

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E POLÍTICAS  
ESCOLA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS**

**GABRIEL BARRETO MAGALHÃES**

**A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DILUIÇÃO EM DEFESA DAS MARCAS  
NOTORIAMENTE CONHECIDAS E DE ALTO RENOME**

**RIO DE JANEIRO  
2014**

**GABRIEL BARRETO MAGALHÃES**

**A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DILUIÇÃO EM DEFESA DAS MARCAS  
NOTORIAMENTE CONHECIDAS E DE ALTO RENOME**

**Trabalho de Conclusão de Curso  
apresentado à Escola de Ciências  
Jurídicas da Universidade Federal do  
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) como  
requisito parcial à obtenção do grau de  
Bacharel em Direito.**

**Orientador: Prof. Dr. André Ricardo Cruz Fontes**

**Rio de Janeiro  
2014**

Dedico este trabalho aos meus pais, Carlos Alberto e Marcia, por nunca terem medido esforços ao me ajudar a buscar os meus objetivos.

## **Agradecimentos**

Agradeço primeiramente à Deus pela vida e por toda a proteção recebida diariamente.

Aos meus pais, Carlos Alberto e Marcia, pelo amor incondicional, e por toda a educação que me foi dada, a qual serviu de base em todos os passos dados na minha formação acadêmica e pessoal.

Ao meu irmão, Felipe, pela amizade e lealdade durante toda a minha vida.

Aos meus avós, Alberto, Neusa, Maria Lúcia e Edson, e aos meus demais familiares por sempre terem me apoiado e ensinado o valor da família.

À Natalia Santiago, pelo amor e carinho partilhado nos últimos anos.

Aos meus grandes amigos, que sempre estiveram ao meu lado.

E, à todos os profissionais com quem tive o prazer de conviver durante os 05 anos do curso de Direito.

“Um signo não é fundiário; ao contrário, evanescente, ilimitado e interminável, ele é legião. Seu único liame é com a língua ou sistema que lhe dá sentido. A marca vem a ser ainda mais etérea do que os outros signos, pois a linguagem que lhe dá sentido é o mercado, e esse, cada vez mais, fala em todos idiomas do Paráclito.”

(Denis Borges Barbosa)

## **RESUMO**

O presente trabalho tem o escopo de abordar a aplicação da Teoria da Diluição da Marca como forma de proteger a força distintiva e a unicidade das marcas, principalmente, em se tratando de marcas notoriamente conhecidas e de alto renome.

Inicialmente, o Autor estuda o instituto da marca, analisando a sua origem e conceitos, bem como suas funções no mercado, características e requisitos. Apresenta considerações sobre a proteção conferida às marcas e a sua previsão legal, à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279 de 1996, Lei de Propriedade Industrial.

Em seguida, discorre sobre a diluição da marca, como causa da perda da distintividade de um sinal marcário, e aborda as diferentes aplicações da teoria da diluição tanto pela doutrina quanto pelos tribunais pátrios.

Por fim, enfatiza a necessidade de conferir maior proteção às marcas que, com o decorrer do tempo, alcançaram maior notoriedade no mercado, como é o caso das marcas notoriamente conhecidas e das marcas de alto renome, devendo ser aplicada a teoria da diluição da marca com o intuito de se evitar que novas marcas se aproveitem da fama desses sinais, enfraquecendo, assim, a força distintiva das marcas pré-existentes.

Palavras-Chave: diluição, marcas, registro, proteção marcária, notoriamente conhecidas, alto renome.

## **ABSTRACT**

*The present work has the scope to analyze the application of the Trademark Dilution Theory as a way to protect the distinctiveness and uniqueness of the trademarks, especially when it comes to well-known marks and high renown marks.*

*Initially, the Author studies the institute of the trademark analyzing its origin and concepts as well as its functions in the market, characteristics and requirements. He presents considerations regarding the trademark protection and its legal provision, based on Brazilian Federal Constitution, and the Law n° 9.279/96 (Industrial Property Law).*

*Moreover, discusses the brand dilution as cause of the loss of the distinctiveness of a sign, and discusses the different applications of the theory of dilution by the doctrine, and the Brazilian courts.*

*Finally, it emphasizes the need to give greater protection to marks that over time, achieved greater notoriety in the market, as in the case of the well-known trademarks and high renown trade marks, being necessary the application of the Trademark dilution theory in order to prevent new brands to take advantage of the fame of those signals undermining the distinctive strength of pre-existing trademarks.*

*Key words: dilution, trademark, record, trademark protection, well-known trademark, high renown trademark*

