

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

FACULDADE DE DIREITO

VICTOR ZAMPIERI

**DILUIÇÃO DE MARCAS: a desvalorização e o enfraquecimento
distintivo das marcas notórias.**

CURITIBA

2016

VICTOR ZAMPIERI

**DILUIÇÃO DE MARCAS: a desvalorização e o enfraquecimento distintivo das
marcas notórias.**

**Dissertação apresentada como requisito de
obtenção de formação profissional e
conclusão do curso de graduação da
Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Paraná.**

**Professor Orientador: Dr. Marcos
Wachowicz.**

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Eduardo Gustavo Pacheco e a Giorgia Cristiane Pacheco por terem me introduzido à Propriedade Intelectual, ensinando-me e guiando-me sempre de maneira compreensiva e atenciosa, sem os quais este trabalho provavelmente nunca teria chegado a existir.

Agradeço ao Prof. Dr. Marcos Wachowicz por assumir a orientação deste humilde trabalho, tendo-me auxiliado na escolha do tema com base em apresentações prévias em sala de aula, sempre motivando e oportunizando a sua pesquisa.

Agradeço ao Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial e aos seus membros, por terem-me acolhido de braços abertos e propiciado um ambiente fértil para as melhores e mais atuais discussões acadêmicas sobre temas como o que aqui é tratado. Que a Força esteja com vocês.

Agradeço, ainda, aos meus *amigos* (porque “colegas” não os define com justiça), os Homens do Alabama, pelas inesquecíveis experiências que compartilhamos nestes longos cinco anos que se passaram desde o início do curso.

RESUMO

O trabalho trata dos fenômenos relacionados à perda espontânea da distintividade das marcas notórias, em decorrência dos processos linguísticos e mercadológicos envolvidos. Para tanto, o estudo inicia com uma análise pormenorizada da proteção legal concedida às marcas notórias pela legislação brasileira e pelos tratados internacionais a que está submetida. É apresentada nova proposta de conceituação da diluição como gênero de fenômenos, ao que se segue um estudo das peculiaridades de cada uma das suas espécies. Por fim, são apresentados possíveis fundamentos legais para o desenvolvimento de uma proteção jurídica apta a impedir e reverter as diferentes espécies de processos dissolutivos.

Palavras-chave: Propriedade Industrial; direito de marcas; diluição; blurring; tarnishment; generificação; degenerescência; significação secundária; marcas notórias.

ABSTRACT

This work analyzes the phenomena related to the spontaneous loss of distinctiveness of well-known (notorious) marks, due to the linguistic and market processes involved. To this end, the study begins with a detailed analysis of the legal protection granted to well-known marks by the Brazilian legislation and the international treaties to which it is submitted. It is presented a new proposal for the conceptualization of dilution as a genus of phenomena, followed by a study of the peculiarities of each of its species. Finally, possible legal grounds are presented for the development of legal protection capable of preventing and reversing the different kinds of trademark dilution.

Keywords: Industrial Property; trademark law; dilution; blurring; tarnishment; degeneracy; secondary meaning; well-known marks.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	7
CAPÍTULO 2 – AS MARCAS NOTÓRIAS.....	13
2.1. Conceito de notoriedade.....	13
2.2. Tipos de notoriedade.....	17
2.3. Marcas de alto renome e o princípio da especialidade.....	21
2.4. Marcas notoriamente conhecidas e o princípio da territorialidade.....	25
CAPÍTULO 3 – ESPÉCIES DE DILUIÇÃO.....	30
3.1. Diluição de marcas como fenômeno semiológico.....	30
3.2. Generificação de marcas.....	33
3.3. <i>Blurring</i> ou “diluição em sentido estrito”.....	38
3.4. <i>Tarnishment</i> ou diluição da reputação.....	41
3.5. Significação secundária.....	44
CAPÍTULO 4 – FUNDAMENTOS DA PROTEÇÃO DA DISTINTIVIDADE.....	47
4.1. O problema da proteção.....	47
4.2. Medidas contra generificação.....	48
4.3. Possibilidades e limites do combate ao <i>blurring</i>	50
4.4. Proteção contra o <i>tarnishment</i> no Brasil.....	53
CONCLUSÃO.....	56
BIBLIOGRAFIA.....	57

Introdução

A proteção das marcas como objeto de propriedade industrial é mundialmente reconhecida como essencial à manutenção de um regime de lealdade concorrencial e também à defesa dos interesses do consumidor. Portanto, a existência de um sistema legal bem estruturado, capaz de oferecer meios céleres e eficientes de registro e defesa de marcas, não é apenas fundamental para a ordem econômica interna de um país, como também, requisito indispensável para o sustento de boas relações com o mercado internacional.

As marcas, concebidas inicialmente como signos identificadores da procedência de produtos e serviços, hoje assumem relevância comercial quase imensurável para os seus proprietários¹, de modo que não raro ouve-se dizer que se tratam do mais importante ativo intelectual das empresas.

É que, mais do que apenas distinguir um bem de consumo de outro idêntico, as marcas incorporam todo o investimento de seus proprietários para conquistar a preferência do público consumidor. As marcas são, de fato, o ponto de ligação cognitiva entre a oferta e a demanda, porquanto permitem à segunda identificar a primeira. Uma marca que conquiste a fidelidade do consumidor garantirá, quase sempre, que o seu produto² prevaleça sobre a concorrência.

Assim, o papel da marca como identificador de bens de consumo exerce duas principais³ funções reconhecidas pelo ordenamento brasileiro: a primeira, *de ordem concorrencial*; a segunda, *de ordem consumerista*.

1 “A função exercida pela marca na Idade Média não é mais a mesma nos dias de hoje. Destinam-se as marcas, na noção atualmente empregada pela maioria dos autores, a individualizar os produtos e artigos aos quais se referem, diferenciando-os de outros idênticos ou semelhantes. As mudanças de caráter econômico provocadas pela Revolução Industrial, com a introdução da produção em massa, afastando o produtor do consumidor, somadas às mudanças ideológicas trazidas pela Revolução Francesa, fizeram com que o sistema corporativo desaparecesse, e com ele suas marcas específicas. Verifica-se, então, uma evolução da função da ‘marca’, que na Idade Média se referia ao produtor, indicava o estabelecimento da produção ou venda do artigo, para uma marca que, nos dias atuais, faz referência ao próprio produto” MORO, Maitê Cecilia Fabbri. **Direito de Marcas: Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 26

2 Em homenagem à simplicidade, o presente estudo utilizará a palavra “produto” para referir-se aos bens de consumo em geral, incluindo os serviços. Isso porque, na atualidade, o Direito de Marcas tende a tratar das marcas de produtos e das marcas de serviço de forma quase completamente isonômica.

3 Ressalte-se que se tratam das duas *principais* funções, não se podendo olvidar que vários autores identificam muitas outras funções, a incluir econômica (marca como ativo), publicitária (marca como elemento persuasivo) e de indicação de procedência (marca em sua função clássica).

A função concorrencial é a de distinguir⁴ produtos para assegurar a livre concorrência, exercida na medida em que se impede a apropriação de marcas populares por terceiros de má-fé, a fim de lucrar sobre os investimentos alheios, sem dispenderem esforços próprios e oferecendo produtos de qualidade muito inferior. Em curtas palavras, impede-se a proliferação nociva de *free riders*.

A função consumerista, a seu turno, cumpre-se ao permitir que os consumidores comparem as diferentes marcas conforme a relação custo-benefício proporcionada por cada um dos produtos concorrentes, de modo a determinarem, por sua própria escolha subjetiva, quais deles são mais, ou menos, proveitosos. Através da repetição deste processo de comparação, o público consumidor passa a dar o privilégio de sua confiança a certas marcas, em detrimento de outras⁵.

Então, a proteção marcária é necessária para impedir que esta confiança seja abalada por contrafatores que viciem o processo cognitivo de comparação de produtos e que enriqueçam às custas do erro alheio. Trata-se, portanto, de mais uma hipótese de tutela do direito básico do consumidor à informação⁶.

Por serem o principal elemento desta ligação entre produto e consumidor, as marcas possuem valor econômico próprio, o qual pode ser medido conforme o poder de atratividade que exerçam perante o público. Esta atratividade não é tanto uma questão estética (beleza visual), quanto econômica (melhor qualidade pelo menor preço) e persuasiva (maior publicidade e propaganda).

O valor econômico de uma marca reflete o potencial de venda do produto que identifica, o que, por sua vez, resultará da reputação e confiança depositadas pelos consumidores. A consequência lógica deste fato é clara: quanto mais popular for uma determinada marca, maior será o seu valor e, portanto, mais altos serão os riscos de imitação pelos concorrentes.

4 "Los signos marcarios cumplen distintas funciones en las economías modernas, sin embargo su función esencial está dada por su capacidad distintiva. Las restantes funciones de la marca se subordinan a su carácter distintivo." ZUCCHERINO, Daniel R. & MITELMAN, Carlos O. **Marcas y patentes en el GATT – Regimen legal**. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1997, p. 80.

5 "La marca está íntimamente unida a la calidad del producto y a la seriedad, respaldo y confianza que le confiere el fabricante o la empresa que haya sido licenciada o franquiciada." CARRAU, Juan Manuel Gutierrez. **Manual teórico-práctico de marcas**. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1997, p. 19.

6 Contudo, a função consumerista segue subordinada à concorrencial-distintiva. Caso a função primordial do Direito de Marcas fosse tão somente de assegurar a confiança do consumidor, seria possível que duas empresas concorrentes se utilizassem de marcas idênticas se os seus respectivos produtos fossem dotados de qualidade e preço comparáveis. Isso, porém, seria desastroso para os agentes econômicos.

A primeira, mais óbvia e frequente ameaça à marca, é a violação da exclusividade de uso conferida ao seu titular, através da imitação total ou parcial do sinal distintivo. A exclusividade é o cerne da propriedade, na medida em que cria um espaço de exclusão⁷ onde podem predominar apenas os interesses do titular do registro. Por esta razão, todo o sistema de proteção marcária, entre entidades privadas, foi instrumentalizado para dar máxima garantia ao uso exclusivo, ressalvados os limites⁸ de interesse público da LPI.

No entanto, marcas que alcançaram um altíssimo reconhecimento do público consumidor, adquirindo significativo valor de mercado, estão, ainda, suscetíveis a outros fenômenos que já resultaram (e resultam ainda) em sua extrema desvalorização ou, até mesmo, em perda total da exclusividade.

Estes fenômenos, que serão o objeto do presente estudo, não foram até o momento unificados sob um conceito geral aplicável a todos eles, independentemente de suas peculiaridades. Não obstante, é seguro afirmar que são todos hipóteses de *perda de distintividade de marcas notórias*.

De fato, a proposta de uma classificação destes fenômenos sob um mesmo conceito é parte dos objetivos aqui tratados.

Se a doutrina já os diferenciou conforme os aspectos que os singularizam (definindo termos como *diluição*, *generificação*, *blurring*, *tarnishment*, etc.), resta, também, tratar dos aspectos que os tornam semelhantes. Ora, que há, de fato, aspectos em comum entre estes fenômenos, é um consenso tácito da doutrina, vez que raramente a diluição é estudada sem que se faça menção à generificação, a qual, a seu turno, sempre vem acompanhada de observações sobre a significação secundária.

⁷ Trata-se de terminologia habitualmente utilizada pelo ilustre Denis Borges Barbosa, que identifica o aspecto essencial da “propriedade” sobre a marca no poder de exclusão exercido contra terceiros, ensinando-nos que “A marca tem, por contrário, um papel mais medular. Ela desempenha papel econômico e semiológico simultaneamente. Ela significa, distinguindo certos valores na concorrência, diferenciando produtos e serviços, assegurando (quando registradas) um espaço de exclusão para o uso do signo, permitindo (aqui, como os demais objetos da propriedade intelectual) que o investimento na criação da imagem-de-marca retorne àquele que o promoveu, em vez de ser disperso pelo uso público.” BARBOSA, D.B. & PORTO, P. & PRADO, E.R. do. **Generificação e marcas registradas**, 2006, p. 3. Disponibilizado em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/generifica.pdf>. Acesso em: 12 de out. de 2016.

⁸ “O espaço de exclusão – a propriedade – é limitado por razões de concorrência e por razões constitucionais ao mínimo necessário para desempenhar adequadamente a função de diferenciação e de assinalamento: uma marca vale no âmbito da atividade econômica designada (especialidade).” *idem*, p. 4.

A jurisprudência pátria, neste sentido, também tem tratado da perda de distintividade das marcas como matéria unitária, sob a qual se encontram os diferentes conceitos doutrinários. Isso tem ocorrido, em parte, pela confusão de termos, geralmente ao se utilizar a palavra “diluição” como conceito aberto para todo tipo de diminuição distintiva de marca⁹.

Por outro lado, não se pode estudar a estes fenômenos como se um único fossem, pois há várias maneiras pelas quais uma marca pode perder a sua distintividade, desvalorizar-se e/ou cair em domínio público. Singularizá-las, como já foi realizado em estudos anteriores, é o meio mais seguro de se formular soluções específicas a cada uma delas.

É que, embora sejam diferentes em suas *causas*, estes fenômenos geram *efeitos* similares. Portanto, a opção conceitual a ser adotada pelo restante deste estudo será a de tratar destes fenômenos como espécies de um mesmo gênero.

Considerando a tendência jurisprudencial, será aqui utilizado o termo *diluição*, em sentido amplo¹⁰, para referir-se ao *gênero de fenômenos semiológicos pelos quais uma marca perde a sua distintividade e seu poder de atratividade perante o público*¹¹.

A diluição é, primeiramente, um gênero de *fenômenos*, porque a sua ocorrência se dá, muitas vezes, de maneira espontânea, independentemente da ação deliberada de terceiros para o fim específico de lesar uma marca. Ao contrário das hipóteses de imitação, a diluição pode ocorrer sem a contribuição de atos ilícitos.

