetivo de tutela da teoria da diluição, na tentativa de observar eventual evolução no entendimento sobre a teoria, e verificar se a sua aplicação pelo poder judiciário indica uma consonância com os fundamentos da sua criação.

1 MARCA COMO SINAL DISTINTIVO

Marcas, em seu sentido amplo, são sinais utilizados como forma de identificação. Diversos tipos de sinais são utilizados desde a antiguidade para identificar alguém ou algo. As impressões digitais apostas em um documento identificam a pessoa, símbolos gravados a fogo em animais assinalam a sua propriedade, palavras e figuras em embalagens de produtos podem informar a origem produtora ou diferenciar aquele de outro semelhante.

O uso de marcas existe, de fato, desde a antiguidade e segue até os dias atuais. Nesse sentido, Keller e Machado (2006) mencionam que foram encontradas marcas em porcelanas chinesas antigas, que indicavam o imperador da época, em antigos jarros de cerâmica gregos e romanos, e em outras mercadorias datadas de cerca de 1300 a.C.. Ademais, conforme pontua Cerqueira, na antiguidade o rebanho já era marcado pelos seus donos, selos e sinais eram apostos em obras artísticas, ou seja, as marcas eram utilizadas como indicativo de propriedade (CERQUEIRA, 1982).

Embora os exemplos mencionados acima demonstrem que, nem sempre, as marcas desempenharam o mesmo papel na sociedade, é possível notar que marcas sempre exerceram, de certo modo, uma função distintiva.

1.1 Concepções sobre a função distintiva da marca

As marcas, portanto, nas palavras de Gama Cerqueira, “assumem assim, toda a sua força de expressão: marcam, efetivamente, o produto, que passa a ser um produto diferente, na multidão dos produtos congêneres”. (CERQUEIRA, 1982, p.757).

No entanto, são observadas, na doutrina, diversas concepções acerca do real conteúdo da função distintiva. Dentre elas, é notória a prevalência daquela que afirma que a distintividade de uma marca tem por objetivo último a indicação de origem, ou indicação de procedência.

O autor Couto Gonçalves (1999, p. 259), por exemplo, afirma que “a função distintiva desdobrar-se-ia numa função meio, a função de identificar (no sentido formal) os produtos e serviços entre si, e numa função fim, a função de distinguir (no sentido substancial) a proveniência dos produtos ou serviços”. Fernandez-Nóvoa (2004, p. 70) indica que “a função indicadora da procedência empresarial dos produtos ou serviços é, sem dúvida, a função

primária e fundamental da marca”. No mesmo sentido, Schechter (1927) menciona que uma análise ortodoxa sobre a função da marca indica que, primordialmente, esta serviria para indicar a procedência do produto a que estava afixada.

A concepção de função de indicação de origem relaciona-se com os primeiros usos das marcas na sociedade. Nas palavras de Cerqueira (1982, p. 751), o uso das marcas se originou da “tendência natural do homem de impor às suas criações o cunho de sua personalidade ou de marcar os objetos de sua propriedade (...) não se pode emprestar a esses costumes o mesmo caráter econômico de que se reveste, na época contemporânea, o uso das marcas industriais”. Apenas na idade média que se verificou uma aproximação ao sentido comercial e econômico no uso das marcas, que as caracteriza atualmente, tendo passado a identificar o produto pela marca do seu produtor (CERQUEIRA, 1930, p 12; PAES, 1996).

É a partir dessa concepção de que a função distintiva exerce uma finalidade de indicação de origem que alguns autores definem o conceito de marcas. McCarthy (1996, p. 3-2), por exemplo, destaca que o papel que o sinal deve desempenhar para se tornar uma marca é o de identificar a origem dos produtos de um fornecedor e distinguir aquela origem das demais origens. Da mesma maneira, Mendonça (1959, p.215) afirma que marcas são sinais “destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado”.

A legislação brasileira adotou esse posicionamento. O art. 123 inc. I³ da LPI indica que a função imediata das marcas é distinguir o produto ou serviço assinalado de outros idênticos, similares ou afins, que sejam produzidos, comercializados ou prestados por agente econômico (“origem”) diverso.

Embora alguns autores defendam que a identificação da procedência empresarial dos produtos ou serviços seria a função primária da marca (FERNANDEZ-NOVOA, 2004; OLAVO, 2005), tal concepção subjetiva não parece ser a mais acertada levando em consideração o mercado e as relações de consumo atuais. Sob um aspecto objetivo, a marca deve identificar o produto ou serviço em si, distinguindo de outros congêneres (FRANCESCHELLI, 1988). Nas palavras de Schmidt (2013, p.52), “A distintividade se refere à indicação do produto ou serviço em si, e não propriamente à sua origem”.

3 “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” (grifos nossos) (BRASIL, 1996)

A ideia de unicamente indicar a procedência de origem foi posta em xeque diante da evolução das relações comerciais e terceirização dos meios de produção. As regras sobre a titularidade dos registros de marca foram flexionadas, podendo pertencer a empresas controladoras das atividades, conforme artigo 128, §1º da LPI⁴, além da possibilidade da transferência e licença do uso da marca.

José Ascensão destaca a insustentabilidade deste entendimento acerca da indicação de origem como sendo a principal função marcária:

Desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado da adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma. Mas sobretudo, se se admite que se concedam licenças de utilização da marca a várias entidades, que têm condições de exploração diversas, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto. (ASCENSÃO, 2002, p. 102).

De acordo com Cionti (*apud*, SCHMIDT, 2013, p. 57), a marca não poderia mais ser entendida como uma indicação de origem, pois “o empreendedor já não era o fabricante, [...] não era ‘certo’, não era ‘determinado’, não era ‘sempre aquele’ e não era mais nem mesmo sempre e necessariamente um empreendedor”. Através de novas noções de comércio, formação de conglomerados econômicos atuantes em diversos setores, a distribuição de produtos nacional e internacionalmente, contribuíram para que a fonte ou origem de determinado produto seja raramente conhecida pelo consumidor, ainda que utilize uma marca bem conhecida (SCHECHTER, 1927, p. 814)⁵.

Conforme leciona McCarthy (1996), sob uma visão moderna a respeito da função da marca, esta indicaria uma origem única, porém anônima, dos produtos ou serviços.

*[T]he “source” identified by a trademark need not to be known by name to the buyer. It may be anonymous in the sense that the buyer does not know, or care about, the name of the corporation that made the product or the name of the Corporation which distributes it. But the buyer is entitled to assume that all products carrying the same trademark are somehow linked with or sponsored by that single, anonymous, source*⁶. (MCCARTHY, 1996, p. 3-17).

4 Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. (BRASIL, 1996).

5 Texto original: “Four hundred Years ago a trademark indicated either the origin or ownership of the goods to which it was affixed. To what extend does the trademark of today really function as either? Actually, not in the least! It has repeatedly pointed out by the very courts that insight on defining trademarks in terms of ownership or origin that, owing to the ramifications of modern trade and the national and international distribution of goods form the manufacturer through the jobber or importer and the retailer to the consumer, the source or origin of the goods bearing a well known trademark is seldom known to the consumer.” (SCHECHTER, 1927, p. 814).

6 Tradução livre: A “fonte” identificada por uma marca registrada não precisa ser conhecida pelo nome pelo comprador. Pode ser anônimo, no sentido de que o comprador não sabe, ou não se importa com o nome da empresa que fez o produto ou

Nesse mesmo sentido, Oliveira (2004, p 04) afirma que “a função de indicar a proveniência de um produto não significa, necessariamente, a possibilidade de se identificar a denominação do produtor, o que, aliás, muitas vezes é indiferente para o consumidor”.

Entendeu-se, portanto, que, além de informar a procedência do produto, as marcas passaram a ser utilizadas a fim de distinguir determinado produto de outros de mesma natureza. Nesse sentido, Cerqueira (2010) afirma que a função das marcas seria a de distinguir determinado produto ou serviço dentre aqueles ofertados no mercado e pertencentes a uma mesma categoria. Esse aspecto é ressaltado na definição dada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (World Intellectual Property Organization – WIPO):

*Trademarks are distinctive signs, used to differentiate between identical or similar goods and services offered by different producers or services providers. Trademarks are a type of industrial property, protected by intellectual property rights.*⁷ (WIPO, online)

Tem-se, portanto, que a função distintiva da marca, ao permitir a diferenciação de um produto ou serviço do outro, torna-se um elo de aproximação entre o consumidor e os produtos ou serviços que visa assinalar, ao causar associações e permitindo a identificação de atributos e qualidades inerentes diretamente vinculadas à marca (SCHIMDT, 2013). Ramello chama atenção para a importância dessa identificação de qualidades e atributos específicos de experiências passadas, que acabam por facilitar as decisões de compra dos consumidores (RAMELLO, 2006). Nesse sentido, há um ganho tanto para o consumidor quanto para o ofertante do produto ou serviço.

Ainda nas primeiras décadas do século XX, Schechter já identificava que, ao possibilitar a distinção de um produto dentre os congêneres, a marca permitia ao consumidor identificá-lo como satisfatório, estimulando, assim, futuras aquisições do mesmo produto (SCHECHTER, 1927, p. 818). De fato, o titular de uma marca busca, através dela, atrair o seu consumidor para que ele a identifique e possa repetir aquela escolha em aquisições futuras. Essa força atrativa que a marca possui é também decorrente da sua função distintiva, havendo, na doutrina, indicação de que se trata de uma função publicitária da marca ou, dependendo dos autores, uma função econômica.

com o nome da empresa que o distribui. Mas o comprador tem o direito de presumir que todos os produtos com a mesma marca estão de alguma forma vinculados ou patrocinados por essa fonte única e anônima (MCCARTHY, 1996, p. 3-17).

⁷ Tradução Livre: “Marcas são sinais distintivos, utilizados para distinguir bens ou serviços idênticos ou similares ofertados por diferentes produtores ou prestadores de serviços. As marcas constituem um dos elementos da Propriedade Industrial, a qual é protegida pelos direitos da Propriedade Intelectual.”

Acerca da função publicitária, Gonçalves (1999) afirmou o seguinte:

(...) função publicitária traduz a influência que a marca, por si mesma e/ou por força de técnicas publicitárias, exerce sobre os consumidores fazendo com que os produtos ou serviços por ela assinalados sejam escolhidos mais em função de uma imagem de mercado subjectivamente construída do que em função de critérios racionais de apreciação. A marca não é só um sinal distintivo do produto ou serviço, mas é um sinal com uma especial força de venda (selling power). A marca é uma verdadeira qualidade do produto, a ponto de poder ser mais valiosa que o próprio bem que distingue. A função publicitária sempre se reconheceu uma relevante função econômica, mas a sua proteção jurídica nunca foi pacífica⁸. (GONÇALVES, 1999, p.115).

Carlos Olavo aponta que o poder atrativo da marca seria a sua principal função no ponto de vista econômico. Nas suas palavras, “a marca representa um conjunto de referências que concretiza a reputação do empresário, pelo que constitui elemento de atracção de clientela. que encerra um valor autônomo, pela redução dos custos de identificação que permite” (OLAVO, 2005. p. 75). Assim, pode-se afirmar que a atração que a marca causa nos consumidores é traduzida sob um aspecto econômico, uma vez que reduz o custo de pesquisa do consumidor, facilitando suas compras futuras, indicando proveniência daqueles produtos e possibilitando a identificação de atributos e qualidades relacionados às experiências passadas (LANDES & POSNER, 1987; RAMELLO, 2006).

Sob o aspecto econômico, portanto, a marca atende aos interesses do particular como forma de retorno do investimento em qualidade e publicidade, bem como atende aos interesses dos consumidores, como meio de trazer informação para facilitar suas escolhas (BARBOSA, 2006).

Até aqui relacionamos as diversas acepções que a doutrina vem conferindo à função distintiva da marca: a identificação de origem ou procedência, de qualidade ou atributos e, ainda, seu caráter publicitário ou econômico. Porém, apesar das variações quanto aos aspectos ressaltados em cada abordagem, tem-se, conforme observa Schmidt (2013, p. 50), que todas as funções que a marca desempenha acompanham a função distintiva sem operar isoladamente. Igualmente, lecionam Mitelman e Zucherino ao afirmarem que “[l]os signos marcários cumplen distintas funciones en las economías modernas, sin embargo su función esencial está

8 Nota do original: Do ponto de vista econômico, ainda hoje é majoritariamente aceita a perspectiva proposta por ISAY em 1929 (*Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, GRUR, 1929, pr. 26 e ss), segundo a qual à marca cabe desempenhar três funções principais: 1ª a de indicação da origem de produtos ou serviços ("*Herkunftsfunktion*"); 2ª a de garantia de qualidade ("*Qualitätsfunktion*"); 3ª a publicitária ou sugestiva ("*Werbefunktion*"). (GONÇALVES, 1999, p.115).

dada por su capacidad distintiva, Las restantes funciones de la marca se subordinan a su carácter distintivo”⁹ (MITELMAN & ZUCHERINO, 1997, p. 80).

Concluímos, portanto, que, em que pese as diversas formulações sobre a função distintiva da marca, ela é sua característica fundamental e inafastável. É possível afirmar, em decorrência, que, sob uma ótica teleológica, não existe marca sem função distintiva. Obviamente, nem todas as marcas possuem o mesmo grau de distintividade, sendo algo variável, principalmente conforme as características do sinal empregado, mas também influenciado pelo uso desse sinal no mercado.

Essa dupla possibilidade de averiguação de distintividade é ressaltada no acordo TRIPs, onde a definição de marcas é a seguinte:

Art. 15. [...] 1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. (BRASIL, 1994).

Percebe-se, no texto do acordo, que a capacidade de distinguir é critério absoluto para o registro (“Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca”), variando apenas o modo de verificação dessa distintividade. A regra geral é da distintividade intrínseca, que é característica do próprio sinal, e a regra excepcional é da distintividade adquirida pelo uso, caso assim opte o país signatário. Na Lei de Propriedade Industrial brasileira, o legislador adotou, no Art. 122, o critério de que são apenas registráveis como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis. Também se optou por considerar absolutamente irregistráveis sinais que não possuem distintividade intrínseca.

Adiante, descreveremos o sistema adotado no Brasil para a concessão de direito de propriedade sobre marca, atentando especialmente para a questão da exigência da distintividade do sinal. Abordaremos mais profundamente a temática do grau de distintividade e das distintividades intrínseca e adquirida.

9 Tradução Livre: “Os signos marcários cumprem funções distintas nas economias modernas, no entanto sua função essencial reside em sua capacidade distintiva. As outras funções da marca subordinam-se ao seu caráter distintivo”.

1.2 A distintividade intrínseca como requisito de registrabilidade

No Brasil, a concessão do direito de propriedade sobre uma marca é dada pela expedição de um registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, a quem cabe a execução da Lei 9279/96, também chamada Lei de Propriedade Industrial (LPI). A autarquia pode ainda expedir regulamentos internos e edita o Manual de Marcas, que serve como orientador para explicar ao público o sistema e as normas aplicadas ao exame dos pedidos.

Para obtenção do registro, é necessário que o sinal, solicitado como marca, cumpra certos requisitos de validade determinados em lei. A LPI, em seu Título III, dispõe sobre as marcas, e, mais especificamente, como vimos, em seu artigo 122, determina que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996).

Do referido dispositivo, depreende-se os requisitos para a registrabilidade das marcas no Brasil. O primeiro é que apenas os sinais visualmente perceptíveis podem ser registrados como marca, excluindo outros tipos de sinais percebidos pelos demais sentidos humanos, como os olfativos, gustativos, sonoros e táteis. O segundo, e o mais importante para fins desta pesquisa, é que os sinais visuais, para serem percebidos como marca, devem ser distintivos. O terceiro requisito refere-se à parte final do caput do Artigo 122 da LPI, restando claro que os sinais não podem violar as proibições legais, “seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade e veracidade ou da sua condição de disponibilidade” (INPI, 2019). Para este estudo, as violações quanto à distintividade são as mais importantes, por isso abordaremos de modo mais breve as outras.

As proibições quanto à liceidade estão previstas nos incisos I, III, IV, XIV do Artigo 124 da LPI¹⁰. Tratam-se de vedações por motivo de ordem pública ou por razão da moral e bons costumes. A proibição relativa à veracidade do sinal está disposta no inciso X do mesmo Artigo 124 da LPI, segundo o qual não é registrável como marca: “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a

10 Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; (...) III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; (...) XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; (BRASIL, 1996).

marca se destina” (BRASIL, 1996). Barbosa (2010, p. 627) leciona que a veracidade “é a exigência de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor”. As proibições referentes à condição de disponibilidade são numerosas e estão elencadas nos artigos 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, 125 e 126 da LPI. De modo geral, a previsão de disponibilidade trata da seguinte proibição:

O Sinal deve estar livre para ser apropriado como marca e tal disponibilidade jurídica não se restringe à constatação da existência de registro anterior: o sinal não pode encontrar óbice em outro sinal distintivo protegido a qualquer título e não apenas por aqueles amparados pela Lei nº 9.279/1996. (INPI, 2019).

De acordo com Maitê Moro, a condição da disponibilidade, necessária para o registro da marca, consiste em “não haver registro anterior daquele signo para produtos e serviços iguais ou afins, bem como não pode encontrar óbice, proibição em outro sinal distintivo protegido pela lei” (MORO, 2003, p. 60).

Importante destacar a diferença entre os requisitos da disponibilidade e da distintividade. Conforme ensinamento de Moro, o primeiro requisito pode ser entendido como uma novidade relativa, ou seja, o sinal não pode já ter sido apropriado anteriormente por terceiros. Essa apropriação não diz respeito apenas ao uso como marca, mas abarca outros usos protegidos por lei, como os direitos de personalidade e de imagem, nomes empresariais, indicações geográficas, desenhos industriais, e direitos autorais (MORO, 2009, p. 105-106). Nesse sentido, não basta que não exista outra marca semelhante ou idêntica, é necessário que o sinal depositado não enseje confusão com nenhum desses direitos mencionados de titularidade de terceiro.

Já a distintividade, além de um requisito da marca, é, como vimos, também sua principal função, servindo para distinguir produtos ou serviços de outros semelhantes dentro de um mesmo segmento mercadológico. Conforme mencionamos no subcapítulo anterior, nem todas as marcas possuem o mesmo grau de distintividade, sendo consideradas, quanto a esse quesito, mais “fortes” e outras mais “fracas”. Além disso, quando o sinal é totalmente desprovido de distintividade ele é considerado, pelo sistema brasileiro, irregistrável como marca, como veremos adiante.

1.2.1 Classificação das marcas quanto à sua distintividade

O grau de distintividade da marca é analisado levando em consideração a relação semântica entre o sinal e os produtos ou serviços que a mesma visa assinalar. Assim, quanto menor a relação entre a significação do sinal e o produto ou serviço que visa distinguir, mais distintivo será, e, portanto, melhor exercerá a função marcária, constituindo marca “forte”; no sentido contrário, quanto maior a relação com o bem assinalado, mais fraco será o sinal. Em suma, a força da marca é inversamente proporcional à sua proximidade conceitual com o produto ou serviço a ser distinguido.

O Manual de Marcas do INPI dispõe quanto a isso que “o caráter distintivo de um sinal está vinculado à sua maior ou menor capacidade inerente de funcionar como marca. Trata-se de uma escala, dependente do produto ou serviço assinalado, que varia da ausência total de cunho distintivo aos graus mais elevados de distintividade.” (INPI, 2019).

Quanto ao aspecto objetivo, tendo em conta as marcas consideradas, por si mesmas, distintivas, estas podem ser classificadas de acordo com o seu grau de distintividade. McCarthy (1996, p. 11-9) as divide em três espécies: *fanciful marks*, *arbitrary marks* e *suggestive marks*.

As marcas fantasiosas (*fanciful marks*) são compostas por sinais que foram verdadeiramente inventados pelo titular com o propósito único de identificar o produto ou serviço, ou seja, não possuem qualquer significado conhecido (MCCARTHY, 1996). Tais marcas, devido à sua originalidade, merecem proteção mais ampla e mais abrangente, sendo consideradas marcas fortes. O Manual de Marcas do INPI define as marcas fantasiosas como “sinais formados sem qualquer significado intrínseco, ou seja, não retirados do vernáculo”.

“KODAK” “POLAROID” e “XEROX” são exemplos de marcas fantasiosas, citadas por MCCARTHY (1996, p. 11-14). Outras marcas presentes no nosso cotidiano que podem ser classificadas como fantasiosas, são “ADIDAS”, “HÄAGEN-DAZS”. Tais marcas não possuem um significado literal no nosso vernáculo, e servem apenas para identificar os produtos de seus titulares.

Já as marcas arbitrárias (*arbitrary marks*) são aquelas que, embora possuam um significado literal, seja uma palavra do vernáculo ou símbolo de uso cotidiano, não demonstram relação direta com os produtos ou serviços que visam distinguir, o que confere um cunho distintivo por não sugerirem ou descreverem qualquer qualidade destes (MCCARTHY, 1996). Conforme o Manual de Marcas, é “considerado arbitrário o sinal cujo significado não possui relação conceitual com os produtos ou serviços que visa assinalar.” (INPI, 2019).

As marcas sugestivas (*suggestive marks*), também denominadas como evocativas, são aquelas que, segundo o Manual de Marcas do INPI, “sugerem ou aludem a características dos produtos ou serviços sem, entretanto, os descreverem diretamente” (INPI, 2019), ou seja, não possuem uma relação imediata com os mesmos. Diante de uma relação indireta que possuem com os produtos ou serviços, são, apesar de registráveis, consideradas marcas mais fracas, e por vezes, titulares de marcas com este grau de distintividade devem arcar com o ônus da convivência com marcas de titulares diversos que evocam a mesma qualidade.

Nesse sentido, com relação ao grau de proteção conferido às marcas sugestivas, Cerqueira (2010, p.819) afirma que “se o comerciante adota marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas”.

Diante da sugestão às características do produto ou serviço, as marcas evocativas se aproximam das marcas descritivas. Estas, como sugere a denominação, descrevem, de fato, qualidades dos produtos ou serviços. O vínculo entre o sinal e a atividade é direto e imediato.

A distintividade de um sinal, portanto, não pode ser determinada de forma abstrata. Deve-se sempre relacionar o significado daquele sinal com os produtos ou serviços identificados pelo mesmo. McCarthy (1996, p. 11-107) exemplifica que o termo “BRILHANTE” poderia ser considerado descritivo para identificar diamantes, sugestivo para produtos de polimento de móveis, e arbitrário para molho de maçã.

Por fim, chegamos ao grau mais baixo de distintividade na escala. Trata-se daqueles sinais que não possuem distintividade intrínseca e são considerados, portanto, na escala, sinais “não distintivos”. Esses sinais não são passíveis de registro como marca no Brasil. Vejamos como essa vedação está prevista na legislação.

1.2.2 Distintividade intrínseca

O requisito da distintividade está expresso como requisito no Art. 122, da LPI, ao lado da visualidade e da exigência de não violação das proibições legais, previstas no Art. 124 da LPI, dentre as quais algumas são referentes a ausência de distintividade do sinal. Estão impossibilitados de registro como marca os sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a

distinguir ou designar características dos mesmos (inciso VI do Artigo 124 da LPI¹¹), as letras, algarismos ou datas isolados (inciso II o Artigo 124 da LPI), os sinais ou expressões de propaganda (inciso VII o Artigo 124 da LPI), as cores e suas denominações (inciso VIII o Artigo 124 da LPI), as formas necessárias, comuns ou vulgares do produto ou do seu acondicionamento (inciso XXI o Artigo 124 da LPI) e os termos técnicos (inciso XVIII o Artigo 124 da LPI).

Nesse sentido, dispõe o Manual de Marcas do INPI como orientação geral para análise da distintividade, em seu item 5.9.1:

O princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Sua apreciação leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição. A proibição do registro de sinais não distintivos é motivada, em primeiro lugar, pela própria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo consumidor. Além disso, a apropriação exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou descritivo geraria monopólio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado (INPI, 2019).

O que dá azo a tais proibições é a incapacidade de tais sinais serem percebidos como marcas pelos consumidores. De fato, se a finalidade última das marcas é que o consumidor diferencie produtos ou serviços entre si, provenientes de origens diversas, pressuposto fundamental é que, antes de qualquer coisa, o sinal em si mesmo possa ser percebido como marca. Nem todos os sinais têm condições de exercer a função marcária; apenas sinais distintivos – que distinguem, diferenciam, individualizam – são suscetíveis ao registro como marca. Além disso, pontua o Manual de Marcas, a apropriação a título exclusivo desse tipo de sinal poderia levar a uma condição injusta na qual um único titular deteria o monopólio de uso sobre termo ou imagem necessária ou comum para a atuação em determinado segmento de mercado. Como explicam Barbosa, Porto e Prado (2016, p. 08):

Uma marca usada no comércio não será registrada (tornando-se, assim, exclusiva) se não for distintiva, ou seja, capaz de distinguir o produto assinalado dentre todos os dos concorrentes e, ao mesmo tempo, fixando-se na percepção do público de forma a apontar o produto em questão. A questão aqui é um dos principais elementos essenciais das marcas: o requisito da distintividade ou distinguibilidade. Tal exigência se exprime, no

11 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. (BRASIL, 1996).

campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos.

Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (*res communis omnium*). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum.

Os sinais que cumprem tal requisito e não violam tais proibições podem ser registrados porque são dotados do que se chama distintividade intrínseca, que é, como vimos, uma das possibilidades previstas no Acordo TRIPS. A outra possibilidade é a distintividade adquirida pelo uso, também chamada de *secondary meaning*, para a qual não há disposição expressa na legislação brasileira como requisito alternativo à ausência da primeira condição. Sendo assim, apenas são registráveis como marca no Brasil os sinais dotados de distintividade intrínseca, ou seja, aqueles que não violam, em sua própria constituição, independentemente do uso, as proibições legais referentes à distintividade.

É importante ressaltar que a avaliação da distintividade intrínseca de um determinado sinal, principalmente no que se refere às proibições elencadas no inciso VI do Art. 124 da LPI, pode variar ao longo do tempo e do lugar pois se refere à relação entre signo linguístico ou imagético e sua inserção em determinado contexto social, cultural e histórico. Nesse sentido, Ricci leciona que a distintividade intrínseca deve ser analisada “no seu sentido semântico primário e usual, aferindo se o mesmo guarda relação direta ou indireta com os produtos ou serviços. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as peculiaridades linguísticas, filosóficas e culturais do país no qual a norma terá aplicação”. (RICCI, 2006, p. 192).

Em que pese a importância da distintividade intrínseca do sinal para o sistema brasileiro de propriedade de marcas, no mundo fático, ocorre que nem sempre ela é fundamental para a percepção de distintividade de uma marca pelo público. Isso porque através de estratégias e investimentos em marketing e posicionamento, é possível que uma marca com pouca distintividade intrínseca, ou seja, um sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo, possa adquirir distintividade no mercado, é o que se chama de significação secundária ou *secondary meaning*, conforme acima comentado, sendo retomado no tópico a seguir.

1.2.3 Distintividade Adquirida ou Significação Secundária (*Secondary Meaning*)

A criação de uma marca intrinsecamente distintiva, com alto poder atrativo, não é tarefa fácil, exigindo muitos gastos de pesquisa e marketing. Diante disso, é comum verificar a escolha de marcas que possuem certa relação com o produto ou serviço, e, portanto, podem não ser suficientemente distintivas para que sejam registradas como marca.

Através de uma ampla divulgação e um uso continuado por muito tempo, um sinal não distintivo, a princípio, pode adquirir uma distintividade pelo seu uso. Trata-se do fenômeno da distintividade adquirida, ou significação secundária (*secondary meaning*).

Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou a divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade. Assim, a marca é recuperada do domínio comum. (...)

Esse uso ou divulgação deram à palavra ou imagem uma “significação secundária”. Este fenômeno, pode ser descrito como o da criação de um novo sentido para a mesma palavra ou imagem, distinto daquele sentido original que vinculava tais signos ao domínio comum ou à exclusividade alheia. Esse novo sentido seria então apropriável (BARBOSA et al., 2016. p. 15).