## SUMÁRIO

<b>Introdução .....</b>	<b>9</b>
<b>Capítulo 1 - Da Marca .....</b>	<b>11</b>
1.1 Breve Histórico do Uso da Marca.....	11
1.2 O Conceito e Função das Marcas.....	12
1.3 O Instituto da Marca na Legislação Brasileira e Seus Requisitos.....	13
1.3.1 Classificação das Marcas Quanto a Sua Distintividade.....	14
1.3.2 Novidade, Veracidade e Licitude da Marca.....	18
1.4 Dos Princípios da Especialidade e da Territorialidade.....	20
<b>Capítulo 2 - Da Proteção Marcária.....</b>	<b>22</b>
2.1 Os Efeitos do Registro Marcário.....	22
2.2 Das Marcas de Alto Renome.....	24
2.3 Das Marcas Notoriamente Conhecidas.....	27
<b>Capítulo 3 – Da Teoria da Diluição das Marcas .....</b>	<b>29</b>
3.1 A Perda da Distintividade da Marca.....	29
3.2 O Conceito de Diluição.....	30
3.2.1 A Teoria da Distância.....	34
3.3 Da Diluição das Marcas Notoriamente Conhecidas e de Alto Renome....	36
3.3.1 O Caso “Doublemint” .....	39
3.3.2 Jurisprudência Acerca do Tema.....	42
<b>Conclusão.....</b>	<b>46</b>
<b>Referências.....</b>	<b>48</b>

## Introdução

No mundo globalizado em que vivemos, não podemos ignorar a presença e a importância econômica e comercial das marcas. Empresas têm, em suas marcas, grande parcela do seu patrimônio, que, por muitas vezes, é muito superior do que a soma de todos os seus outros bens. Por isso, a propriedade sobre a marca é assunto que merece ampla atenção, tanto pelos titulares das marcas, como pelos operadores do direito.

O presente estudo busca demonstrar a necessidade em conferir proteção às marcas, em especial às marcas que conseguiram alcançar grande notoriedade no mercado, a fim de evitar que seja perdida a sua força distintiva, que, como será visto, é uma das principais funções e características da marca.

Contudo, em primeiro momento, a fim de preparar o alicerce do trabalho, precisaremos estudar o instituto da marca sob o aspecto doutrinário, verificando a sua origem, conceitos, definições e funções, bem como sob o aspecto legal, analisando os seus requisitos, e os direitos advindos da propriedade da marca.

Importa destacar que o direito à propriedade das marcas é um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, conforme se verifica do inciso XXIX do Artigo 5º da CRFB/88. Além disso, a Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) foi editada com o intuito de regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Com base na referida lei, será analisada a questão da aquisição da marca, e a consequente propriedade sobre a marca conferida pelo registro expedido. Em regra, é o registro que confere à proteção ao titular da marca. Essa proteção, principalmente com relação às marcas notoriamente conhecidas e de alto renome, será de suma importância para o estudo do tema central deste trabalho.

Como mencionado, o objetivo principal do trabalho é mostrar a importância que deve ser dada ao fenômeno da perda da distintividade da marca, bem como à aplicação da teoria da diluição, a fim de evitar o enfraquecimento das marcas distintivas.

A teoria da diluição tem origem norte-americana, e a aplicação desta teoria com o intuito de proteger o caráter distintivo das marcas famosa, no Brasil, ainda é muito tímida e recente. Diante disso, serão abordadas as formas de aplicação da teoria da diluição nos tribunais brasileiros, assim como os diferentes termos usados pela doutrina para conceituá-la.

A aplicação da teoria da diluição em defesa das marcas notoriamente conhecidas e de alto renome é de suma importância, uma vez que, tais marcas, devido ao grau de notoriedade, podem ter o “seu poder de distintividade diminuído ou prejudicado, caso marcas semelhantes, mais recentes venham a ser concedidas e coexistam no mercado”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> MILROT, Margarida Rodrigues. *A Teoria da Diluição Aplicada na defesa de Marcas Famosas*. Revista da ABPI n° 103 Nov/Dez 2009. p. 17

## Capítulo 1 - Da Marca

### 1.1 Breve Histórico do Uso da Marca

A origem do uso de algum sinal para distinguir determinada coisa é, obviamente, imprecisa, sendo matéria amplamente debatida entre os grandes doutrinadores que se dispuseram a tratar do assunto. Segundo o ilustre mestre Gama Cerqueira<sup>2</sup>, foi na Idade Média que se verificou o início do uso de marcas de fábrica. Diversos autores apontam a utilização de sinais distintivos ainda nos primórdios da humanidade, entretanto, tal uso era relacionado à demarcação de propriedade, como as marcas feitas no rebanho, ou, na indicação de obras artísticas. O uso da marca nesses casos ainda não tinha o caráter econômico que foi alcançado no decorrer da história.

Na Idade Média, o aparecimento das Guildas é um fato muito importante à evolução histórica da marca. As Guildas, também chamadas de Corporações de Ofício, eram organizações controladas por artesãos, onde seus membros eram obrigados a utilizar uma marca de proteção, tendo a função de atestar a conformidade dos produtos, em relação a padrões preestabelecidos, fixando a responsabilidade do artesão quanto aos artigos que desrespeitassem tais critérios.<sup>3</sup>

As marcas também eram utilizadas para controlar as manufaturas, impondo barreiras territoriais ao comércio, que algumas vezes revelavam abusos monopolistas.

Após muito tempo de evolução, em 1803, na França, foi promulgada a primeira que visou regulamentar o uso da marca, organizando os registros e determinando sanções aos contrafatores. Entretanto, a Lei Francesa de 1857, que tornou-se paradigma da legislação de grande parte dos países, inclusive a legislação Brasileira.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982. p. 750 ss

<sup>3</sup>DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER E IPANEMA MOREIRA. Comentários à lei da Propriedade Industrial e correlatos, Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p 122

<sup>4</sup>CERQUEIRA, João da Gama. op cit. p. 751

## 1.2 O Conceito e Função das Marcas

Diferentemente de sua origem, o conceito e a função da marca são temas muito bem delineados pela doutrina.