Neste sentido, definir a diluição como uma violação de direitos seria um desserviço, uma vez que abriria aos titulares de marcas diluídas, a possibilidade de responsabilizar administrativa, cível e criminalmente terceiros de boa-fé que agiram em total conformidade com a lei.

9 Pode-se atribuir esta confusão, também, às próprias empresas que apresentam arguição dos fenômenos aqui mencionados, indistintamente referindo-se à ocorrência de “diluição” das suas marcas.

10 Toda menção a “diluição” feita neste estudo presume-se referência ao sentido amplo ora adotado, salvo se indicado em contrário. Quanto à diferenciação entre o *lato sensu* e *strictu sensu* proposta neste estudo, ver item 3.3. do terceiro capítulo.

11 Como afirma Jorge Otamendi, a diluição é “*el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y por ende, de su poder de venta.*” **La marca notoria**. Apud MORO, op cit., p. 130.

O dano causado pela diluição não atinge, propriamente, os direitos de exclusividade de uso de uma marca, como é o caso da reprodução ilícita, mas à distintividade e ao poder de atratividade¹². A perda da exclusividade é apenas uma das possíveis consequências de um processo dissolutivo mais acentuado.

Entende-se como *distintividade*, a capacidade de uma marca de se destacar dentre as concorrentes. Mais do que qualidade de boas marcas, a distintividade é um dos requisitos¹³ para que o registro seja concedido com direitos de exclusividade, sem o qual um sinal pode ser considerado genérico ou descritivo. Ao perder a sua distintividade, uma marca se “afoga” na concorrência, até que o público não possa mais distingui-la das outras.

O *poder de atratividade*, já definido acima, representa a capacidade de uma marca para despertar o interesse dos consumidores, através da reputação e confiança adquiridas pela qualidade e/ou popularidade dos produtos.

A diminuição, ou perda total, destas qualidades tem efeitos diretos sobre o valor de mercado das marcas e pode afetar, também, o privilégio de exclusividade de seus titulares. Afinal, uma marca sem potencial distintivo, ainda que já registrada, deixa de atender ao objetivo primordial do Direito de Marcas: o de distinguir produtos. Sinais incapazes de cumprir a função mais básica das marcas não podem ser objeto de apropriação individual por um único titular.

Portanto, o que ora se propõe é uma análise aprofundada das causas, efeitos e demais peculiaridades das espécies de diluição. Mais do que isso, serão tecidos comentários acerca de como pode-se prevenir e combater a estes fenômenos, sem, contudo, legitimar eventuais abusos de direito por parte dos proprietários das grandes marcas.

Reitere-se que a efetivação da garantia constitucional de proteção às marcas é de inegável importância para a ordem econômica interna e para as relações comerciais exteriores. A diluição, em seu sentido amplo, oferece novos

¹² “O prejuízo causado pela diluição se manifesta de forma diferente daquele provocado pela confusão. Enquanto este é imediato, aquele é lento e progressivo. (...) E por tratar-se de um processo lento, sua percepção fica extremamente dificultada, podendo se transformar em um processo irreversível.” MORO, op. cit., p. 131.

¹³ Conforme o art.122 da LPI, são “susceptíveis de registro como marca os sinais **distintivos** visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” (sem grifo no original)

desafios para tanto, pois se reveste de circunstâncias ainda não previstas plenamente pela legislação vigente, o que, por sua vez, tem exigido a formulação de soluções doutrinárias.

Antes de se adentrar na definição das espécies de processo dissolutivo, será necessário realizar um breve estudo sobre a notoriedade das marcas, enquanto elemento essencial para legitimar a concessão de proteções especiais de combate aos fenômenos de diluição.

Capítulo 2

As Marcas Notórias

2.1. Conceito de notoriedade

A diluição pode afetar qualquer marca, registrada ou não, que detenha um mínimo razoável de distintividade. É a razão, esta, pela qual o conceito adotado no presente estudo não faz distinção de qualquer natureza das marcas sob risco potencial de um processo dissolutivo.

Não obstante, a perda de distintividade e de atratividade somente passou a ganhar relevância aos olhos do Direito, quando se constatou que nem mesmo as mais famosas, mais poderosas e sólidas marcas do mercado eram imunes aos seus efeitos. Mais do que isso, percebeu-se a ironia de que estas marcas, apesar de sua força e valor econômico, eram consideravelmente *mais* vulneráveis à diluição do que as suas concorrentes menores¹⁴.

O fato de que o risco de imitações por parte de contrafatores tende a crescer de modo diretamente proporcional à popularidade das marcas, é uma obviedade considerada desde os primórdios do Direito da Propriedade Industrial. A reprodução ilícita de marcas excepcionalmente famosas sempre foi considerada (e ainda o é) como circunstância agravante na condenação penal por crimes de concorrência desleal¹⁵.

Por outro lado, a ideia de que a fama de uma marca (justamente, o elemento que mais lhe dá poder concorrencial e cultural) poderia feri-la de formas muito piores do que os mais engenhosos contrafatores, não se tornou tão clara e evidente, senão com o aumento do número de casos de “mortes comerciais” de grandes marcas que, atualmente, jazem esquecidas pelo público¹⁶.

14 “A notoriedade traz à marca um valor dificilmente estimável, mas seguramente existente. É esse valor que se procura proteger, evitando-se a diluição de seu poder atrativo e de sua reputação.” GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. **A proteção da marca notória no Brasil – Aplicação do art. 6º bis da Convenção de Paris e da lei interna.** *Revista de Direito Mercantil*, São Paulo, vol. 70, p. 65-81 abr.-jun. 1988.

15 O art. 196 da LPI determina o aumento de um terço à metade das penas criminais se a marca alterada, reproduzida ou imitada ilicitamente for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

16 Pior do que esquecidas no todo, foram esquecidas enquanto marcas. Vejam-se os exemplos de **Isopor**, **Velcro**, **Cotonete**, etc.

Tendo isto em mente, é impossível realizar um estudo aprofundado sobre diluição sem, primeiro, abordar-se o aspecto a que mais se costuma apontar como responsável pela sua ocorrência. Fala-se, é claro, da *notoriedade*.

Embora seja o inegável cerne do poder de uma marca, a notoriedade é um conceito cuja definição a doutrina tem tido considerável dificuldade em formular¹⁷. É que, em última instância, a notoriedade é um aspecto facilmente constatado no mundo empírico, mas que, ao mesmo tempo, é demasiado abstrato para ser quantificado ou medido¹⁸.

Uma possível conceituação, de carácter estritamente técnico, é a de que a notoriedade consiste do *atributo que concede à marca mais ampla e especial proteção jurídica*. Assim seria, como já foi comentado acima, devido ao altíssimo risco de imitação por *free riders*, que apenas se intensifica quando uma marca adquire maior poder de atratividade e potencial lucrativo superior.

Contudo, este tipo de definição seria muito mais apropriado para descrever os efeitos jurídicos da notoriedade, que não se devem confundir com a causa. De fato, as tentativas doutrinárias de conceituação da qualidade notória das marcas tem dado origem a uma série de confusões terminológicas que, em última instância, falham em resultar num conceito útil.

Dentre as confusões que se fazem, não é incomum que se tome a distintividade por notoriedade. Ora, afirmar que a marca notória é simplesmente aquela com maior grau de distintividade é incorrer num erro grosseiro, porquanto a capacidade de se diferenciar da concorrência é uma qualidade que tanto pode existir em marcas notórias quanto em marcas desconhecidos.

Uma marca pode ser tão distintiva a ponto de que jamais um comprador potencial a confunda com outra, ao comparar produtos de uma mesma categoria. A mesma marca, porém, pode ser totalmente desconhecida pelo consumidor, hipótese em que terá incrível capacidade de se diferenciar da concorrência, dando a certeza ao público de *não* ser notória, uma vez que poder-se-á seguramente afirmar que

17 Nas palavras de Otamendi, grande parte do problema da conceituação da notoriedade se deve porque “[e]n la búsqueda de una definición se pueden confundir las causas de la notoriedad con las características propias de esa notoriedad.” Op. cit., p. 361.

18 Como afirma Jaime Troiano em sua adorável comparação, “medir o valor da marca é como medir paixão. Quanto mede, não se sabe, mas que vale, vale.” Apud MORO, op. cit., p. 83

aquele sinal distintivo jamais foi visto antes.

Similarmente, a notoriedade é confundida com o poder de atratividade, na medida em que se define a marca notória como aquela capaz de exercer uma atração quase irresistível sobre o consumidor, quando este é confrontado pela possibilidade de escolhê-la dentre os produtos concorrentes.

No entanto, é mais correto afirmar que uma marca, em particular, é altamente atrativa *por causa* de sua notoriedade. Assim sendo, a atratividade é atributo marcário consequente do grau de notoriedade adquirido por uma marca, não havendo riscos em se dizer que os dois aspectos estão ligados por uma relação de proporcionalidade direta.

Nos interessa também distinguir a notoriedade da reputação. Definir as marcas notórias como aquelas que desfrutam de boa reputação perante o público é, de certa forma, tentador e, com certeza, seria mais aceitável do que as conceituações feitas com base na distintividade e atratividade, mas ainda nos parece tratar-se de definição equivocada.

É que a reputação, em primeiro lugar, pode ser atribuída por qualquer escala de consumidores. Uma marca que identifique uma padaria localizada em um pequeno município no interior do Paraná, por exemplo, pode ter a melhor das reputações perante a população local e, mesmo assim, ser completamente desconhecida no resto do mundo.

Não obstante, poder-se-ia dizer que uma ótima reputação é o que, antes de mais nada, faz com que uma marca adquira notoriedade. Afinal, a marca notória seria aquela cujo produto, em tese, se destacou devido à sua qualidade e confiabilidade, atendendo a todas as melhores expectativas do mercado consumidor. A palavra “reputação”, aqui, já conteria implicitamente a ideia de reconhecimento perante um público amplo.

Mas então percebe-se que a reputação, em verdade, é meramente uma característica que se sobrepõe à notoriedade, como a uma camada, mas que com ela não se confunde¹⁹. Isto é, uma marca notória não o pode ser, sem também gozar

¹⁹ São estas as palavras de Montiano Monteagudo, ao destacar que “*aun cuando sea evidente que no se tratan de términos contradictorios, frecuentemente se solapan: los signos que resultan familiares a la mayoría de los*”

de boa reputação, assim como uma marca bem reputada invariavelmente possuirá um nível superior de notoriedade.

Portanto, uma opção salutar seria definir a notoriedade como sendo o *reconhecimento visual de uma marca, perante um amplo público consumidor, como pertencente a um determinado setor de mercado*²⁰.

A marca notória é invariavelmente distintiva (ainda que meramente pelo fato de ser notória), detém um alto poder de atratividade e é bem reputada, mas adquiriu notoriedade, em primeiro lugar, por ser amplamente reconhecida. Mais ainda, a notoriedade cria uma forte relação da marca com o seu produto, de modo que um não pode ser identificado, sem evocar à memória, o outro.

Resta-nos, finalmente, reconhecer que mesmo com a conceituação apresentada, sem dúvida suficiente para os fins a que se propõe este estudo, a notoriedade não deixa de ser abstrata e dotada de certo grau de relatividade. Isso porque não se pode dizer quantas pessoas são necessárias, para que o reconhecimento de uma marca seja classificado como "notório"²¹. Da mesma forma, não se pode medir a intensidade cognitiva com a qual uma marca evoca o seu produto na memória do cérebro humano.

Dito isso, o INPI e o Poder Judiciário já têm reconhecido, em suas decisões, a ideia de que, por ser relativa, a notoriedade pode abranger maiores ou menores parcelas demográficas, desde que sejam "amplas" em relação ao território em que estão inseridas.

Podemos, então, retomar o exemplo da padaria do pequeno município paranaense, que poderia muito bem ser notória naquela divisão territorial, se 20.000 dos 40.000 habitantes reconhecessem facilmente a sua marca. Isto não seria verdade, contudo, se a padaria estivesse localizada na capital curitibana e contasse

consumidores poseerán frecuentemente una reputación elevada y un valor que excede del meramente distintivo. Inversamente, puede señalarse que el logro de dicho valor exige un cierto grado de notoriedad del signo. Sin embargo estos términos no pueden utilizarse indistintamente. **La protección de la marca renombrada.** Madrid: Civitas, 1995, p. 304.

20 A relação entre notoriedade e reputação pode então ser definida como uma relação entre quantidade (de consumidores) e qualidade (do produto).

21 "Indagação inquietante, subjetiva, pois é o grau de conhecimento necessário à qualificação de um sinal distintivo como sendo de alto renome. A lei não o define e bem agiu o legislador, porquanto se ingressa, aqui, em terreno arenoso, onde não convém o estabelecimento de parâmetros matemáticos." DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos.** Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 257.

com reconhecimento do mesmo número de pessoas.

Mas a notoriedade territorialmente relativa não é, e nem poderia ser, reconhecida para fins de concessão da proteção privilegiada do que a lei identifica como marcas notórias. Portanto, nos interessa aqui entender "marcas notórias" como aquelas que gozam de alto reconhecimento a nível nacional ou internacional.

2.2. Tipos de notoriedade

O Código revogado de Propriedade Industrial de 1971, em seu art. 67²², já reconhecia a notoriedade como qualidade capaz de conferir às chamadas "marcas notórias" uma proteção especial, mais abrangente e rigorosa do que a convencional. A marca notória possuía registro próprio que a identificava como tal e a sua proteção se dava em todas as classes, opondo-se a qualquer outra marca que a imitasse ou que com ela se pudesse confundir, se idênticos ou semelhantes fossem os seus produtos.

Contudo, muitas críticas foram levantadas pela doutrina, acerca da redação e da aplicação do referido dispositivo.

Primeiramente, se questionava a necessidade de um registro especial para marcas notórias. Isso porque a notoriedade de uma marca, uma vez declarada, estaria limitada por um prazo administrativo de vigência do registro, o que implicaria na perda imediata dos direitos de exclusividade do titular, caso não fosse renovado.