McCarthy exemplifica com clareza o fenômeno de criação de um novo significado a um termo não distintivo:

Take as an example, a descriptive, self-laudatory word like BEST for milk. The word “best” is well-known in the language and when applied to milk, connotes to buyers a laudatory, self-serving assertion of quality. This descriptive connotation is the “primary” meaning of the word “best”. Extensive advertising and sales, over a period of time, by the seller of BEST milk, may give the word “best” a new and different meaning to milk buyers. Assume that such a new meaning and association has developed in a substantial number of milk buyers. That is, milk buyers, when seeing the word BEST on a carton of milk, know that the word not only denotes the old, primary meaning of high quality milk, but also has developed a new “secondary” meaning as a trademark¹². (MCCARTHY, 1996, p. 15-10).

12 Tradução livre: Tome como exemplo uma palavra descritiva e elogiosa como BEST (MELHOR) para leite. A palavra “best” (melhor) é bem conhecida na língua e, quando aplicada ao leite, denota para os compradores uma afirmação laudatória e egoísta de qualidade. Essa conotação descritiva é o significado “primário” da palavra “best” (melhor). A publicidade e as vendas extensivas, ao longo de um período, por parte do vendedor do leite BEST (MELHOR), podem dar à palavra “best” (melhor) um significado novo e diferente para os compradores de leite. Suponha que esse novo significado e associação tenham se desenvolvido em um número substancial de compradores de leite. Ou seja, os compradores de leite, ao verem a palavra BEST (MELHOR) em uma caixa de leite, sabem que a palavra não apenas denota o antigo significado primário de leite de alta qualidade, mas também desenvolveu um novo significado “secundário” como marca registrada.

Tinoco Soares, sobre distintividade adquirida leciona que:

A aquisição do sentido secundário é uma questão de fato e uma grande variedade de provas é rotineiramente considerada pelas Cortes de Justiça para alicerçar as suas decisões. Dentre elas podem ser citadas: os valores e a natureza da publicidade em torno da marca em questão, o período de tempo em que a marca foi colocada no mercado, a quantidade de mercadorias vendidas e/ou se serviços prestados, o testemunho direto dos comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc., e notadamente, o reconhecimento dessa evidência (SOARES, 2004, p. 75).

Em suma, a significação secundária ocorre quando o público passa a associar um sinal não distintivo a determinado produto ou serviço, uma vez que aquele sinal adquiriu significado diverso do seu significado original. Jacoby afirma se tratar de um fenômeno psicológico, uma vez que a nova significação é criada na mente do público consumidor:

*When a "substantial", "appreciable", or "significant" proportion of the relevant consuming public develops cognitive networks for a product or a service, and these networks possess one or more nodes capable of serving to uniquely identify that product or service and Only that product or service as coming from a particular (albeit anonymous) source, then, forms a psychological perspective, that node (or nodes) may be said to have "acquired distinctiveness" or achieved "secondary meaning"*¹³. (JACOBY, 2001, p. 1029).

A significação secundária está amparada pela CUP, em seu artigo 6, *quinquies*, C.1, que dispõe que, para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca. Também trata desta possibilidade o Art. 15.1 do acordo TRIPs, ao prever que quando os sinais solicitados como marca não forem intrinsecamente capazes de distinguir bens e serviços pertinentes, os Membros signatários poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso.

Entretanto, na LPI não há previsão expressa para o registro da marca composta por sinal originariamente não distintivo. Diante disso, a posição atual do INPI é de que a Autarquia não possui competência para analisar suposta aquisição de distintividade. Conforme citado por Ricci (2006)¹⁴, a posição do INPI estaria lastreada nos fundamentos e interpretações assim expostos pelo Procurador e Ex-Diretor de Marcas do INPI Dr. Edson Lobo:

13 Tradução livre: Quando uma proporção "substancial", "apreciável" ou "significativa" do público consumidor relevante desenvolve redes cognitivas para um produto ou serviço, e essas redes possuem um ou mais nós capazes de servir para identificar exclusivamente esse produto ou serviço e apenas aquele produto ou serviço como vindo de uma fonte particular (embora anônima), então, forma uma perspectiva psicológica, esse nó (ou nós) pode ser considerado como tendo "adquirido distintividade" ou alcançado "significado secundário".

14 Palestra Proferida no Congresso da ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - Agosto de 2006 – Brasília/DF

- (i) O *secondary meaning* somente teria aplicação nos países que adotam o sistema declaratório e não seria aplicável no Brasil e nos países [sic] que adotaram o sistema atributivo de direitos e o “*first to file*”;
- (ii) A norma do artigo 6, *quinqüies*, C.1 da CUP somente seria aplicável para as marcas já registradas no exterior quando requeridas no Brasil e somente quando aplicável o princípio “*telle quelle*” previsto no Artigo 6. *quinqüies* A.1 da C.U.P.;
- (iii) Que o sistema atributivo de direitos não permite que o INPI analise e leve em consideração as circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito e que, portanto, somente tem legitimidade para realizar a análise sobre a distintividade intrínseca e sobre a distintividade por comparação a outros sinais já registrados.
- (iv) Que a legislação brasileira não tem previsão da perda ou extinção do registro de marca pela ocorrência da degenerescência da marca (perda da distintividade), que seria o fenômeno reverso ao *secondary meaning*. (LOBO *apud* RICCI, 2006, online).

Esta posição teria como fundamento o entendimento de que, no Brasil, é adotado o sistema atributivo de direito. Entretanto, como será melhor abordado adiante, alguns autores defendem que o sistema adotado no Brasil possui características tanto do sistema atributivo quanto do sistema declarativo, e, portanto, poderia concluir se tratar de um sistema misto (MORO, 2003; OLIVEIRA NETO, 2007).

Contudo, conforme destaca Barbosa (2006, p. 88-90), existe construção no âmbito do poder judiciário com relação à adoção do fenômeno da significação secundária para reconhecer a aquisição de distintividade. O autor destaca decisão proferida em 1985 pelo Tribunal Federal de Recursos na Apelação Cível Nº 102.635:

A denominação necessária, segundo a doutrina (Tratado da Propriedade, Industrial, Gama Cerqueira, 2º ed., pág. 1151), implica na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto. Não é o caso do Polvilho Antisséptico, porquanto o produto é um pó, também geralmente conhecido como talco, ou substância medicamentosa em forma de pó, ao passo que polvilho pode designar várias outras coisas, mas principalmente (como é de todos sabido) a farinha amilácea finíssima, obtida da mandioca, amido ou goma, mencionada ao Novo Dicionário Aurélio, citado pelo réu. Não é portanto, a expressão necessária para designar o produto. Todavia, conforme indica o próprio texto legal, mesmo os nomes de uso necessário, comum ou vulgar, e que tenham relação com o produto a distinguir, poderio [sic] ser registrados, «quando se revestirem de suficiente forma distintiva. Assim, embora «polvilho» e «Antisséptico» possam ser consideradas expressões de uso comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca. A autora comprovou que vem usando a marca Polvilho Antisséptico desde o início do século, ou seja, desde o ano de 1903, quando o produto correspondente foi licenciado pela Saúde Pública (fls. 26). Além disso, também vem sendo usada em Portugal, onde está devidamente registrada (fls. 12/11). As declarações de

fls. 28/31, passadas por firmas tradicionais do ramo, assim como os depoimentos de fls. 62/64, prestados por dirigentes de antigas firmas do setor farmacêutico, demonstram a veracidade das afirmações da autora nesse respeito. Como se isso não bastasse, difícil que haja alguém, no Brasil, com mais de cinquenta anos de idade, que não se lembre que desde sua infância o Polvilho Antisséptico, da Casa Granado, era o produto sempre usado para curar frieiras e brotoejas. Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granado. Embora inaplicável ao caso o art., 6º quinquies da Convenção de Paris, na versão citada pela autora (decorrente da Revisão de Estocolmo, a que o Brasil não aderiu), certo é que o Item 2º do referido artigo, na revisão de Haia (fl. 44), estabelece que na apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta todas as circunstâncias de fato, *[sic]* especialmente as de duração do uso da marca. Este dispositivo se toma aplicável à espécie, por força do art. 64 do Código da Propriedade Industrial. Não ficou demonstrado o argumento do réu, no sentido de que tal ressalva só prevalecia nos países em que a propriedade da marca se adquire por mera ocupação uma vez que não foi citado e parece inexistir qualquer dispositivo convencional ou legal que estabeleça tal restrição, quanto à aplicação do citado texto da Convenção de Paris. (Apelação Cível 102.635 – TFR/RJ – 5ª. Turma – Relator Min. Pedro Acioli publicado no Diário Oficial de 17/10/1985, página 18.379).

Importante destacar que, após um sinal adquirir distintividade para funcionar como marca através do fenômeno da significação secundária, aquela significação antiga, primária, continua livre para ser usada no seu sentido descritivo (MCCARTHY, 1996), desde que componha um conjunto márcario com outros elementos que confirmem distintividade ao sinal.

1.3 A Proteção Conferida às Marcas Distintivas

Cumprindo os requisitos determinados em lei quanto à liceidade, veracidade disponibilidade e distintividade, um sinal torna-se passível de ser registrado junto ao INPI como marca.

O Art.129 da LPI¹⁵ determina que o nascimento da proteção conferida à marca ocorre quando da inscrição registral do sinal no âmbito da autoridade competente (ASSAFIM, 2014), no caso, o INPI. Trata-se de uma característica do sistema atributivo de direito (*first to file*). O funcionamento do sistema atributivo difere do sistema declarativo (*first to use*), pelo qual o

15 Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. (BRASIL, 1996).

direito sobre a marca, e seu eventual registro no órgão competente, é adquirido pela prova de sua utilização, conforme também autorizado pelo Art.15 do Acordo TRIPS, anteriormente transcrito. Esse modelo é adotado, por exemplo, nos Estados Unidos. Existe, ainda, um modelo misto de aquisição de direito sobre a marca, que tem características tanto do sistema atributivo quanto do declarativo.

Neste sentido, destaca-se o comentário extraído do livro organizado por Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira:

O dispositivo (Art. 129, LPI) trata da aquisição de direitos sobre a marca e confirma, a exemplo dos Códigos anteriores, o sistema atributivo como o modo pelo qual o titular assegura o direito de propriedade sobre o signo distintivo. Isto significa que, no Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo uso, conforme se dá nos países adeptos do sistema declarativo, como os Estados Unidos da América. A exclusividade sobre a utilização da marca, portanto, em regra, cabe a quem primeiro a registra perante o INPI. Por outro lado, atento à umbilical ligação entre os direitos de propriedade industrial e os princípios repressores da concorrência desleal, instituiu o legislador algumas exceções à regra geral. (IDS, 2005, p. 256).

A mencionada exceção está prevista no art. 129, §1º, da LPI¹⁶, onde o legislador incluiu a possibilidade, típica do sistema declarativo (MORO, 2003), do direito de precedência para aquele que, de boa-fé, comprovar a utilização da marca há pelo menos seis meses antes do depósito de outra idêntica ou semelhante para produtos ou serviços afins.

Diante desta exceção, com relação à aquisição do direito sobre a marca, Moro (2003, p. 54) afirma que, no Brasil, é adotado “um sistema misto com predominância do sistema atributivo”.

Barbosa (2013, p. 83 - 84), não obstante o seu entendimento de que existe proteção conferida às marcas não registradas, destaca que, no direito brasileiro, é o registro que confere uma “exclusividade incondicional” sobre a marca. Diante disso, embora existam exceções¹⁷,

16 Art. 129, §1º: Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. (BRASIL, 1996).

17 Denis Barbosa, em artigo intitulado “Da proteção real da marca não registrada no Brasil” afirma que a legislação brasileira prevê algumas exceções ao chamado princípio atributivo. Dentre elas, destaca, o direito de precedência previsto no Artigo 129 §1º; a proteção conferida às marcas notoriamente conhecidas através do Artigo 126, e a proibição de registro de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, prevista no inciso XXIII do Artigo 124. Não obstante estas exceções suscitadas na doutrina, nos filiamos à corrente que defende a adoção, no Brasil, de um sistema atributivo de direito e não misto. Conforme destacado por Barbosa (2013), a “exclusividade incondicional” advém do registro da marca. Nesse sentido, destacamos que, embora a lei assegure o direito de precedência àquele que antes usava a marca, a mesma lei exige o efetivo registro da marca no prazo de 60 dias, nos termos do seu Artigo 158, §2º. O mesmo acontece com a proibição do inciso XXIII. Aquele que utiliza o inciso XXIII como fundamento de eventual impugnação deve ser titular de um registro de marca, seja ele nacional ou estrangeiro. Caso seja um impugnante nacional, o inciso será aplicado em conjunto com o inciso XIX do mesmo Artigo 124 da LPI. Sendo um estrangeiro, embora não seja exigido o registro prévio da marca perante o INPI, e daí que

defende que é adotado o sistema atributivo de direito no Brasil, uma vez que tais exceções, conferem apenas um “direito patrimonial relativo e condicional de impedir o uso concorrencial ilícito de uma marca”.

Portanto, é através da concessão do registro de marca, que o titular adquire o direito de uso exclusivo daquele sinal, além dos direitos decorrentes elencados no Art. 130 da LPI¹⁸. Nesse sentido, podemos resumir que o registro confere ao titular da marca o direito de impedir que terceiros, de um mesmo segmento mercadológico, em regra, se utilizem de sua marca (copiem, reproduzam o sinal distintivo que representa seu produto ou serviço) sem o seu consentimento no território nacional.

A atributividade é encarada pela doutrina não apenas como um sistema, mas como um princípio do direito de marcas brasileiro. Ele está elencado no item 2.4 do Manual de Marcas, do INPI, ao lado de dois outros princípios: o da territorialidade e o da especialidade. O primeiro estabelece que a proteção conferida pelo registro não ultrapassa os limites territoriais do país, ou seja, somente no espaço físico daquele país em que é registrada a marca, à mesma é reconhecido o direito de exclusividade de seu uso no segmento indicado pelo requerente. O referido princípio está consagrado no Artigo 129 da LPI¹⁹, que prescreve que o registro da marca validamente expedido assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Assim como o princípio da atributividade, o princípio da territorialidade também admite exceção. Trata-se do caso de marcas notoriamente conhecidas, as quais é conferida proteção “independente de estar previamente registrada no território onde a proteção está sendo reclamada” (LEVIGARD & SILVA, 2007, p 44). O legislador incluiu esta previsão excepcional no Artigo 126 da LPI, introduzindo a regra do Artigo 6-bis (I)²⁰ da Convenção da União de Paris, que garante amparo aos sinais que tenham se tornado notoriamente conhecidos em seus ramos de atividade, mesmo sem prévio registro no país²¹. Tal proteção vale tanto para imitação

surge o entendimento de que se trata de uma exceção ao princípio da atributividade, o titular da marca estrangeira deverá depositar o pedido de registro no Brasil, conforme o Artigo 158, §2º. Com relação à proteção conferida pelo Artigo 126 às marcas notoriamente conhecidas, trata-se de uma exceção ao princípio da territorialidade, ou seja, é estendida a proteção a uma marca registrada em outro país signatário da CUP.

18 Art. 130: Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação (BRASIL, 1996).

19 Art. 129, LPI: A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148 (BRASIL, 1996).

20 Artigo 6 bis, CUP: 1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

21 Art.126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (BRASIL, 1996).

ou reprodução total ou de parte essencial da marca, desde que seja vislumbrada a possibilidade de confusão.

Goyanes e Birenbaum (2004, p. 54) conceituam a marca notoriamente conhecida como sendo “aquela que disponha de um elevado grau de conhecimento do público ao qual ela se dirige, ou seja, aquele signo que goze de primazia em seu ramo de atividade”. Importante frisar, conforme ensinamentos de José Carlos Tinoco Soares, que não se adquire notoriedade através do registro ou do cumprimento de determinados requisitos, mas pela valorização do público, ou seja, é o consumidor e/ou usuário quem determina, por sua aceitação, o valor da marca (SOARES, 2010, p. 130).

O terceiro princípio que rege o direito de marcas é o da especialidade. Sua aplicação implica em um sistema no qual, em regra, a titularidade da marca confere o direito de uso exclusivo limitado aos produtos ou serviços de um mesmo segmento mercadológico. Quanto a esse princípio, o Manual de Marcas dispõe que “a proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa” (INPI, 2019). Como é possível verificar, trata-se de um princípio que mantém uma relação muito direta com a função distintiva da marca, sendo, por isso, tratado no próximo item.

1.3.1 Princípio da especialidade

O direito de exclusividade, conferido pelo registro da marca, é a forma de proteger o titular contra a violação da distintividade da marca, bem como sua reputação. A referida exclusividade, em regra, recai apenas sobre produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles identificados pela marca, em atenção ao princípio da especialidade, positivado através do artigo 123, inciso I, o qual dispõe que é considerado marca de produto ou serviço “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”, bem como pelo artigo 124, inciso XIX, da LPI, ao vedar o registro como marca de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (BRASIL, 1996). Nas palavras de Denis Barbosa: “a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa” (BARBOSA, 2003, p. 217).

O princípio da especialidade impede um monopólio legal sobre um sinal para um titular que não tem interesse em exercer atividade diversa daquela que a sua marca assinala. O uso do sinal por terceiros para identificar atividade diferente não seria capaz de causar confusão ou associação indevida aos consumidores (ASSAFIM, 2014).

Aurélio Wander Bastos define o princípio da especialidade como:

[P]rincípio pelo qual se assegura a proteção marcária para os produtos, mercadorias ou serviços correspondentes à atividade do titular. Corresponde à esfera dentro da qual se aplica a proteção conferida à marca. De acordo com este princípio, o sinal registrado como marca terá amparo legal apenas para determinados produtos ou serviços, idênticos ou similares àquele a que se destina a proteção conferida, dentro de determinado segmento comercial ou industrial, e não todo o setor ou mercado. Nos casos dos produtos compreendidos em setores completamente diversos, como, por exemplo, alimentos e máquinas calculadoras, o titular da marca não poderá impedir que outro utilize o mesmo sinal ou denominação, podendo, perfeitamente haver a coexistência de ambos os registros, já que não há risco de confusão. (BASTOS, 1997, p. 219).

A exclusividade conferida ao titular da marca deve levar em consideração dois fatores básicos, a identidade ou grau de semelhança entre os sinais em confronto, e, ainda, a igualdade ou semelhança entre os produtos ou serviços que se identifica com tais sinais (FERNANDEZ-NOVOA, 1977). O princípio da especialidade opera, portanto, delimitando o escopo de proteção conferido à marca (MORO, 2003).

A proteção conferida à marca é “diretamente proporcional ao seu grau de projeção” (CORREA, 2009, p. 16), conforme aplicação da escala de graus de distintividade ao sinal. Nesse sentido, ensina Denis Barbosa que, “quanto mais distintiva for a marca, maior a amplidão de proteção contra marcas que sejam menos similares ou forem usadas para produtos que não sejam tão próximos” (BARBOSA, 2011, p. 5).

Assim, marcas que gozam de elevada força atrativa são protegidas além do âmbito da concorrência, ou seja, ultrapassam a proteção delimitada pelo princípio da especialidade. Nesse sentido, o princípio da especialidade também não é absoluto, excetuando-se a ele as marcas chamadas de alto renome.

1.3.2 Marcas de Alto Renome

A fim de proteger as marcas que gozam de elevado poder atrativo, sob o fundamento de reprimir a concorrência parasitária, ou enriquecimento sem causa, os quais ocorrem pela usurpação de marca alheia renomada (RODRIGUES, 2004), foi introduzida no ordenamento jurídico a proteção às marcas de alto renome.

Às marcas de alto renome é conferida uma proteção em todos os segmentos mercadológicos, nos termos do art. 125 da LPI²², e, diante disso, são consideradas como exceção ao princípio da especialidade. Conforme explicação de OLIVEIRA (2004, apud LEVIGARD & SILVA, 2007, p.52), as marcas de alto renome são aquelas devidamente registradas que gozam de tal fama que transcendem o segmento de mercado respectivo. Diferentemente de uma marca notoriamente conhecida, o respectivo reconhecimento não se limita ao segmento de atuação específico, mas atinge o público em geral. Também é importante salientar que a marca de alto renome não é exceção ao princípio da territorialidade, cabendo apenas àquelas devidamente registradas no país.

O artigo 125 da LPI dispõe que “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade” (BRASIL, 1995), ou seja, sendo aferida a fama da marca, bem como a sua reputação no mercado, é reconhecido um *status* de alto renome, conferindo proteção àquela marca que extrapola os limites do princípio da especialidade (LEVIGARD & SILVA, 2007).

A Resolução 107/2013, do INPI, define as marcas de alto renome da seguinte maneira:

A marca registrada, cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença. (INPI, 2013).

De acordo com a referida resolução, além de estar registrada no Brasil, o titular deve solicitar, através de peticionamento específico perante o INPI, o reconhecimento da condição de alto renome, que será examinado por uma comissão avaliadora. O titular da marca deve apresentar provas de prestígio e fama da sua marca “sendo a pesquisa de mercado a mais recomendada pela Comissão” (INPI, 2019, p. 269).

22 Art. 125, LPI: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade” (BRASIL, 1996).

Fernández-Nóvoa (2004) afirma que a marca de alto renome é uma espécie qualificada da marca notoriamente conhecida, uma vez que, além de ser conhecida por grande parcela do público, deve, ainda, gozar de fama e reputação:

En efecto, la marca renombrada es un subtipo individualizado de la marca notoriamente conocida. Es aquella marca que además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, suscita en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca de la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca. La marca renombrada se caracteriza precisamente por ser portadora de un elevado goodwill que se apoya en el alto nivel de calidad de los productos o servicios, así como en la eficaz política publicitaria del titular y, a veces, en la propia fuerza atractiva o selling power del signo constitutivo de la marca. Quiere esto decir que a fin de delimitar adecuadamente la figura de la marca renombrada, es preciso conjugar dos criterios. A saber: un criterio cuantitativo consistente en establecer si el signo es notoriamente conocido por el público interesado, y un criterio cualitativo consistente en determinar si el signo goza de prestigio o buena fama entre el público interesado. (FERNANDEZ-NÓVOA, 2004, p. 405).

Nas palavras de Rodrigues (2004, p.20), a marca de alto renome é:

Um sinal dotado de distintividade singular e de uma autoridade incontestável no mercado, que resulta de sua tradição e qualificação e da qualidade e confiança que inspira, seguramente vinculadas à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintivamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente.

Tavares destaca que o *status* de alto renome não decorre necessariamente de uma aferição de qualidade dos produtos ou serviços que a marca assinala, entretanto, é, sem dúvida decorrente da fama e do poder atrativo que a marca exerce sobre o público:

A despeito do alto grau de subjetivismo que impregna a noção de notoriedade dessa marca, a sua identificação dá-se instantaneamente na mente do consumidor, como um flash ou ato reflexo, perceptível pelo público em geral, e não apenas pelo consumidor alvo do produto (ou serviço) e pelos profissionais do mesmo ramo de atividade. A notoriedade de uma marca de alto renome não necessariamente está vinculada à qualidade excepcional do produto ou do serviço que identifica, e, na maioria dos casos, decorre de uma reputação internacional e do elevado número de bens vendidos. São vários os critérios sopesados subjetivamente que amparam a proteção de uma marca de alto renome em todas as classes, entretanto o fato preponderante, sem dúvida, é o intenso poder de atração sobre o público em geral. (TAVARES, 2007, p.157);

A proteção das marcas de alto renome além do ramo de atividade inicialmente identificado ocorre por uma presunção de que a imitação ou reprodução daquele sinal famoso acarretaria o enfraquecimento de seu poder atrativo, ou seja, da sua distintividade.

As marcas famosas, no Brasil chamadas de marcas de alto renome, estão mais vulneráveis ao surgimento de outras marcas nelas inspiradas, correndo o risco de sofrer o fenômeno da diluição (LEVIGARD & SILVA, 2007).

Com relação ao risco de diluição das marcas de alto renome, Correa destaca o seguinte:

Verificando-se o fenômeno da notoriedade (=alto renome) e presente, portanto, o pressuposto de outorga do amparo especial de que cogita a lei, no artigo em exame, impõe-se atenção à vulnerabilidade maior das marcas de alto renome ao processo de desgaste decorrente da aparição de marcas que nela se inspirem. É o fenômeno da diluição, que é um processo de erosão das marcas, cujo magnetismo é, aos poucos, aluído. O que sucede é que o surgimento, no mercado de, de marcas semelhantes identificando protos de outros fabricantes ou prestadores de serviço leva o público, inconscientemente, a lembrar a marca original. Muito embora a marca parecida até mesmo nem gere confusão quanto à origem, o público, paulatinamente, se habitua com o fato de essa marca ser usada por outros empresários. Isso, naturalmente, tem como consequência a queda do poder de atração da marca original e o desaparecimento gradual de sua posição de exclusividade. (CORREA, 1997, p. 36).

Nesse sentido, Fernandez-Nóvoa (2004, p. 418-419) afirma que a conduta parasitária daquele que aplica a produtos diferentes um sinal idêntico ou semelhante a uma marca de alto renome tende a explorar tanto o renome quanto o caráter distintivo da marca, o que significa dizer que a conduta causa um risco de diluição da força distintiva da marca.

2 A TEORIA DA DILUIÇÃO

2.1 Os Fundamentos da Criação da Teoria da Diluição na Doutrina Norte-Americana

Como já ressaltado, a função principal da marca é distinguir. Um dos efeitos da distintividade é criar uma diferenciação entre aquela marca e as demais para os consumidores. Algumas marcas, principalmente aquelas constituídas por sinais fantasiosos, podem alcançar alto efeito diferenciador, tornando-se únicas na mente do consumidor.

A unicidade ou singularidade, de acordo Schechter (1927), é o principal valor de uma marca, e, diante dessa força atrativa que é inerente às marcas que gozam de alto grau de distintividade, a proteção que lhes é conferida deve ser diferenciada.

Diante dessa noção de proteção à unicidade e singularidade da marca, a doutrina norte-americana aponta que a origem da teoria da diluição surgiu através dos estudos de revisão das leis norte-americanas de Frank I. Schechter intitulado “*The rational basis of trademark protection*”, embora o Autor não tenha citado o termo “diluição” em seu artigo. (STAFFIN, 1995; MCCARTHY, 1996; ADAMS, 2002; DONAHEY, 2004; BONE, 2007) Schechter (1927, p. 819) identificou que, à época, a proteção conferida pela lei a marcas altamente distintivas não era suficiente para salvaguardar o seu principal valor, qual seja, o seu poder de venda.

From the necessities of modern trademark protection mentioned above, on the one hand, and from the decisions emphasizing the greater degree of protection to be given to coined, rather than to common place marks, the following principles necessarily emerge: 1) The value of a modern trademark lies in its selling power; 2) the selling power of a mark depends on the uniqueness, singularity, and psychological hold upon the public, not merely the merit of the goods with which it is used; 3) such uniqueness is impaired by the mark's use on both related and non-related goods; and 4) the degree of protection for a mark depends on its actual uniqueness and difference from Other marks, which is a function of the efforts and ingenuity of its owner²³. (SCHECHTER, 1927, p. 831).

23 Tradução livre: Das necessidades de proteção das marcas modernas mencionadas acima, por um lado, e das decisões que enfatizam o maior grau de proteção a ser dado às marcas inventadas, ao invés de marcas comuns, os seguintes princípios necessariamente emergem: 1) O valor de uma marca moderna está em seu poder de venda; 2) o poder de venda de uma marca depende da singularidade, unicidade e domínio psicológico do público, não apenas do mérito dos bens com os quais é usada; 3) tal unicidade é prejudicada pelo uso da marca em produtos relacionados e não relacionados; e 4) o grau de proteção de uma marca depende de sua real unicidade e diferença de outras marcas, que é uma função dos esforços e engenhosidade de seu titular.