Denis Borges Barbosa conceitua a marca da seguinte forma:

*“marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fáctica depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor.”<sup>5</sup>*

Carvalho de Mendonça diz:

*“Consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado”.*<sup>6</sup>

Com relação à Função de uma marca, afirma-se que é de, primordialmente, assinalar a origem ou a procedência dos produtos, a fim de indicar onde foram fabricados ou onde eram vendidos.<sup>7</sup>

Gama Cerqueira aponta ainda outra função das marcas, que seria no sentido de distinguir determinado produto ou serviço dentre aqueles ofertados no mercado e pertencentes a uma mesma categoria: "as marcas assumem, assim, toda a sua força de expressão: marcam, efetivamente, o produto, que passa a ser um produto diferente, na multidão dos produtos congêneres".<sup>8</sup>

Tem-se que daí fica clara a função econômica da marca, posto que se torna o elemento de aproximação do produto ou serviço com o consumidor, ao causar, na mente deste, diversas associações específicas, fazendo com que identifique atributos e qualidades que serão diretamente vinculadas à marca.

---

<sup>5</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris. 2003

<sup>6</sup> MENDONÇA, José X. Carvalho de. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1959. vol. V, Livro III, parte I, p. 215.

<sup>7</sup> CERQUEIRA, João da Gama. op cit. p. 756

<sup>8</sup> CERQUEIRA, João da Gama. op cit. p. 757

As marcas se tornaram elemento essencial à competição no mercado, facilitando a escolha de determinado produto pelo consumidor, conforme os ensinamentos Jerre B. Swann:

"Geralmente, assim, reconhece-se modernamente que as marcas são a essência da competição, tomando possível a escolha entre artigos concorrentes. Marcas podem trazer à nossa mente, instantaneamente, uma rica gama de informações sobre os atributos de determinados produtos, os benefícios ao consumidor, preço - e até mesmo sobre a própria pessoa dos consumidores. Assim, as marcas facilitam um maior espectro de produtos no mercado, aumentando a eficiência dos consumidores em escolher produtos, permitindo um controle de qualidade externo e, reiterando, facilitando a entrada no mercado." <sup>9</sup>(tradução livre)

Portanto, a marca serve para identificar e distinguir um determinado produto e serviço, ou seja, o individualiza. O consumidor, buscando adquirir certo produto, frequentemente utilizado por ele, associará a marca às qualidades que lhe são mais satisfatórias. A importância para as empresas é que a marca fidelize o consumidor.

### **1.3 O Instituto da Marca na Legislação Brasileira e Seus Requisitos**

A Lei 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial (LPI), revogou o antigo Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei n° 5.772/71), e encontra embasamento no Art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988.<sup>10</sup>

A referida Lei estabelece o direito à Propriedade industrial, e trata das criações intelectuais voltadas para as atividades de indústria, comércio e prestação de serviços, englobando a proteção das invenções, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, e ainda, das relações de concorrência.<sup>11</sup>

O Título III da LPI dispõe sobre as marcas, e, mais especificamente, em seu artigo 122, define o que é marca registrável:

---

<sup>9</sup>SWANN, Jerre. *Genericism Radonalized. The Trademark Reporter* New York: USTA, v. 89 no. 4jul/ago1999. p. 644/645

<sup>10</sup>Inciso XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

<sup>11</sup>DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER E IPANEMA MOREIRA. *Comentários à lei da Propriedade Industrial e correlatos*, Rio de Janeiro: Renovar, 2005

“Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

O legislador, portanto, dispôs que devem ser protegidos todos os sinais não proibidos pela Lei, desde que sejam perceptíveis visualmente. Importa dizer que, tal dispositivo garantiu que fossem protegidas, também, as marcas tridimensionais.

Entretanto, tal exigência impossibilita o registro de qualquer outro sinal perceptível pelos demais sentidos humanos, não protegendo conceitos de marcas olfativas e sonoras, por exemplo.<sup>12</sup> Destaca-se que, em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos da América, é permitido o registro de essências e de sinais sonoros.

O supracitado artigo ainda traz como requisito para o registro da marca a necessidade de distintividade, ou seja, é uma característica inerente da marca, que deve, por um lado, ter cunho próprio e, de outro, distinguir-se de outros sinais já empregados.

### **1.3.1 Classificação das Marcas Quanto a Sua Distintividade**

Quanto ao aspecto objetivo da distintividade, tendo em conta as marcas consideradas, por si mesmas, distintivas, J. Thomas McCarthy, ilustre autor americano, divide-as em três espécies: *fanciful marks*, *arbitrary marks* e *suggestive marks*.

As marcas de fantasia (*fanciful marks*) são aquelas que foram verdadeiramente inventadas pelo titular com o único propósito de serem utilizados como uma marca, ou seja, trata-se de algo novo para a sociedade, totalmente desconhecidos e realmente originais.<sup>13</sup> Tais marcas, devido a sua originalidade, merecem proteção mais ampla e mais abrangente, sendo consideradas marcas fortes.