Ora, é ilógico supor que um aspecto que surge e se desenvolve espontaneamente no mundo empírico, como a notoriedade, pudesse simplesmente deixar de existir ao final de um prazo de vigência meramente formal. Pior ainda, seria supor que uma marca sempre seria notória, necessariamente, por tanto tempo quanto durasse a vigência do seu registro.

De acordo com o regime antigo, uma marca registrada como notória perante o INPI, ao final do prazo de vigência de dito registro, deixava de fruir de proteção

²² Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca. (Lei 5.772 de 1971)

especial, tão somente, porque o seu titular não havia pago as taxas de prorrogação, ainda que o uso e a notoriedade do sinal distintivo tivessem se mantido no mercado. Por outro lado, marcas registradas como notórias que eventualmente sofressem um processo dissolutivo irreparável e perdessem a sua notoriedade, continuariam, injustamente, aproveitando-se da proteção alargada enquanto durasse o seu registro especial²³.

Em segundo lugar, criticava-se a ambiguidade da redação do dispositivo ao conceder uma proteção “em todas as classes”, mas, ao mesmo tempo, limitá-la aos produtos idênticos ou afins àqueles da marca tida como notória. Se por “classes” compreende-se “categorias administrativas de produtos”, só se pode concluir que o art. 67 era, no mínimo, paradoxal.

Além disso, a proteção comum concedida pelo INPI a *todas* as marcas sempre abrangeu as hipóteses de afinidade de classes, permitindo que o titular de uma marca não-notória impedisse o registro de outra, ainda que de classe diferente, *desde que os produtos fossem afins*²⁴. Ora, são extremamente comuns as decisões do INPI, de indeferimento de registro de certas marcas, por serem estas confundíveis com as de classes que guardam certo nível de afinidade²⁵.

Neste aspecto, embora aparentasse amplitude, a redação do art. 67, na prática, nada tinha de excepcional. Isso não impedia, contudo, que as cortes judiciais dessem interpretações oscilantes a respeito do escopo protetivo do registro das marcas notórias, ora aumentando-o para todas as classes, ora restringindo-o aos produtos idênticos e afins.

Não obstante, com o advento da Lei 9.279 de 1996 (Lei de Propriedade

23 “Muito se criticou a sistemática do Código de 1971 e com razão. A notoriedade é um fato do qual se irradiam conseqüências no plano do direito. Como fato, escapa a toda e qualquer tentativa de fixação no tempo e no espaço. (...) Há marcas que perduram, atravessando as décadas, como COCA-COLA, MERCEDES e muitos outros sinais. Outras há que se apagam em poucos anos ou meses ou vão definhando no decorrer das décadas até atingir a decrepitude e não exalar qualquer vestígio da antiga magia.” DANNEMAN et al., op. cit. p. 255.

24 Denis B. Barbosa já nos deixou bem esclarecido que a afinidade entre produtos está contemplada pelo princípio da especialidade, de modo que deve ser levada em consideração na proteção de todas as marcas, não apenas das notórias. A este respeito, diz: “O conflito entre a realidade do mercado relevante – dúctil, mutável e complexo – e a divisão administrativa das atividades em classes, destinadas a facilitar a simples análise de colidência e anterioridade pela administração, fica especialmente evidenciada pela questão da afinidade. Afinidade vem a ser a eficácia da marca fora da classe à qual é designada, principalmente pela existência de um mercado relevante que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro.” **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 728.

25 É o exemplo das classes 35 e 25, que podem se referir a comércio de roupas e a produtos de vestuário, respectivamente.

Industrial), atualmente em vigor no Brasil, a matéria das marcas notórias foi melhor regulamentada nas Seções III e IV do Capítulo I do Título III, que tratam, respectivamente, das *marcas de alto renome*²⁶ e das *marcas notoriamente conhecidas*²⁷. O ordenamento brasileiro, integrando os avanços da doutrina e jurisprudência internacional, passou a distinguir os dois tipos de notoriedade e a conferir, a cada um, proteção excepcional específica às suas peculiaridades.

A notoriedade, tal como aqui compreendida, representa o alto nível de reconhecimento de uma marca perante o público. Mas este reconhecimento pode se dar sob dois ângulos: o da especialidade e o da territorialidade.

A marca notória sob a perspectiva da especialidade, dita de *alto de renome* pelo texto legal, é reconhecida nos mais diversos ramos de atividade, inclusive dentre aqueles produtos e serviços que nenhuma relação de concorrência possuem com ela. Marcas como *Coca-Cola*, *Harley Davidson* e *Playstation* são facilmente identificadas por pertencerem, respectivamente, aos setores de bebidas não-alcoólicas, motocicletas e de entretenimento eletrônico, até mesmo por indivíduos que nunca consumiram os seus produtos.

A notoriedade de especialidade se caracteriza pela intensa relação de um sinal distintivo com um determinado produto, chegando-se a um ponto em que a marca se torna um verdadeiro símbolo daquele setor de mercado como um todo, não apenas de um dos concorrentes que nele atua. Tamaña a influência que esta relação exerce no público, que a utilização de marca idêntica ou similar em outros ramos de atividade pode induzir o consumidor a acreditar que produtos totalmente diversos compartilham de uma mesma origem e advém de uma mesma empresa.

Por outro lado, a marca notória sob a perspectiva da territorialidade, chamada de *notoriamente conhecida* pela LPI e pela CUP, é altamente reconhecível para além das fronteiras do país em que foi utilizada primeiro, mas este reconhecimento restringe-se aos consumidores e concorrentes do específico ramo de mercado em que está inserida.

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

27 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.

A notoriedade de territorialidade faz com que uma marca já seja considerada famosa em vários países, antes mesmo que o seu titular solicite registro perante os seus órgãos competentes. Assim, mesmo que terceiros tentem registrar uma marca notoriamente conhecida antes que o seu proprietário legítimo o faça, o órgão competente deverá indeferir o pedido, por reconhecer que aquele sinal distintivo é notório como propriedade industrial de uma determinada empresa estrangeira²⁸.

Deve-se salientar que estamos a tratar de dois *tipos* de notoriedade, não havendo que se falar em *graus*. Uma boa parte da doutrina ainda vem observando a matéria da notoriedade apenas pelo ângulo da especialidade, por julgar que o que há de mais excepcional na proteção de uma marca notória é justamente a possibilidade de impedir o registro de pedidos depositados em classes distintas, não diretamente concorrentes.

Esta perspectiva invariavelmente resulta na construção teórica de uma pirâmide em que figuram as marcas de alto renome no topo, como as *mais* notórias, abaixo das quais vêm as notoriamente conhecidas e em seguida, na base, as marcas “ordinárias”.

Como assevera Maitê Cecília Fabbri Moro²⁹, não se pode sequer compreender as marcas notoriamente conhecidas como parte de uma pirâmide organizada apenas pelo critério da especialidade, vez que, a rigor, a proteção dada a esta espécie de marca notória, neste aspecto, em nada difere daquela concedida às marcas não-notórias.

É bem verdade que os dois tipos de notoriedade não são mutuamente excludentes, podendo ser cumulativos, motivo pelo qual não há equívocos em se

28 Art. 6º bis Os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar, seja “ex-officio”, se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que fôr uma reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utiliza para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante. (Convenção da União de Paris – CUP)

29 “Talvez fale-se em graus porque uma protege somente dentro de um determinado setor do comércio e a outra ultrapassa esse setor. Mas é esta uma compreensão limitada, pois vê o fenômeno da notoriedade somente sob o ângulo do princípio da especialidade das marcas. E sob o ângulo do princípio da territorialidade? Nada impede que se verifiquem graus também sob esse aspecto: uma marca com proteção restrita ao território de um Estado – no caso, a marca de alto renome –, e outra com proteção além das fronteiras – a marca notoriamente conhecida. Logo, para falar em graus de notoriedade estar-se-ia sempre necessitando da fixação de um parâmetro, fato esque não se verifica entre os autores que acreditam haver uma diferença de graus entre a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome.” MORO, op. cit., p. 91.

cogitar a existência de marcas que são, ao mesmo tempo, de alto renome e notoriamente conhecidas. Porém, esta é uma hipótese rara, reservada apenas para o restritíssimo grupo de marcas que alcançaram uma notoriedade espetacular a nível mundial.

Seria, portanto, incorrer em um erro grosseiro colocar as duas espécies de marcas notórias numa mesma escala vertical de notoriedade. De acordo com esta perspectiva, todas as marcas de alto renome também seriam, necessariamente, notoriamente conhecidas, o que está longe de ser verdade. Tal construção teórica é, inclusive, incompatível com os regimes legais reservados a cada uma destes tipos de notoriedade³⁰.

Fato é, que os planos da especialidade e da territorialidade são, em verdade, paralelos, cada um dos quais possuindo a sua própria pirâmide onde figuram as marcas com diferentes graus de notoriedade em um ou, nas hipóteses mais raras, em ambos aspectos.

2.3. Marcas de alto renome e o princípio da especialidade

A LPI dispõe em seu art. 123, inciso I, que, para efeitos legais, considera-se como marca *“aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”*. Mais do que definir a função primordial da marca comercial, este dispositivo invoca, ainda que implicitamente, a *especialidade* como um dos princípios reitores do Direito Marcário.

De acordo com este princípio, todos os direitos sobre a propriedade das marcas concedidos através do registro no INPI, principalmente o de exclusividade de uso comercial do sinal distintivo, estão estritamente limitados ao setor de mercado no qual os seus titulares se inserem.

Isto quer dizer, em última instância, que marcas absolutamente idênticas podem perfeitamente ser registradas dentro dos parâmetros da legalidade, se os produtos por elas identificados não estiverem, no mundo dos fatos, em

³⁰ A marca notoriamente conhecida não precisa de registro para ser protegida. Se toda marca de alto renome também fosse notoriamente conhecida, a exigência legal de registro do art.125 da LPI seria paradoxal.

concorrência³¹. Trata-se, portanto, da garantia de um “mínimo constitucional” para relativizar as exigências de novidade³² e de anterioridade dos registros, assegurando a mais ampla liberdade possível para que os agentes econômicos escolham e registrem as suas marcas.

É o princípio da especialidade que justifica a categorização de produtos em classes numéricas, para fins de exame de mérito pelo INPI e de análise de conflito entre marcas, tanto administrativa quanto judicialmente. As classes, por sua vez, são complementadas por especificações de produtos e serviços, as quais são informadas pelos titulares das marcas no momento de protocolo do pedido de registro.

Sem este princípio, as marcas se tornariam um fim em si mesmo, totalmente desconectadas dos produtos e, portanto, da realidade concreta. Seriam, elas próprias, produtos com a única utilidade de permitir ao seu titular decidir a quem licenciar o seu uso e a que preço. A função concorrencial se perderia e o registro de marcas se tornaria uma atividade de especulação.

Ainda que outros mecanismos legais, de alguma forma, fossem capazes de preservar as funções primordiais do Direito de Marcas sob um regime sem especialidade, os direitos de exclusividade concedidos pelo registro de “marcas absolutas” permitiriam que os seus titulares responsabilizassem cível e criminalmente a terceiros que utilizassem marcas similares em seus produtos, mas com os quais não possuíssem a mais remota relação concorrencial.

Por outro lado, a aplicação absoluta do princípio da especialidade acaba por prejudicar as mesmas funções que, em circunstâncias comuns, se presta a preservar. Como já abordado acima, algumas marcas são tão bem-sucedidas em fortalecer a associação com os produtos que identificam, que passam a representar

31 “Vale lembrar que um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói. ‘Stradivarius’, para aviões, não infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical.” BARBOSA, **Uma introdução...** p. 728.

32 “É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.” CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, vol. 2, pág 779. Apud BARBOSA, op. cit. p. 728.

a todo um setor de mercado, a ponto de serem facilmente reconhecidas por agentes econômicos e consumidores dos mais distintos ramos de atividade.

Estas, as marcas de alto renome, passam, então, a invocar a memória de seu produto originário na mente do público em geral, independentemente do contexto em que sejam utilizadas. Isto se dá de uma tal maneira que mesmo os produtos mais distantes do setor original da marca de alto renome, se por ela forem identificados, serão tidos como provenientes da mesma empresa ou grupo.

Depara-se, assim, com uma situação peculiar, na medida em que empresas não-concorrentes começam a utilizar uma marca de alto renome, na esperança de obter respaldo no princípio da especialidade, para induzir os consumidores à crença de que os seus produtos estão, de alguma forma, conectados com a empresa que primeiro utilizou aquela marca. Deste modo, enriquecem com o alto potencial lucrativo da marca de outrem, ainda que desta não sejam concorrentes comerciais.

Ocorre que, neste caso, os imitadores da marca de alto renome também passam a falsa ideia de que os seus produtos, embora de setores distintos, estão submetidos ao mesmo controle de qualidade da empresa titular originária, o que pode resultar em danos e frustrações para os consumidores.

É para o fim específico de impedir este tipo mais complexo de enriquecimento sem causa e de danos ao consumidor que o legislador concedeu, no art. 125 da LPI, uma proteção especial à marca de alto renome, conferindo exceção ao princípio da especialidade³³.

Faz-se necessário, aqui, traçar algumas observações a respeito da proteção excepcional concedida a esta espécie de marca notória.

Primeiramente, é válido apontar que o instituto da marca de alto renome não é exclusividade brasileira, pois também se manifesta no Direito de Marcas de outros países signatários da CUP³⁴, embora sob diversas denominações e nem sempre

33 “O princípio que informa a proteção às marcas de alto renome é a repressão ao enriquecimento sem causa. Como se viu, as marcas notórias são verdadeiros magnetos, aptos a atrair clientela pelo simples fato de sua presença, independentemente dos produtos ou serviços a que se destinavam na origem. Pelo seu valor distintivo muito mais alto, é natural que o direito lhes conceda amparo especial.” DANNEMAN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, op. cit. p. 257.