Schechter percebeu que o poder de venda de uma marca é passível de violação pelo uso desautorizado mesmo em produtos ou serviços não concorrentes, ainda que não houvesse possibilidade de confusão quanto à origem daqueles produtos e serviços (SCHECHTER, 1927, p 825).

Diante disso, o autor defendeu que, quanto maior fosse o grau de distintividade da marca, maior deveria ser a proteção conferida a ela com relação ao uso em produtos não concorrentes.

The real injury in all such cases can only be gauged in the light of what has been said concerning the function of a trademark. It is the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or name by its use upon non-competing goods. The more distinctive or unique the mark, the deeper is its impress upon the public consciousness, and the greater its need for its protection against vitiation or dissociation from the particular product in connection with which it has been used. (SCHECHTER, 1927, p. 825)²⁴.

No artigo seminal de Schechter, o autor sustenta que as marcas inventadas ou fantasiosas, aquelas que são compostas por sinais ou termos criados pelo titular, ou seja, que não estão presentes no vocabulário ou na consciência do público, merecem ainda maior proteção do que aquelas marcas arbitrárias ou evocativas, devido à unicidade de significação que possuem na mente do público, sendo relacionadas, desde a sua criação, a um único produto e não a uma variedade de produtos (SCHECHTER, 1927).

Essa unicidade de significação reflete-se no poder de venda da marca, e o uso do sinal em produtos diversos diminui tal poder de venda na medida em que dificulta a associação pelo consumidor entre a marca e o produto original identificado pela mesma.

A diluição, portanto, seria, conforme explicação de Barbosa, “o processo de perda de distintividade resultante da emergência de uma pluralidade de significados, referentes, ou ambos para um só significante”, ocorrendo “quando há o uso de um mesmo sinal significante por mais de um agente econômico, simultaneamente, mas fora do âmbito de proteção da marca sênior” (BARBOSA, 2006, p. 133). Em uma acepção mais técnica:

[S]eria o efeito de uso por terceiros, no território nacional e no âmbito do comércio, fora do campo da especialidade, de uma marca suficientemente notória, de forma que o seu valor informacional, denotativo ou conotativo, perdesse em significação. (Barbosa et al., 2016. p. 22).

24 Tradução livre: O prejuízo real em todos esses casos só pode ser medido à luz do que foi dito sobre a função de uma marca. É a redução gradual ou dispersão da identidade e manutenção da marca ou nome na mente do público pelo seu uso em produtos não concorrentes. Quanto mais distinta ou única for a marca, mais profunda será sua impressão na consciência do público e maior será sua necessidade de proteção contra agravação ou dissociação do produto específico em relação ao qual foi usada.

Busse descreve a diluição e seus efeitos da seguinte maneira:

O público encontra uma marca semelhante a uma outra notória em outros tipos de produto. Embora a primeira marca não provoque confusão quanto à origem, ela fará o público lembrar a marca notória ainda que apenas subconscientemente. Pouco a pouco, o público vai se acostumando com o fato de outra empresa também usar a marca. Portanto, a distintividade da marca famosa se apaga, seu apelo publicitário diminui e sua posição de exclusividade desaparece. (BUSSE apud ARITA & BRAGA, 1984, p. 48-49).

Nesse mesmo sentido, Jacoby afirma que, embora não haja confusão sobre a origem do produto, e o consumidor esteja ciente do uso da marca em ambos os contextos, ocorre uma ofuscação à distintividade e um enfraquecimento da associação, ou seja, da capacidade de a marca evocar a rede cognitiva originalmente associada a ela, sendo tal rede reduzida ou diluída (JACOBY, 2000. p. 30).

A chamada teoria da diluição, portanto, teria o escopo de tutelar a reputação e a distintividade da marca, independentemente de haver concorrência entre os produtos ou serviços identificados, ou possibilidade de gerar confusão quanto à procedência do produto. Trata-se, portanto, de uma extrapolação dos limites de proteção sob o aspecto da especialidade.

A teoria da diluição busca garantir proteção à marca além da mera possibilidade de causar confusão com outros sinais, conforme isso pode ser apreciado, no caso do Brasil, por meio da leitura do Artigo 124, inciso XIX da LPI²⁵. No caso do uso de determinada marca para assinalar produtos ou serviços que não guardam afinidade mercadológica com aqueles produtos ou serviços identificados pela marca idêntica ou semelhante, anteriormente registrada, não há infração ao direito marcário do titular, nos termos do supracitado inciso.

A referida teoria, exposta por Schechter, não recebeu atenção formal nos Estados Unidos por algumas décadas. Apenas no ano de 1947, o estado de Massachussets se tornou o primeiro estado norte-americano a adotar um “estatuto de diluição”. (STAFFIN, 1995, p. 114-115) Quase vinte anos depois, a USTA – *United States Trademark Association*, antiga denominação da atual INTA – *International Trademark Association*, no ano de 1964, adotou uma previsão de diluição em um modelo de lei de marcas destinado aos estados, com o seguinte teor:

Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this Act, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief not withstanding the absence of competition between the parties or the

25 Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; já não citou em nota antes. Não precisa citar de novo.

*absence of confusion as to the source of goods or services.*²⁶ (USTA, 1964, *apud* STAFFIN, 1995, p. 116)

Nos anos subsequentes, a maioria dos estados norte-americanos utilizou o modelo de estatuto apresentado pela USTA, contendo a previsão contra a diluição (STAFFIN, 1995, p. 116). Entretanto, as leis estaduais não exigiam o requisito da notoriedade da marca para fins de aplicação da teoria da diluição (BARBOSA, 2006).

No ano de 1995 o congresso americano aprovou a Lei Federal de Diluição das Marcas (FTDA - *Federal Trademark Dilution Act*). Conforme destaca Adams (2002, p. 145), através do FTDA, foi reconhecido nacionalmente nos Estados Unidos que as marcas merecem proteção contra a sua diluição, o que já ocorria nos estados norte-americanos. O FTDA determinou que o titular de uma marca famosa tem o direito de impedir o uso dessa marca no comércio por outra pessoa se tal uso causar diluição do caráter distintivo da marca, independentemente da presença ou ausência de competição entre o titular da marca famosa e da outra parte, e de risco de confusão pelos consumidores (DINWOODIE, 2001. p. 75).

Portanto, apenas com a revisão da lei federal de marcas estadunidense, o Lanham Act, foi adotada a regra que apenas as marcas famosas são protegidas contra a diluição.

O FTDA foi revisado, posteriormente, pelo “*Trademark Dilution Revision Act*” (“TDRA”) em 2006, para passar a ser reconhecido que a proteção deveria incidir, também, quando há mera suscetibilidade ou risco de diluição, tal como ocorre com a confusão (BRAGA, 2017, p. 08).

*c) Dilution by Blurring; Dilution by Tarnishment.-- (1) Injunctive relief.-- Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury*²⁷ (EUA, 2006, online).

26 Tradução livre: “A probabilidade de dano à reputação comercial ou de diluição da qualidade distintiva de uma marca registrada sob esta Lei, ou uma marca válida na *common law*, ou um nome comercial válido na *common law*, deve ser motivo para medida cautelar, não obstante a ausência de concorrência entre as partes ou ausência de confusão quanto à origem dos bens ou serviços”. *Model State Trademark Act*, § 12.

27 Tradução livre: (c) Diluição por ofuscação; Diluição por maculação.-- (1) Medida Cautelar -- Sujeito aos princípios da equidade, o titular de uma marca famosa que seja distintiva, inerentemente ou por distintividade adquirida, terá direito a uma medida cautelar contra outra pessoa que, a qualquer tempo depois que a marca do proprietário se tornou famosa, começa o uso de uma marca ou nome comercial no comércio que pode causar diluição por ofuscação ou diluição por maculação da marca famosa, independentemente da presença ou ausência de confusão real ou provável, de concorrência, ou de prejuízo econômico real.

O Artigo subsequente do FTDA apresenta definições e alguns fatores a serem observados pelos tribunais, para o reconhecimento da fama da marca em eventuais aplicações da teoria da diluição.

(2) Definitions - (A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.

(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.

(iii) The extent of actual recognition of the mark.

(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register²⁸ (EUA, 2006, online).

Conforme leciona CABRAL (2002, p. 04), o limite entre a aplicação do princípio da especialidade e a teoria da diluição da marca encontra-se não apenas na distintividade do sinal, mas em sua fama, ou seja, “quanto mais famosa e arbitrária for uma marca, mais ela deve encontrar amparo contra a diluição”. Seguindo o mesmo entendimento, McCarthy destaca que apenas marcas fortes e muito conhecidas merecem a proteção contra a sua diluição. Segundo o autor, a proteção contra a diluição seria um remédio extraordinário que requer uma demonstração significativa de fama (MCCARTHY, 1996, p. 24-198).

Essa restrição à aplicação da teoria da diluição teria o objetivo de salvaguardar que o princípio da especialidade seja apenas extrapolado em casos excepcionais. Nesse sentido, Jorge Otamendi (*apud* ZUCCHERINO & MITTELMAN, 1997, p. 135) destaca que a proteção contra diluição deve ser restrita às marcas que alcançaram alto grau de renome.

La dilución es (...) el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y por ende, de su poder de venta. Se trata de evitar que la marca por su repetición ya no evoque un único origen (...). La dilución de una marca se produce toda vez que ésta coexista con otra idéntica o casi idéntica. La pérdida gradual del poder distintivo la sufrirá la marca sea notoria o no. Pero es lógico otorgar esta protección sólo excepcionalmente, es decir cuando se trate de una marca notoria. Lo contrario significaría borrar las clasificaciones de marcas y el registro en una clase determinaría el registro en todas, lo que es absurdo²⁹.

28 Tradução livre: (2) Definições. -- (A) Para os fins do parágrafo (1), uma marca é famosa se for amplamente reconhecida pelo público consumidor em geral dos Estados Unidos como uma designação de origem dos produtos ou serviços do proprietário da marca. Ao determinar se uma marca possui o grau necessário de reconhecimento, o tribunal pode considerar todos os fatores relevantes, incluindo o seguinte: (i) A duração, extensão e alcance geográfico da propaganda e publicidade da marca, seja ela anunciada ou divulgada pelo proprietário ou terceiros. (ii) A quantidade, volume e extensão geográfica das vendas de bens ou serviços oferecidos sob a marca. (iii) A extensão do reconhecimento real da marca. (iv) Se a marca foi registrada de acordo com a Lei de 3 de março de 1881, ou a Lei de 20 de fevereiro de 1905, ou no registro principal.

29 Tradução livre: A diluição (...) é a diminuição da força distintiva de uma marca, se seu valor publicitário, de seu poder de venda. Trata-se de evitar que a marca, por sua repetição, já não evoque uma única origem (...) A diluição de uma

Por fim, Strasser (1999) indica que, ao proteger as marcas famosas e com elevado grau de distintividade e reputação, a teoria da diluição possui um aspecto utilitário, no sentido de que incentiva que as empresas invistam na criação de marcas mais fortes e trabalhem na construção de sua fama.

Tendo em vista que a fama da marca é considerada um requisito para a aplicação da teoria da diluição, entende-se que, no Brasil, a proteção conferida às marcas de alto renome, positivada pelo Artigo 125 da LPI, extrapolando os limites do princípio da especialidade, é o meio adotado para a prevenção do fenômeno da diluição (BARBOSA, 2006).

A mencionada Resolução 107/2013, do INPI, a qual estabelece o procedimento específico para o reconhecimento do *status* de alto renome, destaca que a proteção disposta no artigo 125 da LPI busca impedir a diluição das marcas de alto renome.

O disposto no art. 125 da LPI destina-se a possibilitar a proteção da marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam, a fim de coibir as hipóteses de diluição de sua capacidade distintiva ou de seu aproveitamento parasitário. (INPI, 2013, p. 02).

Embora seja a teoria da diluição um mecanismo a fim de proteger as marcas que alcançaram um elevado grau distintivo e boa reputação no mercado, se assemelhando, portanto, à proteção conferida às marcas de alto renome, alguns autores afirmam que o dispositivo da LPI que provê proteção aos titulares de marcas contra a diluição, seria o Artigo 130, inciso III³⁰, e, portanto, a marca protegida não precisaria ser, necessariamente, uma marca de alto renome nos termos do Artigo 125 da LPI (CABRAL, 2002; IDS, 2005; CORREA, 2009; MILROT, 2009).

Sobre o assunto, Cabral afirma o seguinte:

Nesse sentido, se por um lado o status de alto renome garante uma proteção extraordinária que dispensa exames subjetivos de possibilidade de confusão associação, aproveitamento parasitário ou mesmo diluição por outro, árdua é a trilha a ser percorrida para alcançar essa posição. Com esse cenário, poucas são as marcas amparadas por esse instituto.

Para a caracterização da diluição da marca, no entanto, não é necessário que o sinal em questão eleve-se ao status de alto renome: basta que a marca possua certo grau de fama ou arbitrariedade. Nesse ponto, sob a sombra da teoria da diluição, é acolhida uma enorme gama de marcas. Além disso, é claro, o

marca ocorre toda vez que ela coexista com outra idêntica ou quase idêntica. Tanto as marcas notórias quanto as não notórias podem sofrer perda gradual do poder distintivo. No entanto, é lógico outorgar essa proteção somente de modo excepcional, ou seja, quando se trate de uma marca notória. O contrário, significaria abandonar as classificações de marca e o registro em uma classe determinaria o registro em todas, o que é absurdo.

30 “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: [...] III – Zelar pela sua integridade material ou reputação.” (BRASIL, 1996).

exame de fama do sinal pode ser muito menos rigoroso. (CABRAL, 2002, p. 29)

Nesse mesmo sentido, Milrot defende que:

Advinda do direito norte-americano, a teoria da diluição tem como base o fato de que uma marca criativa ou famosa, sem necessariamente ser marca de alto renome, a teor do artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, pode ter seu poder de distintividade diminuído ou prejudicado, caso marcas semelhantes, mais recentes venham a ser concedidas e coexistam no mercado. (MILROT, 2009, p. 17).

Não obstante defenderem a não necessidade do reconhecimento formal do alto renome da marca, os mesmos autores afirmam que a marca para gozar de proteção contra a sua diluição deve ser criativa e famosa, ou seja, entendem que uma marca pode alcançar *status* de marca famosa sem atender aos requisitos para o seu reconhecimento como marca de alto renome.

Como será visto mais adiante, em capítulo específico, esta construção doutrinária tem influenciado decisões proferidas nos tribunais nacionais, privilegiando a aplicação da teoria da diluição com fundamento no Artigo 130, III, da LPI, a fim de proteger marcas que, embora possuam certo grau de fama, não são formalmente marcas de alto renome, conforme os parâmetros estabelecidos.

2.2 Tipos de Diluição

As duas principais formas de danos causados à marca através da diluição são: diluição por ofuscação (“*dilution by blurring*”) e diluição por maculação (“*dilution by tarnishment*”) (STAFFIN, 1995. p. 117).

Staffin (1995. p. 117) ainda cita outros dois tipos de diluição menos comentados pela doutrina e pelas cortes norte-americanas, que são a diluição por generificação (“*dilution by genericization*”) e outro que foi denominado, em uma tradução livre, como “diluição por alteração humorística da marca de um concorrente” (“*dilution by humorous alteration of a competitor's mark*”). CABRAL (2002, p. 26) denominou este último como “adulteração de marca”.

2.2.1 Diluição por Ofuscação (*Blurring*)

A ofuscação ocorre quando há “perda do brilho ou da força distintiva da marca” (CABRAL, 2002, p. 25). É uma ofensa à integridade material da marca através da diminuição do seu poder de venda em razão da perda da sua unicidade, ou seja, diminui a distintividade da marca.

A diluição por ofuscação ocorre quando o mesmo sinal ou similar é utilizado pelo titular de uma marca distintiva que goza de fama e por um terceiro para identificar produtos distintos, e o uso deste sinal em mercados diferentes diminui a percepção do consumidor acerca da distintividade da marca famosa (RAMELLO, 2006).

A ofuscação é baseada na ideia de que o múltiplo uso da mesma marca em diferentes produtos ou serviços pode diluir o aspecto distintivo da marca e tornar mais difícil que o consumidor associe aquele sinal ao produto anterior (BONE, 2007). Em outros termos, a ofuscação danifica a marca famosa, diminuindo o tempo que o consumidor leva para identificá-la (BEEBE, GERMANO, SPRIGMAN & STECKEL, 2019, p. 03).

Sobre a diluição por ofuscação (*blurring*), Landes e Posner comentam o seguinte:

Suppose elite brand names, such as "Tiffany" and "Rolls Royce" were appropriated only by producers of equally fine products. Nevertheless, the distinctiveness of the marks as identifiers of the products sold by the Tiffany and Rolls Royce companies would be reduced. More mental time and effort - the "imagination cost" (...) - would be required to associate the name with a particular product. The result would be an increase in consumer search costs. This is the "blurring" effect of which the dilution cases speak³¹ (LANDES & POSNER, 2003, p. 207)

O dano causado pela ofuscação seria o enfraquecimento das associações que o consumidor faz ao notar determinada marca em algum produto, comprometendo a sua unicidade, e reduzindo as associações favoráveis que o titular da marca trabalhou para cultivar (BEEBE et. al, 2019, p. 09).

No mesmo sentido, McCarthy (1996) destaca que a significação única e distintiva da marca para identificar e distinguir o produto ou serviço pode ser diluída ou enfraquecida, caso

31 Tradução livre: Suponha que nomes de marcas de elite, como "Tiffany" e "Rolls Royce", fossem apropriados apenas por produtores de produtos igualmente finos. No entanto, o caráter distintivo das marcas como identificadores dos produtos vendidos pelas empresas *Tiffany* e *Rolls Royce* seria reduzido. Mais tempo mental e esforço - o "custo da imaginação" - seriam necessários para associar o nome a um produto específico. O resultado seria um aumento nos custos de busca do consumidor. Este é o efeito de "desfoque" de que falam os casos de diluição

seja utilizada por terceiros para identificar produtos ou serviços diversos, embora não ocorra confusão referente à origem deles.

For dilution to occur, the relevant public must make some connections between the mark and both parties. But that connection is not the kind of mental link between the parties that triggers the classic likelihood of confusion test. Rather, the assumption is that the relevant public sees the junior user's use, and intuitively knows, because of the context of the junior user's use, that there is no connection between the owners of the respective marks. However, even with those who perceive distinct sources and affiliation, the ability of the senior user's mark to serve as a unique identifier of the plaintiff's goods or services is weakened because the relevant public now also associates that designation with a new and different source. Hence, the unique and distinctive link between the plaintiff's mark and its goods or services is "blurred"³² (MCCARTHY, 1996, p. 24-118).

O mencionado FTDA norte-americano cita os seguintes fatores que os tribunais podem considerar para determinar se uma marca é passível de causar diluição por ofuscação:

- (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.*
- (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.*
- (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.*
- (iv) The degree of recognition of the famous mark.*
- (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.*
- (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark³³ (EUA, 1995, online).*

Como pode ser verificado da norma acima transcrita, deve ser observado o grau de distintividade e unicidade da marca, assim como o grau de reconhecimento daquela marca no mercado.

Schechter (1991, *apud* STAFFIN, 1995, p. 118) elucidou a ofuscação da seguinte maneira: *"if you allow Rolls Royce restaurants, and Rolls Royce cafeterias, and Rolls Royce pants, and Rolls Royce candy, in ten years you will not have the Rolls Royce mark any more³⁴".*

32 Tradução livre: Para que a diluição ocorra, o público relevante deve fazer algumas conexões entre a marca e ambas as partes. Mas essa conexão não é o tipo de vínculo mental entre as partes que desencadeia o teste clássico de probabilidade de confusão. Pelo contrário, o pressuposto é que o público relevante vê a utilização do usuário júnior e sabe intuitivamente, devido ao contexto de utilização do usuário júnior, que não existe ligação entre os titulares das respectivas marcas. No entanto, mesmo com aqueles que percebem fontes e afiliações distintas, a capacidade da marca do usuário sênior de servir como um identificador único dos bens ou serviços do reclamante é enfraquecida porque o público relevante agora também associa essa designação a uma nova e diferente fonte. Portanto, o vínculo único e distinto entre a marca do requerente e seus produtos ou serviços é "ofuscado".

33 Tradução livre: (i) O grau de semelhança entre a marca ou nome comercial e a marca famosa. (ii) O grau de distintividade inerente ou adquirida da marca famosa. (iii) Até que ponto o proprietário da marca famosa está se envolvendo no uso substancialmente exclusivo da marca. (iv) O grau de reconhecimento da marca famosa. (v) Se o usuário da marca ou nome comercial pretendia criar uma associação com a marca famosa. (vi) Qualquer associação real entre a marca ou nome comercial e a marca famosa.

34 Tradução livre: Se forem permitidos restaurantes Rolls Royce, e cafeterias Rolls Royce, e calças Rolls Royce, e doces Rolls Royce, em dez anos não terá mais a marca Rolls Royce.

Staffin (1995) cita a lide entre *Polaroid Corporation v. Polaroid Inc.*³⁵ como sendo a primeira vez que uma corte americana citou a diluição por ofuscação. No caso, a fabricante de equipamentos fotográficos buscava impedir o uso da marca “POLAROID” para assinalar sistemas de refrigeração e aquecimento. A corte impediu o uso não autorizado da forte marca da demandante, embora não tenha sido verificada uma possibilidade de confusão, uma vez que não havia relação entre os produtos, advertindo a empresa Ré, por ter utilizado sinal o mais próximo possível da marca “Polaroid”, apesar de todos os nomes que estavam disponíveis à época.

Cabral (2002, p. 25), assim como McCarthy (1996, p 24-185), cita como exemplo de ofuscação a lide americana *Ridling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows VS Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc.*, em que a Autora, proprietária de um famoso circo americano, o identifica com a marca “*The greatest show on Earth*” (O maior show da Terra). A Ré, por sua vez, utilizou a marca “*The greatest used car show on Earth*” (o maior show de carros usados da Terra), para identificar os seus serviços de revenda de carros usados, utilizando exatamente o mesmo estilo gráfico usado pela Autora, e com tema circense.

O Tribunal de Apelação da 7ª Região dos Estados Unidos entendeu que “o uso do slogan *The greatest used Car show on Earth* pelo Réu Celozzi-Ettelson ofusca a forte associação que o público faz com a marca da autora *Ridling Bros.* e seu circo e, portanto, acarreta um dano irreparável”.³⁶

Verifica-se que, no caso citado, o Poder Judiciário norte-americano preocupou-se em proteger a notoriedade e a unicidade da marca da Autora, garantindo o seu poder distintivo, ainda que a marca semelhante tenha sido utilizada em outro ramo de atividade (CABRAL, 2002, p. 25).

2.2.2 Diluição por Maculação (*Tarnishment*)

Diferente da diluição por ofuscação (*blurring*), a qual procura proteger a unicidade e distintividade da marca, a teoria da diluição por maculação tenta prevenir a diminuição das associações positivas e de qualidade que o titular se esforçou para criar através de propagandas (STAFFIN, 1995; MCCARTHY, 1996).

35 *Polaroid Corp. v. Polaroid, Inc.* 319 F.2d 830 (7th Cir. 1963)

36 *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc.*, 855 F2d 480 (7th Cir. 1988). (apud CABRAL, 2002, p.25; MCCARTHY, 1996, p. 24-185)

Enquanto a ofuscação tem foco no número de associações que são feitas pelo consumidor ao avistar uma marca, a maculação foca no aspecto avaliativo destas associações. É indispensável para que seja considerada a ocorrência de diluição por maculação verificar se a marca anterior sofrerá associações negativas em determinado uso por terceiros (JACOBY, 2000, p. 1051).

Logo, a maculação é o tipo de diluição que “constitui uma ofensa à integridade moral de uma marca” (CABRAL, 2002, p. 25). A associação da marca com um produto ou serviço de má qualidade, ou o seu vínculo com uma conduta moralmente reprovada pela sociedade é capaz de causar dano à reputação do sinal. A preocupação é que tal uso desautorizado da marca pode produzir uma associação negativa que conflitaria e diminuiria as associações positivas que relacionam aquela marca com um símbolo de qualidade (STAFFIN, 1995).

Na mesma linha, sobre a diluição por maculação, McCarthy comenta o seguinte:

Dilution by tarnishment, along with “blurring” comprises the two classic prongs of dilution. Tarnishment can arise where the effect of the defendant’s unauthorized use is to dilute by tarnishing or degrading positive associations of the mark and thereby to dilute the distinctive quality of the mark. As the Second Circuit observed: “The sine qua non of tarnishment is a finding that plaintiff’s mark will suffer negative associations through defendant’s use”.³⁷ (MCCARTHY, 1996, p. 24-165).³⁸

McCarthy (1996, p. 24-168) cita alguns exemplos em que a diluição por maculação foi aplicada em tribunais norte-americanos: o uso da famosa marca de jogos de tabuleiros e brinquedos, *CANDYLAND*, no sítio eletrônico www.candyland.com, onde era exibido conteúdo pornográfico³⁹; a famosa marca de cervejas *BUDWEISER* foi considerada diluída pelo uso de *BUTTWEISER* em camisetas⁴⁰; a famosa marca *TOYS R US* foi considerada maculada pelo uso de *ADULTS R US* em sítio eletrônico para a venda de produtos sexuais para adultos⁴¹.

A associação da marca a condutas reprováveis, bem como a produtos de baixa qualidade diminui o poder de venda da marca como símbolo de qualidade e confiança (STAFFIN, 1995; MCCARTHY, 1996).

Um exemplo de diluição por maculação ocorreu com a venda de pôster contendo a expressão “*ENJOY COCAINE*” (aprecie cocaína), com a grafia e cores idênticas ao rótulo da

37 *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Prods.*, 73 F.3d 497, 37 U.S.P.Q.2d 1516, 1523 (2d Cir. 1996).

38 Tradução livre: Diluição por maculação, junto com “ofuscação” compreende os dois tipos de diluição. A maculação pode surgir quando o efeito do uso não autorizado pelo réu é diluir, manchando ou degradando associações positivas da marca e, portanto, diluindo a qualidade distintiva da marca. Como observou o Segundo Circuito: “A condição sine qua non da mancha é a constatação de que a marca do autor sofrerá associações negativas por meio do uso do réu”.

39 *Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd.*, 40 U.S.P.Q.2d 1479 (W.D. Wash. 1996).

40 *Anheuser-Busch, Inc. v. Andy’s Sportswear, Inc.*, 40 U.S.P.Q.2d 1542 (N.D. Cal 1996).

41 *Toys “R” Us, Inc. v. Akkaoui*, 40 U.S.P.Q.2d 1836 (N.D. Cal 1996).

Coca-Cola. Foi considerado que a apologia ao uso de drogas associada à marca Coca-Cola seria suficiente para causar danos à marca e denegri-la (STAFFIN, 1995; MCCARTHY, 1996; SOARES, 2010).



Figura 1 – *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.*, 24 July 1972. 346 F. Supp. 1183

Bannon (1990) destaca a crítica feita ao fundamento lógico da maculação através da paródia, uma vez que é extrapolado o limite das relações comerciais e adentrando na seara da liberdade de expressão.

Usando como exemplo a lide entre Coca-Cola e a Gemini, referente ao poster “*enjoy cocaine*”, é evidente que a empresa não quer o seu produto relacionado a uma droga ilegal. Entretanto, o dano causado à marca neste caso é diferente daquele que a teoria da diluição proposta por Schechter foi criada para evitar (BANNON, 1990, p. 111).

Nesse sentido, destaca-se que o próprio TDRA (*Trademark Dilution Revision Act*) exclui do seu espectro de proteção paródias consideradas “*fair use*” de uma marca famosa em produtos do próprio parodista, desde que funcione diferentemente de uma indicação de origem, bem como o uso não comercial da referida marca (MCCARTHY, 2019).

Beebe (2004) destaca que a proteção contra o *tarnishment* não seria uma proteção contra a diluição, mas apenas uma proteção contra os danos à reputação do negócio. Segundo o Autor, o FTDA não encampa uma proteção contra o *tarnishment*, nem mesmo a tradicional teoria da diluição.