---

<sup>12</sup> idem

<sup>13</sup> MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. Eaagan: West Group. 4ª ed. v.2, 2000 §11:5

McCarthy cita alguns exemplos de marcas fantasiosas, como “KODAK” “POLAROID” e “XEROX”. Podemos citar, ainda, marcas mais presentes no nosso cotidiano, como a “NIKE”, “ADIDAS”, “SONY”. Nenhuma dessas marcas possui um significado literal, e servem apenas para identificar os produtos de seus titulares.

Contudo, essas marcas correm certo risco quando utilizadas em produtos completamente novos, qual seja, o de se tornar a designação vulgar desses produtos, tendo em vista que é mais fácil para o consumidor usar a marca do que a sua verdadeira designação.

Já as Marca Arbitrárias (*arbitrary marks*), são aquelas que usam palavras ou símbolos pertencentes ao uso cotidiano, mas que, ao serem aplicadas aos produtos e serviços de seus titulares alcançam o cunho distintivo por não sugerirem ou descreverem qualquer qualidade do produto ou do serviço.<sup>14</sup>

O insigne autor Gama Cerqueira as Marcas Arbitrárias da seguinte forma:

“Consistem estas marcas em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam. Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídica, pois que são características em si. Pela originalidade de que se revestem, essas denominações sempre gozaram da preferência dos industriais e comerciantes, prestando-se à composição de marcas atraentes e sugestivas, capazes de se gravarem desde logo na memória dos consumidores, despertando a atenção e a curiosidade do público e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituírem, muitas vezes, à sua denominação comum”.<sup>15</sup>

Essas marcas têm, portanto, um determinado sentido no uso comum da língua, mas, por não guardarem qualquer relação com os artigos que visam a distinguir, são consideradas arbitrárias. É o que ocorreria, por exemplo, se um empresário decidisse apor aos sapatos que vende a marca "PATO".

---

<sup>14</sup> MCCARTHY, J. Thomas. op. cit. § 11:11

<sup>15</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial, v. 2, 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, p. 82-3.

No mercado, atualmente, existem inúmeros exemplos de marcas arbitrárias como a “APPLE” (maçã em inglês), para distinguir computadores, e a marca de leite condensado “MOÇA”. Devido à distintividade que trazem para os seus produtos, tais marcas merecem um alto nível de proteção.

As Marcas Sugestivas (*suggestive marks*), também chamadas de marcas evocativas, são aquelas que se encontram no limiar entre as marcas arbitrárias e as marcas descritivas. Geralmente sugerem alguma característica do produto ou serviço a que se referem.

A fim de ilustrar o assunto, McCarthy cita a marca “BRILHANTE”, que seria descritiva se usada para distinguir diamantes, e, portanto, inapropriada. Entretanto, seria meramente sugestiva em relação a produtos de polir móveis, e seria totalmente arbitrária se visasse designar molho de tomate.<sup>16</sup>

Com relação ao grau de proteção conferido às marcas sugestivas, Gama Cerqueira assim discorre:

“Se o titular adotar marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou sua composição, deve suportar, como ônus correspondente à essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com a sua”.<sup>17</sup>

Ou seja, as marcas sugestivas podem ser consideradas mais “fracas”, pois fazem referência a determinada característica do produto, o que torna uma marca minimamente descritiva. Assim, o titular da marca nada pode fazer contra concorrentes que também fizerem uso da mesma qualidade do produto.

Nesse sentido, cabem alguns exemplos, extraídos da Jurisprudência do INPI:

“Decisão no sentido de reformar o indeferimento do processo 819.426.890, para a marca Sedatux, na antiga classe 5.14, causado pela existência das Marcas Setux e Sedatoss, ao fundamento de que:

---

<sup>16</sup> MCCARTHY, J. Thomas. op. cit. § 11:64. O autor cita em seu livro uma série de testes que podem ser utilizados para tentar distinguir marcas sugestivas e descritivas, baseados na evolução jurisprudencial da matéria, mas que fogem ao presente tema.

<sup>17</sup> CERQUEIRA, João da Gama op. cit., p. 819

(...) os sinais Sedatux e Setux e Sedatoss formam conjuntos distintos, passíveis de convivência no mercado, não havendo a possibilidade de confundir o público consumidor.

Ademais, **as marcas em cotejo são constituídas de termos sugestivos/evocativos e visam assinalar medicamentos para a mesma finalidade terapêutica.**

Diante do Exposto, opinamos pela reforma do indeferimento do pedido de registro”.

(Despacho publicado na RPI de nº 1.717 de 02/12/2003)

“Decisão publicada na RPI de nº 1.436, de 30/06/1998, no sentido de manter o despacho concessivo do registro 813.958.717, para a marca Hydratance, na classe 3.20 e, por consequência, denegar procedimento de nulidade calcado na marca Hidratan, aos seguintes fundamentos:

No mérito, [...] opinamos pela manutenção do ato. Todas as marcas envolvidas na questão (HYDRATANCE X HID. TRAT E HIDRATAN) são consideradas como evocativas ou sugestivas para a atividade que foi reivindicada, o que as obriga a conviver no mercado”.<sup>18</sup>

Como mencionado, existe uma linha tênue entre as marcas sugestivas e as marcas descritivas. As marcas descritivas, como sugere o nome, descrevem características ou funções dos produtos ou serviços a que se referem, entretanto, o fazem de maneira mais ostensiva que as marcas sugestivas.