34 A adoção de proteção específica aos dois tipos de notoriedade (especial e territorial) se manifesta na distinção doutrinária dos Estados Unidos entre as *well-known marks* (notoriamente conhecidas) e as *famous marks* (de alto renome). Nos países da América hispânica, os termos mais comuns são *marcas notoriamente conocidas*

previsto em texto legal. No entanto, a marca de alto renome não está vislumbrada pela Convenção, nem por acordos mais recentes, tais como o TRIPS³⁵.

A ausência deste instituto nos tratados internacionais é de fácil justificação, porém, uma vez que muitos países ainda optam por tratar as marcas notórias como espécie única (tal como fazia o CPI de 1971), enquanto outros simplesmente se negam a conceder a proteção extraclasse, limitando-se a reconhecer a notoriedade de tipo territorial.

Em segundo lugar, cabe notar que apesar de o art. 125 definir o registro como requisito indispensável para que os direitos sobre as marcas de alto renome sejam efetivamente concedidos aos seus titulares, a LPI, sabiamente, extinguiu o antigo registro especial de marcas notórias. Atualmente, já não é mais o registro que diferencia as marcas de alto renome das “ordinárias”, pois isto é feito através de uma lista especificamente formulada para tanto e regularmente atualizada pelas publicações do INPI.

O titular de registro com pretensão de inserir a sua marca na lista de alto renome deve, primeiramente, alegar a notoriedade como matéria de defesa ou como fundamentação argumentativa de impugnação ao registro de terceiros. Em seguida, será iniciado um procedimento específico perante o INPI para que o titular demonstre, pelos mais diversos meios, que a sua marca é dotada de alto renome. Se bem-sucedido, a marca figurará na lista a partir da próxima atualização a ser publicada.

O aspecto mais interessante a respeito desta lista, é o fato de não se submeter às limitações e incompatibilidades do extinto registro especial, uma vez que não há prazo de vigência para que uma marca nela figure, assim como não há garantias, por parte do INPI, de que a marca nela permanecerá caso perca a sua notoriedade de maneira espontânea.

Assim que conste expressamente na lista de marcas de alto renome, a

(notoriamente conhecidas) e *marcas famosas* (de alto renome).

35 É que os tratados internacionais têm preocupação maior com questões territoriais, motivo pelo qual se aprofundam na regulamentação do tratamento dado às marcas notoriamente conhecidas. Entende-se que a imposição da concessão uma proteção em todas as classes, por parte dos órgãos competentes dos países membros/contratantes, atentaria contra a soberania dos mesmos, pois as marcas de alto renome exigem registro e estão delimitadas pelo território de vigência do mesmo.

marca será protegida em todas as classes. Mas não se deve pensar que esta proteção é absoluta, pois limita-se à irretroatividade do ato de declaração de alto renome, sendo que as marcas semelhantes (ou até idênticas) que já estavam registradas à época, não poderão ter os seus registros invalidados *a posteriori*.

De fato, não raro se viram empresas que, uma vez conseguindo a declaração de alto renome de suas marcas, iniciaram uma campanha abusiva contra marcas que já eram registradas, a fim de obter indenizações absolutamente indevidas. Contudo, não há porque a irretroatividade da declaração de alto renome abranger, também, os meros *pedidos*³⁶ de registro de marca, sobre os quais ainda está pendente o exame de mérito no momento do ato, hipótese em que o titular da marca notória estará legitimado para acionar o INPI.

A proteção em múltiplas classes distintas, como se verá no próximo capítulo, faz com que as marcas de alto renome sejam virtualmente imunes a algumas espécies de diluição.

2.4. Marcas notoriamente conhecidas e o princípio da territorialidade

As marcas notoriamente conhecidas antecedem às de alto renome, em matéria legislativa de marcas notórias. Considerando que o instituto das marcas de alto renome é mais tardio no ordenamento brasileiro e sequer está previsto nos tratados internacionais em vigor, é seguro afirmar que as marcas notoriamente conhecidas são a “espécie original” do gênero das marcas notórias.

Isto, talvez, se justifique porque a preocupação original que levou à criação de uma proteção excepcional para marcas notórias não surgiu, exatamente, como medida de combate à diluição, mas como um instrumento para fortalecer os laços de cooperação entre os Estados-membros da Convenção da União de Paris e

36 Para todos os efeitos legais, a diferença entre o pedido de registro de marca e o próprio registro, é aquela que existe entre a mera expectativa de direito e o direito consolidado e garantido. Isso se deve à adoção do sistema atributivo no ordenamento brasileiro, pelo qual a proteção marcária é *concedida*, e não *declarada*. O ilustre mestre João da Gama Cerqueira traz à luz esta questão, afirmando que “podemos dizer que a diferença essencial entre as leis que adotam o sistema declarativo ou atributivo, segundo a terminologia usual, está em que as que seguem o primeiro sistema reconhecem ao possuidor da marca não registrada o direito de anular o registro de sua marca feito por terceiro, ao passo que as leis que adotam o segundo sistema não reconhecem esse direito, protegendo exclusivamente as marcas registradas.” **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 61.

assegurar a efetivação das garantias concedidas por este tratado internacional.

Para esclarecer de que forma a proteção às marcas notoriamente conhecidas logrou cumprir este objetivo, é preciso voltarmos ao art. 6º (3) da CUP, que dispõe que “[u]ma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.”.

Este dispositivo talvez seja a mais importante manifestação do *princípio da territorialidade* nas disposições sobre o Direito de Marcas da Convenção, pois trata de um aspecto essencial ao sistema internacional de Propriedade Industrial: a independência dos registros.

É que o princípio da territorialidade foi concebido como um dos cernes que sustentam o grande compromisso de cooperação de que trata a CUP, garantindo, pelo menos formalmente, o respeito absoluto à soberania de cada um dos Estados-membros unionistas. À luz da territorialidade, a Convenção estabelece que o exame de mérito que haverá de deferir (ou não) os registros de marca, ficará sob competência dos órgãos administrativos de cada país signatário, vez que o tratado deixa bem claro que não está apto a substituir as legislações nacionais em matéria de Propriedade Industrial.

Desta forma, uma mesma marca que seja deferida no Brasil, pode não o ser nos outros países unionistas, desde que o fundamento da decisão de indeferimento de registro não seja o mero fato de se tratar de marca estrangeira³⁷. Isto é, considerar-se-ia inadmissível que um dos Estados-membros possuísse autoridade para intervir nas decisões administrativas dos demais, em detrimento da soberania das nações e do tratamento isonômico garantido pela CUP.

Ocorre que, a despeito da inegável importância do princípio da territorialidade, a sua aplicação absoluta permitiria algumas “brechas legais” que colocariam em sério risco a interação comercial entre os países unionistas, no que tange à livre circulação de marcas.

37 Ainda sobre o art. 6º (3) da CUP, leve-se também em consideração que “[c]omo efeito desse artigo, a caducidade ou anulação do registro de uma marca de fábrica ou de comércio em um país não afetará a validade dos registros nos demais países da União.” DANNEMAN et al., op. cit. p. 165.

A garantia da independência dos registros torna necessário que as empresas desejosas de exportar seus produtos ou expandir as suas atividades a nível multinacional, solicitem o registro das suas marcas em cada um dos países em que pretendem utilizá-las. Contudo, esta busca por registros de marca em território estrangeiro, muitas vezes, é um processo demorado, pois poucas são as empresas que iniciam as suas atividades ou lançam um novo produto já com a intenção originária de explorá-las a nível internacional.

Durante o período de tempo que se coloca entre o lançamento de uma marca em seu país de origem e o requerimento de registro da mesma nas outras nações unionistas, há um considerável risco de que o sinal distintivo seja usurpado por terceiros de má-fé que protocolam pedidos de registro do mesmo, em nome próprio.

Este tipo de usurpação de marcas estrangeiras é frequentemente tentado (e, muitas vezes, bem-sucedido) e acaba gerando prejuízos milionários para o proprietário original da marca estrangeira. Caso este pretenda abrir lojas filiais no país em que teve a sua marca usurpada, precisará “comprá-la” de volta do terceiro que a registrou, sob pena de ser responsabilizado cível e criminalmente. Esta “compra” costuma ser feita mediante chantagem econômica, a preços muito superiores aos que normalmente seriam cobrados.

Se o propósito for o de exportação de produtos, a vulnerabilidade do proprietário legítimo é ainda maior, pois os seus carregamentos serão retidos pelas autoridades alfandegárias até que comprove possuir autorização para utilizar aquela marca em território nacional. Neste caso, o usurpador possui ainda mais força para negociar os termos da sua chantagem³⁸.

A fim de impedir, na medida do possível, a ocorrência dessas injustiças, a CUP, em seu art. 6º *bis* (I), traz a previsão de proteção excepcional às marcas notoriamente conhecidas, conferindo-lhes exceção à aplicação do princípio da

38 O bloqueio de importações e exportações de produtos com marcas reproduzidas ilicitamente é praxe na grande maioria dos países, mesmo aqueles que não são signatários da CUP, como medida para assegurar boas relações internacionais com empresas estrangeiras e para reforçar as marcas da suas respectivas indústrias nacionais. No Brasil, a exportação/importação de produtos ilicitamente marcados está tipificada como crime no art. 190 da LPI.

territorialidade³⁹.

De acordo com este dispositivo, os respectivos órgãos administrativos de cada país signatário deverão indeferir de ofício (se possível) ou a pedido do interessado, os pedidos de registros de sinais distintivos que sejam considerados, naquele país, como sendo notoriamente conhecidos e pertencentes a uma pessoa (física ou jurídica) amparada pelos direitos e garantias da CUP.

Implicitamente, este artigo do tratado internacional *dispensou a necessidade de prévio registro* para que os titulares das marcas notoriamente conhecidas possam exercer os seus direitos de exclusividade. A LPI, a seu turno, deixou isso claro ao declarar, no seu art. 126, que a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Assim, a anterioridade do registro efetuado por terceiros de má-fé não pode ser utilizada como instrumento de chantagem e as empresas lesadas ganharam margem argumentativa, para requerer a anulação dos registros ilegais perante os órgãos competentes. No Brasil, o status de marca notoriamente conhecida deve ser indicado e comprovado na fundamentação de impugnações a pedidos de registro, ou como matéria de defesa, quando o proprietário legítimo for o alvo dessas impugnações.

Da mesma maneira como ocorre com as marcas de alto renome, não há provas taxativas que se exijam para o fim de comprovar o amplo reconhecimento das marcas notoriamente conhecidas. As normas administrativas do INPI, embora úteis e necessárias, são capazes apenas de indicar *o que* se deve demonstrar para que os examinadores considerem uma marca como notória, mas não dizem (nem poderiam dizer) *como* demonstrar.

Tal dificuldade decorre do caráter abstrato e relativo da notoriedade, já abordado no início deste capítulo, que impede a delimitação de um número exato de pessoas que devem conhecer uma marca, para que seja considerada de alto

39 "De fato, o INPI, durante longos anos, afastou a aplicabilidade do art. 6 bis da Convenção de Paris, sustentando, dentre outros fundamentos, sua incompatibilidade com o sistema atributivo consagrado pelo direito brasileiro e vendo no art. 67 do Código revogado a única hipótese de resguardo às marcas notórias. Ora, não há antinomia alguma. A norma do art. 6 bis nada mais é do que uma proteção objetiva contra a fraude ao sistema atributivo, constituindo mecanismo regulador de situações abusivas." Idem, p. 260.

renome ou notoriamente conhecida. Contudo, a melhor doutrina tem entendido que esta aparente lacuna legal quanto aos critérios de avaliação de notoriedade se revelam, em verdade, como uma técnica legislativa inteligente.

Ao se abster de listar taxativamente os meios de prova aptos a demonstrar a existência do atributo da notoriedade, o legislador impediu que fossem repetidas as mesmas incompatibilidades relativas ao art. 67 do CPI revogado, na medida em que reconheceu-se a notoriedade como atributo somente verificável de modo empírico, não passível de delimitação formal administrativa.

A notoriedade, embora de difícil conceituação e delineamento, constitui atributo essencial para legitimar a concessão de proteção excepcional às marcas, particularmente no que tange aos fenômenos de diluição. A seguir, serão apresentadas as espécies de processos dissolutivos para que, em seguida, seja possível prosseguir à análise de que medida e por quais meios cada um dos dois tipos de marcas notórias podem ser protegidas contra a perda de distintividade.

Capítulo 3

Espécies de Diluição

3.1. Diluição de marcas como fenômeno semiológico

Ao tratar dos fenômenos dissolutivos, muitos autores fazem uma abordagem a partir dos pontos de vista econômico⁴⁰, jurídico ou sociológico⁴¹ para explicar as origens e as consequências das diferentes espécies de diluição. De fato, abordar esta matéria sob estas três perspectivas é inquestionavelmente válido e necessário, pois a sociedade contemporânea é dotada de uma tal complexidade que seria extrema ingenuidade tratar deste tema, ou mesmo das marcas em geral, tão somente através de uma delas.

Não se pretende, portanto, apontar uma perspectiva “favorita”, “ideal” ou, de qualquer modo, “melhor” no presente estudo.

Sob uma perspectiva econômica, a diluição é vista precipuamente como uma desvalorização da marca enquanto ativo intelectual das empresas. Explica-se esta erosão econômica das marcas notórias pela adoção de métodos inapropriados de mercado, no que tange às técnicas de distribuição dos produtos para o público consumidor e aos métodos de publicidade empregados para fortalecer a relação marca com o produto.

De acordo com esta perspectiva, a marca se dilui porque o seu titular não foi capaz de apresentá-la ao mercado com destaque o suficiente para que os consumidores a identificassem como única e distinta, permitindo que se vulgarizasse em meio à concorrência. Propõe-se, aí, uma série de diferentes técnicas de gestão e propaganda, para que os produtos fiquem em prateleiras separadas, acompanhados de expressões ostensivas como “o original”, “o primeiro do país”, “o inigualável”, etc.

Sob o olhar majoritário dos juristas, a diluição é estudada como fenômeno

40 Notadamente, pelo publicitário David A. Aaker, especialista em *branding* e desenvolvimento mercadológico de marcas, conforme abordado em sua obra **Marcas: brand equity**. Trad. André Andrade. São Paulo: Negócio, 1998.