A proteção contra diluição, na verdade, busca evitar que novas associações entre determinado sinal e produtos diferentes daqueles originalmente identificados pela marca enfraqueçam a força distintiva da marca.

The term "dilution" need not be itself a "floating signifier." It has a specific meaning: It involves the "dilution," the attenuation, the lessening, of the immediacy of relations of reference. In the case of the dilution of source distinctiveness, it involves a lessening of the immediacy of the relation of

reference between the trademark's signifier and its signified or referent. In the case of the dilution of differential distinctiveness, it involves a lessening of the immediacy of relations of difference (which are a form of negative reference) between the trademark's signifier, on the one hand, and all other signifiers in the trademark system, on the other. The prohibition against dilution is a prohibition against interference in relations of meaning, not in what is ultimately meant. The concept of dilution goes to form, not substance⁴². (BEEBE, 2004, p. 697).

No caso da legislação brasileira, o Artigo 130, III, da LPI, como mencionado, assegura ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação. Pode ser interpretado, portanto, que o referido dispositivo seria o fundamento para a proteção da marca contra a sua maculação, diferenciando daquela proteção conferida às marcas de alto renome pelo Artigo 125 da mesma LPI, uma vez que esta seria uma proteção contra a perda da distintividade da marca na seara da diluição do significante.

2.2.3 Diluição por Adulteração da Marca

A adulteração da marca seria o uso de um sinal distintivo de modo diferente do original idealizado pelo titular. O uso da marca de forma adulterada constitui diluição uma vez que diminui o poder atrativo da marca que já havia sido fixado na mente dos consumidores da forma original apropriada pelo seu titular.

Staffin (1995, p. 143) destaca que no caso *Deere & Co. contra MTD Products, Inc.*⁴³, a corte de Nova Iorque expandiu o alcance do estatuto anti-diluição para encampar situações em que a alteração de uma marca famosa não necessariamente acarrete a ofuscação ou maculação da marca.

Na lide em questão, a MTD utilizou a marca da Deere em movimento constante em uma propaganda. A peça publicitária comparava os tratores fabricados pelas empresas, e, ao avistar o trator da MTD, a imagem do cervo constante do sinal da Deere saltava para fora do emblema do trator, como se estivesse com medo (CABRAL, 2002).

42 Tradução livre: O termo "diluição" não precisa ser em si um "significante flutuante". Tem um significado específico: envolve a "diluição", a atenuação, a diminuição do imediatismo das relações de referência. No caso da diluição da distintividade da fonte, envolve uma diminuição da imediatez da relação de referência entre o significante da marca e seu significado ou referente. No caso da diluição da distintividade diferencial, envolve uma diminuição da imediatez das relações de diferença (que são uma forma de referência negativa) entre o significante da marca, por um lado, e todos os outros significantes no sistema de marcas, pelo outro. A proibição contra a diluição é uma proibição contra a interferência nas relações de significado, não no que se entende em última instância. O conceito de diluição vai para a forma, não para a substância.

43 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994).

Cabral (2002, p. 26) destaca que a corte norte-americana “entendeu que o uso da marca de terceiros, de forma adulterada, constitui diluição, uma vez que está sendo usado sinal diverso daquele apropriado pelo titular e fixado na mente dos consumidores, o que, conseqüentemente, diminui o poder de venda da marca”.

Soares (2010, p. 302) ressalta que a adulteração é “muito pouco adotada pela grande maioria dos autores e pouco acolhida em decisões judiciais”, e afirma, ainda, não ser necessário utilizar da teoria da diluição para combatê-la, uma vez que a LPI, em seu Art. 189, II, define como “Crime contra as marcas” a “alteração de marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado” (BRASIL, 1996).

2.2.4 Generificação (Degenerescência)

Um sinal arbitrário, com elevado grau de distintividade, pode perder o seu *status* de marca caso, com o passar do tempo, o seu significado primário de identificar determinado produto passe a denotar um gênero de produtos ao qual aquele esteja inserido (STAFFIN, 1995, p 139). Trata-se do fenômeno da generificação ou degenerescência.

Sobre a generificação, assim leciona Denis Barbosa:

A generificação ou generificação da marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins, passe a se confundir com ele. Xerox, Gillete e Pirex são alguns casos óbvios. (BARBOSA, 2006, p. 92).

De acordo com Brownlee (*apud* BANNON, 1990, p. 111), a generificação ocorre É um tipo de diluição que não é ocasionado pelo uso do sinal por um terceiro, mas sim pelo uso feito por seu próprio titular (MORO, 2003).

A generificação, portanto, faz com que a marca passe a ser o nome descritivo do produto, podendo chegar ao ponto que o público consumidor esqueça qual é a denominação descritiva original daquele produto.

Nesse sentido, Castro afirma o seguinte:

A degenerescência de marca pode ser conceituada como o fenômeno decorrente do fato de parcela relevante do mercado considerar que o significado principal de sinal registrado como marca é a denominação do próprio produto ou serviço que ele pretendia distinguir, o que pode implicar

na perda ou enfraquecimento da capacidade distintiva do sinal. (Castro, 2007, p.103).

As causas principais para que ocorra o fenômeno da generificação são: o “excesso de fama da marca” (GUIRON, 1939, p. 126 *apud* OLIVEIRA, 2004, p. 6) e o excesso de “unicidade da marca” (IDS, 2005, p. 260). Moro (2012) afirma que o excesso de notoriedade também conduz para este efeito destrutivo, que muitas vezes sequer pode ser previsto pelo titular da marca. A autora destaca que o fenômeno não seria um efeito da notoriedade, mas que a notoriedade seria um pressuposto para que ele ocorra. Diante disso, Denis Barbosa (2006, p. 26) classificou a generificação como uma “patologia da fama”.

Exemplos de unicidade de marca, que faz com que esta passe a ser conhecida como a própria denominação do produto, são os casos de produtos patenteados. Com o lançamento de produtos inovadores, não havendo nada semelhante no mercado, os consumidores acabam adotando a marca utilizada, geralmente fantasiosa, para identificar o referido produto (JACOBACCI, 1999, p. 174).

Sendo objeto de patente, o produto é comercializado por uma única empresa, durante determinado período, utilizando-se de uma única marca. Este período em que o produto é identificado no mercado apenas por aquela marca faz com que o consumidor assuma ser esta a própria denominação descritiva do produto. Após o fim do período previsto em lei para a exploração exclusiva daquele produto objeto de patente, este cai em domínio público, possibilitando a oferta de produtos idênticos no mercado, identificados por marcas distintas. A partir daí, o público consumidor passa a associar as novas marcas à marca original, como se esta fosse o nome descritivo do produto (OLIVEIRA, 2004).

Sampaio (1995) cita o exemplo da marca *ASPIRIN* adotada para identificar medicamento contra dores, lançado no início do século XX. O medicamento alcançou grande sucesso, e, diante da dificuldade encontrada pelo público para memorizar o seu nome técnico (ácido acetil-salicílico), com o decorrer do tempo, os consumidores passaram a buscar nas farmácias *aspirins* [aspirinas], como se fosse um nome genérico, não importando a origem do medicamento. O sinal *ASPIRIN*, portanto, perdeu a função de distinguir o medicamento então produzido pela Bayer Co., tendo em vista a sua generificação, ou vulgarização, no mercado.

Outros exemplos comuns de generificação no mercado brasileiro são: Xerox (fotocópia); Velcro (Fixador ou Fecho de Contato), Isopor (Poliestireno expandido); Chiclete (Goma de mascar), dentre outros.

Assim, a generificação somente ocorre após a marca passar pelo processo de alcançar alto grau de conhecimento pelo público consumidor, fazendo com o que o sinal distintivo passe

a ser considerado descritivo. O efeito último da generificação ou degenerescência é, portanto, o enfraquecimento da distintividade daquele sinal ao ponto que este não seja mais capaz de cumprir a sua função principal, qual seja, a de individualizar e distinguir determinado produto de outros de mesma categoria.

2.3 Diferença entre Teoria da Diluição e Teoria da Distância

Como visto, a teoria da diluição busca proteger as marcas que gozam de elevado grau de distintividade, e que detenham fama e reputação perante grande parcela do mercado consumidor, evitando que ocorra a diminuição do seu poder atrativo, ou seja, sua força distintiva, devido ao convívio de uma pluralidade de sinais iguais ou semelhantes, ainda que identifiquem produtos ou serviços não concorrentes.

Entretanto, como destacado por Cabral (2002, p. 24), “a teoria da diluição tem sido confundida com outra tese doutrinária, a teoria da distância, a qual possui fundamentos diversos e não deve ser igualada à primeira”.

A teoria da distância tem fundamento no princípio da isonomia, e visa analisar a possibilidade da coexistência de uma nova marca diante de um cenário em que já convivem outras marcas semelhantes naquele mesmo segmento (CORREA, 2009).

De origem alemã, esta teoria propõe que, ao examinar eventual colidência entre marcas, que identifiquem produtos ou serviços iguais ou afins, deve-se levar em consideração o grau de distintividade que elas possuem naquele segmento mercadológico. Verifica-se, portanto, não só a semelhança entre elas, mas, também, a similaridade que estas guardam com as demais que já convivem naquele ramo de atividade. Já convivendo diversas marcas semelhantes, essas marcas apresentarão fraca eficácia distintiva (OLIVEIRA, 1996; ZEBULUM, 2007; SCHIMIDT, 2013).

A teoria da distância diferencia marcas fortes de marcas fracas. Entretanto, a mesma não define o grau de distintividade analisando apenas os aspectos intrínsecos do sinal. Considera-se, também, o fator extrínseco, que seria o cenário das marcas já existentes para assinalar produtos ou serviços iguais ou afins (SCHIMIDT, 2013).

Sobre esta teoria, o Juiz Federal José Carlos Zebulum leciona o seguinte:

A Teoria parte do pressuposto que, já estando os consumidores habituados à coexistência de marcas assemelhadas, referentes a produtos ou serviços idênticos ou afins, o surgimento de novas marcas parecidas ou assemelhadas às antigas não causará confusão com estas. [...]

A Teoria foi elaborada pela doutrina alemã e avalia a força distintiva da marca com base em eventual convívio pacífico da mesma com outras já existentes. Assim, o surgimento de uma nova marca que não se aproxime mais da primeira do que aquelas já existentes, não poderá alterar o panorama de convivência pacífica já existente. De fato, se os consumidores já estão habituados à existência pacífica de uma determinada marca com outras que lhe são assemelhadas, referentes à mesma classe ou gênero de produtos ou serviços, terão adquirido grau de sensibilidade suficiente para diferenciar a marca em questão com as já existentes. Assim, não serão induzidos a erro pelo surgimento de nova marca que não guarde maior grau de semelhança em relação à marca tomada como referência, do que aquelas que lhe antecederam (ZEBULUM, 2007, p. 216).

A teoria da distância, portanto, visa garantir a possibilidade de novas marcas virem a ser registradas caso possuam elementos iguais ou semelhantes àqueles contidos em outras marcas preexistentes para identificar produtos ou serviços de um determinado segmento do mercado.

Destaca-se que distância, nesse contexto, é uma medida de diferença e uma medida de probabilidade de confusão (BEEBE, 2004). “Quanto menor for a distância, maior o risco de confusão” (SCHIMIDT, 2013).

Nesse sentido, dispõe o Manual de Marcas do INPI que ao se deparar com uma pluralidade marcas registradas, apresentando elemento comum entre elas, fica mitigado o risco de confusão ou associação pelo consumidor:

Quando o elemento em comum entre dois sinais já faz parte de diversas marcas registradas de diferentes titulares, fica reduzida a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos, já que é razoável supor que o público-alvo se encontra habituado à presença de tal elemento em marcas de diferentes produtores/fornecedores naquele segmento de mercado. (BRASIL, 2019).

É, portanto, diferente da teoria da diluição, conforme destacou Cabral:

A teoria da distância, calcada nos princípios da equidade e igualdade, sustenta a coexistência de marcas tendo em vista uma situação de fato, ou seja, o convívio concreto e harmônico de signos semelhantes. É, portanto, uma teoria essencialmente defensiva, uma vez que tem por finalidade defender ou o uso ou o registro de uma marca.

Ocorre que a teoria da diluição é muito mais ampla e seu escopo é muito mais abrangente que o da teoria da distância. O conceito de diluição de marca é, na verdade, muito mais poderoso quando usado para atacar um registro (ou uso indevido) de marca do que para defendê-lo. (CABRAL, 2002, p. 24).

Filipe Cabral (2002, p. 24) comenta que, ao confundir a teoria da diluição com a teoria da distância, se faz uma “aplicação do termo diluição como uma argumentação defensiva”.

Como uma teoria defensiva, os militantes da Propriedade Intelectual sustentam a registrabilidade de uma marca em face da convivência pacífica de diversos outros signos distintivos que contêm um elemento em comum. Por exemplo, argüi-se a possibilidade de registro da marca "PINGO DE OURO", para "serviços de restaurantes", tendo em vista que diversos outros sinais contendo o elemento "OURO" já estão registrados, protegendo os mesmos serviços, ou seja, a palavra "OURO" estaria "diluída" naquele ramo mercadológico. (CABRAL, 2002, p. 24).

A teoria da distância é invocada por um postulante a um registro, ou por aquele que vê a sua marca atacada por uma anterioridade, sob o argumento de que, ao conviverem diversas marcas semelhantes naquele mesmo segmento mercadológico, não se pode exigir uma distância maior entre a marca requerida do que a distância entre aquelas coexistentes. Já a teoria da diluição, como vista neste estudo, apresenta uma faceta ofensiva (CABRAL, 2002), uma vez que um titular de marca dotada de alto grau de distintividade e fama a invoca para impedir o uso ou registro de uma nova marca semelhante, ainda que para assinalar produtos ou serviços distintos.

Assim, com o objetivo de proteger a reputação e o poder atrativo da marca, a teoria da diluição, fundamentalmente, funciona como uma exceção ao princípio da especialidade, ao tutelar a marca com alto grau de distintividade e que tenha obtido fama e prestígio perante parcela considerável do público consumidor contra a reprodução ou imitação para identificar produtos não concorrentes. Este capítulo serviu para apresentar a teoria da diluição, bem como os tipos que são categorizados pela doutrina e jurisprudência.

A fim de verificar se os objetivos e fundamentos da teoria da diluição são observados quando da aplicação da referida teoria no Brasil, no próximo capítulo, nos dedicaremos a analisar as decisões proferidas pelo Tribunal Federal Regional da 2ª região, em que foi suscitada a teoria da diluição. Desta forma, acreditamos ser possível atender ao objetivo proposto nesta pesquisa e apresentar apontamentos interessantes.

3 A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DILUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO

Na tentativa de identificar como a teoria da diluição vem sendo aplicada pelo poder judiciário brasileiro, foi realizada uma busca por decisões proferidas pelo Tribunal Regional da 2ª Região (TRF 2).

Foi escolhido o TRF 2 por ser o tribunal que tem jurisdição nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e, tendo em vista que a sede do INPI fica na cidade do Rio de Janeiro, a grande maioria das ações judiciais, que visam a anulação de registro de marca ou questionam outros atos administrativos emanados pelo INPI, são ajuizadas perante o juízo deste Tribunal. Além disso, o referido tribunal possui duas turmas julgadoras especializadas na matéria de Propriedade Industrial.

A busca pelas decisões foi realizada na plataforma de pesquisa de jurisprudência do referido tribunal, utilizando-se das seguintes palavras-chaves: Diluição + marca; “teoria da diluição”; “exceção ao princípio da especialidade”; *dilution*; *blurring*; *tarnishment*; “alto renome” + diluição. Foram selecionadas apenas as decisões cujo inteiro teor estava disponível na plataforma de busca.

A pesquisa foi refinada com base em recorte temporal, sendo avaliadas as decisões disponibilizadas nos períodos entre 01/01/2006 e 31/12/2008, e entre 01/01/2017 e 31/12/2019. Foram selecionados estes períodos uma vez que foi identificada uma decisão considerada paradigmática pela doutrina, publicada no ano de 2006, a qual será melhor abordada mais adiante, assim, busca-se verificar eventual evolução no entendimento sobre a teoria da diluição.

Foram excluídas do resultado da pesquisa as decisões proferidas em sede de agravo de instrumento por ser um recurso de reexame de decisões interlocutórias, ou seja, não são decisões terminativas com resolução do mérito da controvérsia.

Diante disso, na busca realizada no banco de dados do TRF 2 foram encontradas 33 decisões no período entre 01/01/2006 e 31/12/2008, e 58 decisões no período entre 01/01/2017 e 31/12/2019.

As decisões proferidas pelo tribunal através das quais foi julgado que as marcas em confronto eram suficientemente distintas não foram objeto de análise, uma vez que não cumpriram o objetivo de verificar a ocorrência do fenômeno da diluição e eventual aplicação da teoria pelo poder judiciário. Da mesma forma, as decisões que não versavam sobre eventual colidência entre sinais que pudesse acarretar a diluição ou enfraquecimento do poder distintivo da marca anterior foram igualmente desconsideradas.

3.1 Decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no período entre 01/01/2006 e 31/12/2008

Como mencionado, na busca realizada no banco de dados do TRF 2, utilizando as referidas palavras-chaves, foram encontradas 33 decisões no período entre 01/01/2006 e 31/12/2008. Dentre esses 33 acórdãos consultados, apenas três tratam sobre a teoria da diluição na forma como foi apresentada no presente estudo, ou seja, a fim de proteger marcas distintivas, que gozem de elevado grau de reconhecimento e reputação perante o mercado consumidor, contra o seu uso por terceiros para identificar produtos ou serviços não concorrentes.

Ressalta-se, ainda, que foi publicada neste período a decisão que julgou a colidência entre as marcas “doublemint” e “doublesoft”, indicada por alguns autores como sendo paradigmática para a discussão da aplicação da teoria da diluição no Brasil (MILROT, 2009; CABRAL, 2012).

Das decisões restantes, 09 delas foram desconsideradas para este estudo uma vez que foi julgado pelo tribunal que as marcas em confronto eram suficientemente distintas umas das outras, outras 07 decisões foram igualmente desconsideradas por se tratarem de ações judiciais em que não se discutia a colidência entre marcas, portanto, nesses casos seria impossível verificar eventual ocorrência ou risco de diluição de marca.

As demais decisões aplicaram a teoria da diluição de maneira diversa daquela pensada pela doutrina, conforme apresentado anteriormente, e em alguns casos confundindo esta teoria com outros institutos do direito marcário, o que será melhor demonstrado mais adiante.

3.1.1 “Caso Doublemint” - W.M. Wrigley Jr Company vs INPI e Lua Nova Indústria e Comércio Ltda.

Alguns autores indicam a decisão proferida no julgamento da Ação Anulatória de Registro de Marca proposta por W.M. Wrigley Jr. Company contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e a empresa Lua Nova Indústria e Comércio Ltda.,

Através da referida ação, buscava-se a anulação do registro de marca nº 820441872, para a marca nominativa “Double Soft”, depositado na classe 30, para assinalar biscoitos.

Alegava a Autora se tratar de uma violação ao seu direito marcário, conferido pela titularidade do registro de marca nº 003328945, para a marca mista “Doublemint”, depositada também na classe 30, para identificar gomas de mascar, e concedida pelo INPI em 07/08/1956.

A então Desembargadora Federal, Liliane Roriz, considerando que a marca “Doublemint” teria alcançado elevado grau de notoriedade, entendeu que deveria ser aplicada a teoria da diluição para dirimir a controvérsia, e, pela primeira vez, em uma decisão proferida pelo poder judiciário brasileiro, trouxe os ensinamentos importados da doutrina e tribunais norte-americanos, sobre a referida teoria.

[...] Com efeito, no exame de eventual colidência, doutrina e jurisprudência têm tradicionalmente se utilizado da teoria da distância, que, fundamentando-se nos princípios da equidade e da igualdade, sustenta a coexistência de marcas quando a situação fática atual possibilite o convívio harmônico de signos semelhantes ou afins. [...].

Embora muito eficaz na maioria dos casos, tal critério não é capaz de abarcar hipóteses especialíssimas, como a dos presentes autos, onde a infringência de direitos pode ganhar matizes diversos, que exigem uma análise mais profunda e sob outro enfoque.

Nessa seara, ganha corpo a teoria da diluição, conceito advindo do direito norte-americano, que tem escopo mais amplo do que o da teoria da distância e comporta três modalidades:

1. maculação, que atinge à reputação do sinal pela associação deste com produto ou serviço de baixa qualidade ou pela sugestão de um vínculo com um conceito moralmente reprovado pela sociedade;
2. ofuscação, que atinge a força distintiva do sinal, violando sua integridade material, a partir do momento em que uma expressão passa a identificar produtos de fontes diversas, o que termina por se refletir em seu próprio poder de venda, reduzindo-o; e
3. adulteração, na qual o uso do sinal em formatação diversa por terceiros prejudica a fixação de uma imagem única junto ao público consumidor, afetando indiretamente a distintividade do signo.

Possuindo incidência excepcional, a teoria da diluição demanda a verificação minuciosa dos seguintes elementos:

- **A possibilidade de dano moral ou material à marca;**
- **O grau de distintividade da marca; e**
- **O grau de renome da marca.**

Note-se que o art. 130, inciso III, da LPI traduz a posituação, no direito brasileiro, da proteção aos titulares de marcas contra sua diluição:

“Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...)

III – zelar pela sua integridade material ou reputação” [...]

Nesse sentido, não se pode olvidar que, ao individualizar um produto, distinguindo-o das mercadorias concorrentes, a marca atua como verdadeiro investimento do comerciante em seu negócio, permitindo a conquista da preferência e da fidelidade do consumidor.

O fenômeno da diluição constitui justamente uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, tendo por efeito a diminuição do seu poder de venda.

A idéia principal da teoria da diluição é, pois, a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas. [...]

Destaque-se que não se fala aqui, necessariamente, de marca de alto renome ou notoriamente conhecida, mas sim de marca famosa e/ou criativa. (BRASIL, 2006a, p. 3-5) (grifos nossos).

Como pode ser visto, embora tenha trazido os preceitos da doutrina norte-americana, a decisão indica como fundamento para a aplicação da teoria da diluição no Brasil o Artigo 130, III da LPI, o que, como já destacado anteriormente, é controverso na doutrina, uma vez que a legislação brasileira já prevê a proteção excepcional, extrapolando o princípio da especialidade, às marcas que gozam do *status* de alto renome, nos termos do Artigo 125 da LPI.

Não obstante, a i. magistrada continuou da seguinte maneira:

O caso merece, contudo, ser submetido ao crivo da teoria da diluição, ante o grau de renome atingido pela marca-autora, bem como a possibilidade de dano progressivo ao seu poder distintivo, enquanto instrumento empresarial, de persuasão, de conquista do consumidor.

A meu ver, afigura-se nítida a possibilidade de diluição do signo da empresa-autora, que, ao ser obrigado a conviver com outros que partem do mesmo conceito, atuando em classe semelhante ou afim, poderia, com o passar do tempo, em vez de distinguir o produto, passar até mesmo a se confundir com ele.

Ora, a marca “DOUBLEMINT”, designativa de gomas de mascar, goza de tradição no mercado, atuando desde 1914 (fls. 86), recebendo desde então grandes investimentos em marketing, o que reverteu numa imagem de forte fixação no imaginário do público-consumidor, alçando-a, a toda evidência, a um alto grau de reconhecimento. [...]

A perda da integridade material e da unicidade da marca traz como conseqüência a identificação indesejável desta com produtos de fontes diversas, de qualidade muitas vezes inferior, o que pode fazer até com que o signo, em última instância, caia no domínio comum, ante a sua degenerescência como marca. [...]

Concluindo, quanto menos a marca coexistir com outras semelhantes, maior é sua reputação no mercado; quanto mais nítida for sua imagem, maior é seu poder de venda.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto. (BRASIL, 2006a, p. 5-6) (grifos nossos)

Embora muito bem explicitado os fundamentos da doutrina da teoria da diluição, importada do direito norte-americano, a decisão acima citada não parece tê-la aplicado em caso oportuno.

Primeiramente quanto ao aspecto do grau de distintividade da marca “*Doublemint*”. A marca é constituída pela justaposição de dois termos em inglês “*double*” (duplo) e “*mint*” (hortelã), assim, a referida marca pode ser considerada como evocativa ou sugestiva, uma vez

que sugere características do produto que identifica, qual seja, gomas de mascar.

Deve-se avaliar, ainda, a colidência entre as marcas em confronto. No caso ora discutido, avaliam-se as semelhanças entre “*doublemint*” e “*double soft*”. De simples análise, verifica-se que as marcas apenas partilham o termo “*double*”, o qual, seria um termo amplamente utilizado no mercado para indicar alguma intensidade ou qualidades do produto. As marcas, portanto, não guardam semelhança suficiente para que o público consumidor, ao se deparar com a marca “*double soft*” fizesse uma conexão com a marca anterior “*doublemint*”.

Assim, nos parece que a decisão em anular a marca “*double soft*” não foi a mais acertada, embora tenha sua importância em trazer para o âmbito do poder judiciário nacional a discussão acerca da proteção às marcas contra o efeito da perda de distintividade da marca, operada pela diluição.

3.1.2 “EPSON” - Seiko Epson Kabushiki Kaisha vs INPI e Epson Engenharia E Construções Ltda

A decisão ora comentada foi proferida quando do julgamento da apelação interposta nos autos da ação anulatória de registro de marca, promovida pela empresa japonesa Seiko Epson Kabushiki Kaisha contra o INPI e a empresa brasileira Epson Engenharia e Construções Ltda. Embora não seja utilizada a expressão “teoria da diluição” em qualquer trecho da decisão, foi julgado se havia a possibilidade de convivência de marcas iguais ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços não concorrentes, levando em consideração o grau de distintividade, de notoriedade e o poder de atração da marca.

O recurso visava reformar sentença de primeira instância, a qual julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do registro nº 817619828, relativo à marca nominativa “EPSON”, concedida pelo INPI à empresa Ré, na antiga classe nacional nº 37.05, para assinalar serviços de arquitetura e engenharia.

Conforme se extrai do relatório da decisão, o juízo da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro considerou que a marca “EPSON”, de titularidade da Seiko Epson Kabushiki Kaisha, gozava do *status* de alto renome, merecendo, portanto, a proteção em todos os ramos de atividade, conforme preceitua o Artigo 125 da LPI (BRASIL, 2006b).

A empresa brasileira alegava que a marca “EPSON” da empresa japonesa seria notoriamente conhecida e não de alto renome, e, portanto, a sua proteção deveria ser restrita às

atividades iguais, semelhantes ou afins, de acordo com o princípio da especialidade. O INPI também advogou no sentido de que a marca “EPSON” não gozava do *status* de alto renome, não tendo havido qualquer declaração desta condição através de procedimento administrativo no âmbito da Autarquia, e, desta forma, as marcas poderiam conviver diante da ausência de afinidade entre os serviços assinalados pelos sinais em análise.

Feitas essas considerações, a Desembargadora relatora, Liliane Roriz, em seu voto, destaca a necessidade de aferir o grau de notoriedade da marca “EPSON”, de titularidade da empresa japonesa, e tece comentários acerca da diferença entre a proteção conferida às marcas de alto renome e a proteção conferida às marcas notoriamente conhecidas.

Impende delimitar, portanto, qual o nível de notoriedade atingido pela marca da autora e o raio de proteção a que faz jus, o que permitirá, conseqüentemente, determinar se o signo da empresa-ré padece de nulidade frente àquela. Com efeito, a notoriedade de uma marca é um fenômeno aferido a partir do expressivo conhecimento, sucesso e aceitação junto ao público consumidor. [...]

Diz o art. 125 da LPI:

“Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

Inobstante o dispositivo não trace uma definição exata do que seria uma marca de alto renome, nem fixe critérios para o seu reconhecimento, assegura-lhe a proteção especial em todos os ramos de atividade, configurando uma exceção ao princípio da especialidade.