Os sinais meramente descritivos não são registráveis como marca, pois não são capazes de distinguir determinado produto de seus concorrentes. Ademais, as expressões descritivas pertencem ao domínio público, ou seja, seu uso é assegurado a qualquer interessado que pretenda utilizá-las.

As marcas descritivas ou genéricas, assim como as marcas compostas por palavra de uso comum ou necessário ou vulgar, não cumprem com o requisito da distintividade, e, portanto estão expressamente referidos no inciso VI do artigo 124 da LPI, que dispõe sobre a irregistrabilidade de marcas com essas características.<sup>19</sup>

Neste sentido, cita-se julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:

<sup>18</sup>CORREA, José Antônio B. L. Faria. *Algumas Reflexões sobre a Teoria da Distância e a Teoria da Diluição*. Revista da ABPI N° 100 – mai/jun 2009

<sup>19</sup> Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

"Doutrina e Precedentes judiciais são uníssonas em afirmar que expressões de uso comum são insuscetíveis de apropriação exclusiva, quer a título de marca ou de denominação social, sob pena de concessão de privilégios em detrimento da conferência de direitos isonomicamente distribuídos." (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2008.51.01.523581-3, DJ 16.06.2011.)

De acordo com a lição de Carvalho de Mendonça, palavra de uso necessário é aquela que:

*"se prende a própria natureza do produto designado; é a que se acha a ele incorporada, constituindo o seu próprio nome". Já denominação de uso comum, ou vulgar, seria caracterizada como "aquela que, não tendo sido originalmente o verdadeiro nome do produto, acabou por ser consagrada pelo uso, entrando na linguagem corrente como seu nome".<sup>20</sup>*

O uso de expressões genéricas, necessárias e vulgares revela a intenção de associar diretamente o produto ou serviço com uma designação usada de forma geral, seja pelo empresário, seja pelo consumidor. Por isso, essas expressões não podem ser registradas como marcas, pois não identificaria o produto, e não o remeteria a uma fonte, deixando de exercer as funções da marca. Portanto, ao impedir que tais signos sejam registrados, o legislador impede a monopolização de expressões pertencentes ao domínio comum.

### **1.3.2 Novidade, Veracidade e Licidade da Marca**

Outra condição essencial para o registro de marca é a novidade, ou seja, deve ser diferente das anteriores e que não tenha sido apropriada por terceiros.<sup>21</sup> De todo modo, tal novidade não deve ser necessariamente absoluta, deve ser analisada apenas dentro de um determinado nicho mercadológico. Está ligada, portanto, ao princípio da especialidade.

No âmbito da novidade, deve ser analisada a possibilidade de confusão com outras marcas já registradas. Um signo já apropriado por terceiro veda um novo registro do mesmo signo ou semelhante, ou causará conflito no caso de uso.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, op. cit. p. 254.

<sup>21</sup> BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 629

<sup>22</sup> BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 629

Nesse sentido, importa destacar a seguinte disposição do acordo TRIPs.<sup>23</sup>

ART.16

I - O titular de marca registrada gozará de direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. **No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão.** Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos membros reconhecerem direitos baseados no uso (grifos)

Além do requisito da novidade, para que a marca possa ser registrada deve ser verificado o requisito da **veracidade**. O objetivo de tal requisito é proteger o consumidor, pois é vedado o uso da marca com o intuito de induzir o consumidor em erro.

Tal requisito está positivado no Artigo 124, X, da LPI, ao ser vedado o registro de *“sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”*.

Por fim, outro requisito que deve ser verificado é o da **licitude da marca**, ou seja, não é admissível dar proteção a sinais distintivos contrários à moral e as idéias, religiões e sentimentos veneráveis, conforme preceitua o Artigo 124, III, da LPI.

Segundo os ensinamentos de Denis Barbosa, “não é admissível a registro um signo que incite ao consumo de tóxicos, à prática de atos libidinosos incompatíveis com o estágio da moral, ou ofenda as religiões minoritárias ou não. Da

---

<sup>23</sup> TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). (...) Esse instrumento da Organização Mundial do Comércio (OMC) classifica como espécies de propriedade intelectual o direito do autor, as marcas, as indicações geográficas, as patentes, os desenhos industriais e as topografias de circuitos integrados em todo o mundo. Este tratado internacional foi um dos mais importantes assinado pelo Brasil nos últimos tempos, pois tutela a propriedade das marcas, a proteção ao nome empresarial e o direito de impedir terceiros pelo uso de produto patenteado. MONTAÑES, Maria Isabel. *Acordo Trips Completa Uma Década*, Disponível em: <<http://www.jb.com.br/sociedade-aberta/noticias/2014/01/20/acordo-trips-completa-uma-decada/>>, Acesso em: 30 de Abril de 2014.

mesma forma, não são objeto de proteção as figuras eróticas ou depreciativas que excedam aos parâmetros usuais da sensibilidade do público”.<sup>24</sup>

Obviamente, devem ser analisados o momento histórico e o local do depósito da marca, tendo em vista a subjetividade do conceito de moral. A exigência do caráter lícito e moral da marca está expressa na Convenção da União de Paris em seu artigo 6 *quinquies* B, 3.<sup>25</sup>

#### 1.4 Dos Princípios da Especialidade e da Territorialidade

Dois princípios são de suma importância para o desenvolvimento deste trabalho, o princípio da territorialidade e o princípio da especialidade. Tais princípios são aplicados a todas as espécies de marca.