41 Perspectiva abordada por Marie-Angèle Pérot-Morel, conforme as observações de Maria Cecília Fabbri Moro em op. cit., p. 131.

fático de perda de direitos. Não se dá tanta atenção às causas dos processos dissolutivos, focando-se mais em seus efeitos jurídicos e nas decisões paradigmáticas que reconhecem ou negam a existência dos mesmos, em casos concretos.

A marca dilui-se, nesta segunda abordagem, porque o seu titular não foi diligente na defesa de seus direitos perante os órgãos administrativos e o Poder Judiciário, permitindo que terceiros se apropriassem de sinais distintivos similares até o ponto em que a marca notória fosse considerada genérica o suficiente para ser objeto de apostilamento pelo INPI.

Por fim, a abordagem sociológica prefere uma análise a partir dos olhos dos consumidores, estudando, de modo geral, os efeitos da publicidade excessiva sobre o público e a forma como as marcas se tornam objeto de persuasão das massas. Esta perspectiva tende a apresentar observações de teor mais crítico e passa a estudar a diluição como fenômeno exemplificativo da força com que as marcas são assimiladas pela sociedade, em seus mais variados aspectos⁴².

Contudo, nenhuma destas três abordagens, por maiores que sejam os seus méritos, deu a devida atenção aos processos simbólicos e linguísticos que estão envolvidos nos fenômenos de diluição. Isso se deve, em parte, ao fato de que a marca, nas três perspectivas mencionadas, é estudada, respectivamente, como ativo empresarial, bem jurídico e instrumento de persuasão, mas nunca como um *signo*, no sentido semiológico do termo.

Denis B. Barbosa, Patricia Porto e Elaine Ribeiro do Prado inovaram, neste aspecto, ao realizar uma análise das espécies de processo dissolutivo a partir de uma perspectiva semiológica⁴³, utilizando para tanto, instrumentos típicos da semiótica, tais como as dicotomias saussurianas⁴⁴. Através desta abordagem, as

42 Pèrot-Morel alerta, nesta perspectiva, que a diluição é fenômeno sociológico inerente à linguagem contemporânea, fortemente eivada de símbolos comerciais em decorrência da intensificação do consumo de massa.

43 *“Marcas são signos, antes de serem valores na concorrência ou objeto de propriedades. Inseridas na economia, para atender à demanda de individualização dos produtos e serviços num ambiente de mercado de oferta múltipla, não perdem sua natureza de signos, nem sua pertinência no espaço semiológico. As criações expressivas – cinema, música – se constroem inteiramente nesse espaço, mas se vinculam à economia pela utilidade de fruição que as tornam (ou não...) mercadoria. A marca tem, por contrário, um papel mais medular. Ela desempenha papel econômico e semiológico simultaneamente.”* BARBOSA, PORTO & PRADO, op. cit., p. 3.

44 Estas dicotomias foram empregadas primeiro pelo linguista Ferdinand de Saussure, que afirmava que os signos eram compostos por conjuntos de pares, tal como “língua x fala” e “significante x significado”, dentre

marcas são estudadas primordialmente pelo seu aspecto linguístico, enquanto símbolos constantemente empregados no vocabulário cotidiano de uma dada sociedade.

Aos olhos da semiótica, a marca é, antes de tudo mais, um signo. Como tal, consiste da junção de um significante (um conjunto fonético-visual) com um significado (o conteúdo definido pelo significante). Neste sentido, o signo *McDonald's* é marca, na medida em que o conjunto formado pela palavra e pelos arcos dourados (o significante) se associa com a rede de restaurantes *fast food* (o significado).

Portanto, a marca é *o signo que representa a associação de elementos visual e foneticamente perceptíveis com um objeto comercial.*

No sistema linguístico, a grande maioria dos significantes se conectam aos significados tão somente por uma questão de convenção social dos falantes de um determinado idioma, porquanto não há nenhuma ligação intrínseca entre as palavras e os objetos que são por elas referenciados. Tanto o é, que muitos significantes são capazes de abarcar dois ou mais significados distintos e desconexos (exemplos disto são palavras como “bota”, que pode significar o calçado ou o ato de colocação).

No entanto, ao tratarmos das marcas como signos, percebe-se que a ligação cognitiva da dicotomia significante-significado é mais do que mera convenção. O registro de marca assegura ao seu titular um espaço de exclusividade de uso, em um determinado setor de mercado, onde apenas ele poderá associar o seu conjunto fonético-visual (significante) com o produto que explora comercialmente (significado). A este respeito, a melhor explicação vem de Denis B. Barbosa⁴⁵:

“A marca é um signo, cuja especial característica vem a ser a natureza legal da relação de significação. Em todas as palavras e muitos dos signos visuais, a relação entre o signo e o significado é arbitrária: nada existe entre ‘árvore’ como conjunto de sons e o ente botânico, senão a convenção do sistema da língua portuguesa; pois ‘tree’, ‘arbre’ e ‘bau’ desempenham a mesma significação.

outros.
45 Op. cit., p. 5.

Mas, no caso da marca (e, em especial, na marca registrada), o vínculo não é só do sistema do idioma, mas é também um vinculum juris. É uma palavra ou imagem de uso restrito, não por tabu ou regra moral (como os palavrões o são), mas porque são, num contexto concorrencial determinado, objeto de uma propriedade.”

Portanto, a associação marca-produto é mais específica e complexa do que a associação palavra-objeto, na medida em que nasce a partir de um vínculo jurídico que pode ser oposto à pretensão de terceiros de utilizar aquele mesmo significante para produtos concorrentes. Se a exclusividade de uso é a essência da propriedade sobre a marca, a força do vínculo simbólico entre o signo e o produto é a essência da sua distintividade.

Isto é, quanto mais exclusivo e memorável for a ligação entre um significante e um significado, mais distintivo será o signo que a representa. Motivo, este, pelo qual a palavra “coisa”, na língua portuguesa, é consideravelmente menos distintiva do que a palavra “astrolábio”: a primeira possui um número quase ilimitado de utilizações, enquanto a segunda é extremamente específica.

A diluição, como gênero de fenômenos que diminuem e erradicam a distintividade, afetará especificamente a função sígnica das marcas, permitindo que um mesmo conjunto de elementos visualmente distintivos possa conectar-se semiologicamente a uma pluralidade de significados. A depender da espécie de processo dissolutivo envolvido, esta mutação semiológica pode ocorrer de diversas maneiras e por vários motivos.

3.2. Generificação de marcas

As funções primordiais da proteção marcária pressupõem que o sinal visualmente perceptível, objeto do registro, é dotado de um mínimo de distintividade para que possa ser identificado, tanto pelos agentes econômicos quanto pelos consumidores, como diferente daqueles utilizados pela concorrência. Por este motivo, a primeira exigência legal que se faz ao registro, é o de novidade relativa da marca, para que esta seja “nova” em relação às demais, em um determinado campo de especialidade.

A LPI⁴⁶, portanto, veda o registro dos sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, impedindo a apropriação exclusiva de palavras que, por sua própria natureza semiológica, devam pertencer ao domínio público e possam ser utilizadas uniformemente por todos os concorrentes de um setor de mercado.

No entanto, nem todos os termos que hoje consideram-se genéricos, necessários, comuns ou vulgares sempre o foram ou sempre o serão. A língua portuguesa, assim como todas as outras, é viva e está em constante mutação, de modo que, a todo momento, velhas palavras caem em desuso e novas surgem para substituí-las. Os significados e os contextos de utilização também se transformam, alterando a percepção geral que os indivíduos de uma sociedade possam ter sobre determinados signos linguísticos.

Assim, a espécie mais conhecida e frequente de diluição é o fenômeno de *generificação*⁴⁷, através do qual marcas constituídas de sinais originalmente únicos e distintivos, passam a ser vistas pelo público consumidor como genéricas ou, até mesmo, descritivas dos produtos que identificam. Sinais visualmente perceptíveis que antes eram registráveis, passam, em um segundo momento, a pertencer ao domínio público e todos os direitos de exclusividade sobre eles se perdem.

É que, apesar de ser identificado por uma marca comercial, o produto possui uma denominação descritiva, cuja função é meramente a de dar-lhe uma palavra pelo qual possa ser chamado. A marca, aí, funciona como um “sobrenome” do produto, indicando de que empresa ele provém e quais as características e qualidades que dele se podem esperar. Neste sentido, é comum que o público consumidor faça referência à marca em conjunto com o nome descritivo do produto (“o celular da Samsung” ou “o restaurante Spoleto”).

Semiologicamente, o produto é um significado que possui dois significantes, sendo um deles o seu nome descritivo e o outro, a marca que o distingue comercialmente. O produto à base de cacau e vendido de forma pulverizada é, ao mesmo tempo, um achocolatado em pó e *Nescau*.

46 Conforme hipóteses de proibição de registro prevista no inciso VI do art. 124.

47 Outro termo comumente utilizado pela doutrina para este fenômeno é *degenerescência*. Optou-se por *generificação* devido à redação adotada pelo legislador ao vedar os termos “genéricos”.

A generificação ocorre quando estes dois significantes se confundem, passando a marca a ser compreendida como o nome do produto (quando, por exemplo, o consumidor procura pelo “nescau da *Toddy*”).

Apesar de ser a menos complexa e a mais facilmente identificável, a generificação é a espécie mais frequente de diluição e, potencialmente, a mais perigosa para as marcas em geral (não apenas as notórias). Foi devido à incapacidade de impedir este fenômeno dissolutivo que marcas como *Xerox*, *Band-aid*, *Cotonete*, *Gillette*, *Isopor*, *Chiclets*, *Botox*, *Viagra*, dentre muitíssimas outras acabaram se desvalorizando dramaticamente e perdendo o seu poder de atratividade perante o público consumidor⁴⁸.

A generificação transforma a marca no nome descritivo do produto, de uma tal maneira que o público consumidor pode até mesmo esquecer a denominação descritiva do mesmo. Por exemplo, o sistema de fixação por gancho e argola, em muitos países, só é reconhecido pela marca *Velcro*, de modo que muitos consumidores sequer saberão do que se trata, até que a palavra generificada seja mencionada.

As causas deste tipo de processo dissolutivo são de fácil explicação, embora a sua prevenção se revele, muitas vezes, demasiado difícil. Mais comumente, a generificação se dá de maneira totalmente espontânea, sem ninguém para se culpar senão os próprios consumidores, que não raro preferem se referir aos produtos pelas suas marcas, em vez de utilizar os nomes técnicos extensos e complicados.

Mario Ghiron⁴⁹ identifica a causa mais comum deste fenômeno como sendo a popularidade da marca afetada, dizendo que:

“[O] excesso de fama, relativamente à marca, pode ter como resultado transfigurá-la e impeli-la para o domínio público. O paradoxo é evidente. A marca, tanto mais de indústria, que se generaliza e, até, se universaliza, tornando-se, de tão conhecida, comum, de tal sorte que dê a impressão de que se trata de marca genérica ou necessária, é a que atingiu o seu escopo.

48 Em contrapartida, como possível lado positivo, estas marcas se tornaram universalmente conhecidas. Os produtos a ela relacionados ganharam uma popularidade inigualável, embora os seus símbolos careçam de qualquer valor concorrencial.

49 *Marchi di fabbrica e di commercio*. Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1939, vol. VIII, p. 126.

Essa é a grande marca – a que venceu. Quando alcança essa fase, ela se suicida. Cai no domínio público.” (citado em trad. livre do italiano)

Trata-se de causa natural que pode ocorrer sem que o titular da marca genericada perceba, até que seja tarde demais para efetivar medidas apropriadas de prevenção. Os consumidores, de tanto conhecerem aquela marca, a utilizam para identificar também os produtos da concorrência, tão somente por uma questão de conveniência e de costume linguístico⁵⁰. A espontaneidade, aqui, é tanta, que nunca se poderia afirmar que existe uma violação de direitos.

Contudo, a genericação pode, sim, resultar de um esforço deliberado por parte de concorrentes de má-fé. Isso porque a utilização da marca como significante genérico do produto pode, muito bem, ser induzida no público através da propaganda dos concorrentes, ao utilizarem um signo registrado como se categoria de produtos fosse (em um exemplo meramente hipotético, imagine-se um anúncio da “linha de gilettes da Bic”).

Nestas hipóteses, contudo, ainda seria errôneo qualificar a genericação (bem como as espécies de diluição em geral) como ato ilícito e crime de contrafação de propriedade industrial. O que há de ilícito é o ato de indução enganosa perpetrado pelos concorrentes, bem como o de uso indevido de marca alheia em seus meios publicitários, mas não o fenômeno de genericação em si mesmo, o qual é apenas uma consequência agravante⁵¹.

A genericação pode ser também, e de fato é, provocada pelo próprio INPI, embora a responsabilidade do órgão dependa, em maior ou menor medida, das ações do titular da marca afetada⁵². Ora, os examinadores do INPI são consumidores tanto quanto quaisquer outros cidadãos e, apesar de possuírem um conhecimento técnico acerca do Direito de Marcas, a sua percepção semiológica dos signos que examinam está igualmente suscetível aos fenômenos da diluição.

50 Neste ponto, o aspecto semiológico entra em contato com o sociológico, conforme exposto no item 3.1. acima.

51 A respeito de como o efeito de genericação decorrente de uso indevido de marca viola os dispositivos legais, ver o item 4.2. do capítulo seguinte.

52 BARBOSA, PORTO e PRADO sequer culpam à autarquia federal pela genericação de marcas registradas erroneamente. Estes autores, em vez disso, atribuem a culpa à perda do *animus* de propriedade do titular que deixa a sua marca “morrer” sem tomar as devidas medidas. Dizem: “*Há um elemento volitivo, além do factual: a perda pode ser consequência da falta de efetiva defesa da marca pelo seu titular ou por inação deste último, com renúncia ao direito por carência de animus.*” Op. cit., p. 27.