Pelo próprio raio de proteção que lhe é conferido, infere-se que uma marca de alto renome deve conter um altíssimo valor distintivo, onde a identificação dá-se instantaneamente na mente do público-consumidor em geral e não apenas pelo consumidor alvo do produto ou serviço e pelos profissionais do mesmo ramo de atividade. [...]

Por outro lado, a marca notoriamente conhecida veio a ser protegida pelo art. 6 bis da Convenção União de Paris e trouxe uma exceção à regra de territorialidade da marca, diferentemente da marca de alto renome, que excepcionou a regra da especialidade: [...]

Na atual legislação brasileira é o art. 126 da Lei nº 9.279/96 que se ocupa da marca notoriamente conhecida, o qual faz expressa menção ao art. 6 bis da CUP: “Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6 bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”. [...]

No que se refere ao grau de conhecimento de uma marca notoriamente conhecida, há que se notar que este deve ser verificado entre os consumidores do produto ou serviço assinalado por essa marca. Em outras palavras, trata-se de uma notoriedade setorial, eis que se observa no ramo da atividade. [...]

Assim, a despeito de ambas as marcas de notoriedade serem contempladas com uma proteção especial, a marca notoriamente conhecida possui traços completamente distintos da marca de alto renome. Enquanto a primeira dá origem a uma proteção específica, no ramo de atividade desenvolvido, da segunda origina-se uma proteção muito mais ampla, vale dizer, em todas as classes. (BRASIL, 2006b, p. 3-7)

Feita esta comparação entre a proteção às marcas de alto renome e às marcas notoriamente conhecidas, a Magistrada afirmou que restou comprovado nos autos que, embora a marca “EPSON” da empresa japonesa ostente grau de notoriedade tanto no mercado internacional, quanto no mercado nacional, tal notoriedade seria setorial, restrita ao segmento mercadológico de “impressoras, scanners, câmeras digitais, projetores multimídia e seus suprimentos e acessórios”.

No caso em tela, entendo que a marca da empresa-autora ostenta um grau de notoriedade considerável, tendo em vista que a farta documentação trazida à colação comprova a sua difusão tanto no mercado internacional, quanto no mercado nacional.

Entretanto, como se pode verificar do material trazido aos autos pela autora, tal notoriedade é setorial, isto é, referente apenas ao ramo mercadológico em que se insere. (BRASIL, 2006b, p. 7)

Diante disso, foi dado provimento aos recursos, a fim de reformar a sentença e manter em vigor o registro da marca “EPSON”, de titularidade da empresa brasileira, para assinalar serviços de arquitetura e engenharia.

Assim, ostentando a marca internacional a posição de notoriamente conhecida e não de alto renome, delimita-se a sua proteção ao segmento de mercado ao qual seus produtos e serviços se relacionam, permitindo-se concluir que, do confronto entre as atividades praticadas pelas empresas litigantes, não surge qualquer afinidade capaz de levar o público consumidor a uma associação equivocada acerca da procedência dos produtos ou serviços assinalados. [...]

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos e à remessa necessária, para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido para manter o registro nº 817619828, relativo à marca nominativa “EPSON”, para a classe 37.05 (serviços de arquitetura e engenharia). (BRASIL, 2006b, p. 8)

Como pode ser visto, a decisão, em atenção ao disposto na LPI, privilegia as marcas de alto renome com relação à proteção especial que extravasa o princípio da especialidade, garantindo aos titulares destas uma exclusividade nos demais ramos de atividade. É destacado que o uso de marca idêntica àquela de alto renome acarreta a apropriação do “poder de atração que a marca exerce sobre o consumidor, prejudicando, a um só tempo, a este e ao titular da marca” (BRASIL, 2006b, p. 4). Assim, considerando que a marca EPSON ostenta a posição de notoriamente conhecida e não goza do *status* de alto renome, não foi estendida a sua proteção para os demais ramos de atividade.

Portanto, embora não seja mencionada expressamente a teoria da diluição, verifica-se que os fundamentos da teoria foram indiretamente aplicados ao caso concreto, uma vez que, não sendo verificado um grau de notoriedade em grande parcela do público consumidor, além daquela restrita aos consumidores específicos de um determinado segmento mercadológico, a proteção se restringe aos produtos e serviços com afinidade àqueles que a marca identifica.

3.1.3 “KOMBI” x “KOMBI DA MÔNICA” - Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda vs INPI e KM Transporte Escolar Ltda. ME.

Na ação ajuizada pela Volkswagen contra a empresa KM e o INPI, objetivava-se a declaração da nulidade do registro de nº 819461369, para a marca “KOMBI DA MÔNICA”, na classe internacional 39, concedida à empresa Ré, para assinalar “serviços de transporte escolar”; bem como a condenação da empresa ré à abstenção do uso da marca “KOMBI” e/ou outras iguais ou semelhantes, a qualquer título, inclusive sob a forma “KOMBI DA MÔNICA”.

A Autora, Volkswagen, era titular de registro para a marca “KOMBI” para assinalar produtos contidos na classe 07.25 e 07.60, quais sejam: “veículos e implementos rodoviários; partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transporte”.

Tanto em primeira instância quanto em instância recursal, entendeu-se que os serviços assinalados pela marca “KOMBI DA MONIKA” possuíam afinidade com os produtos assinalados pela marca “KOMBI” de titularidade da Volkswagen.

[...] A marca “KOMBI”, de titularidade da empresa autora, assinala produtos contidos na classe 07.25 e 07.60, que tratam de “veículos e implementos rodoviários” e “partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transportes”, respectivamente, fl. 40. A marca anulanda “KOMBI DA MÔNICA” assinala serviços contidos na classe internacional 39, que trata de “serviços de transporte escolar”, fl. 37. Verifica-se, desta forma, que os serviços assinalados pela marca “KOMBI DA MONIKA” estão intimamente relacionados aos produtos assinalados pela marca “KOMBI”. Constatada, portanto, a reprodução com acréscimo da marca “KOMBI” e a possibilidade de confusão do público consumidor acerca da procedência dos produtos e serviços, impõe-se, com base no artigo 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96 [...]. (BRASIL, 2008a, p. 7).

Entretanto, a Autora formulou um pedido genérico para que a Ré fosse condenada a se abster de utilizar a qualquer título a marca “KOMBI”, sob a alegação de que o uso causaria um risco de diluição da sua marca, o qual foi julgado improcedente, conforme fundamentação abaixo:

[...] Com relação a tal pedido, não há como negar que se trata de postulação vaga e genérica, apriorística ou preventiva, pela inexistência de ato concreto a lesionar ou causar risco de lesão a direito da autora. E o Judiciário só atua com relação a casos concretos, já que somente o legislador faz previsões quanto ao futuro. **A autora é titular da marca “KOMBI”, que se pode até admitir como sendo notoriamente conhecida**, protegida, portanto, nos termos do artigo 126, da Lei nº 9.279/96. **No entanto, apenas as marcas de**

alto renome (antes, marcas notórias) possuem a proteção especial em todos os ramos de atividade, conforme estabelecido no artigo 125, da mencionada lei. As referências feitas no recurso da parte autora sobre o risco da diluição de sua marca, expostas somente em sede de recurso, e tendo respaldo na disposição do artigo 130, III, da Lei de Propriedade Industrial, derivam da forma como foi concedido o registro impugnado, em que o INPI não considerou como impedimento a anterioridade do registro da marca “KOMBI” pela autora-apelante, vindo a conceder o registro da marca mista “KOMBI DA MÔNICA”, limitando-se a fazer constar a seguinte ressalva na carta-patente fornecida à ré “Concedida sem direito ao uso exclusivo da palavra Kombi” (fl. 113). No entanto, apesar da pertinência das alegações autorais, nem por isso é hábil para impedir o registro de novas marcas, nem de afastar da apreciação do Judiciário sobre a anulabilidade de novos registros. **Sendo assim, não se tratado de marca de alto renome aquela titularizada pela empresa autora, não procede o pleito de abstenção do uso das marcas “KOMBI”, “KOMBI DA MÔNICA” e outras iguais ou semelhantes, a qualquer título. [...]** (BRASIL, 2008a, p. 10-11) (grifos nossos).

Assim como ocorrido quando do julgamento da ação em que se discutia a possibilidade de convivência da marca “EPSON”, considerou-se que apenas as marcas de alto renome merecem a proteção especial em todos os ramos de atividade, excetuando o princípio da especialidade. Diante disso, não foi acatado o argumento da Volkswagen sobre o risco de diluição da marca diante do uso de terceiros para assinalar produtos ou serviços não concorrentes. Destaca-se que a marca “KOMBI DA MONIKA” foi anulada por terem considerado que os serviços assinalados guardavam afinidade com os produtos assinalados pela marca da Autora.

3.1.4 “BUBBALOO” – Warner-Lambert Company e Warner-Lambert Indústria e Comércio Ltda. vs INPI e Indústria Arcor Distribuidora de Papéis e Miudezas Ltda.

As empresas Warner-Lambert Company e Warner-Lambert Indústria e Comércio Ltda. ajuizaram ação judicial, a fim de obter a anulação do registro de marca nº 812495543 referente à marca “BUBBALOO”, de titularidade da empresa Arcor Distribuidora de Papéis e Miudezas Ltda., para assinalar “preparados para lavanderia, produtos e instrumentos de limpeza, exceto os de uso pessoal e industrial” e “produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral”.

Sendo titulares da marca BUBBALOO, para assinalar doces e goma de mascar, argumentaram as autoras que o uso de marca idêntica pela empresa Ré resultaria em um aproveitamento indevido dos investimentos realizados por aquelas para divulgação e

consagração da marca “BUBBALOO”, além de causar prejuízos à imagem das autoras e do seu sinal distintivo a partir da diluição e vulgarização da sua marca fantasiosa.

Em primeira instância, foi julgado procedente o pedido autoral, para anular o ato administrativo que concedeu o registro da marca “BUBBALOO” à empresa ré. Contra a sentença, a Ré interpôs recurso, sendo então rediscutida a matéria pelo Tribunal.

Ao se debruçar sobre o caso, o Juiz Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, então Relator do processo, decidiu que a marca “BUBBALOO” de titularidade da Autora merecia proteção diferenciada, além do ramo de atividade em que está inserida, mesmo não sendo considerada marca de alto renome.

Assim, ainda que as referidas empresas dediquem-se a segmentos distintos do mercado, não se aplica, no caso, o princípio da especialidade para possibilitar a coexistência das marcas, ante a notoriedade da marca “BUBBALOO”, da parte autora, ainda que não se considere marca de alto renome, mas merecendo esta proteção diferenciada das marcas comuns e, em tal sentido, configura-se o aproveitamento parasitário, como um exercício irregular do direito que pode ocasionar dano à reputação da marca afamada e um enriquecimento sem causa por parte da empresa-ré. (BRASIL, 2007, p. 8).

Diferentemente do que ocorreu quando do julgamento da ação em que se discutia a possibilidade de convivência entre as marcas “EPSON”, acima comentada, neste caso foi garantida uma proteção especial à marca “BUBBALOO” sem que esta tivesse o *status* de alto renome reconhecido nos termos do artigo 125 da LPI. De todo modo, sem que fosse mencionada expressamente a teoria da diluição na fundamentação da decisão, o tribunal acatou os argumentos das autoras com relação ao risco de diluição do poder atrativo de sua marca.

Entretanto, o magistrado utilizou como parte de sua fundamentação trecho extraído do parecer da Diretoria de Marcas do INPI, no qual a Autarquia se manifesta no sentido de que a marca BUBBALOO da Autora seria conhecida em todo o território nacional, por grande parte da população.

[I]sso não nos impede de reconhecer que a marca da autora é conhecida, até porque assinala produto popular, de baixo valor aquisitivo, consumido por grande parte da população. Assim e, ainda tendo em vista a decisão proferida no pedido 813889693 referente à marca mista “BUBBALOO”, para assinalar produtos da classe 25.10 e 20, entendemos que a manutenção do registro em tela poderá configurar prática de aproveitamento parasitário de signo previamente registrado pela Autora e, segundo a mesma, tornado conhecido em todo território nacional, por grande parte da população. (BRASIL, 2007a, p. 9).

Verifica-se, portanto, que, o fundamento para conferir uma proteção que extrapola os limites do princípio da especialidade, no caso ora comentado, foi a tentativa de coibir um aproveitamento parasitário por parte da empresa Ré, tendo em vista o elevado grau de fama

obtido pela marca “BUBBALOO” de titularidade da Autora.

Importa esclarecer que o aproveitamento parasitário é uma das vertentes da concorrência desleal, caracterizado por uma conduta realizada por uma empresa contra outra que não é sua concorrente direta. (NEUMAYR, 2010)

Nesse sentido, Denis Barbosa (2003, p. 281), denominando este instituto como concorrência parasitária, afirma que esta ocorre “quando uma empresa, utilizando-se da boa fama de outra, consegue vantagem econômica para atuar num mercado ou segmento de mercado em que a detentora da boa fama não compete”.

Nesse mesmo sentido, Henry K. Sherrill afirma o seguinte:

Tem-se conceituado a concorrência parasitária como usurpação de marca famosa pelo uso em produtos sem afinidade com o produto original. Deste modo, usar Brastemp ou Varig para identificar uma linha de sapatos seria um exemplo de uso parasitário de marcas famosas em outros produtos ou serviços, com a finalidade de favorecer-lhes a venda. (SHERRILL, 2004, p.42).

No âmbito administrativo, ou seja, na análise de conflito de marcas quando do exame de pedidos de registros de marcas perante o INPI, discute-se qual seria o fundamento legal para a coibição do aproveitamento parasitário. A fim de compreender o posicionamento do INPI com relação a este tema, necessário remeter ao parecer elaborado no ano de 1993, na gestão do então presidente do INPI, José Roberto d’Affonseca Gusmão, intitulado “Do Aproveitamento Parasitário da Fama de Signo Distintivo Alheio no Exame dos Pedidos de Registro de Marcas no Brasil” (INPI, 1993). O referido parecer previu a aplicação do Artigo 160, inciso I do Código Civil de 1916⁴⁴ como fundamento para o indeferimento em primeira ou em segunda instâncias administrativas de pedidos constituídos por sinal que reproduzisse marca famosa de terceiro, quando estas não fossem enquadradas como marcas notórias à luz do antigo Código de Propriedade Industrial de 1971, ainda que para assinalar produtos não afins, “por aproveitamento parasitário e fraude à lei” (INPI, 1993, p. 08).

Destacou-se no referido parecer que o aproveitamento da fama e prestígio de um sinal anteriormente registrado para assinalar produtos ou serviços não concorrentes não seria contrário à lei, mas contrário ao direito, constituindo uma possibilidade de enriquecimento sem causa.

Vistas estas noções, fica claro que o aproveitamento parasitário da fama, do renome ou do prestígio de signos distintivos alheios constitui [sic] ato contrário ao direito. Fica claro, por exemplo, que o ato de depósito de marca alheia renomada, ainda que para designar produto ou serviço distinto do original,

⁴⁴ Art. 160. Não constituem atos ilícitos: I. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (BRASIL, 1916).

constitui um desvio de função do direito (ou da faculdade) dado aos comerciantes e industriais, de depositar marcas iguais ou semelhantes às de outro comerciante, para assinalar produtos distintos.

O ato, em si, não é contrário à lei, mas é contrário ao direito. Ele implica, objetivamente, numa possibilidade de causar dano concreto à reputação da marca afamada e a uma permissão de enriquecimento sem causa, ambas situações combatidas pelo sistema jurídico. (grifos originais) (INPI, 1993, p. 05).

Posteriormente, ao tratar de Procedimento Administrativo de Nulidade instaurado contra a concessão do registro nº 818926384 para a marca UMBRO, o Parecer INPI/PROC/DIRAD n. 25/2007 determinou que cabia a aplicação do mesmo entendimento exarado no parecer de 1993, por restar caracterizado o aproveitamento parasitário. Entretanto, tendo em vista a revogação do Código Civil de 1916 pelo Novo Código Civil de 2002, foi apontada a necessidade de adequação do antigo parecer normativo à nova legislação.

Portanto, por orientação do referido Parecer, a nulidade deve ser baseada no art. 160, inciso I do Código Civil de 1916, o qual afirma não constituírem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. A partir desse dispositivo legal, resta claro que houve a prática de um ato ilícito, por ter havido fraude à lei, a partir de um ato, não contrário à lei, mas contrário ao direito.

No entanto, o Código Civil de 1916, a que se refere tal Parecer, em 2002, foi revogado pelo Novo Código Civil, tendo no seu art. 188, inciso I, o correspondente ao art. 160, inciso I do Código Civil revogado. Além de manter enumerados os atos que não constituem atos ilícitos, o Código de 2002, nos artigos 186 e 187, diferentemente do Código de 1916, determina claramente quando se pratica ato ilícito, tornando necessária a adaptação do referido Parecer a legislação em vigor. (INPI, 2007, p. 03 - 04).

Atendendo ao encaminhamento sugerido pelo Parecer INPI/PROC/DIRAD n. 25/2007 foi emitida, pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI, a Nota Nº 0003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, a qual reconhece a necessidade de atualização do referido parecer de 1993, e destaca que “a matéria sobre a nulidade de registro marcário, em decorrência do aproveitamento parasitário, enseja a elaboração de um ato normativo contendo os parâmetros de identificação do ato ilícito” (AGU, 2015, p. 02).

Conclui a referida Nota que o parecer de 1993 continua em vigor, entretanto, ressalva que o mero registro de marca que reproduza sinal famoso registrado por terceiro não configura, automaticamente, a concorrência desleal ou aproveitamento parasitário.

Conclui-se, preliminarmente, que não se configura automaticamente a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário pelo mero registro de uma marca que reproduza signo distintivo de renome de terceiro, quando os produtos ou serviços assinalados são distintos. (AGU, 2015, p. 07).

As seguintes assertivas resumem a compreensão da Procuradoria sobre a matéria: I. A concorrência desleal e o aproveitamento parasitário não

prescindem da comprovação documental; II. A nulidade do registro de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro demanda um exame sobre a possibilidade de confusão do consumidor. Quando os segmentos mercadológicos são distintos, existe uma presunção *juris tantum* de inexistência de concorrência desleal e aproveitamento parasitário; III. A presunção referida no parágrafo anterior é elidida mediante a comprovação documental de atos praticados pelo impugnado, aptos a caracterizar a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário. (AGU, 2015, p. 11).

Não tendo sido exarado novo parecer normativo, a fim de adequar o antigo parecer de 1993 à legislação atual, a Coordenação Geral de Recursos do INPI emitiu a Nota técnica INPI/PR/CGREC n.º 04/2017, quando do julgamento do Procedimento Administrativo de Nulidade instaurado contra o registro de marca nº 901686387 (TWITTER), asseverando que, “mantida a inteligência do ainda vigente Parecer normativo de 1993 e observados os limites da Nota nº 003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1, (...) o fundamento que melhor se adapta à tipificação do aproveitamento parasitário é o inciso I do art. 188 do Código Civil⁴⁵ vigente” (INPI, 2017).

Verifica-se, portanto, da conceituação do aproveitamento parasitário muitas semelhanças com aquilo que se propõe a teoria da diluição. O aproveitamento parasitário é o ato de concorrência desleal praticado pelo requerente da marca que reproduz a marca já famosa. Já a diluição da marca é o efeito que o aproveitamento parasitário pode causar à marca anterior, uma vez que o seu sinal distintivo passa a ser observado pelos consumidores para designar produtos ou serviços diversos daqueles identificados anteriormente.

Sobre esta interseção entre o aproveitamento parasitário e a teoria da diluição, Schmidt diz o seguinte:

[...] o empresário que procura tirar vantagem da notoriedade de produto de outrem, mesmo sem concorrer diretamente com o mesmo, pratica ato de aproveitamento parasitário, ensejando a diluição do poder distintivo da marca alheia e por vezes o denegrimiento desta, quando a associação se dá com o produto de qualidade ou natureza grosseira. Há em tal postura uma usurpação ilícita do valor publicitário da marca alheia, vedada pelo ordenamento jurídico. (SCHMIDT, 2001, p. 12-13).

Diante disso, Cabral (2002, p 28) indica que a proteção conferida às marcas contra a diluição pode concorrer com a aplicação do instituto do aproveitamento parasitário, uma vez que ambos repudiam a reprodução ou imitação de uma marca famosa em ramos de atividades não concorrentes.

⁴⁵ Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (BRASIL, 2002).

Assim, da decisão ora comentada, a qual impediu a convivência das marcas “BUBBALLO” para assinalar produtos que não guardavam afinidade mercadológica, sob o argumento de evitar o aproveitamento parasitário, verifica-se que houve, ainda que indiretamente, uma proteção contra o enfraquecimento do seu poder distintivo, ou seja, sua diluição, diante da fama que o sinal ostenta no mercado nacional.

3.1.5 Decisões que suscitam a diluição como uma teoria defensiva

Em uma parte das decisões encontradas no período dos anos de 2006 a 2008 verificou-se a suscitação da teoria da diluição no sentido de autorizar a manutenção do registro de uma marca, tendo em vista que outras marcas semelhantes, ou que contenham um mesmo elemento, já convivem pacificamente em determinado segmento mercadológico.

Vejamos, portanto, alguns trechos das decisões encontradas no período entre o ano 2006 a 2008, que trataram da diluição da marca desta forma:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXCLUSIVIDADE NO USO DE TERMOS DESCRITIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA ORIGINALIDADE, DISTINGUIBILIDADE E NOVIDADE RELATIVA. [...] A existência de registro anteriormente concedido à marca mista “SAPATU’S”, na classe 25 (artigos de vestuário em geral, inclusive para esportes; bolsas, chapéus e calçados de qualquer espécie), **não se presta como fundamento da anterioridade impeditiva para a concessão do registro da marca mista “SAPATHU’S” na mesma classe, pois o termo que a denomina é meramente descritivo e indicativo de produto comum**, nomeadamente o sapato, cuja identidade visual é inexistente, como também é inexistente a possibilidade de causar confusão aos consumidores, descaracterização, banalização ou mesmo depreciação dos produtos registrados sob tal signo. [...] o registro da marca “SAPATU’S” para a classe 25, tal qual deferido para a ora segunda apelada, não atende aos requisitos da originalidade, distinguibilidade e novidade relativa, porquanto é descritivo do produto que se pretende sinalar e, **pelo princípio da diluição, torna fraca a marca**. Do exposto, é o voto no sentido de prover o apelo para julgar procedente o pedido e retirar a exclusividade para a expressão “SAPATUS” no registro nº 817.422.269. (BRASIL, 2006c, p. 3-4) (grifos nossos).

Como pode ser visto, o magistrado destacou que a marca “SAPATU’S” para assinalar artigos do vestuário, incluindo calçados, não gozava de distintividade suficiente. Por se tratar de um termo descritivo para os referidos produtos, foi incluída a apostila “sem exclusividade do uso”.

Em ação diversa, o tribunal decidiu por permitir a convivência de marcas compostas pelo radical “camp”, conforme trecho abaixo:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA – MARCA EVOCATIVA – QUESTÃO DE DIREITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – MARCA EVOCATIVA – NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96.

I – Alegação de colidência entre a marca “GUARACAMP” e as marcas “CAMP”, “SUKKI CAMP”, “FRUCAMP”, “SUK CAMP”, “SUK-IN-CAMP” e “KAMP”, justificando o pedido de nulidade do registro de “GUARACAMP”, nos termos do art. 165 c/c 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.

[...] III – As marcas contrapostas são compostas por expressões comumente usadas para ressaltar e/ou evocar uma determinada característica do produto que assinalam e, nessa medida, desprovidas de apropriação exclusiva. Assim, os titulares de tais marcas, chamadas “fracas”, deverão suportar o ônus da convivência com outras semelhantes. Precedentes. IV – Manutenção do registro da marca “GUARACAMP”. Recurso a que se nega provimento. [...]

Conclui, assim, que há uma diluição do termo “CAMP” nas classes referentes ao ramo de alimentos e bebidas, sob titularidades diversas, pressupondo a convivência pacífica de tais marcas perante o mercado consumidor, segundo a Teoria da Distância do direito marcário alemão.

Na hipótese em tela, o confronto se dá entre marcas que têm em comum o termo “CAMP”, para designar “bebidas, xaropes e sucos concentrados” e “substâncias para fazer bebidas em geral”. [...]

Por outro lado, embora afirme a Autora, ora Apelante que inexistente diluição do termo “CAMP” no mercado de alimentos e bebidas, não se pode olvidar que, de fato, é comum a presença de tal expressão na composição de marcas destinadas a esse segmento do mercado. Nesse caso, o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes sustenta que quando os signos são compostos por expressões comumente usadas para ressaltar e/ou evocar uma determinada característica do produto que assinalam, são eles desprovidos de apropriação exclusiva, no sentido de que **os titulares de tais marcas, chamadas “fracas”, deverão suportar o ônus da convivência de suas marcas com outras semelhantes.** [...] Nesse sentido, não vejo nulidade no ato concessivo do registro da marca “GUARACAMP” à parte Ré, ora Apelada, não incidindo, in casu, o disposto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, pelo que nego provimento ao recurso. (BRASIL, 2006d, p. 4-6) (grifos nossos)

Tendo em vista que diversas marcas registradas já apresentavam o radical “camp” em seus registros marcários, afirmou-se que o referido elemento se encontrava diluído no segmento mercadológico em questão. O mesmo ocorreu com relação ao radical “flex” ao ser julgada ação em que se pretendia a anulação do registro da marca “BALFLEX”, senão vejamos:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IRREGISTRABILIDADE DE TERMOS E EXPRESSÕES DE NATUREZA EVOCATIVA. I – Se a marca cujo registro se pretende anular – BALFLEX – é composta de radical (FLEX) que explicita a utilidade do produto que se quer distinguir – artefatos de borracha, portanto, produtos flexíveis –, mesmo que se trate de elemento característico de nome comercial de terceiro, não há que falar em direito à exclusividade de uso do termo em sua forma nominativa, porquanto não

comprovado o suficiente traço distintivo. II – **Caracterização do que se convencionou denominar, *commoditatis causa*, de marca fraca que, pelo princípio da diluição, impõe a convivência das mesmas naquele segmento mercadológico**, razão pela qual é correta a sentença que julgou improcedente o pedido de invalidação. III – Recurso desprovido. (BRASIL, 2007b, p. 7) (grifos nossos).

Verifica-se que os casos apontados acima tratavam de uma colidência entre marcas que assinalam produtos ou serviços de mesmo segmento mercadológico, sendo que essas marcas são compostas por elementos considerados evocativos, ou seja, como destacado em alguns trechos, constituem marcas fracas.

As decisões denominam como “princípio da diluição” o fundamento que utilizam para permitir a convivência de marcas compostas por estes elementos que já se encontram em conjuntos marcários que convivem pacificamente naquele determinado ramo de atividades. Como mencionado neste estudo, este fundamento refere-se à teoria da distância.

Verifica-se, portanto, que as decisões listadas acima buscam aplicar exatamente esta teoria, tendo em vista que garantiram a convivência de marcas compostas por elementos que não possuem um alto grau de distintividade, que, na maioria das vezes evocam ou sugerem características ou qualidades dos produtos ou serviços que visam assinalar, e, por isso, precisam suportar o ônus da convivência com outras marcas compostas pelo mesmo elemento aplicado em conjuntos marcários distintos.

A problemática a ser destaca aqui é a confusão na terminologia que se opera nas decisões judiciais, bem como na argumentação de defesa dos titulares de marcas. Ao se utilizar o termo “diluição” ou “diluído” para indicar a coexistência de diversas marcas naquele segmento mercadológico dificulta-se a construção de uma uniformidade nas decisões para que seja verificado qual das teorias está sendo aplicada por aquele juízo, se a teoria da distância ou a teoria da diluição.