De acordo com o que preceitua o princípio da especialidade, “o depositante, para registrar uma marca no Brasil, deve especificar, no pedido do registro, o tipo de produto ou serviço ao qual ela se destinará”, de acordo com Livigard e Silva.<sup>26</sup>

Aurélio Wander Bastos define o princípio da especialidade como:

“princípio pelo qual se assegura a proteção marcária para os produtos, mercadorias ou serviços correspondentes à atividade do titular. Corresponde à esfera dentro da qual se aplica a proteção conferida à marca. De acordo com este princípio, o sinal registrado como marca terá amparo legal apenas para determinados produtos ou serviços, idênticos ou similares àquele a que se destina a proteção conferida, dentro de determinado segmento comercial ou industrial, e não todo o setor ou mercado. Nos casos dos produtos compreendidos em setores completamente diversos, como, por exemplo, alimentos e máquinas calculadoras, o titular da marca não poderá impedir que outro utilize o mesmo sinal ou denominação,

---

<sup>24</sup> BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 640

<sup>25</sup> Art. 6 *quinquies* da CUP:

B) Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes. (...)

3. Quando forem contrárias á moral á ordem pública e, particularmente, de natureza e enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária á ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica, todavia, ressalvada a aplicação do artigo 10 bis.

<sup>26</sup> LEVIGARD, Daniela; SILVA, Nilson. *A Proteção das Marcas de Alto Renome no Brasil*. Revista da ABPI – N°86 – Jan/Fev 2007. p.44

podendo, perfeitamente haver a coexistência de ambos os registros, já que não há risco de confusão.”<sup>27</sup>

Entretanto, como lembra Gama Cerqueira<sup>28</sup> o princípio da especialidade não é absoluto. Ele não é aplicado no caso da marca de alto renome, como será visto mais adiante.

Já o princípio da territorialidade, determina que “a proteção da marca é restrita ao território do país em que foi concedida, não se estendendo aos demais”.<sup>29</sup>

De acordo com essa definição, entende-se que, tendo em vista o sistema atributivo de direito que determina que a marca só será adquirida com o devido registro da mesma, a propriedade da marca somente produzirá efeitos no território em que a marca for concedida.

Entretanto, assim como o princípio da especialidade, o princípio da territorialidade comporta exceção. Como será visto posteriormente, a marca notoriamente conhecida recebe proteção em determinado campo de atuação, “independente de estar previamente registrada no território onde a proteção está sendo reclamada”.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> BASTOS, Aurélio Wander. *Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos*. Rio de Janeiro: Lumens Juris. 1997 p. 219

<sup>28</sup> CERQUEIRA, João da Gama op. cit., p. 371

<sup>29</sup> LOPES, Rodrigo. *A lei de propriedade industrial e o tratamento conferido às marcas de alto renome e notoriamente conhecidas*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 90. Set/Out 2007. p.46.

<sup>30</sup> LEVIGARD, Daniela; SILVA, Nilson. *Op. Cit.* p.44

## Capítulo 2 – Da Proteção Marcária

Diante da concorrência entre as empresas, e a importância das marcas no mercado atual, fica evidente a necessidade de proteção às marcas. A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 5º, inciso XXIX, garante o direito à propriedade das marcas, assim como o Artigo 129 da Lei 9.279/96, que garante o direito de uso exclusivo sobre a marca:

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

Como pode ser visto, apenas através do registro da marca é que se consegue a propriedade da mesma, o que importa dizer que, no Brasil, é adotado o sistema atributivo de direito, como será abordado adiante.

### 1.5 Os Efeitos do Registro Marcário

Com relação aos efeitos do registro da marca podemos dizer que existem dois sistemas, o sistema declarativo e o sistema atributivo. No sistema declarativo o direito de uso exclusivo sobre a marca é adquirido pelo uso do signo distintivo, já no sistema atributivo, tal direito somente é adquirido através da expedição de um registro válido.

Portanto, podemos dizer que no Brasil o principal efeito do registro da marca é reconhecer a propriedade sobre a mesma, e garantir a prerrogativa de impedir que terceiros usem sinais iguais ou parecidos em produtos ou serviços da mesma espécie, tendo em vista a adoção do sistema atributivo.

Nesta seara, podemos extrair o comentário do livro organizado por Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira:<sup>31</sup>

“O dispositivo (Art. 129, LPI) trata da aquisição de direitos sobre a marca e confirma, a exemplo dos Códigos anteriores, o sistema atributivo como o modo pelo qual o titular assegura o direito de propriedade sobre o signo distintivo.

Isto significa que, no Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca e a conseqüente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais

---

<sup>31</sup> DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER E IPANEMA MOREIRA. Op. Cit, p 152

iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo uso, conforme se dá nos países adeptos do sistema declarativo, como os Estados Unidos da América.