Assim, não é raro que as decisões administrativas do INPI, com o tempo, passem a considerar certos sinais como sendo genéricos, quando no passado não o eram. Ao fazê-lo, é possível que estejam contribuindo e intensificando o processo de generificação de certas marcas, momento em que os titulares destas terão a oportunidade de se manifestar administrativamente contra essas decisões.

Saliente-se, porém, que o INPI é órgão da Administração Pública e, como tal, não possui interesses lucrativos nas marcas que examina, de modo que a generificação causada pelos seus atos não pode ser equiparada, em matéria de dolo, àquela perpetrada por concorrentes desleais. Se o titular da marca que está supostamente sendo prejudicada não tomar quaisquer medidas para alertar aos examinadores, a responsabilidade judicial do INPI será consideravelmente atenuada ou, até mesmo, afastada completamente.

Se desimpedida, a generificação resultará na completa erosão da distintividade da marca afetada, transformando-a num sinônimo do produto e devolvendo-a ao domínio público, ainda que os elementos constitutivos da marca generificada, originalmente, não fossem genéricos, descritivos ou vulgares.

Em outras palavras, a marca deixa de atender aos critérios básicos de registrabilidade e se torna incapaz de exercer as funções primordiais que legitimariam a sua proteção. Ainda que o registro da marca generificada não seja anulado, os concorrentes não estarão proibidos de utilizarem sinais idênticos ou similares para distinguir produtos da mesma classe, uma vez que não poderão existir direitos de exclusividade sobre termos que caíram no domínio público.

Não é nenhuma surpresa, então, que o processo de generificação resulte em uma verdadeira morte comercial das marcas, sobretudo das mais notórias. Ora, se já não podem ser apropriadas com exclusividade, qualquer investimento em marcas generificadas poderá ser aproveitado pelos concorrentes, sem nenhum esforço de sua parte. Assim, muitas empresas com marcas generificadas acabam optando por retirá-las do mercado e substituí-las por outras.

3.3. *Blurring* ou “diluição em sentido estrito”

A distintividade das marcas pode ser explicada pela abordagem semiológica, como resultado de uma forte relação do significante com o significado, aqui entendidos, respectivamente, como o conjunto visual que constitui a marca e o produto que é por ele identificado. Esta relação existe quando um mesmo significante possui poucos ou apenas um único significado, pois nesta hipótese o signo marcário sempre remeterá ao restrito conjunto de produtos (ou ao único produto) que compõe os seus significados.

Assim, a marca que for capaz de remeter o público consumidor a uma única classe de produtos (e, nesta classe, a um único produto dentre os demais) será consideravelmente mais distintiva do que aquela que é utilizada para identificar uma variada gama de produtos diferentes, de vários setores de mercado.

O signo *Coca-cola*, por exemplo, remete-nos sempre à bebida refrigerante de coloração preta ou, em geral, à empresa que a produz. Ainda que a mesma marca esteja estampada em camisetas, calçados, chaveiros, brinquedos e cadernos, a distintividade é tanta, que o consumidor imediatamente a associa com a bebida.

Este poder distintivo passa a fazer com que a marca possa ser divulgada em qualquer meio publicitário (inclusive em produtos de outras categorias), *mesmo sem nenhuma indicação ao refrigerante*, e, ainda assim, permanecer capaz de persuadir o público a consumir o produto originário da empresa.

Contudo, para alcançar esta distintividade semiológica, é preciso que não existam produtos de outras classes que compartilhem dos mesmos signos marcários e que gozem, razoavelmente, do mesmo nível de notoriedade da marca original. Se isso ocorrer, o significante adquirirá uma série de novos significados, o que enfraquecerá a exclusividade da associação marca-produto.

Este enfraquecimento acaba por diminuir o poder de atratividade da marca, pois esta perde a instantaneidade com que é capaz de evocar a memória de seu produto, na mente dos consumidores. Se a marca *Coca-cola* fosse tão popular como grife de roupas e empresa automobilística, quanto o é para refrigerantes, o indivíduo que a visualizasse em um cartaz talvez fosse induzido a consumir outra espécie de

produtos, que não a bebida.

O fenômeno pelo qual um único significante adquire vários significados desconexos, resultando na erosão da distintividade do signo, constitui outra espécie de fenômeno dissolutivo, chamada de *blurring* (termo emprestado da doutrina norte americana que significa “embaçar” ou “borrar”) ou, na doutrina pátria, de *diluição*⁵³.

Embora o *blurring* seja comprovadamente capaz de desvalorizar as marcas em geral, independentemente do sucesso comercial que tenham conquistado, este fenômeno é dotado de uma certa peculiaridade que dificulta, em grande medida, a construção de um aparato jurídico de proteção contra a sua ocorrência. É que, como já foi dito, um fenômeno que faz com que o significante de uma determinada marca adquira uma quantidade excessiva de significados, enfraquecendo, assim, a instantaneidade da sua associação com o produto original, é a sua utilização em setores diferentes de mercados.

Mas a utilização de um mesmo signo marcário por várias empresas diferentes está perfeitamente inserida nos parâmetros da legalidade, por força do princípio da especialidade. A única condição para isto é a inexistência de concorrência entre os produtos que compartilham da mesma (ou muito similar) marca.

Portanto, a concessão legislativa de uma proteção geral e irrestrita contra os efeitos do *blurring* resultaria, necessariamente, na destruição do regime de especialidade do Direito Marcário, cuja importância já foi abordada. Isso porque a única forma de se garantir que cada marca seja associada a uma só classe, é concedendo aos registros uma proteção universal que impeça a utilização das mesmas em produtos diferentes.

É por este motivo que muitos países ainda não reconhecem legalmente o *blurring*, preferindo, no máximo, que este fenômeno seja delegado à análise jurisprudencial. É, também, pelo mesmo motivo que os países que decidiram reconhecer e criar uma proteção legal contra o *blurring*, somente o fizeram para

53 Quando se refere à palavra “diluição”, a grande maioria da doutrina se refere ao fenômeno de *blurring*. Ironicamente, quando se trata da jurisprudência, a palavra é mais utilizada em relação ao fenômeno da generificação. Verifica-se, aqui, a confusão de que tratou a introdução deste estudo. O *blurring*, portanto, seria “diluição *strictu sensu*”, enquanto que o gênero dos fenômenos aqui tratados, em geral, é a “diluição *lato sensu*”.

proteger às marcas notórias.

Isso se justifica, porque as marcas que conquistaram alta notoriedade já gozam de proteção excepcional e porque, em razão da sua fama comercial, estão muito mais vulneráveis ao *blurring* do que as marcas “ordinárias”. Ora, muitas marcas notórias conseguiram alcançar sucesso comercial, justamente por serem dotadas de distintividade espetacular, capaz de exercer uma atratividade quase irresistível sobre o consumidor e de lhe despertar, de modo instantâneo, a imagem e o desejo do produto.

Então, mesmo que um terceiro utilize marca idêntica sem a menor intenção de induzir o público a acreditar se tratar de um convênio ou uma promoção da empresa notória, a marca famosa ainda assim pode se desvalorizar. A erosão econômica se dá pelo mero fato de que o consumidor passa a pensar em dois ou mais produtos diferentes, ao visualizar aquele signo marcário, em vez de fazer uma associação direta e imediata com apenas um⁵⁴.

Em suma, a própria notoriedade da marca pode depender de que somente seja utilizada em relação ao seu produto e com nenhum outro. Como uma forma de recompensar os altíssimos investimentos feitos na popularidade das marcas notórias, permite-se a sua proteção contra o *blurring*, conferindo exceção ao princípio da especialidade.

A principal causa do *blurring* é a espontânea utilização de marca idêntica ou semelhante, por outras empresas, em outros campos de atividade. Neste caso, mais frequente, o processo dissolutivo se dá de maneira totalmente legal, exceto nas hipóteses em que a marca diluída gozar de status de alto renome, hipótese em que a sua reprodução é vedada em qualquer classe.

Porém, não é impossível que o *blurring* resulte de um esforço deliberado de um terceiro que utilize marcas notórias em seus produtos, justamente por serem notórias, e não porque possui interesse legítimo em fazer delas as suas próprias.

54 “El público encuentra una marca semejante a otra notoria, em outros tipos de productos. Aunque la primera marca no provoque confusión en cuanto al origen, ella hará recordar al público la marca notoria aunque sea subconscientemente. Poco a poco, el público se va acostumbrando al hecho de que otra empresa también usa la marca. En consecuencia, la distintividad de la marca famosa se apaga, su atracción publicitaria disminuye y su posición de exclusividad desaparece.” ARITA, Hissao & BRAGA, Helson C. **La protección de las marcas notorias en el Brasil**. *Revista de Derecho Industrial*, Buenos Aires, vol. 5, n. 14, pp. 255-256.

Em hipóteses como esta, a intenção principal não é de diluir a marca notória através de *blurring*, mas de lucrar sobre um efeito de *free riding* através da comercialização de produtos de classes diferentes daquela da marca diluída.

De qualquer forma, a marca que passa por um processo dissolutivo de *blurring* acaba por perder o seu valor de mercado e o seu potencial lucrativo, na medida em que o poder de atratividade dos signos que a compõe é fragmentado e redistribuído entre as outras empresas que também a utilizam, ainda que não estejam em concorrência. Não obstante, é interessante notar que estes efeitos, embora prejudiciais, não são tão perigosos quanto aqueles da generificação.

O *blurring* não põe em risco a exclusividade de uso da marca notória, em seu ramo de mercado original. Esta espécie de diluição não é capaz de anular os efeitos dos registros marcários, pois não impede que a marca notória cumpra a sua função básica de distinguir um produto de outros, idênticos ou afins. Dentro do escopo da especialidade, a marca continua a deter o mesmo poder e o seu titular, os mesmos direitos.

3.4. *Tarnishment* ou diluição da reputação

Os conceitos de notoriedade e de reputação já foram suficientemente diferenciados, enquanto características das marcas notórias. Embora mantenham uma relação muito próxima, estes dois aspectos não se confundem, pois a notoriedade implica um reconhecimento *quantitativo*, enquanto a reputação refere-se a uma perspectiva *qualitativa* dos consumidores.

Nem todas as marcas bem reputadas no mercado logram conquistar o nível de notoriedade exigível para receber as benesses legais reservadas às marcas notoriamente conhecidas ou de alto renome. O contrário, porém, é necessariamente verdade, ainda que a reputação não seja determinante para que a notoriedade se consolide.

Tanto o é, que muitas empresas investem na reputação das suas marcas, precisamente para desenvolver a notoriedade. Em vez de adotar práticas publicitárias agressivas para que a divulgação das marcas se dê do modo mais

rápido e geograficamente amplo possível, estas empresas preferem associar os seus signos a ideias qualitativas como *status* social, raridade artesanal e produção sob medida.

Ao apresentarem os seus produtos como objetos disponíveis exclusivamente a um grupo seletivo (geralmente associado à riqueza e à beleza), estas empresas fazem com que a sua marca ganhe reconhecimento como uma “jóia rara” dentro a concorrência, uma elite entre plebeus. Desta forma, ainda que os meios publicitários sejam escassos, a reputação dessas marcas é tão bem moldada, que o simples conhecimento da sua existência já é tido pelo público como um sinal de *status*.

Nesta hipótese, a notoriedade continua sendo um aspecto quantitativo, mas o método pelo qual é cultivada é mais indireto e mediato, pois descarta-se a publicidade ostensiva em prol de uma reputação delicadamente plantada na percepção coletiva dos consumidores. Grandes marcas de perfume, por exemplo, preferem curtas e caríssimas propagandas televisivas à exposição de marca em *outdoors* e por anúncios de rádio.

Por outro lado, marcas construídas sobre a reputação, dela dependerão para sustentar a sua notoriedade. A relação entre reconhecimento quantitativo e qualitativo se desenvolve com uma fragilidade de suporte mútuo, de modo que um não sobrevive sem o outro. Se deixar de ser bem reputada, a marca perde o elemento que a destaca da concorrência e, por outro lado, sem a notoriedade, a reputação está limitada a um território e/ou a uma especialidade.

Portanto, outra espécie concebida de diluição é o chamado *tarnishment* (outro termo da doutrina norte americana, que significa o ato de manchar ou de macular, em inglês), um fenômeno que afeta diretamente à reputação das marcas notórias, mas apenas indiretamente à sua distintividade.

Pouco se pode dizer a respeito deste fenômeno sob uma perspectiva semiológica, pois o que aqui se discute não é a relação entre o significante e os significados do signo marcário, como ocorre com o *blurring* e a generificação, mas a impressão destes sobre a mentalidade coletiva. O *tarnishment* não confunde o significante com o significado, nem cria uma pluralidade destes últimos; em vez

disso, ele afeta a *opinião valorativa* a respeito do significado, enquanto o significante é de pouca ou nenhuma relevância.

Enquanto a generificação é um fenômeno restrito a uma especialidade e o *blurring*, por outro lado, ocorre fora da classe original da marca afetada, o *tarnishment* pode se dar de ambas as formas.

Este processo dissolutivo consiste na utilização por terceiros, de sinais idênticos ou semelhantes à marca notória para identificar produtos com um baixo padrão de qualidade ou que, por sua natureza, são culturalmente mal vistos pela sociedade. Em outras palavras, cria-se uma associação entre uma marca de excelente reputação com um produto mal reputado.

Esta associação “macula” a marca, pois vincula a sua imagem inicialmente impecável a um objeto comum ou desprezível, que não atende aos mesmos padrões estéticos e funcionais que o público consumidor passou a esperar de produtos identificados por aquele sinal distintivo. Estes produtos, à sua vez, podem ou não pertencer ao mesmo setor de mercado em que a marca maculada está inserida.

É bem verdade que um *tarnishment* que se manifeste em uma mesma classe de especialidade é potencialmente mais nocivo, pois maiores serão os danos à reputação da marca notória, se o seu sinal for associado a produtos comparáveis com os originários, mas de pior qualidade. Nesta hipótese, o público consumidor será induzido a crer que a marca está perdendo a sua qualidade e que a diminuição estética resulta da incompetência da empresa proprietária.