Veja-se que não afirmamos que o termo “diluído” ou “diluição” seja inteiramente equivocado, uma vez que o efeito final que a teoria da diluição visa impedir é justamente esse: que exista uma pluralidade de marcas compostas pelo mesmo termo. Entretanto, para fins de uniformização e na tentativa de se consolidar o entendimento acerca da teoria da diluição no poder judiciário, seria mais interessante a utilização de termo semelhante, como, por exemplo, “desgaste” ou “desgastado”, conforme ocorreu em algumas decisões, analisadas nesta pesquisa, ora colacionadas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS INDICADOS NO ARTIGO 535 DO CPC - PRÉ-QUESTIONAMENTO QUE NÃO VIABILIZA O CABIMENTO DO

RECURSO ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

O ponto relativo à diluição do termo “KID” também foi devidamente fundamentado às fls. 547/548 do julgado, onde ficou decidido de forma cristalina que **o termo “KID” é uma expressão que realmente vem sendo utilizada em nosso país como indicação de produtos ou serviços inerentes às crianças que querem ser reconhecidas como quase “pré-adolescentes”, razão pela qual vem sofrendo efetivamente um desgaste, podendo-se encontrar diversas marcas e nomes comerciais com a dita expressão.** Concluiu o julgado que o fato das marcas em cotejo possuírem um elemento nominativo semelhante (KID) não é suficiente para caracterizar a possibilidade de confusão entre as marcas de titularidade das empresas em litígio, notadamente em se tratando de termo que sofreu efetivo desgaste. . (grifos nossos) (BRASIL, 2008b, p. 4).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADOR SUFICIENTE À SEGURA SOLUÇÃO DA LIDE - REGISTRO DE MARCA – POSSIBILIDADE – MARCA CONTENDO EXPRESSÃO EFETIVAMENTE DESGASTADA COM O FIM DE INDICAR O TIPO DE PRODUTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – EXERCÍCIO DO DIREITO À AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO MARCÁRIA.

Verifica-se que as marcas da empresa-apelada são formadas pelo termo “CAMP” que compõe as marcas da empresa-apelante. Sob esse aspecto, conforme sabiamente afirmado pela magistrada sentenciante, o termo “CAMP” é muito utilizado nas classes referentes a alimentos e bebidas, em razão de ser expressão evocativa de campo, ou melhor, produtos relacionados à natureza e ao campo. Observa-se já há algum tempo a tendência ao culto e consumo de alimentos e bebidas mais saudáveis à saúde, ou seja, produtos que são menos prejudiciais à saúde e dotados de componentes presumidamente naturais. **Desta forma, a expressão “CAMP” sofreu efetivo desgaste, vulgarização, podendo-se encontrar diversas marcas com a dita expressão. [...]**

Portanto, o fato das marcas possuírem um elemento nominativo semelhante não é suficiente para caracterizar a possibilidade de confusão entre as marcas de titularidade das empresas em litígio, notadamente em se tratando de termo que sofreu efetivo desgaste. (grifos nossos) (BRASIL, 2008c, p. 7).

Como abordado anteriormente, a teoria da diluição foi pensada como uma forma de proteger marcas com elevado grau de distintividade, expressiva fama e reputação perante o mercado consumidor, com o intuito de preservar a sua unicidade e o seu poder de venda. Assim, a utilização do termo diluição para indicar que a marca em análise não goza de suficiente distintividade diante da sua relação direta ou indireta com o produto ou serviço, ou que determinado sinal compõe diversas marcas já existentes, indica que, no período entre 2006 e 2008 havia, ainda, uma ausência de clareza acerca da aplicação da teoria da diluição, conforme seus fundamentos, pelo Tribunal.

3.1.6 Marca de alto renome “MOTOROLA” e uso do radical “MOTO” – Decisão acerca de conflito de marcas que identificam produtos com afinidade mercadológica

A empresa Motorola, INC. ajuizou ação contra o INPI e Evadin Indústrias da Amazônia S/A objetivando a anulação de registros de marcas contendo o radical “MOTO” (“MOTOTEL”, “MOTOTELEFONE” e “MOTOFONE”), sob a alegação de que é titular da marca de alto renome “MOTOROLA”.

Em primeira instância foi julgado procedente o pedido autoral, assegurando a proteção à marca de alto renome “MOTOROLA”, tendo em vista tratar-se de um sinal com alto caráter distintivo. Entretanto, destacou-se que as marcas “MOTOTEL”, “MOTOTELEFONE” e “MOTOFONE”, destinam-se ao mesmo segmento mercadológico da marca da autora.

A Ré interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença e, dentre os seus argumentos, alegou que “a proteção especial conferida pelo artigo 125 da LPI foi somente para a marca “MOTOROLA” e não para a expressão “MOTO” e, em sendo a dita expressão de uso comum, pode ser utilizada e requerida como marca agregada à outra expressão passível de registro”. (BRASIL, 2008c, p. 3)

Acerca deste argumento, assim foi destacado na decisão:

Com relação ao argumento da apelante no sentido de que não há que se falar em diluição da marca “MOTOROLA”, **é certo que a proteção prevista no artigo 125 da LPI tem, entre outros fundamentos, justamente o de impedir a diluição da distintividade da marca de alto renome.** Tal ponto foi devidamente decidido na sentença, às fls. 485, in verbis: **“Tal proteção, como bem ressaltado pelo INPI em sede de contestação, deve ser de tal monta e eficácia que a preserve contra qualquer ato ou fato que de alguma maneira possa atingir a sua fama ou reputação, seja quanto à diluição de seu caráter distintivo, seja quanto a uma indevida associação.”** (BRASIL, 2008d, p. 16) (grifos nossos).

Portanto, a decisão manteve a sentença de primeira instância, a qual suscitou a proteção à marca de alto renome para que se evitasse a diluição do seu caráter distintivo. Entretanto, as marcas em confronto se destinavam a assinalar produtos de mesmo segmento mercadológico, e, portanto, a teoria da diluição não seria o instituto mais adequado a ser aplicado ao caso, uma vez que esta, com base nos fundamentos da sua criação, deve ser invocada para dirimir casos além daqueles em que se constata mera possibilidade de confusão.

3.1.7 “CHESTER” – Proteção contra a Degenerescência da Marca

Das decisões selecionadas no período entre os anos de 2006 e 2008, importa destacar aquela proferida na lide promovida pela empresa PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A contra o INPI e a empresa PEPSICO, INC., com vistas a obter a anulação da marca “CHESTER CHEETAH” de titularidade da empresa Ré.

A mencionada decisão julgou o recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da marca “CHESTER CHEETAH”. O juízo de primeira instância entendeu que o termo “CHESTER” seria “de uso genérico, servindo para distinguir certo tipo de ave” (BRASIL, 2007c, p. 1).

Em seu voto, o Desembargador Relator destacou o seguinte acerca da proteção a ser conferida a marca “CHESTER”, diante da sua distintividade e notoriedade:

Não tenho dúvida de que a expressão “CHESTER” com o significado que a autora quer emprestar à lide - galináceo resultante de engenharia genética, que apresenta maior desenvolvimento do peito e das coxas - diz respeito unicamente à marca engendrada pela autora, que, de tão popular e criativa, passou a designar tal espécie de ave, em razão da inexistência de uma outra expressão no mercado que pudesse identificar a inovação em referência. Ou seja, à semelhança das expressões ‘GILLETE’, ‘XEROX’, ‘BAND-AID’, também a expressão “CHESTER”, em que pese remeter-nos a uma espécie de ave, por conta do atual conhecimento do produto em questão, não se traduz em vocábulo de caráter genérico, ou evocativo de qualquer qualidade ou espécie de produto alimentício, tratando-se, isso sim - de marca de fantasia, regularmente registrada - absolutamente distintiva dos produtos da Apelante, passível de proteção nos termos da lei de propriedade industrial. [...]

De sorte que, independente de as marcas da Apelada terem sido, ou não, registrados na forma mista, sabe-se que a apropriação de um vocábulo designativo de uma marca amplamente conhecida, ainda, que acompanhado de outras expressões ou de elementos figurativos, atua no sentido de enfraquecer o signo original, com aproveitamento do significado emprestado pelo titular e efetuado à custa de vultosos investimentos, fato que no meu modo de ver se traduz em ato de concorrência parasitária, passível de nulidade por esta Corte. (BRASIL, 2007c, p. 3-4).

Complementando a decisão, o Desembargador Federal André Fontes, fundamentou a sua decisão da seguinte maneira:

Como é sabido, são requisitos para a obtenção do registro de marca a originalidade, a distintividade e a novidade relativa, sendo certo que, em se tratando de marcas nominativas, como as titularizadas pelo autor, a proteção apresenta-se numa vertente mais ampla, respeitante ao próprio termo. [...]

E no caso vertente, diversamente do afirmado pelo d. magistrado a quo, o termo “CHESTER”, utilizado nas marcas nominativas titularizadas pelo ora apelante e cujo o registro é anterior, na significação que lhe foi emprestada originariamente, é dotado dos três requisitos acima referidos, notadamente pelo seu ineditismo, o que, por consequência, torna inválidos os registros titularizados pelo ora apelado, ante o disposto no art. 65, 17 da Lei 5.772-71. Há se ser prestigiado, acima de tudo, pela propriedade industrial, a criatividade, o caráter inovador, e não a apropriação do que já está, do que já existe. [...]

O fato de o termo encontrar-se atualmente dicionarizado e, em razão de sua significação de origem, passar a designar certo tipo de ave comestível não implica dizer, pura e simplesmente, que o termo deixou de gozar de suas características originais, passando à diluição no mercado relevante. Sobre esse aspecto, há de ser observado que a diluição do termo não se apresenta, unicamente, como uma questão de mercado ou uma questão consumerista. **Mesmo que a marca não atue no consumidor, ela pode sofrer uma diluição natural com o advento, *in hipotesi*, de outras marcas e, nesses casos, a proteção independe da questão do consumo;** a marca, em si mesma, pode significar uma apropriação. Dessa feita, às marcas nominativas CHESTER, titularizadas pelo ora apelante, deve-se dispensar uma proteção transcendente, quase que absoluta. (BRASIL, 2007c, p. 6-8).

Como pode ser verificado dos excertos acima, a marca “CHESTER”, por identificar produto inovador no mercado, foi considerada como sendo a própria denominação do produto, qual seja, um tipo de ave para consumo, pelo juízo de primeiro grau.

A decisão ora comentada serviu para garantir a proteção à marca anteriormente registrada, que apresentava os requisitos de originalidade, distintividade e novidade relativa, levando em consideração, ainda, o grau de fama que a referida marca alcançou no mercado. Nota-se, portanto, que, em efeitos práticos, a marca foi protegida contra uma eventual generificação ou degenerescência.

3.2 Decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no período entre 01/01/2017 e 31/12/2019

Realizada a busca no banco de dados do TRF 2, utilizando as mesmas palavras-chaves, foram encontradas 58 decisões no período entre 01/01/2017 e 31/12/2019. Dentre esses 58 acórdãos consultados, destacamos seis nos quais foi utilizada a teoria da diluição para dirimir controvérsia acerca de eventual colidência entre marcas que assinalavam produtos ou serviços inseridos em segmentos mercadológicos distintos.

Assim como feito quando da análise das decisões do período anterior, também desconsideramos 24 acórdãos que julgaram que as marcas em confronto na respectiva ação

judicial eram suficientemente distintas umas das outras.

Outras 08 decisões não serão detalhadas neste estudo uma vez que a teoria da diluição foi apenas suscitada como tese de defesa por uma das partes, sem que os magistrados avaliassem o mérito quanto à aplicação da referida teoria ao caso concreto. Duas decisões foram descartadas por se tratarem de ações judiciais em que não se discutia a colidência entre marcas. Portanto, em todos esses casos mencionados acima não seria possível analisar eventual aplicação da teoria da diluição da marca.

Neste período ora discutido também foram verificadas decisões que aplicaram a teoria da diluição de maneira diversa daquela pensada pela doutrina, e, em alguns casos, confundindo terminologias aplicadas a outros institutos do direito marcário, conforme será demonstrado mais adiante.

3.2.1 “VIAGRA” – Laboratórios Pfizer Ltda. e Pfizer Products Inc. vs INPI e Sandflex Ltda. EPP

A ação ajuizada pelas empresas Pfizer tinha como objetivo a anulação de registro marcário concedido pelo INPI à empresa Sandflex para a marca “VIAGRA”, para assinalar calçados. Em sentença proferida em primeira instância foi julgado procedente o pedido autoral, anulando o referido registro de marca. Inconformada com a decisão, a empresa Ré, Sandflex, interpôs recurso de apelação objetivando a reforma da sentença.

Restou consignado que a empresa Pfizer era titular do registro de marca nº 818998067 para a marca “VIAGRA” em apresentação nominativa, depositado em 09/01/1996, para identificar medicamento. Já a empresa Ré era titular do registro de marca nº 820794449, referente à marca “VIAGRA”, em apresentação mista, depositado em 22/07/1998, assinalando calçados em geral.



Figura 2 – Registro de marca nº 820794449

Conforme destacado pelo relator do processo, o cerne da questão consistia em decidir se a anterioridade do registro da marca de titularidade da Pfizer poderia impedir o registro para a mesma marca pela empresa Sandflex, para assinalar produtos completamente distintos.

Ao julgar o recurso, a Primeira Turma Especializada do TRF 2, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, ou seja, confirmando a anulação do registro concedido à Sandflex para a marca VIAGRA.

Vejamos, portanto, os argumentos utilizados pelo Tribunal para impedir a coexistência dos registros.

De fato, a marca do medicamento em questão é reconhecida mundialmente e as apeladas demonstraram robustamente nos autos a notoriedade de sua marca, sua veiculação em diversos jornais e revistas de expressividade nacional, os quais comprovam, também, a enorme rentabilidade do produto (fls. 73/133). Além disso, lograram êxito em demonstrar o reconhecimento, pelo público em geral, da marca em cotejo atrelada ao produto farmacêutico (inclusive em relação ao seu formato de “diamante” e cor azul), em pesquisa realizada pelo Instituto IBOPE Inteligência, em agosto de 2010 (fls. 194/212).

Assim sendo, de plano verifica-se que a marca da empresa-ré é nula, pois procurou aproximar sua marca à das apeladas, com o fim de aproveitar o prestígio e reputação por esta já alcançados, utilizando, inclusive, o formato da pílula (losango de cor azul) para formar o desenho de sua própria marca.

Diante da notoriedade da marca em cotejo, resta evidente a concorrência desleal, fenômeno que é reprimido pela legislação marcária, com o fim de impedir que uma empresa utilize marca de outrem. Neste caso específico, embora seja remota a possibilidade de confusão do consumidor, já que atuam em segmentos mercadológicos distintos, deve-se coibir a tentativa da apelante de induzir o consumidor a supor que o seu produto está vinculado a outro, cuja marca é renomada. [...]

Registre-se, ainda, que é assegurado às empresas o direito de proteger as marcas de que são titulares, a fim de que não se opere o fenômeno da diluição, tendo como efeito a perda de sua distintividade referencial e a diminuição do seu poder de venda. Caso se reconhecesse a possibilidade de registro da mesma marca para ambos os produtos, é visível que ocorreria uma diluição do poder distintivo da marca da empresa autora/apelada.

Mesmo que assim não fosse, **a autarquia apelante recentemente reconheceu o alto renome da marca “VIAGRA”**, das apeladas – situação esta decorrente do amplo reconhecimento do signo distintivo junto ao público consumidor. **Dessa forma, a marca merece proteção em todos os ramos de atividades, isto é, em relação a todo e qualquer produto ou serviço, independentemente de afinidade, nos termos do art. 125 da LPI.** (grifos nossos) (BRASIL, 2017a, p. 03 - 04).

Verifica-se, portanto, que o Tribunal conferiu o direito à proteção especial que a marca VIAGRA fazia jus, nos termos do Artigo 125 da LPI, diante do reconhecido alto renome da marca, utilizando a teoria da diluição com fundamentação.

A aplicação da teoria da diluição ao caso ora discutido ocorreu exatamente conforme os fundamentos da criação da referida teoria, ou seja, proteger a marca famosa contra eventual perda gradativa da sua distintividade, seu poder de venda, caso fosse permitida a convivência de marca idêntica ainda que fosse para assinalar produtos não concorrentes.

3.2.2 “TROLLER x TROLLINHO” – Ford Motor Company e Ford Motor Company Brasil Ltda. vs Bulltrack Indústria e Comércio de Bolsas, Mochilas e Confecções Ltda. – ME e INPI

A empresa Ford, titular de registros para as marcas “TROLER” e “TROLLER”, as quais identificam, especialmente, veículos e seus acessórios, ajuizaram ação perante a Justiça Federal com vistas a obter a anulação do registro de marca concedido à empresa Bulltrack para a marca “TROLLINHO”, para identificar artigos do vestuário.

Ao julgar recurso interposto pela empresa Bulltrack contra sentença proferida em primeira instância, a qual julgou procedente o pedido de anulação do registro para a marca “TROLLINHO”, o Tribunal negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição.

Inicialmente, foi destacado pelo Desembargador Relator a identidade entre as marcas.

Na presente lide, observa-se que os sinais em análise são formados pelo mesmo elemento nominativo: é inegável que a marca da apelante - “TROLLINHO” -, em linguagem popular, é o diminutivo de “TROLLER” - a marca das apeladas. [...]

Assim sendo, temos *in casu* que o elemento nominativo usado pela empresa apelante não agregou suficiente distintividade à marca, na medida em que, conforme já explicitado, o conjunto verbal é idêntico, ainda que com acréscimo, ao da marca das empresas apeladas.

Melhor sorte não assiste à empresa apelante no que tange ao elemento figurativo escolhido. Ao observar as figuras de carros modelo *off road* colacionados aos autos pela própria apelante (...), percebe-se que a figura escolhida pela apelante para identificar a sua marca corresponde exatamente ao modelo produzido pelas apeladas, conforme abaixo demonstrado, somando-se a isto o fato de que a figura se identifica de uma forma, em seus detalhes, com o modelo “TROLLER” que não se compara aos outros modelos de veículos *off road*. (BRASIL, 2017b, p. 02).



Figura 3 – Imagem do modelo TROLLER fabricado pela Ford. (BRASIL, 2017b, p.03)



Figura 4 – Registro de marca nº 900900288. (BRASIL, 2017b, p.03)

Feita a comparação entre as marcas, o magistrado asseverou que estaria “clara a possibilidade de confusão entre os registros marcários em cotejo, incidindo na proibição regulamentada no art. 124, XIX da Lei 9.279/96” (BRASIL, 2017b, p. 04).

Como já destacado anteriormente neste trabalho, a proibição insculpida no inciso XIX do Artigo 124 da LPI encontra barreira no princípio da especialidade, sendo clara ao vedar o registro de marca que reproduza ou imite marca anterior, “para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim” (BRASIL, 1996).

Diante disso, entendemos que não caberia a aplicação do referido inciso ao caso ora analisado.

Contudo, continuando a fundamentação da decisão, o Desembargador Relator discorre sobre a notoriedade da marca “TROLLER”.

Noutro giro, relevante ressaltar a peculiaridade do caso em tela, vez que, apesar de a marca “TROLLER”, das apeladas, não ser de alto renome, ela merece proteção diante da marca em cotejo, mesmo que seja em outro segmento mercadológico. É necessário verificar a existência de concorrência desleal e aproveitamento parasitário. [...]

Tais disposições legais têm como objetivo fundamental a repressão à concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço, pensando ser outro, e ainda o locupletamento de uma empresa com o produto do esforço alheio que veio a consolidar a marca como sendo notoriamente conhecida.

A legislação não faz referência aos requisitos ou critérios necessários para que uma marca seja considerada notoriamente conhecida; porém, o alto grau de conhecimento da marca é um requisito lógico essencial para isso. Temos nos pautado pela ideia de que o local onde ela se verifica é justamente aquele onde se queira a proteção, onde se deseja obter o registro.

Analizando os documentos acostados aos autos, observa-se (...) que as empresas autoras, ora apeladas, lograram êxito em comprovar que sua marca é notoriamente conhecida em seu segmento de mercado. O carro foi exposto e analisado por diversas revistas especializadas no setor automobilístico, tendo concorrido, inclusive, ao prêmio de carro do ano na categoria *off Road*. É aplicável ao caso a proteção prevista no art. 126 da Lei 9.279/96. (grifos no original) (BRASIL, 2017b, p. 4 – 6).

Como pode ser visto, a marca “TROLLER” foi considerada como sendo notoriamente conhecida, e, diante disso, foi suscitada a aplicação do artigo 126 da LPI para impedir o registro da marca semelhante, “TROLLINHO”, por terceiro, para assinalar produtos de segmento mercadológico distinto.

Mais uma vez discordamos da fundamentação da decisão. Como já destacado anteriormente, a proteção conferida às marcas notoriamente conhecidas é uma exceção ao princípio da territorialidade e não ao princípio da especialidade. O próprio artigo 6º *bis* da Convenção de Paris, mencionado no acórdão, destaca que a proteção recairá quando a marca atacada é “utilizada para produtos idênticos ou similares” (BRASIL, 1994a).

Nesse sentido, destaca-se que o “principal objetivo da proteção de uma marca pela notoriedade do artigo 126 da LPI é contra a concorrência desleal e o aproveitamento da notoriedade desta marca por marcas de empresas de mesmo ramo de atividade ou ramo semelhante” (PORTO, 20--, p. 4).

Diante disso, embora tenha sido comprovado durante o curso do processo que a marca “TROLLER” gozasse do *status* de notoriamente conhecida, tendo em vista que a marca “TROLLINHO” visava assinalar produtos de ramo de atividade completamente distintos, não caberia, portanto, a aplicação do Artigo 126 da LPI ao caso.

Por fim, após suscitar o inciso XIX do Artigo 124 e o Artigo 126 da LPI para fundamentar a anulação do registro da marca “TROLLINHO”, o magistrado argumenta que,

caso fosse permitida a convivência entre as marcas em comento, poderia acarretar a diluição da marca “TROLLER”.

Registre-se, ainda, que é assegurado às empresas o direito de proteger as marcas de que são titulares, a fim de que não se opere o fenômeno da diluição, tendo como efeito a perda de sua distintividade referencial e a diminuição do seu poder de venda. Caso se reconhecesse a possibilidade de registro da marca anulanda, é visível que ocorreria uma diluição do poder distintivo da marca da empresa autora/apelada. (BRASIL, 2017b, p. 6).

Verifica-se, portanto, que, na decisão ora comentada, conferiu-se proteção contra a diluição à marca notoriamente conhecida, embora o magistrado não tenha indicado qual dispositivo legal se baseou para aplicar tal entendimento.

Destaca-se que o principal fundamento para o julgamento da lide foi a repressão à concorrência desleal, caracterizado pela tentativa da empresa Bulltrack de se aproveitar da fama da marca “TROLLER”, utilizando de marca semelhante, composta pelo elemento nominativo “TROLLINHO” e como elemento figurativo a imagem estilizada do próprio veículo fabricado pela empresa Ford, o qual é identificado pela marca anterior, ou seja, exemplo de aproveitamento parasitário.

3.2.3 “TAURUS” – Forjas Taurus S/A vs Electrodomésticos Taurus S.L. e INPI

Na busca realizada, tendo como recorte temporal o período entre 01/01/2017 e 31/12/2019, foi encontrado o acórdão de julgamento dos embargos de declaração opostos pela empresa Forjas Taurus S/A contra decisão acerca de recurso de apelação interposto pela mesma empresa. Os referidos embargos alegavam suposta omissão, obscuridade e contradição no acórdão anterior, uma vez que “o julgado reconhece a notoriedade da marca TAURUS da Embargante, ao passo que não reconhece a diluição da marca com o seu uso pela recorrida”. (BRASIL, 2017c, p. 1).

Ao julgar os referidos embargos, e negar-lhes provimento, o Tribunal faz referência à decisão proferida quando do julgamento do recurso de apelação, afirmando que o mesmo havia sido claro em sua fundamentação sobre a proteção às marcas notoriamente conhecidas e aplicação do princípio da especialidade.

Diante disso, a fim de buscar mais elementos para esta pesquisa, analisamos a decisão publicada em data não abrangida pelo recorte temporal, excepcionalmente.

O referido recurso de apelação foi interposto nos autos da ação proposta por Forjas Taurus S/A contra a empresa Electrodomésticos Taurus S.L. e o INPI, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação dos registros para a marca nominativa “TAURUS”, nas classes NCL (7) 07 e NCL (7) 11, de titularidade da empresa Ré.

A recorrente, “titular de registros para a marca TAURUS, que identifica armas, alicates, ferramentas em geral” (BRASIL, 2016, p. 2) alegava que os registros para a mesma marca TAURUS, “para identificar facas elétricas, batedeiras, abridores de lata e outros produtos eletrodomésticos” (BRASIL, 2016, p. 2), concedidos à recorrida, violava os seus direitos marcários e gerava risco de diluição da sua marca.

Diante desta situação, o Tribunal decidiu pela manutenção da sentença de primeiro grau, ressaltando que, embora seja reconhecida a fama da marca TAURUS, esta não merece a proteção especial que extrapola o princípio da especialidade, proteção esta garantida às marcas que gozam do *status* de alto renome.

Veja-se, portanto, alguns trechos do acórdão:

A marca de alto renome, contudo, cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Todavia, não é este o caso dos autos, pois apesar de ser a autora uma marca famosa no seu segmento de mercado, a marca da Apelante não se trata de marca de alto renome. [...]

No que tange à questão da notoriedade, a proteção diz respeito a marcas estrangeiras não depositadas no Brasil, não sendo o caso de aplicação na presente hipótese, devendo-se analisar, portanto, se é o caso de reprodução indevida, nos termos dispostos no artigo 124, XIX, da LPI.

É certo que as marcas da autora e da empresa ré possuem o signo TAURUS. Entretanto, conforme antes mencionado, *in casu*, **aplica-se o princípio da especialidade, eis que os segmentos de mercado das duas empresas são distintos**, a empresa autora, que detém registros para especificar produtos relativos a armas de fogo, munição e artigos de segurança e sinalização em geral, além de ferramentas, artigos de cutelaria, máquinas de produção, roupas e acessórios. E os registros da empresa ré, ora objeto da demanda, que assinalam aparelhos eletrodomésticos em geral, inclusive “facas elétricas” (BRASIL, 2016, p. 7 - 8).

Verifica-se que o Tribunal considerou a marca TAURUS como sendo notoriamente conhecida, entretanto, de forma acertada, destacou que a proteção prevista no Artigo 126 da LPI se trata de uma exceção ao princípio da territorialidade, e não garante uma proteção mais ampla referente ao limite conferido pelo princípio da especialidade. Diante disso, não acatou a

argumentação da apelante Forjas Taurus S/A sobre o suposto risco de diluição da sua marca, diferentemente do que ocorreu quando do julgamento da ação em que se discutia a convivência entre as marcas TROLLER e TROLLINHO, comentada acima.

É possível notar uma falta de uniformidade acerca da aplicação dos dispositivos da LPI, principalmente em relação ao suposto risco de diluição da marca, quando se trata de marcas que gozam de elevada fama ou prestígio, mas que não têm reconhecido o *status* de alto renome perante o INPI.

Das três decisões comentadas até então, referente às marcas “VIAGRA”, TROLLER e “TAURUS”, verifica-se a aplicação da teoria da diluição em situações completamente diversas. A primeira (VIAGRA), diante do reconhecido *status* de alto renome da marca, conferiu a proteção em ramos de atividades distintos, sob o argumento de se evitar a diluição da marca. A segunda (TROLLER), embora a referida marca não gozasse do *status* de alto renome, mas de notoriamente conhecida, impediu-se o registro de marca semelhante para assinalar produtos distintos a fim de se evitar uma diluição do poder distintivo da marca. Já a terceira (TAURUS), considerando a marca como sendo notoriamente conhecida, e não de alto renome, não foi conferida proteção especial que extrapolasse o princípio da especialidade nos termos do Artigo 125 da LPI.

3.2.4 Não aplicação da teoria da diluição diante da ausência de notoriedade das marcas anteriores

Conforme reiteradamente destacado, a teoria da diluição busca tutelar marcas que gozam de elevado grau distintivo, fama e prestígio perante o mercado consumidor. Verificando estas características, é possível a extensão da proteção para além do segmento mercadológico ao qual aquela marca encontra-se inserida.