A exclusividade sobre a utilização da marca, portanto, em regra, cabe a quem primeiro a registra perante o INPI. Por outro lado, atento à umbilical ligação entre os direitos de propriedade industrial e os princípios repressores da concorrência desleal, instituiu o legislador algumas exceções à regra geral.”

O principal objetivo do sistema atributivo de direito é garantir ao titular da marca o uso exclusivo em todo o território nacional, e a legitimidade para agir contra terceiros que utilizarem de tal marca em suas mercadorias.

Contudo, assim como o sistema declaratório, o sistema atributivo tem algumas inconveniências. Gama Cerqueira, em sua obra, destaca a crítica feita pelo autor francês Allart que reconhece a imprudência daquele que deixou de registrar a sua marca, entretanto, sustenta ser injusto que tal descuido acarrete a perda da marca, e que o “usurpador” possa agir contra o criador da marca. Segundo o autor o sistema atributivo transforma a propriedade da marca em um “prêmio de corrida”.<sup>32</sup>

No mesmo sentido Carvalho de Mendonça defende o sistema declaratório, e afirma que tal sistema “evita espoliações injustas, por especuladores desalmados, ávidos em se locupletarem com o alheio”, concluindo que “respeita o direito do criador da marca”.<sup>33</sup>

Por um lado, o sistema declaratório evita injustiças, por outro, gera uma insegurança jurídica, pois sempre surgirão dúvidas quanto à propriedade da marca e quanto ao uso anterior do sinal. Ademais, a prova do primeiro uso pode se tornar muito difícil e dispendiosa.

Nesse aspecto, a segurança jurídica e a certeza são qualidades do sistema atributivo. Conforme ensina Gama Cerqueira, ao se estabelecer uma determinada data para o início da proteção legal, revestindo-a de publicidade, fica mais fácil proceder com as buscas de anterioridades, e afastam-se as complexas questões sobre abandono da marca.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> ALLART, Henri. *Marques de fabrique*, n. 76. 1914 p. 152, *apud* GAMA CERQUEIRA, op. cit, p. 940

<sup>33</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, J.X.. Op. Cit. p. 324

<sup>34</sup> GAMA CERQUEIRA, op. cit, p. 948

Contudo, importa destacar o parágrafo primeiro do artigo 129 da Lei 9.279/96,<sup>35</sup> que garante o “direito de precedência”, ou seja, trata do usuário anterior de marca não registrada, que, comprovando que usava a marca no País há mais de 6 (seis) meses poderá fazer prevalecer o uso anterior sobre pedido de registro depositado, conforme se extrai dos comentários à LPI organizado pelo escritório Dannemann Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira.<sup>36</sup>

Conforme se verifica, não é reconhecida a propriedade do usuário da marca, apenas é garantido que este manifeste a sua vontade em adquiri-la, e nesse caso lhe será dado a preferência.

Reconhecida a propriedade da marca, através do seu registro, como já foi dito, é assegurado ao titular as prerrogativas de usar, com exclusividade, gozar e dispor da mesma. Da mesma forma, ele tem o direito de ceder o registro, licenciar o uso da marca e zelar pela sua integridade material e reputação.<sup>37</sup>

## **1.6 Das Marcas de Alto Renome**

Algumas marcas possuem uma força atrativa e uma reputação tão grandes, que necessitam receber um tratamento especial por parte do ordenamento jurídico. O Artigo 125 da LPI cuidou de dar tal tratamento especial, denominando-as como marca de alto renome.<sup>38</sup>

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

A Procuradora Federal Maria Alice Castro Rodrigues conceitua as marcas de alto renome da seguinte maneira:

“Um sinal dotado de distintividade singular e de uma autoridade incontestável, resultante de sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, que estão vinculadas à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o

---

<sup>35</sup> §1º - Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

<sup>36</sup> DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER E IPANEMA MOREIRA. Op. Cit, p 153

<sup>37</sup> LEVIGARD, Daniela; SILVA, Nilson. Op. Cit.. p.43

<sup>38</sup> *Ibidem*. p. 50

público geral, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente.”<sup>39</sup>

Verifica-se, portanto, que a proteção conferida às marcas de alto renome ultrapassam o já visto princípio da especialidade, ou seja, gozam de proteção em todas as classes mercadológicas.

Podemos citar como exemplo de marcas de alto renome as marcas “MCDONALDS”, “COCA-COLA”, “ROLEX”, “BMW”, “HAWAIANAS”, dentre muitas outras.

Todas as marcas supracitadas possuem ótima reputação além da sua notoriedade. A reputação é uma das características fundamentais da marca de alto renome, e pressupõe o reconhecimento do público em geral, transmitindo, ainda, valores que, geralmente, advêm da qualidade dos seus produtos.<sup>40</sup>

Com relação ao assunto, importante destacar as seguintes decisões do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. IRREGISTRABILIDADE DE MARCA QUE REPRODUZ OUTRA DE ALTO RENOME. I – **Reconhecida a condição de alto renome da marca CANON, é legítimo o ato administrativo que anulou o registro da marca KANON**, titularizado pelo apelante, para designar produtos da classe 25 – artigos para vestuário. II- Recurso desprovido. (TRF2 - AC - APELAÇÃO CÍVEL – 148914, Des. Rel. André Fontes DJU 02/04/2007. P. 215)<sup>41</sup>