Porém, o *tarnishment* causado por terceiros não concorrentes pode afetar dramaticamente a reputação das marcas notórias, se os produtos a elas associados forem rejeitados mais por uma questão cultural (tabu ou blasfêmia) do que estético-funcional. O exemplo mais clássico disto, repetido *ad nauseam* pela doutrina norte-americana, é o do caso *Victoria Secret v. Victor's Little Secret*, em que a primeira é marca notoriamente conhecida de lingerie, enquanto a segunda era marca utilizada para identificar um *sex shop*.

Embora empregadas em atividades diferentes (que, com muito esforço hermenêutico poderiam ser consideradas afins), foi dada razão, em última instância,

à empresa titular da marca *Victoria Secret*, por entendimento da corte estadunidense de que a sua boa reputação era ameaçada pela associação do signo com produtos culturalmente desprezados.

É possível, portanto, se cogitar da ocorrência simultânea e paralela de *blurring* e de *tarnishment*, como de fato se passou no caso exemplificativo. É por este motivo que a Lei de Diluição de Marcas (*Trademark Dillution Act*) estadunidense reconhece como “diluição”, o gênero que abrange o *blurring* e o *tarnishment* como espécies, embora não inclua a generificação.

3.5. Significação secundária

É preciso, ainda, traçar algumas observações acerca da *significação secundária*, um outro fenômeno que, embora não seja espécie de diluição, acaba sendo essencial para a matéria justamente porque, sob a perspectiva semiológica, consiste de uma situação inversa à da generificação. Em vez de diluir marcas, este fenômeno as fortalece, podendo, inclusive, criar direitos para os seus titulares.

A LPI, em seu artigo 124, inciso VI, veda o registro de sinais genéricos, vulgares ou descritivos. Veda o registro, mas não proíbe o seu uso, pois o que faz destes sinais irregistráveis (ou seja, não passíveis de apropriação exclusiva) é o fato de pertencerem ao domínio público, o que os coloca à disposição de todos os agentes econômicos⁵⁵.

Já foi analisado como o fenômeno da generificação torna genérico e descritivo um sinal que antes era distintivo, a tal ponto que já não seja possível conceder propriedade exclusiva sobre o seu uso comercial.

Pode ocorrer, contudo, o exato inverso: um sinal que inicialmente era considerado genérico ou descritivo passar a ser associado pelo público exclusivamente com um determinado produto, fornecido por uma empresa em particular. Assim, o termo descritivo, que, por definição, apenas *descreve* o produto,

⁵⁵ Sinais genéricos não podem ser apropriados, mas possuem a vantagem de serem facilmente lembrados pelo público. Por vezes, uma marca muito distintiva pode ser, também, difícil de memorizar. Empresas de pequeno porte tendem a utilizar mais estes sinais disponíveis no domínio público.

adquire um “segundo significado”, de caráter comercial⁵⁶.

Se a generificação faz da marca um sinônimo do nome descritivo do produto, a significação secundária faz do nome descritivo, uma marca exclusiva. A generificação extingue a exclusividade, a significação secundária a cria.

Os sinais descritivos ou genéricos costumam ser evitados, pois não podem se desenvolver como ativos imateriais, na medida em que a lei não permite a construção, sobre eles, de um espaço de exclusão oponível aos concorrentes. Por este motivo, os mais poderosos agentes econômicos raramente empregam apenas termos descritivos em suas marcas, ao contrário das micro e pequenas empresas, que possuem menores expectativas de cultivar e de expandir a sua propriedade industrial.

No entanto, esta tendência de rejeição aos sinais genéricos e descritivos acaba por fazer com que a sua adoção se torne uma exceção; e tudo que foge à regra, distingue. Assim, se uma empresa de serviços de alimentação passa a utilizar como marca apenas o sinal “PRODUTO”, mas os seus concorrentes, desejosos de se diferenciarem, empregam apenas marcas distintivas, ela se destacará no mercado justamente por ser a *única* a se identificar com uma palavra pertencente ao domínio público.

Conforme esta empresa “PRODUTO” continue a crescer e se desenvolver no mercado, ampliando a sua base de consumidores e ganhando notoriedade, o seu sinal genérico começará a adquirir uma “exclusividade de fato”, pois a palavra “produto”, mesmo sendo descritiva, ganhará o *significado* comercial de marca. Mais do que apenas descrever um bem de consumo, o sinal “PRODUTO” indicará, especificamente, o bem de consumo *daquela empresa*.

Esta significação secundária é capaz de desenvolver uma ligação cognitiva extremamente forte entre o signo genérico e os produtos de uma única empresa, ainda que o mesmo signo possa ser utilizado para descrever os bens comercializados pela concorrência. Em outras palavras, a significação secundária

56 Na definição de Mauricio Lopes de Oliveira: “Trata-se do fenômeno de conversão de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva em sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no comércio, através de seu significado secundário, dado o seu uso e as mutações semânticas ou simbólicas respectivas.” **Direito de Marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 9-10.

torna privado o que antes era público.

Ainda que esta apropriação de signo genérico seja rejeitada pelo INPI e pelos juízes, ela ainda se poderá se perpetuar no mundo empírico. Isto não significa, porém, que a jurisprudência brasileira já não tenha os seus próprios *leading cases*, em que a significação secundária não apenas foi reconhecida, mas também permitiu que gerasse direitos de exclusividade com efeitos *erga omnes*⁵⁷.

A doutrina nacional⁵⁸ já tem identificado alguns requisitos que devam ser levados em conta para que o fenômeno da significação secundária seja reconhecido e para que a partir dele o Poder Judiciário possa conceder exceções ao inciso VI do art. 124. Um destes critérios, como não poderia deixar de ser, é precisamente a *notoriedade*, pois não se pode cogitar de conferir a propriedade exclusiva de sinais genéricos a agentes econômicos que não conquistaram um nível relevante de aprovação do público consumidor.

Em segundo lugar, o *longo tempo de uso* é identificado por muitos autores como absolutamente essencial. Isso porque o processo de significação secundária somente pode ocorrer a longo prazo, através da associação reiterada e costumeira de um signo genérico com uma empresa em particular. Portanto, não basta que uma empresa notória comece repentinamente a utilizar uma marca genérica.

Finalmente, para o reconhecimento da significação secundária, com a consequente exclusividade que dela surge, é preciso que a empresa que utiliza o sinal genérico ou descritivo como marca seja a única ou uma dentre pouquíssimas que o façam. Isso porque o sinal genérico que adquire um segundo significado é aquele que, apesar de *potencialmente* estar em domínio público, na prática é apenas empregado por uns poucos agentes econômicos. Esta escassez de uso é que permitirá limitar o escopo da sua associação à procedência de uma ou poucas empresas.

57 A exemplo do caso do Polvilho Antisséptico, que teve a exclusividade dos termos descritivos reconhecida em razão da notoriedade e do tempo de uso da marca. Ver julgado do Tribunal Federal de Recursos na Apelação Cível Nº 102.635 – RJ (Registro nº 5.796J56).

58 José Carlos Tinoco Soares, citado por Denis B. Barbosa, define estes requisitos: “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 de serviços prestados, o testemunho direto dos comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc., e notadamente, o reconhecimento dessa evidência.” Apud, op. cit., p. 20.

Capítulo 4

Fundamentos da Proteção da Distintividade

4.1. O problema da proteção

Os efeitos da diluição sobre o valor econômico e distintivo das marcas é bem real e pode, como visto até este ponto, acarretar gravíssimos prejuízos às empresas titulares. No entanto, o desenvolvimento de um sistema jurídico de proteção contra os diversos processos dissolutivos se revela uma tarefa de extrema complexidade.

Isso se deve ao fato de que a diluição envolve fenômenos que vão além do sistema de proteção marcária tradicional, pois não se tratam de hipóteses simples de confusão de sinais visuais e de concorrência desleal. De fato, como já foi afirmado, pode haver diluição sem a contribuição de atos ilícitos por terceiros de má-fé.

Esta complexidade fica especialmente evidente, em casos em que o processo dissolutivo se desenvolve para além das fronteiras da classe de produtos da marca afetada. Nestas hipóteses, antes que se possa cogitar de qualquer proteção, é preciso fazer uma análise aprofundada do caso concreto para que dela se extraiam elementos aptos a permitir que a marca diluída seja protegida com a menor restrição possível aos direitos legítimos de terceiros de boa-fé.

Ainda deve-se ressaltar que cada espécie de diluição afeta às marcas de forma distinta, o que significa que as medidas protetivas a serem empregadas variam conforme varia o fenômeno do caso concreto. Considerando que a jurisprudência pátria ainda carece de conceitos claros e trata da diluição como espécie única de fenômeno (frequentemente, referindo-se à generificação), a consolidação de medidas protetivas específicas a cada espécie de processo dissolutivo está longe de ser alcançada.

A isso, segue-se um outro par de problemas: a nem todas as marcas se pode proteger contra a diluição e, nos casos em que é possível, esta proteção geralmente não está prevista em lei. Na verdade, um dos maiores riscos da

concessão de medidas protetivas, pelo Poder Judiciário, em casos de diluição é justamente o de proferirem-se decisões *contra legem*, principalmente no que se refere às descon siderações do princípio da especialidade.

É por este motivo que o combate à diluição, se feito sem quaisquer ressalvas, pode incorrer em graves abusos de direito, negando a terceiros a efetivação de suas garantias constitucionais à propriedade das suas marcas. A seguir, serão tratadas das possibilidades e limites que a doutrina tem encontrado para enfrentar cada espécie de diluição em particular.

4.2. Medidas contra generificação

A generificação é a espécie mais frequente e, possivelmente, a mais prejudicial de diluição. Em contrapartida, é também a que melhor foi compreendida pela jurisprudência nacional, de modo que o seu enfrentamento depende muito mais das ações estratégicas das empresas titulares de marcas, que da capacidade dos magistrados de entenderem e identificarem este fenômeno.

As marcas ficam suscetíveis a generificação quando se tornam muito famosas em seu campo de especialidade ou quando são as únicas pertencentes ao mesmo (a exemplo dos produtos patenteados, que só podem ser comercializados por uma única empresa, sob uma única marca). Em ambas as situações, não é preciso elaborar uma fundamentação contrária ao princípio da especialidade para se chegar a uma solução jurídica razoável.

O titular que vê a sua marca sendo utilizada por outrem como se nome descritivo do produto fosse, pode simplesmente acionar a Justiça para exigir a abstenção de uso indevido, conforme preceituam os arts. 189 e 190 da LPI. Ainda, para evitar que a generificação se dê naturalmente, como uma “patologia da fama”,

Por outro lado, pode ser que a marca em generificação passe por uma “dicionarização”, pela qual seja incluída em um dicionário como palavra sinônimo do produto que identifica. Neste caso, não há concorrência desleal, mas existe um incentivo (seja de boa ou má-fé) à erosão distintiva da marca, podendo o titular se

valer do inciso III do art. 130⁵⁹ da mesma lei, a fim de zelar pela sua integridade material.

Vale ressaltar que, por se restringir a um só campo de especialidade, a proteção contra a generificação pode ser concedida universalmente a *qualquer marca*, não sendo necessária a constatação de notoriedade⁶⁰.

Além disso, há uma série de medidas de mercado que podem ser empregadas para diminuir os riscos de generificação. Dentre elas, pode-se mencionar o posicionamento estratégico do nome descritivo do produto próximo à marca, a fim de contrastar um do outro (ex. “sabão Omo”, “achocolatado Nescau”). Outra possível estratégia, comumente empregada por empresas que comercializam várias linhas de alimentos diferentes, é o uso da marca universal da empresa, em conjunto com a marca destinada a identificar uma única subcategoria de produtos.

Neste sentido, BARBOSA, PORTO e PRADO⁶¹ recomendam que:

“A marca desde seu lançamento no mercado deverá ser apresentada com o seu primeiro nome em letra maiúscula, com a indicação necessária do termo genérico que designa o produto. A marca deve também exibir a indicação de que se trata de marca registrada.”

A verdadeira controvérsia gira em torno dos efeitos jurídicos de uma generificação desimpedida, quando um concorrente deseja utilizar a marca genérica. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a legislação contempla a possibilidade de se requerer a anulação do registro de uma marca generificada, sendo esta uma hipótese de caducidade ou de invalidade superveniente do ato de concessão.

No Brasil, contudo, o único dispositivo legal que se tem utilizado para arguir a nulidade de registro marcário por generificação é o art. 168, que declara que “*é nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei*”. Ocorre que, como bem notam alguns autores⁶², a interpretação deste artigo parece

59 Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

60 Embora, saliente-se, são raríssimas as hipóteses de generificação de marcas pouco conhecidas, pois é a fama a maior responsável pela ocorrência deste fenômeno.

61 Op. cit., p. 29.

62 Denis B. Barbosa entende que a interpretação deste dispositivo para a extinção de registro por generificação superveniente se choca com a interpretação ampliativa que deve ser dada à garantia constitucional de se assegurar a propriedade das marcas. Mauricio Lopes de Oliveira, por outro lado, afirma que a generificação,

se referir às nulidades que *já existiam* no momento de concessão do registro, quando a generificação, em verdade, seria uma hipótese de “nulidade superveniente”.

Neste aspecto, também se pode utilizar a argumentação com base constitucional, afirmando que a marca generificada, mesmo sendo propriedade exclusiva de um único titular, não deixa de pertencer ao domínio público, no mundo dos fatos. Assim, afirma-se que o termo generificado passou a ser propriedade comum de todos os agentes econômicos, sendo-lhes garantido como parte da liberdade constitucional para escolherem e utilizarem livremente as suas marcas.

4.3. Possibilidades e limites do combate ao *blurring*

A proteção mais difícil de se conceber no ordenamento brasileiro é a de combate ao *blurring*, justamente por se tratar de um fenômeno que, pela própria natureza do dano que causa, só pode ser impedido através da desconsideração do princípio da especialidade.