Como visto acima, embora não vejamos uniformidade acerca do cabimento da teoria da diluição em casos que a marca violada ostente certa fama e prestígio, sem que tenha o alto renome reconhecido através de procedimento específico, nos casos em que se avalia suposta violação à marca que não goza de notoriedade, verifica-se uma atenção ao princípio da especialidade, não impedindo o registro da mesma marca, ou outra semelhante, para assinalar produtos ou serviços de segmentos mercadológicos distintos.

Veja-se, portanto, alguns trechos retirados de decisões encontradas na nossa pesquisa, através das quais permitiu-se a convivência de marcas iguais ou semelhantes sob o argumento de que os produtos ou serviços assinalados não guardavam afinidade mercadológica, e os sinais não ostentavam fama ou prestígio suficiente que autorizasse a exceção ao princípio da especialidade através da aplicação da teoria da diluição.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCAS NOMINATIVAS ALGAMAX. SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. ART. 124, XIX DA LPI. INAPLICÁVEL. ÔNUS DE COEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da controvérsia consiste em decidir se a anterioridade do registro marcário da empresa apelante tem o condão de impedir o registro marcário de titularidade da empresa apelada. Os sinais em análise são formados apenas pelo elemento nominativo “ALGAMAX”. [...]

As marcas em cotejo foram classificadas em classes marcárias distintas, visam a designar produtos diversos, possuem público-alvo diferentes, são comercializados em estabelecimentos comerciais distintos. Portanto, a identidade do elemento nominativo não tem força suficiente para impossibilitar a coexistência harmônica entre elas, induzindo a erro, dúvida ou confusão o consumidor. Não há violação à legislação marcária; o caso concreto não se enquadra na proibição legal estabelecida no artigo 124, XIX da Lei 9.279/96. [...]

Segundo a orientação jurisprudencial firmada pelo Egrégio STJ, **o direito à exclusividade do uso da marca é limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo produtos enquadrados em outras classes, exceto para as marcas de alto renome e, dependendo do caso, para as notoriamente conhecidas (princípio da especialidade) – o que não é a hipótese dos autos.** Não há nos autos qualquer prova que aponte em desfavor da empresa apelada, no sentido de indicar que a mesma utilizou de má-fé a marca da apelante para criar a sua, numa tentativa de aproveitamento parasitário. **Não há, ainda, nenhuma evidência de diluição** ou concorrência desleal da marca da apelada, ante a flagrante diversidade dos conjuntos marcários em cotejo, não havendo que se falar em confusão ao público consumidor. **Não se vislumbra que a manutenção do registro marcário da empresa apelada venha a diluir o poder distintivo da marca da apelante, uma vez que, como anteriormente dito, não causa indução do consumidor a erro e nem gera concorrência desleal.** (grifos nossos) (BRASIL, 2018a, p. 1 – 2).

Ao julgar a ação em que se discutia a possibilidade de convivência entre marcas compostas exclusivamente pelo termo “ALGAMAX”, não sendo verificada qualquer notoriedade da marca anterior, o tribunal decidiu manter em vigor o registro marcário posterior, levando em consideração o princípio da especialidade. O mesmo ocorreu ao analisar a colidência entre as marcas “PIRUETA”, de titularidades distintas, para assinalar produtos e serviços que não guardavam afinidade mercadológica.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCANOMINATIVA POR COLIDÊNCIA MARCA REGISTRADA ANTERIORMENTE EM CLASSE DIVERSA. SIGNOS QUE ASSINALAM PRODUTOS/SERVIÇOS DE SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia em saber se o registro da marca nominativa “PIRUETA”, em favor da ré/apelada, sob o nº 902038303, na classe NCL(9) 35 – “*Comércio (através de qualquer meio) de jogos e brinquedos; comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios*”, tem impedimento legal pelas anterioridades dos registros nºs 812556143 e 813800455, ambos para “PIRUETA” (nominativa e mista), na classe 25/10.20 – “*Roupas e acessórios do vestuário de uso comum; roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes*”, de titularidade da Autora/Apelante. [...]

No caso presente, entretanto, não há que se falar em reprodução da marca registrada anteriormente em favor da autora/apelante, pela ré/apelada, posto não haver qualquer afinidade mercadológica entre os produtos/serviços assinalados pelo registro impugnado e os assinalados pelos registros da autora, o que afasta a incidência do impedimento legal supramencionado.

Registre-se não haver que se falar em exceção ao princípio da especialidade, nesse caso, por aplicação do disposto no art. 125 da LIP [sic], que assegura proteção especial às marcas de “alto renome”, “em todos os ramos de atividade”. É que “*Para se conceder a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96, é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de 'alto renome'.* (grifos nossos) (BRASIL, 2018b, p. 3).

Nota-se que o magistrado, expressamente, afirma que não se aplica a exceção ao princípio da especialidade ao caso em exame, diante da ausência do reconhecimento do *status* de alto renome da marca “PIRUETA”.

O princípio da especialidade também foi observado quando do julgamento da ação em que se discutia eventual colidência entre as marcas “TAKAI” e “TAKAIMEC”, conforme trecho colacionado abaixo.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROTEÇÃO NACIONAL DO NOME EMPRESARIAL – EMPRESAS SITUADAS EM ESTADOS DIVERSOS – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS DIFERENTES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – CONDENAÇÃO DA APELANTE EM HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. [...]

Em que pese as marcas das litigantes possuírem elementos nominativos semelhantes, “TAKAI” e “TAKAIMEC”, a apelada atua no ramo de venda de veículos, sendo uma concessionária situada em Itajaí - SC, e a apelante atua na fabricação de máquinas de pequeno porte e usinagem de peças sob encomenda, sediada em Jacareí – SP, sendo pouco provável ocorrer confusão e desvio de mercado e clientes, eis que os produtos comercializados são totalmente diferentes.

A questão deve ser analisada segundo o princípio da especialidade, devendo ser admitido o convívio de marcas parecidas dentro de segmentos mercadológicos diversos. Portanto, não se constata nulidade do registro nº 827.096.658 e do pedido de registro nº 827.096.623, em função do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial, devendo ser desprovida a apelação. (BRASIL, 2019a, p. 2).

Reitera-se que a teoria da diluição deve ser aplicada como um remédio extraordinário apenas aos casos em que se demonstre fama significativa do sinal (MCCARTHY, 1996), ou seja, o princípio da especialidade apenas seria extrapolado em casos excepcionais. Diante disso, nos casos colacionados acima, agiu bem o Tribunal ao não acolher os argumentos de suposto risco de diluição da marca, diante da ausência de notoriedade e elevado grau de distintividade das marcas em questão.

3.2.5 Aplicação da teoria da diluição em conflitos de marcas com afinidade mercadológica

Reitera-se que a teoria da diluição tem escopo de tutelar a reputação e a distintividade da marca, quando não há concorrência entre os produtos ou serviços identificados pelas marcas em confronto, ou possibilidade de gerar confusão quanto à procedência do produto, sendo, portanto, uma exceção ao princípio da especialidade.

Contudo, verificamos que, nas decisões encontradas nas buscas realizadas no portal eletrônico do TRF 2, referente ao período entre 01/01/2017 e 31/12/2019, ainda ocorre a aplicação da teoria da diluição mesmo quando as marcas em conflito identificam produtos ou serviços que guardam afinidade mercadológica. Abaixo comentamos algumas destas decisões.

Na presente lide, os sinais em análise são formados pelos termos “NAMORADO”, “NAMORO” e “NAMORICO”. Ora, colocando-se lado a lado as marcas, percebe-se nitidamente a extrema semelhança entre elas. Levando-se em conta que as marcas em questão são nominativas, o que se infere é a sua identidade sob o ponto de vista fonético e gráfico, **não havendo distintividade suficiente para conviver no mesmo segmento mercadológico.** No caso, o elemento nominativo usado pela apelante não agregou suficiente distintividade à marca. [...]

Assim sendo, a marca da empresa apelada, “NAMORADO”, não está obrigada ao ônus da convivência com outras marcas semelhantes, registradas na mesma classe; **Como as marcas da apelante reproduzem a marca da apelada, ainda que com acréscimo, são nulas, nos termos do art. 124, XIX da LPI, pois existe real possibilidade de associação indevida ou confusão entre as marcas, pelo consumidor** - que pode inclusive acreditar se tratar de uma família de marcas. [...]

Registre-se ainda que, caso se reconhecesse a possibilidade de registro da mesma marca para ambos os produtos, é visível que ocorreria uma diluição do poder distintivo da marca da empresa apelada, acarretando o fenômeno da diluição, tendo como efeito a perda de sua distintividade referencial e a diminuição do seu poder de venda. (grifos nossos) (BRASIL, 2017c, p. 2 - 3).

Nesta ocasião, a marca defendida era composta unicamente pelo elemento nominativo “NAMORADO”, ou seja, palavra do vernáculo amplamente utilizada, sendo considerada, portanto, uma marca arbitrária, conforme classificação quanto à distintividade da marca apresentada anteriormente. Verifica-se, portanto, uma aplicação equivocada da teoria da diluição para proteger marca que não possui elevado grau de distintividade e não demonstrou eventual fama ou prestígio contra imitação para assinalar produtos afins.

Da mesma forma, ao decidir acerca da colidência entre as marcas “METABO” e “METALBO”, o tribunal afirma haver a possibilidade de ocorrer a diluição do poder distintivo da marca anterior, embora as marcas sejam destinadas ao mesmo segmento mercadológico e não haja qualquer menção ou comprovação do grau de fama da marca anterior.

Na presente lide, observa-se que os sinais em análise são formados pelo mesmo elemento nominativo, com um simples acréscimo da letra “L” à marca da apelante (METABO x METALBO) e **atuam no mesmo segmento mercadológico**, relativo à área de ferragens, ferramentas, metais, máquinas. [...] Com efeito, inviável a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo, pois, justamente ao contrário do que sustenta a empresa-apelante, **há a possibilidade de ocorrência de erro, dúvida ou confusão a consumidor, ante a identidade gráfica e fonética das marcas, além da afinidade entre os produtos, inexistindo a afirmada distinção quanto ao público alvo. [...]**

Assim, conclui-se que é possível a associação indevida entre as marcas objeto da lide. Sobreleva destacar que, no conflito entre marcas, basta a demonstração da existência do risco de confusão para que se conclua pela irregistabilidade de uma delas. **Caso se reconhecesse a possibilidade de registro da mesma marca para ambos os produtos, é visível que ocorreria uma diluição do poder distintivo da marca da empresa apelada, acarretando o fenômeno da diluição, tendo como efeito a perda de sua distintividade referencial e a diminuição do seu poder de venda. (grifos nossos) (BRASIL, 2018c, p. 5 – 9).**

Verifica-se que o caso se trata apenas da possibilidade de confusão ou associação entre as marcas “METABO” e “METALBO” diante da semelhança entre os sinais e a afinidade entre as atividades assinaladas. Não havia justificativa para a invocação da teoria da diluição, assim como quando da análise da colidência entre as marcas “FRIMESA” e “FRIMASA”, destacada abaixo.

Na presente lide, os sinais em análise são formados por sinais absolutamente idênticos “FRIMESA” e “FRIMASA”. A igualdade é inquestionável sob o ponto de vista fonético e gráfico, não havendo distintividade suficiente para conviver **no mesmo segmento mercadológico**. Além disso, a marca da ré/apelante “FRIMASA” foi depositada somente em sua forma nominativa, e a simples troca de uma vogal não agregou qualquer distintividade à marca. [...] Como a marca da apelante reproduz a marca da apelada, ainda que com acréscimo, é nula, nos termos do art. 124, XIX da LPI, pois existe real possibilidade de associação indevida ou confusão entre as marcas, pelo consumidor - que pode inclusive acreditar se tratar de uma família de marcas. **Registre-se ainda que, caso se reconhecesse a possibilidade de registro da mesma marca para ambos os produtos, é visível que ocorreria uma diluição do poder distintivo da marca da empresa apelada, acarretando o fenômeno da diluição, tendo como efeito a perda de sua distintividade referencial e a diminuição do seu poder de venda.** (grifos nossos) (BRASIL, 2018d, p. 2 – 4).

Verificou-se, portanto, nas decisões listadas acima, que as marcas eram iguais ou semelhantes e identificavam produtos do mesmo segmento mercadológico. Diante disso, a fundamentação para a anulação foi o inciso XIX do Artigo 124 da LPI, diante da possibilidade de confusão ou associação indevida.

Como visto neste trabalho, a aplicação da teoria da diluição vai além de evitar a mera possibilidade de confusão ou associação. Em verdade, a teoria da diluição busca tutelar a marca famosa contra a diminuição do seu poder atrativo diante da unicidade de significação daquele sinal utilizado para identificar determinado produto.

Nesse sentido, em algumas decisões analisadas nesta pesquisa foi suscitada a teoria da diluição após o reconhecimento de notoriedade, ou ainda do *status* de alto renome da marca que se buscava proteger, embora a marca posterior identificasse produtos semelhantes ou afins. Vejamos algumas delas.

Assim, considerando o princípio da especialidade, o que conta é uma eventual estreita afinidade entre os serviços/produtos, e seus respectivos segmentos de mercado, o que ocorre no presente caso, uma vez que a empresa ré utiliza a marca para assinalar o mesmo segmento de mercado que a anterioridade impeditiva apontada assinala.

Diante da afinidade mercadológica entre os serviços oferecidos pela autora e pela empresa ré, é certo que existe risco de confusão em relação à procedência dos mesmos, não sendo caso de aplicação do princípio da especialidade. [...] Neste passo, considerando que a impressão de conjunto das marcas em questão mostra-se muito semelhante, decorre a conclusão lógica da possibilidade de associação ou confusão entre as mesmas, incidindo a hipótese prevista no artigo 124, XIX, da LPI.

A proteção da marca objetiva primordialmente afastar a concorrência desleal, que gera efeitos negativos no mercado, levando-se em conta que prejudica tanto o proprietário da marca legítima, permitindo que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, assim como induz a erro o consumidor comum,

que acredita estar se utilizando de um produto/serviço que não corresponde à realidade.

E, sem dúvida alguma, **é legítimo que a empresa titular da marca que detém o privilégio anterior zelee pela integridade material e pela reputação de suas marcas, nos termos do art. 130, III, da LPI**, mormente em razão de que havendo risco de associação de origem de serviços, por parte do mercado do consumidor, eventual ato de vício praticado pela marca colidente acabaria repercutindo indevidamente de forma negativa na outra. [...] **A ideia principal da teoria da diluição é a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas, sendo o paradigma para a decisão entre aplicar a teoria da distância ou a teoria da diluição a fama e a criatividade do sinal.** Quanto ao aspecto de fama mundial da marca da autora no seu ramo de atividade, esta se justifica pelos documentos juntados aos autos, que comprovam sua atuação em diferentes países, acrescentando-se quanto ao aspecto da criatividade, que esta se insere justamente na utilização da letra W, que combinada ao termo comum HOTELS, lhe confere a necessária distintividade. Desta forma, tem razão a autora em preservar sua marca de âmbito internacional. (grifos nossos) (BRASIL, 2018e, p. 3 – 4).

Como visto, o magistrado observou que a marca que se buscava proteger ostentava fama mundial, diante disso, suscitou a teoria da diluição para evitar o registro de marca semelhante. Entretanto, as marcas em confronto visavam assinalar serviços iguais ou afins, assim, estava-se diante de um típico caso de possibilidade de confusão ou associação, proibida pelo inciso XIX do Artigo 124 da LPI, não havendo necessidade de invocar teoria excepcional pensada para evitar o registro de marcas semelhantes fora do âmbito da concorrência.

Destaca-se, ainda, a fundamentação da aplicação da teoria da diluição no Artigo 130, III da LPI, o qual assegura o direito do titular de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme defendido por alguns autores brasileiros (CABRAL, 2002; MILROT, 2009).

PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL: CERCEAMENTO DE DEFESA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - MARCA - COLIDÊNCIA - "BIS" - "BIZZ" - CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA – TEORIA DA DISTÂNCIA – TEORIA DA DILUIÇÃO. [...]

III – Os produtos que as empresas litigantes visam designar com a utilização de suas marcas - BIZZ e BIS - são pertencentes ao mesmo segmento mercadológico – gêneros alimentícios -, mais especificamente bebidas não alcoólicas, evidenciando a concorrência entre as mesmas.

IV - A marca da AMAZON - BIZZ - reproduz parcialmente a marca anterior de MONDELEZ - BIS -, na medida em que têm pronúncia idêntica e não são formadas por qualquer outro elemento que pudesse diferenciá-las.

V - A semelhança fonética, a forma nominativa, a ausência de qualquer elemento que pudesse conferir distintividade entre as marcas e o fato de se destinarem a produtos com afinidade mercadológica possibilitam a associação indevida por parte do público consumidor. [...]

VII - **Os elementos de prova carreados aos autos demonstram a notoriedade da marca BIS, atraindo a proteção especial prevista no**

art.126 da LPI e no art.6 (bis) da CUP, a fim de que não se opere o fenômeno da diluição. (grifos nossos) (BRASIL, 2018f, p. 1 – 2).

Embora à época da decisão comentada a marca “BIS” ainda não gozasse do *status* de alto renome, o tribunal entendeu que, diante da notoriedade da referida marca, o registro da marca “BIZZ”, para assinalar produtos afins, poderia causar a diluição da marca anterior.

O tribunal também fundamentou suas decisões na teoria da diluição quando do julgamento de ações em que se buscava proteger os direitos sobre a marca “BOM BRIL”, a qual, à época, já era reconhecidamente uma marca de alto renome. Entretanto, as marcas que se pretendia anular eram destinadas a produtos afins.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO REGISTRO MARCÁRIO NILLO BRILL. MARCA BOM BRIL DA APELADA. ALTO RENOME RECONHECIDO. ART. 125 DA LPI. **EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO.** CONCORRÊNCIA DESLEAL E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. ARTIGOS 126 E 124 DA LEI 9.279/96. ART. 6º BIS DA CONVENÇÃO DE PARIS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]

5. Diante da notoriedade da marca em cotejo, resta evidente a concorrência desleal, fenômeno que é reprimido pela legislação marcária, com o fim de impedir que uma empresa utilize marca de outrem. É possível a associação indevida entre as marcas objeto da lide. Sobreleva destacar que, no conflito entre marcas, basta a demonstração da existência do risco de confusão para que se conclua pela irregistrabilidade de uma delas.

6. **É assegurado às empresas o direito de proteger as marcas de que são titulares, a fim de que não se opere o fenômeno da diluição, tendo como efeito a perda de sua distintividade referencial e a diminuição do seu poder de venda. Caso se reconhecesse a possibilidade de registro da mesma marca para ambos os produtos, é visível que ocorreria uma diluição do poder distintivo da marca da empresa autora/apelada.**

7. **A autarquia apelante reconheceu o alto renome da marca “BOM BRIL”, da apelada – situação esta decorrente do amplo reconhecimento do signo distintivo junto ao público consumidor. Dessa forma, a marca merece proteção em todos os ramos de atividades, isto é, em relação a todo e qualquer produto ou serviço, independentemente de afinidade, nos termos do art. 125 da LPI.** (grifos nossos) (BRASIL, 2018g, p. 1 – 2).

Como visto, o tribunal fundamentou a sua decisão de anulação da marca “NILLO BRILL” na notoriedade da marca “BOM BRIL” e o reconhecimento do seu alto renome pelo INPI, destacando que, caso se permitisse a convivência das marcas, ocorreria a diluição do poder distintivo da marca famosa.

Respeitosamente, discordamos do que restou decidido. A marca anulada reproduzia apenas o termo “BRIL”, o qual evoca ou sugere qualidades inerentes ou esperadas de produtos

de limpeza ao fazer referência aos termos brilho, brilhante etc. Ademais, ainda que considerássemos que a marcas fossem semelhantes o suficiente para justificar a anulação da marca “NILLO BRILL”, diante da afinidade mercadológica entre os produtos assinalados, não caberia a aplicação da teoria da diluição, uma vez que, conforme os fundamentos da sua criação, se trata de uma exceção ao princípio da especialidade.

O mesmo ocorreu quando do julgamento da eventual colidência entre as marcas “BOM BRIL” e “HIGIBRIL”, ambas para assinalar produtos de limpeza.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS HIGIBRIL E BOMBRIL – MARCA DE ALTO RENOME - TEORIA DA DISTÂNCIA – **TEORIA DA DILUIÇÃO** - POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA – FIM SOCIAL DA PROTEÇÃO MARCARIA.

I – Não se revela possível a convivência das marcas HIGIBRIL e BOM BRIL com base na teoria da distância, porque o termo BRIL não consiste em palavra do vernáculo português ou de qualquer outra língua conhecida, não apresentando, pois, significado dicionarizado relacionado ao segmento mercadológico em que se insere a marca.

II - A noção de brilho do termo BRIL, qualidade que se procura evidenciar no caso dos produtos de limpeza, nada mais é do que resultado dos investimentos realizados pela titular do signo BOM BRIL para difundi-la no mercado e criar uma imagem forte no imaginário do público consumidor através de décadas, o que afasta a compreensão de se estar diante de marca meramente evocativa. [...]

VI – **A ideia principal da teoria da diluição é a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas, afigurando-se nítida a possibilidade de diluição do signo BOMBRIL, que, ao ser obrigado a conviver com outros que partem do mesmo conceito, poderia, com o passar do tempo, ter seu poder de difusão diminuído gradativamente.** (grifos nossos) (BRASIL, 2018h, p. 1 – 2).

Não discordamos que a convivência de marcas idênticas ou semelhantes no mesmo segmento mercadológico possa diluir a marca anterior. Entretanto, a fim de se estabelecer uma uniformidade nas decisões com relação aos casos em que se necessita da tutela da teoria da diluição, entendemos que a mesma deveria ser utilizada como fundamento apenas nos casos excepcionais, quais sejam, proteger marcas famosas, e compostas por sinais altamente distintivos, quando imitadas ou reproduzidas por terceiros, para assinalar produtos ou serviços distintos, conforme já mencionado.

3.2.6 Uso dos termos diluição ou diluído para permitir a convivência de marcas compostas por elementos comuns

Assim como verificado daquelas decisões encontradas nas buscas do período entre os anos de 2006 e 2008, no recorte temporal mais recente também se notou, em alguns casos, uma aplicação da teoria da diluição pelo TRF 2 no sentido de permitir a convivência de marcas compostas por elementos comuns, ou amplamente utilizados, em determinado segmento mercadológico. Abaixo foram colacionados alguns trechos de decisões deste período que trataram da colidência entre marcas evocativas ou sugestivas.

APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CARACTERIZADA - REGISTRO MARCÁRIO – COLIDÊNCIA COM MARCAS REGISTRADAS ANTERIORMENTE – SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS – SINAL FRACO – **TEORIA DA DILUIÇÃO** – POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA PACÍFICA ENTRE AS MARCAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DA MARCA NO EXTERIOR – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE - RECURSO DESPROVIDO. [...]

II - Considerando que **o termo MEGA é sinal fraco, diluído**, não se pode subsumir as marcas da empresa ré nas hipóteses impeditivas de registro descritas nos incisos VI e XIX do art. 124, da Lei nº 9.279/96, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, sendo possível a convivência pacífica entre elas e as marcas da apelante. [...]

Ademais, resta comprovado nos autos a evidente falta de originalidade e o desgaste do aludido termo "MEGA", presente na composição de inúmeras marcas existentes no segmento mercadológico no qual se inserem as litigantes. (grifos nossos) (BRASIL, 2017d, p. 1).

Tendo sido verificado que o termo “MEGA” já compunha diversas marcas registradas no segmento mercadológico em questão, o Tribunal considerou o referido termo como sendo um sinal “diluído”, e, diante disso, decidiu pela manutenção do registro pela manutenção do registro para a marca “MEGA 94”.

Da mesma forma decidiu quando do exame da colidência entre as marcas “AMAZÔNIA BRAZILIAN BEER” e “AMAZÔNIA”.

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE A MARCA IMPUGNADA “AMAZÔNIA” E A MARCA ANTERIOR “AMAZÔNIA BRAZILIAN BEER”. COLIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA PACÍFICA. MARCAS MISTAS, FORMADAS POR IMPRESSÕES DE CONJUNTO DISTINTAS. SEGMENTOS DE MERCADO DIFERENTES. “AMAZÔNIA” É TERMO COMUM QUE FAZ REFERÊNCIA À REGIÃO AMAZÔNICA DO BRASIL. **DILUIÇÃO**. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. [...]

O termo “AMAZÔNIA” já se encontra diluído e integra diversas marcas que convivem pacificamente, como “TESOURO DA AMAZÔNIA”, “GUARANÁ PRETO DA AMAZÔNIA PARA TODOS”, “CRYSTAL AMAZÔNIA”, “AMACOCO-ÁGUA DE CÔCO AMAZÔNIA”. A própria apelante é titular de outros registros para refrigerantes contendo “AMAZÔNIA”, como “COLA AMAZÔNIA”, “LARANJA AMAZÔNIA” e “GUARANÁ AMAZÔNIA. (grifos nossos) (BRASIL, 2018i, p. 1).

Diante da convivência pacífica de diversas marcas no segmento mercadológico em questão contendo o termo “Amazônia”, o tribunal afirmou que o referido termo se encontra diluído e, portanto, as marcas em confronto na lide deveriam coexistir.

Em outra ação analisada, também foi utilizado o termo “diluído” para indicar a convivência de diversas marcas contendo a palavra “BEIJA”.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. TERMOS QUE GUARDAM RELAÇÃO DIRETA COM O PRODUTO OU SERVIÇO DESIGNADO. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA. **DILUIÇÃO**. TEORIA DA DISTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

II – O termo BEIJA, que é o elemento característico da marca nominativa do apelante e que fundamentou o indeferimento dos pedidos de registros de marcas mistas do ora apelado, BEIJA CORAÇÃO, para designar produtos de classes afins NCL(8) 30 e NCL(9)30, respectivamente, **encontra-se igualmente diluído no segmento**, consoante demonstrado na própria sentença, em rol de registros em vigor que dele se valem.

III - A Teoria da Distância, pela qual uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si. (grifos nossos) (BRASIL, 2019b, p. 1).

Na decisão ora comentada foi suscitada a teoria da distância, a qual tem fundamento no princípio da isonomia (CORREA, 2009), ao analisar a similaridade entre as marcas coexistentes em determinado segmento mercadológico. Entretanto, conforme destacamos anteriormente, utiliza-se o termo diluição “como uma argumentação defensiva” (CABRAL, 2002, p. 24) fazendo confusão com a teoria da distância.

Reiteramos que esta confusão terminológica, ao fundamentar as decisões pela teoria da diluição em vez de fazê-lo pela teoria da distância, impede uma consolidação do entendimento acerca da aplicação daquela teoria, conforme visto nesta pesquisa. Como já abordamos amplamente, a teoria da diluição surgiu com o intuito de evitar que marcas distintivas e famosas tivessem seu poder de venda diminuído devido ao uso, por terceiros, de marca igual ou semelhante para assinalar atividades distintas.

Assim, verificamos que nas decisões mais recentes, de 2017 a 2019, ainda não se tem clareza e uniformidade acerca da aplicação da teoria da diluição, conforme seus fundamentos.

CONCLUSÃO

A marca, ao exercer sua função distintiva, qual seja, permitir uma individualização dos produtos ou serviços aos quais é aposta, estabelece uma ligação entre os consumidores e aqueles produtos ou serviços. Diante disso, o principal valor da marca é o poder atrativo que esta exerce sobre os seus consumidores. Esse poder atrativo é considerado a principal função da marca sob o ponto de vista econômico, uma vez que, ao identificar e individualizar produtos e serviços em decorrência da sua distintividade, permite que o consumidor crie associações mentais, fixando qualidades e benefícios de experiências passadas, facilitando, portanto, escolhas futuras.