A Lei de Propriedade Industrial solucionou parte do problema, ao adotar em seu art. 125, o instituto do alto renome e dar a certas marcas proteção em todas as classes. A praxe administrativa passou a ser a de indeferir de ofício, sem mais questionamentos, quaisquer pedidos de registro de sinais idênticos ou similares às marcas constantes na lista de alto renome.

Desta forma, estas marcas se tornaram formalmente imunes a qualquer tipo de *blurring*, porquanto os seus titulares podem promover ações de abstenção de uso indevido contra quaisquer agentes econômicos, em qualquer setor de mercado.

Por outro lado, alguns autores questionam a constitucionalidade da interpretação absoluta do art. 125, por acreditarem que é irrazoável impedir o uso das marcas de alto renome em todas as classes, sem que se faça necessária a apresentação de provas concretas de dano à empresa ou à marca⁶³.

especialmente se desimpedida por omissão do titular da marca afetada, traz esta última ao domínio público, sendo do interesse comum a sua disponibilização para o uso de todos.

63 “Algun nervosismo parece existir pela inexigibilidade dos pressupostos, antes fixados pelo Código de 1971, de possibilidade de confusão e/ou prejuízo à imagem do sinal a ser protegido. Não nos parece autorizada a conclusão de que o silêncio da lei nova implique um elastério irrazoável. A possibilidade de confusão ou

Já as marcas notoriamente conhecidas, embora muito famosas em suas áreas de mercado e gozando de proteção extraterritorial sem necessidade de registro, permanecem sem expressos recursos legais que permitam a sua proteção contra o *blurring*.

Em princípio, a doutrina não parece ponderar sobre a necessidade de proteção anti-*blurring* para marcas notórias somente pelo aspecto territorial, mas é do entendimento aqui adotado que se trata de medida necessária. É que as marcas notoriamente conhecidas não são notórias em outros campos de especialidade justamente porque a sua notoriedade está fortemente relacionada a uma determinada categoria de produtos.

Quem vê uma marca notoriamente conhecida, a reconhece como sendo famosa *naquele determinado ramo de atividade*, pois a associação do seu sinal visual com aquele mercado é muito forte. Ora, o *blurring* é justamente um fenômeno que ameaça essa associação marca-produto, fazendo com que a marca passe a ser associada com produtos desconexos.

Além disso, embora a sua notoriedade seja de um tipo distinto das marcas de alto renome, as marcas notoriamente conhecidas também possuem uma fama digna de proteção jurídica. A este respeito já foram traçadas observações sobre o erro grosseiro que é tratar das suas espécies de marcas notórias como se diferença de grau entre elas houvesse.

De qualquer forma, duas correntes doutrinárias surgiram, tratando da possibilidade de proteção anti-*blurring* para marcas não enquadradas na categoria de alto renome. A primeira propõe uma interpretação ampliativa do art. 130 da LPI, sob o fundamento de que o *blurring*, embora ocorra em classes não concorrentes, atenta contra a integridade material da marca afetada, motivo pelo qual poderia o seu titular impedir o uso alheio⁶⁴.

A segunda, de teor restritivo, afirma que somente se pode cogitar de

associação é corolário da própria notoriedade (alto renome) conquistada pela marca. Se não se verificar associação ou confusão, é que, a rigor, a marca, na verdade, notória não é. DANNEMAN et. al., op. cit. p. 256.

64 Além de Mauricio Lopes de Oliveira, esta é a perspectiva adotada por Filipe Fonteles Cabral, ao afirmar que *“diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação.”* CABRAL, Filipe Fonteles. **Diluição de Marca: Uma teoria defensiva ou ofensiva?** Revista da ABPI nº 58, 2002.

proteção anti-*blurring* ao se tratar de marca de alto renome, considerando o art. 125 como o único dispositivo apto a impedir este fenômeno⁶⁵.

Como dito, o entendimento que aqui se adota é o de que a proteção anti-*blurring* não deve se restringir às marcas de alto renome. Em contrapartida, não é razoável que seja disponibilizada a todas as marcas, sem mais critérios ou ressalvas, pois isto incorreria no fim do regime de especialidade.

Às marcas notoriamente conhecidas, por serem notórias, é preciso proteger. Mas, sendo distintas das marcas de alto renome, esta proteção deve atentar a dois critérios: a) a extrema semelhança ou inquestionável identidade entre a marca notoriamente conhecida e a que está sendo utilizada por terceiro em produto diverso; b) a apresentação de provas concretas de desvalorização ou perda de distintividade, perante o público consumidor, em decorrência de *blurring*.

O primeiro critério exclui as arguições de *blurring* contra marcas que possuem elementos visuais evidentemente distintos, embora partes permaneçam semelhantes. Pode-se falar, aqui, de duas marcas mistas, que compartilhem o mesmo elemento nominativo, mas tenham elementos figurativos distintos.

Em não se tratando de marcas de alto renome, é imperativo que a semelhança entre as marcas seja cristalina, inquestionável.

O segundo critério faz-se necessário porque o *blurring* não está previsto como tipo legal de crime contra a propriedade industrial, então a má-fé e o dano ao titular da marca não podem ser presumidos, como ocorre em hipóteses de reprodução ilícita de marca registrada. Ademais, a prova concreta de dano serve como uma salvaguarda ao princípio da especialidade, limitando o máximo possível as instâncias da sua desconsideração.

Dentre as provas aptas a demonstrar a ocorrência de *blurring*, pode-se destacar a utilização de pesquisas periódicas feitas com o público consumidor, indicando uma erosão progressiva da associação marca-produto.

65 São adeptos desta segunda corrente Maitê Cecília Fabbri Moro, Denis B. Barbosa, Patricia Porto e Elaine R. do Prado.

4.4. Proteção contra *tarnishment* no Brasil

Embora a legislação brasileira não preveja expressamente a hipótese de ocorrência do *tarnishment*, este fenômeno pode facilmente ser combatido dentro dos parâmetros legais, se a proteção da marca se sustentar em uma argumentação adequada.

Como foi visto no capítulo anterior, o *tarnishment* afeta a reputação das marcas quando um terceiro, seja de boa ou má-fé, concorrente ou não concorrente, utiliza um sinal dotado de grande respeito no mercado em associação com um produto de péssima qualidade ou que, pela sua natureza, seja socialmente repugnado por violar padrões morais predominantes.

Este ataque à reputação pode se dar no mesmo campo de especialidade da marca maculada, como também pode ocorrer em setor mercadológico não concorrente. A proteção a ser concedida dependerá, em menor ou maior medida, das peculiaridades do caso concreto.

Não há dúvidas de que o fundamento legal para o combate ao *tarnishment* está no inciso III do art. 130 da LPI, que concede o direito do titular da marca de zelar pela sua reputação. No entanto, considerando se tratar de direito de *todos* os titulares de marca, a palavra “reputação” aqui não denota, necessariamente, o tipo de reputação cultivado pelas marcas que são vendidas como produtos de elite, mas refere-se à preservação de um mínimo de respeito para que o signo marcário atraia o público consumidor.

O dispositivo não se refere apenas às marcas que possuem uma reputação inigualável no mercado, como aquelas que constroem a sua notoriedade em cima da imagem de fama, poder e riqueza (a exemplos de marcas de carros esportivos, perfumes caríssimos, etc.). Trata-se, aqui, do mínimo que se pode exigir de terceiros para que não manchem a reputação de uma determinada marca comercial, sem justa causa.

Portanto, para que seja concedida proteção anti-*tarnishment*, não basta que um titular aponte como ameaça à reputação da sua marca, um produto não concorrente que seja anunciado e vendido com os padrões médios de mercado,

apenas por acreditar que a sua marca não deveria ser disponibilizada a uma determinada classe social.

Os parâmetros de razoabilidade de proteção anti-*tarnishment* deverão levar em consideração: a) o campo de especialidade do terceiro que supostamente está ferindo a reputação da marca; b) o tipo do produto cuja associação com a marca seria lesiva; c) a notoriedade da marca supostamente afetada.

Se a marca for notória, a arguição de *tarnishment* será possível quando o mesmo sinal for utilizado em associação a um produto socialmente repugnado, apto a gerar uma repulsa espontânea do público, ou se for utilizado na mesma classe de produtos por uma empresa que ofereça itens notoriamente defeituosos e lesivos.

No caso de produtos socialmente intolerados, o titular deverá demonstrar de que modo e em que medida a associação da sua marca com aqueles bens está provocando a rejeição generalizada dos seus consumidores. Assim como o *blurring*, o *tarnishment* também não está tipificado no Brasil como crime de concorrência desleal, não se podendo presumir o dano.

Por outro lado, se o *tarnishment* ocorrer porque um terceiro está utilizando sinal idêntico ou muito semelhante na mesma classe, mas em associação a produtos de inferior qualidade, o titular poderá somar o art. 130, inc. III, à arguição de reprodução ilícita tipificada nos art.s 189 e 190 da LPI.

Quanto a marca não notória, adota-se o entendimento de que a arguição de *tarnishment* somente seria cabível nas hipóteses em que o fenômeno ocorre no mesmo campo de especialidade, como um agravante da reprodução ilícita. Isso porque certos produtos socialmente repugnados podem ainda ser lícitos, o que permite que sejam identificados com quaisquer marcas que respeitem ao princípio da especialidade.

Percebe-se, então, que em qualquer das hipóteses de proteção anti-dissolutiva apontadas acima, o princípio da especialidade constitui o mais importante parâmetro para medir a viabilidade protetiva. Enquanto a generificação (circunscrita que é a um só setor de mercado) pode ser amplamente combatida por titulares de marcas de qualquer nível de reconhecimento público, o *blurring* e o *tarnishment*

somente poderão ser juridicamente enfrentados com a intensidade que a notoriedade das marcas afetadas permitir relativizar a especialidade.

Assim, o operador do Direito deverá sempre levar em consideração a tensão existente entre o aspecto da notoriedade e o da especialidade, apreciando até que ponto um pode se sobrepor ao outro, no caso concreto, mediante análise das questões de interesse público e privado envolvidas.

Conclusão

O presente estudo se propôs, antes de tudo mais, a reorganizar os conceitos doutrinários referentes às mutações semiológicas das marcas, especialmente no que diz respeito à definição da diluição como gênero – e não espécie – de fenômeno. Para tanto, foram definidos os conceitos de notoriedade e de reputação, ambos essenciais para a construção de métodos jurídicos equilibrados de prevenção e reversão dos processos dissolutivos de marcas.

Salientou-se que as marcas notórias, em razão dos massivos investimentos realizados pelos seus proprietários e da confiança nelas depositada pelos consumidores, são agraciadas pelo ordenamento com proteção mais ampla e rigorosas. Esta proteção se faz necessária, na medida em que a relativização dos princípios primordiais do Direito de Marcas (a especialidade e a territorialidade) permite o saneamento de possíveis brechas legais frequentemente exploradas pelos contrafactores.

Em seguida, foi demonstrado como a distintividade, o elemento essencial para o desempenho da função concorrencial do Direito Marcário, está profundamente arraigada nos processos linguísticos pelos quais os signos comerciais são inseridos no cotidiano do público consumidor. Todas as espécies de diluição, pois, surgem inicialmente no plano da semiótica e dali se desenvolvem até produzirem efeitos comerciais e jurídicos.

A partir da exposição pormenorizada das peculiaridades semiológicas de cada uma das espécies de diluição, foi possível levantar hipóteses de proteção anti-dissolutiva sem, contudo, deixar de abordar os limites necessários à manutenção do regime de especialidade de marcas.

Conclui-se este trabalho, então, com o entendimento de que o princípio da especialidade é o mais importante parâmetro de legalidade a se considerar no momento de combater à diluição. A notoriedade vem em segundo lugar, como o atributo marcário que legitima e autoriza uma interpretação dos art. 125 e 130, inc. III, da LPI para a concepção de uma defesa que transborda, mas sempre de modo breve e restrito, às margens da especialidade.

BIBLIOGRAFIA

AAKER, David A. *Marcas: brand equity – Gerenciando o valor da marca*. Trad. André Andrade. São Paulo: Negócio Editora, 1998.

ARITA, Hissao & BRAGA, Helson C. *La protección de las marcas notorias en el Brasil*. Revista de Derecho Industrial, Buenos Aires, vol. 5, n. 14, pp. 255-256.

BARBOSA, Denis B. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

BARBOSA; PORTO; PRADO. *Generificação e marcas registradas*, 2006, p. 3. Disponibilizado em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/generifica.pdf>. Acesso em: 12 de out. de 2016.

BEEBE, Barton. *An Empirical Study of Multifactor Tests for Trademark Infringement*. *California Law Review*, Berkeley, v. 94, p. 1581-1654, 2006.

BITTAR, Carlos Alberto. *Teoria e Prática da Concorrência Desleal*. São Paulo: Saraiva, 1989.

CABRAL, Filipe Fonteles. *Diluição de Marca: Uma teoria defensiva ou ofensiva?* Revista da ABPI nº 58, 2002.

CARRAU, Juan Manuel Gutierrez. *Manual teórico-práctico de marcas*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1997

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, vol. I.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, vol. II.

DANNEMANN et al. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DI BLASI; GARCIA; MENDES. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

GHIRON, Mario. *Marchi di fabbrica e di commercio*. Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1939, vol. VIII.

GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. *A proteção da marca notória no Brasil – Aplicação do art. 6º bis da Convenção de Paris e da lei interna*. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, vol. 70, p. 65-81 abr.-jun. 1988.

MILLER, Arthur R. & DAVIS, Michael H. *Intellectual Property*. West Publishing Co., 1990.

MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. Madrid: Civitas, 1995. 304 p. (Col. Monografias Civitas.)

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

OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. *Direito de Marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

PAES, P. R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial. Lei 9.279 – 14.05.1996 – Anotações*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.

PIERANGELI, José Henrique. *Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

ROSA, Márcio Fernando Elias. *Direito administrativo, volume 19*. São Paulo: Saraiva, 2002.

SANTOS, Ozéias J. *Marcas e patentes: propriedade industrial*. São Paulo: Lex Editora, 2000.

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