O poder atrativo ou poder de venda está diretamente relacionado com a distintividade e unicidade do sinal para identificar determinado produto. A distintividade do sinal consiste na sua capacidade de ser percebido como marca, ou seja, cumprir a função de individualizar o produto ou serviço. Já a sua unicidade decorre do grau de distintividade que a marca apresenta, o que é definido de acordo com a relação entre o sinal e o produto ou serviço que visa identificar.

Desse modo, as marcas compostas por sinais ou termos inventados, chamadas de marcas fantasiosas, possuem grau de distintividade mais elevado, constituindo-se como marcas fortes. O aspecto da unicidade, portanto, é verificado uma vez que aquele sinal não possui significado diverso, remetendo unicamente àquele produto ou serviço ao qual é afixado.

Por outro lado, os sinais que sugerem ou evocam qualidades ou características do produto ou serviço apresentam um grau distintivo mais baixo, considerando-se uma marca fraca, posto que arcará com o ônus de conviver com outras marcas que também sugerem as mesmas qualidades.

Assim, as marcas que cumprem o requisito da distintividade, além dos demais requisitos da disponibilidade, liceidade e veracidade, são passíveis de registro. Diante do sistema atributivo de direito, adotado no Brasil, é esse registro que garante o direito de exclusividade sobre aquele sinal para identificar produtos ou serviços iguais semelhantes ou afins, de acordo com o princípio da especialidade.

A limitação da proteção ao mesmo segmento mercadológico que a marca está inserida contra a sua reprodução ou imitação tem o intuito de evitar que ocorra confusão ou associação indevida entre os produtos ou serviços assinalados por parte dos consumidores.

No entanto, algumas marcas, diante do seu alto grau de distintividade, o que, por vezes as tornam únicas, e através de um uso consistente, conquistam um prestígio perante o público consumidor, se tornando famosas. Diante disso, o uso desautorizado de uma marca distintiva e

famosa, mesmo quando não se vislumbra possibilidade de confusão quanto à origem daqueles produtos ou serviços, pode causar danos àquela marca à medida que se tem esvaziado, gradativamente, o seu poder de venda.

Frank I. Schechter, na década de 1920, conforme discutido ao longo desta pesquisa, apresentou entendimento de que a proteção às marcas contra a mera possibilidade de confusão não era suficiente para garantir os direitos marcários dos titulares de marcas únicas e famosas, quando estas eram reproduzidas ou imitadas por marca diversa não concorrente. Isso porque, a proteção contra a possibilidade de confusão ou associação, como mencionado, é garantida dentro dos limites do princípio da especialidade, ou seja, proíbe-se a reprodução de marcas para assinalar produtos ou serviços de um mesmo segmento mercadológico.

Da interpretação dada a esse entendimento criou-se o que foi chamado de teoria da diluição da marca, a qual tem o objetivo de tutelar a distintividade da marca, impedindo uma diminuição gradativa, ou seja, a diluição, do seu poder atrativo ou poder de venda. A teoria da diluição busca defender, ainda, a reputação da marca ao impedir o uso daquela prestigiada marca associando-a a produtos ou serviços de má qualidade ou a conceitos e práticas comumente reprováveis pela sociedade.

A referida diminuição gradativa do poder de venda é referente ao enfraquecimento da associação feita pelo consumidor entre a marca e o produto original assinalado por ela e, portanto, ocorre uma ofuscação à sua distintividade. Destarte, quanto mais distintiva for a marca, e quanto mais famosa ela é perante o mercado, maior deve ser a proteção que lhe é garantida, extrapolando os referidos limites do princípio da especialidade, com o intuito de evitar a reprodução ou imitação da marca por terceiros, ainda que para identificar produtos ou serviços não concorrentes.

Tendo em vista que a referida teoria da diluição é fruto de uma construção doutrinária e jurisprudencial que ocorreu em outros países, em especial nos Estados Unidos, ao ser importada para o direito marcário brasileiro, não se verificou um consenso quanto à fundamentação legal e quanto à limitação para a sua efetiva aplicação.

Diante da aplicação ainda tímida da teoria da diluição no Brasil, levando-se em consideração, também, a escassez de literatura sobre o tema, verifica-se uma dificuldade de compreensão dos seus requisitos e justificativas por parte dos agentes do sistema de marcas no Brasil.

Através da análise das decisões encontradas nas buscas feitas no portal eletrônico de jurisprudências do Tribunal Regional da 2ª Região, constatou-se uma falta de uniformidade na

aplicação da teoria da diluição, principalmente com relação às situações em que a sua aplicação seria cabível.

Por diversas vezes a referida teoria foi suscitada para impedir o registro de marcas que reproduziam ou imitavam marcas registradas anteriores, de titularidade diversa, mesmo quando as marcas em confronto identificavam produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins. Como visto, a teoria da diluição foi pensada com o intuito de proteger as marcas além dos casos em que se verificava uma possibilidade de confusão ou associação, o que ocorre quando as marcas em confronto são destinadas a um mesmo ramo de atividade. A LPI, através do inciso XIX do Artigo 124, já proíbe o registro de marcas que reproduzem ou imitem marcas anteriores de terceiros para assinalar produtos ou serviços afins, não havendo necessidade de suscitar uma teoria que confere uma proteção excepcional, a qual tem como fundamento básico, a extrapolação do princípio da especialidade.

Em outros acórdãos examinados notamos a aplicação da referida teoria mesmo quando a marca anterior, supostamente violada, não gozava de elevado grau de distintividade e fama. Também nesses casos, não foram observados os objetivos da teoria da diluição. Sendo um remédio excepcional, extravasando os limites da concorrência, a teoria da diluição não deve ser aplicada a toda e qualquer marca, sem que se demonstre a sua fama e prestígio, além de um elevado grau distintivo.

Além dessas ocasiões, destacamos decisões em que a teoria da diluição foi utilizada como fundamentação para permitir a convivência de marcas compostas por elementos comuns, também presentes em diversas marcas registradas no mesmo segmento mercadológico. Trata-se de uma confusão entre a teoria da diluição com outro instituto do direito marcário, chamado pela doutrina de teoria da distância. A teoria da diluição possui um aspecto ofensivo, no sentido de que é invocada com o objetivo de atacar registro posterior que, ao reproduzir e imitar marca distintiva e famosa, gera um risco de diluição do seu poder atrativo perante o mercado consumidor. Já a teoria da distância é suscitada com um aspecto defensivo, na medida em que se justifica a convivência entre as marcas quando constatado que o sinal em questão já faz parte de diversas outras marcas que coexistem. Na maioria dos casos, esses elementos comuns são evocativos ou sugestivos com relação ao produto e serviço que identificam, constituindo, portanto, marcas fracas, as quais devem suportar o ônus da convivência. A utilização do termo diluição ou a afirmação de que o elemento se encontra diluído em determinado segmento mercadológico contribui para que se perpetue uma falta de uniformidade e clareza com relação à aplicação da teoria da diluição.

Foram poucas as decisões analisadas que utilizaram a teoria da diluição conforme os fundamentos da sua criação, ou seja, com o objetivo de impedir o registro por terceiros de marca igual ou semelhante à marca anterior que gozasse de elevada fama e alto grau distintivo, para assinalar produtos ou serviços distintos, na tentativa de proteger a distintividade da marca anterior, e, conseqüentemente, o seu poder de venda.

Embora os fundamentos da criação da teoria da diluição estejam presentes quando aplicada a esses casos, existe divergência com relação à aferição do cumprimento do requisito da fama e prestígio da marca. É unanimidade na doutrina que a teoria da diluição deve tutelar marcas que gozam de fama e boa reputação no mercado. No entanto, embora a fama e reputação sejam requisitos para o reconhecimento do *status* de alto renome da marca no Brasil, alguns autores defendem que a aplicação da teoria da diluição não está restrita às marcas de alto renome.

Argumenta-se que a teoria da diluição teria a sua aplicação fundamentada no Artigo 130, III da LPI, o qual dispõe que é direito do titular da marca zelar pela sua integridade material e reputação, e que, restringir a aplicação da teoria apenas para proteger as marcas de alto renome, reduziria consideravelmente a sua abrangência de proteção.

Destacamos que a proteção conferida às marcas de alto renome, assim como a proteção que se busca atingir com a teoria da diluição, é, essencialmente, uma exceção ao princípio da especialidade, e, por isso, entendemos que a sua aplicação deve ser restrita.

O artigo 125 da LPI tem por finalidade garantir proteção às marcas que gozam de elevado poder atrativo e a própria resolução nº 107/2013, editada pelo INPI, que estabelece a forma de aplicação do referido artigo, destaca que a proteção especial tem como objetivo impedir a diluição das marcas que alcançaram o *status* maior de notoriedade.

De acordo com o mencionado dispositivo, as marcas registradas no Brasil, após procedimento específico perante o INPI para o reconhecimento do seu *status* de alto renome, gozam de uma proteção especial em todos os segmentos mercadológicos. Os requisitos para o reconhecimento do alto renome no Brasil são muito semelhantes àqueles estabelecidos pelo FTDA norte americano para a aplicação da teoria da diluição pelos tribunais. Verifica-se, portanto, que a proteção conferida às marcas de alto renome, ao impedir o uso ou registro daquela marca em todos os segmentos mercadológicos, impede a sua diluição, seguindo os mesmos fundamentos da criação da teoria da diluição, observando os requisitos que a marca precisa preencher para gozar desta proteção especial.

Diante da verificada dificuldade com relação à identificação das situações que a aplicação da teoria da diluição seria cabível, e, tendo em vista que o reconhecimento do alto renome de determinadas marcas possui procedimento específico no sistema de marcas

brasileiro, defendemos que a garantia da proteção especial de extrapolação do princípio da especialidade deveria ser restrita às marcas que alcançaram o *status* após exame pela autarquia responsável pela execução da Lei 9.279/96, através de avaliação por comissão especial das provas de reconhecimento da marca por ampla parcela do mercado consumidor, reputação e prestígio e o grau de distintividade e exclusividade da marca em questão.

Concluimos que manter a teoria da diluição restrita às marcas de alto renome contribuiria para a uniformidade do entendimento quanto à sua aplicação, mantendo-a em consonância com os fundamentos da criação da referida teoria, e evitando que se conceda um monopólio injusto ao titular de marca que não ostente grau de fama necessário para ser amparado pela proteção excepcional em todos os ramos de atividade. A aplicação da teoria da diluição em defesa de marcas que não atingem aos requisitos de alto grau de distintividade e fama diante de considerável parcela do público consumidor causaria um esvaziamento do princípio da especialidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADAMS, Michael. **The Dilution Solution**: The History and Evolution of Trademark Dilution, 12 DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L. 143 (2002) Disponível em: <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol12/iss1/10> Acesso em 20 de março de 2021

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (AGU). Brasil. **Nota nº 003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1**. Concorrência desleal. Aproveitamento parasitário. Nulidade de registro marcário. Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2015.

ARITA, Hissao; BRAGA, Helson. A **proteção das marcas notórias no Brasil**. Revista de Administração de Empresas. 24. (1984) p. 47-53.

ASCENSÃO, José Oliveira. **Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade**. Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, n. 3, mar. 2002

_____. **As funções das marcas e os descritores** In Estudos de Direito do Consumidor, Vol. 4 (2002), No. 1, 99-120.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **Funções da propriedade intelectual**: abuso de direito de marca e sinais desprovidos de poder distintivo – notas sob a ótica da livre concorrência; I Encontro de Internacionalização do CONPEDI. Volume 8. 2014

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª Edição. Rio de Janeiro; 2003. Disponível em https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em 24/06/2021

_____. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. Tese de doutoramento apresentada à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 2006.

_____. **A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e com tempo**. 2011.

_____. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**. PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 02/2013, p.73 a 117 Fev 2013. Disponível em: <http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/58-da-protecao-real-da-marca-nao-registrada-no-brasil> Acesso em:15/07/2021.

BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patricia; DO PRADO, Elaine Ribeiro. **Generificação e Marcas Registradas**. 2016.

BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos**. Rio de Janeiro: Lumens Juris. 1997

BEEBE, Barton. **The Semiotic Analysis of Trademark Law**, UCLA Law Review, 2004.

Beebe, B., Germano, R., Sprigman, C. J., & Steckel, J. H. **Testing for Trademark Dilution in Court and the Lab**. The University of Chicago Law Review, v. 86, n. 3, p. 611-668, 2019.

BONE, Robert G. **Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road**, 24 Santa Clara High Tech. L.J. 469 (2007). Available at: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol24/iss3/2> Acesso em: 12/03/2021

BRAGA, Samantha. B. (2017). **Um histórico sobre a expansão dos direitos de marca: Diluição, Trade Dress e Merchandising**. Portal intelectual.

BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. **Código Civil dos Estados Unidos do Brasil**. Disponível em < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L3071.htm>. Acesso em 15/07/2021.

_____. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 05 out. 1988.

_____. Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994. Acordo TRIPS ou Acordo ADPIC. Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 31 dez. 1994.

_____. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio 1994.

_____. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 2ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 2002.51.01.514660-7**, Relatora: Desembargadora Federal Liliane Roriz. Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2006. DJe 04/09/2006.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 2ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 2002.51.01.514342-4**, Relatora: Desembargadora Federal Liliane Roriz. Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2006. DJe 12/12/2006.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 2ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 1998.51.01.008221-0**, Relator: Desembargador Federal André Fontes. Rio de Janeiro, 07 de março de 2006. DJe 26/02/2006.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 2ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 2002.51.01.500346-8**, Relator: Desembargador Federal Messod Azulay Neto. Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2006. DJe 12/09/2006.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 2002.51.01.500346-8**, Relator: Juiz Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2007. DJe 30/10/2007.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 2ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0019766-31.2004.4.02.510**, Relator: Desembargador Federal André Fontes. Rio de Janeiro, 24 de abril de 2007. DJe 03/05/2007.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Embargos de Declaração em Apelação Civil nº 0519927-47.2005.4.02.5101**, Relator: Juíza Federal

Convocada Marcia Helena Nunes. Rio de Janeiro, 13 de maio de 2008. DJe 30/05/2008.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Embargos de Declaração em Apelação Civil nº 0511460-84.2002.4.02.5101**, Relator: Desembargador Federal Abel Gomes. Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2008. DJe 14/11/2008.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0501832-37.2003.4.02.5101**, Relator: Desembargador Federal Abel Gomes. Rio de Janeiro, 15 de julho de 2008. DJe 08/08/2008.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0808102-62.2007.4.02.5101**, Relator: Desembargador Federal Abel Gomes. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2008. DJe 17/04/2009.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0134811-68.2013.4.02.5101**, Relator: Desembargador Federal Abel Gomes. Rio de Janeiro, 13 de julho de 2017. DJe 20/07/2017.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Embargos de Declaração nº 0106364-70.2013.4.02.5101**, Relator: Desembargador Federal Paulo Espírito Santo. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2017. DJe 08/03/2017.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0013193-88.2015.4.02.5101**, Relator: Desembargador Federal Abel Gomes. Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2017. DJe 09/10/2017.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0126409-27.2015.4.02.5101**, Relator: Desembargador Federal Abel Gomes. Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2017. DJe 09/10/2017.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0057336-70.2012.4.02.5101**, Relator: Desembargador Federal Antonio Ivan Athié. Rio de Janeiro, 18 de maio de 2017. DJe 31/05/2017.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0038610-48.2012.4.02.5101**, Relator: Desembargador Federal Antonio Ivan Athié. Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017. DJe 22/08/2017.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0113443-61.2017.4.02.5101**, Relator: Juiz Federal Convocado Gustavo Arruda Macedo. Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018. DJe 21/08/2018.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0033016-77.2017.4.02.5101**, Relator: Juiz Federal Convocado Gustavo Arruda Macedo. Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2018. DJe 23/08/2018.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0102758-92.2017.4.02.5101**, Relator: Juiz Federal Convocado Gustavo Arruda Macedo. Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2018. DJe 05/10/2018.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0011845-98.2016.4.02.5101**, Relator: Juiz Federal Convocado Gustavo Arruda Macedo. Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2018. DJe 02/10/2018.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 2ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0001005-97.2014.4.02.5101**, Relator: Desembargador Federal Marcello Granado. Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018. DJe 08/11/2018.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 2ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0143423-53.2017.4.02.5101**, Relator: Desembargador Federal Messod Azulay Neto. Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018. DJe 12/11/2018.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 2ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0011522-59.2017.4.02.5101**, Relator: Juiz Federal Convocado Vlamir Costa Magalhães. Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018. DJe 12/11/2018.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 2ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0001975-34.2013.4.02.5101**, Relator: Desembargadora Federal Simone Schreiber. Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2018. DJe 19/09/2018.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0225697-74.2017.4.02.5101**, Relator: Desembargador Federal André Fontes. Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019. DJe 15/07/2019.

_____. Tribunal Regional Federal (2ª Região). 1ª Turma Especializada. **Apelação Civil nº 0146939-86.2014.4.02.5101**, Relator: Desembargador Federal Antonio Ivan Athié. Rio de Janeiro, 28 de junho de 2019. DJe 04/07/2019.

CABRAL, Filipe Fonteles. **Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?**. Revista da ABPI. Nº. 58, mai/jun de 2002. p. 24 – 29.

CASTRO, Marco Túlio de Barros e. **A degenerescência da Marca no Ordenamento Jurídico Brasileiro**. Monografia apresentada ao programa de pós-graduação da faculdade de Direito da UERJ, para obtenção de título de especialista em Direito da Propriedade Industrial, 2007.

CERQUEIRA, João da Gama. **Privilégios de invenção e marcas de fabrica e de commercio**. Commentario ao Decreto 16.264 de 19 de dezembro de 1923. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1930, v. II, p. 12

_____. **Tratado da Propriedade Industrial**. RT-SP, 2ª Edição, 1982, vol. 2.

_____. **Tratado de propriedade industrial**, atualizado por Newtom Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro; Lumen Juris; 2010.

CORREA, José Antônio B. L. Faria. **O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96**. Revista da ABPI, Nº 28, São Paulo, mai/jun 1997

_____. **O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas**. Revista da ABPI, Nº 37, São Paulo, nov/dez 1998

_____. **Algumas reflexões sobre a teoria da distância e a teoria da diluição.** Revista da ABPI, N° 100, São Paulo, mai/jun 2009

DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro. Renovar; 2005.

DINWOODIE, Graeme B. **The Rational Limits of Trademark Law.** Int'l Intell. Prop. L. & Pol'y 20-, v. 6, p. 1, 2001.

DONAHEY, M. Scott. **“Distinctive” And “Famous” – Separate Requirements Under The Federal Trademark Dilution Act?** J. Marshal Rev. Intell. Prop. L. 174. 2004

DWORKWITZ, A. (2011), **“Ending Dilution Doublespeak: Reviving the Concept of Economic Harm in the Dilution Action”**, Texas Intellectual Property Law Journal, Vol. 20, pp. 25- 495

Estados Unidos da América. [EUA]. **Federal Trademark Dilution Act [FTDA].** H.R.1295 - Federal Trademark Dilution Act of 1995. 1995. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/1295> Acesso em: 29 jul. 2021.

_____. **H.R.683 - Trademark Dilution Revision Act of 2006 [TDRA].** 2006. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/109th-congress/house-bill/683> Acesso em 29 jul. 2021;

_____. **Lanham Act. U. S. Trademark law. Federal statutes.** U. S. Patent & Trademark Office, nov. 2013. Disponível em: https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf Acesso em 28 jul. 2021.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **La aplicación de la regla de la especialidad a marcas idénticas.** Actas de Derecho Industrial, v. 4, 1977.

_____. **Tratado sobre derecho de marcas.** Madrid. Marcial Pons, 2004.

FRANCESCHELLI, Remo. **Sui marchi d'impresa.** 4ª ed. Milão: Gufreè, 1988

GONÇALVES, Luis M. Couto. **Função distintiva da marca.** LIVRARIA ALMEDINA, COIMBRA. 1999

GOYANES, Marcelo; BIRENBAUM, Gustavo. **Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas: cabimento de ação declaratória para a obtenção da proteção prevista na Lei n. 9.279/96.** Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 75. Mar/Abr 2005.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (BRASIL). **Do Aproveitamento Parasitário da Fama de Signo Distintivo Alheio no Exame dos Pedidos de Registro de Marcas no Brasil.** 09/12/1993

_____. **Parecer INPI/PROC/DIRAD n. 25/2007.** Propriedade Industrial – Marcas. Processo Administrativo de Nulidade instaurado contra decisão de 1ª instância que concedeu o registro

em epígrafe. Caracterização de aproveitamento parasitário. Necessidade de Atualização do Parecer Normativo vigente sobre a matéria. Rio de Janeiro, 23/10/2007.

_____. **Resolução INPI 107/2013**. Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996. Rio de Janeiro, Brasil. 19 de agosto de 2013. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-arquivo/docs/resolucao-107-2013-de-19-08-2013-estabelece-a-forma-de-aplicacao-do-disposto-no-art-125-da-lei-no-9-2791996.pdf/view>> Acesso em: 03 de julho de 2021.

_____. **Nota técnica INPI/PR/CGREC n.º 04/2017**. Marcas. Processo administrativo de nulidade instaurado em face de pretensa ilegalidade na concessão de registro de marca. Aproveitamento parasitário. Parecer normativo vigente. Posicionamento da Procuradoria Federal do INPI. Caracterização. Nulidade da concessão do registro. Infringência do inciso I do art. 188 da Lei nº 10.406/2002 c/c art. 122 da LPI. 24/07/2017

_____. **Manual de Marcas**. Rio de Janeiro, Brasil. 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/> Acesso em: 28 de janeiro de 2021

JACOBACCI, Guido. **Genericisation, genericide and genericness of a trademark**. In: Dannemann Siemsem Bigler & Ipanema Moreira. Global perspectives of contemporary intellectual property issues – A collection of works written in commemoration of the seventieth birthday of PETER DIRK SIEMSEN. Rio de Janeiro: PVDI, 1999, pp. 171/187.

JACOBY, Jacob. **The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution**" (April 2000). NYU, Ctr for Law and Business Research Paper No. 00-03. (disponível em <http://ssrn.com/abstract=229325>.)

KELLER, K. L; MACHADO, M. **Gestão estratégica de marcas**. São Paulo: São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006

LANDES, William; Richard POSNER, Richard. **The Economic Structure of Intellectual Property Law** (2003).

LASTRES, José Manuel Otero. **En torno a un concepto legal de marca**. Actas de derecho industrial y derecho de autor, n. 6, p. 13-28, 1979.

LEVIGARD, Daniela; SILVA, Nilson. **A Proteção das Marcas de Alto Renome no Brasil**. Revista da ABPI – Nº86 – Jan/Fev; 2007.

LOPES, Rodrigo. **A lei de propriedade industrial e o tratamento conferido às marcas de alto renome e notoriamente conhecidas**. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 90. Set/Out 2007. p.46.

MACÍAS, W.; CERVIÑO, J. (2017), “**Trademark dilution: comparing the effects of blurring and tarnishment cases over brand equity**”, Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society, Vol. 12, No.3, pp. 346-360. DOI: 10.1515/mmcks-2017-0021

MCCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Eaagan: West Group. 4ª ed. v.2, 1996

MCCARTHY, Kathleen E. **Free Ride or Free Speech**: Predicting Results and Providing Advice for Trademark Disputes Involving Parody. **Trademark Rep.**, v. 109, p. 691, 2019.

MENDONÇA, J.X. Carvalho de. **Tratado de direito comercial brasileiro**. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1959. vol. V, Livro III, parte I.

MILROT, Margarida Rodrigues. **A Teoria da Diluição Aplicada na defesa de Marcas Famosas**. Revista da ABPI nº 103 Nov/Dez 2009.

Moskin, J. (1993), **Dilution or Delusion**: the Rational Limits of Trademark Protection, The Trademark Reporter, Vol. 83, pp. 122-148

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

_____. **Marcas Tridimensionais**: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009.

_____. **O Fenômeno da Degeneração de Marcas e o Direito Brasileiro**. In: CONPEDI. (Org.). Anais do XXI Encontro Nacional do CONPEDI. 1ed. Florianópolis: Boiteaux, 2012, v. 1, p. 12922-12950.

NEUMAYR, Rafael. **Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa**: deslealdade entre não concorrentes. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito Empresarial) – Faculdade de Direito Milton Campos. Disponível em: <http://www3.mcampos.br/u/201503/rafaelneumayraproveitamentoparasitariodoselmentosdeidentificacaodaempresa.pdf>. Acesso em: 02 de março 2021.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca**, In Revista da ABPI, No. 25, nov/dez 1996.

_____. **Direito de Marcas**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. **Manual de Direito de Marcas**. São Paulo: Pilares, 2007.

PAES, P. R. Tavares. **Nova Lei da Propriedade Industrial**: Lei 9.279 de 14.05.1996: anotações. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 81

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. **A marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida**, Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/propriedade20.pdf>. Consulta em: 13 de maio de 2021.

_____. Critérios para a Proteção Acumulada de Direitos de Propriedade Intelectual no Brasil: marcas e direitos autorais. Tese (Doutorado em Políticas Públicas Estratégia e Desenvolvimento). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Rio de Janeiro, 2017.

RAMELLO, Giovanni B. **What's in a sign? Trademark law and economic theory**. Journal of Economic Surveys, v. 20, n. 4, p. 547-565, 2006.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 240.

RICCI, Antonio Ferro. **O Sentido Secundário da Marca (secondary meaning)**: Interpretação do artigo 6º, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. *In*: Anais do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Industrial, 2006, pp. 190-199

RODRIGUES, Maria Alice. **Marca de alto renome**. Revista ABPI, nº 72, set/out. 2004

RORIZ, Liliane. **Imprescritibilidade da Ação Anulatória de Registro de Marca Obtido de Má-Fé**, Revista da ABPI, nº 80, Jan/Fev de 2006

SAMPAIO, José Eduardo de. **Os novos Conceitos do Código da Propriedade Industrial Português de 1995**. Revista da ABPI. São Paulo, v. 18, p. 15, set/out, de 1995.

SCHECHTER, Frank I. **The rational basis of trademark protection**, Harv L Rev. 813. p. 40 (1927)

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A publicidade comparativa à luz da Lei de Propriedade Industrial**. Revista da ABPI, n. 52, maio/jun. 2001.

_____. **A distintividade das marcas**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

SHERILL, Henry, K. **Concorrência parasitária, propaganda comparativa e diluição**: não é hora de reforçarmos a Lei 9.279/96? Revista ABPI, Rio de Janeiro, n. 73, p. 42-44, nov./dez. 2004.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial**, vol. 1, Editora Resenha Tributária, São Paulo, 1988.

_____. **“Concorrência Desleal” vs. “Trade Dress e/ou “Conjunto-Imagem”**. – São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

_____. **“Marcas notoriamente conhecidas – marcas de alto renome” vs. “diluição”**. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris. 2010.

SOUZA, Daniel Adensohn; MENDONÇA, Rodrigo Gomes. **Teoria da Diluição de Marcas**. Conclusões do 24º Grupo de Estudos da ASPI. ASPI; 2009

STAFFIN, Elliot B. **The dilution doctrine**: Towards A Reconciliation with the Lanham Act, 6 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 105 (1995). Disponível em: <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol6/iss1/3>

STRASSER, Mathias. **The rational basis of trademark protection revisited**: putting the dilution doctrine into context. Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ, v. 10, p. 375, 1999.

SWANN SR, Jerre B. **Dilution Redefined for the Year 2000**. Trademark Rep., v. 90, p. 823, 2000.

TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. **Marca Notoriamente Conhecida**: Espectro de Proteção Legal, Revista da Escola da Magistratura Regional Federal / Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal : 2ª Região. Cadernos Temáticos - Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região / RJ 2007/2007 - Fevereiro 2007

World Intellectual Property Organization. **What is Intellectual Property?** Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. Acesso em 18/08/2017.

ZEBULUM, José Carlos. **Introdução às marcas**. in Revista da Escola da Magistratura Regional Federal / Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal : 2ª Região. Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região / RJ 2007

ZUCCHERINO, Daniel R., MITELMAN, Carlos O. **Marcas y patentes en el GATT – Régimen legal**. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1997.