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE NOTORIEDADE DE MARCA. I – **O alto renome de uma marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento que o signo distintivo goza junto ao público consumidor**, motivo pelo qual não pode o juiz substituir o povo no seu pensamento e impressão e declarar, de modo permanente e irrestrito, a sua fama. II – É inadmissível a declaração judicial in abstracto da notoriedade da marca SANTA MARINA. II – Apelação desprovida. (TRF2 - AC - APELAÇÃO CÍVEL – 126825, Des. Rel. André Fontes DJU 02/08/2007. P. 65/66)<sup>42</sup>

<sup>39</sup> CASTRO RODRIGUES, Maria Alice. Parecer/INPI/PROC/DICONS n° 054/2002. p. 13

<sup>40</sup> LEVIGARD, Daniela; SILVA, Nilson. Op. Cit. p. 50

<sup>41</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível n° 148914, Rio de Janeiro, 02/04/2007.

<sup>42</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível n° 126825, Rio de Janeiro, 02/08/2007.

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. 1. A sociedade FURNAS é plenamente conhecida de todos, e constitui uma das mais importantes atacadistas de energia elétrica do país e, embora não preste serviços diretamente a consumidores, é genericamente reconhecida pela população como sendo sinônimo de energia elétrica. 2. A marca "FURNASTUR", para denominar agência, distribuição e prestação de serviços na área de turismo, pode induzir o consumidor a erro, por sugerir uma identificação empresarial com a sociedade Furnas Centrais Elétricas S.A. 3. **Proteção da marca de alto renome, independente da classe em que está registrada.** 4. Apelo provido. (TRF2 - AC - APELAÇÃO CÍVEL – 27436, Des. Rel. André Fontes DJU 17/04/2007. P. 327)<sup>43</sup>

De acordo com a mencionada procuradora federal Maria Alice, a proteção da marca de alto renome visa:

“impedir ou invalidar registro de sinal ulterior que a reproduza ou imite, pouco importando os produtos ou serviços a que este se destine identificar, já que o enfraquecimento do poder atrativo e o prejuízo ao valor econômico da marca de alto renome e até mesmo a perda material da oportunidade comercial gerada são, *in casu*, circunstâncias presumidas, pois, ainda que os produtos ou serviços sejam idênticos ou assemelhados e de qualidade comparável, sem quebra da boa fama da marca renomada, restaria o enfraquecimento desta pelo *watering* de sua distintividade.”<sup>44</sup>

Segundo o entendimento da procuradora federal, não é necessária a comprovação de confusão ou associação para invalidar o registro de uma marca que imita a marca de alto renome.

Por outro lado, José Antônio B. Lima Faria Correa, em artigo de sua autoria, sustenta que “a possibilidade de confusão é corolário da própria notoriedade (= alto renome) conquistada pela marca. Se não se verificar associação ou confusão, é que, a rigor, a marca notória não é”.<sup>45</sup>

O que se visa estudar neste trabalho é a proteção conferida à marca renomada contra a sua diluição, instituto que será melhor analisado em capítulo próprio.

---

<sup>43</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 27436, Rio de Janeiro, 17/04/2007

<sup>44</sup> CASTRO RODRIGUES, Maria Alice. Op. Cit. p. 18

<sup>45</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria. *O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96*. Revista da ABPI, no 28, São Paulo, mai/jun 1997 p.34

## 1.7 Das Marcas Notoriamente Conhecidas

Excetuando a regra de que a proteção à marca é conferida pelo devido registro, o legislador incluiu no Artigo 126 da LPI, a regra do Art 6-bis (I)<sup>46</sup> da Convenção da União de Paris, que garante amparo aos sinais que tenham se tornado notoriamente conhecidos mesmo sem prévio registro no país<sup>47</sup>, *in verbis*:

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.

Muito embora a legislação pátria e os acordos internacionais tenham conferido proteção às marcas notoriamente conhecidas, estes não forma eficazes em definir como seria caracterizada a notoriedade da marca, cabendo à doutrina ensinar o conceito e definição de marca notoriamente conhecida.

Chama-se de marca notoriamente conhecida aquela que detém um enorme conhecimento público, devido a intensidade do uso e da publicidade da qual ela é objeto, de acordo Fabbri Moro<sup>48</sup>.

Nesse sentido, destacam-se os ensinamentos de José Carlos Tinoco Soares, senão vejamos:

“a notoriedade não se adquire através do registro e muito menos, ainda, através do cumprimento de determinados requisitos. O grau de notoriedade de um marca é alcançado pela valorização do público; é o consumidor e/ou usuário quem determina, por sua aceitação, o valor da marca, posto que esta é um sinal que tem por objeto reunir a clientela, sem a qual nada significa.”<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Artigo 6 bis

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

<sup>47</sup> DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER E IPANEMA MOREIRA. Op. Cit, p 143

<sup>48</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri, *Direito de marcas: Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e nos Acordos Internacionais*. São Paulo: RT, 2003, P.77.

<sup>49</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas Notoriamente Conhecidas – Marcas de Alto Renome vs. Diluição*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris. 2010. p. 130

Goyanes e Birenbaum conceituam a marca notoriamente conhecida como sendo “aquela que disponha de um elevado grau de conhecimento do público ao qual ela se dirige, ou seja, aquele signo que goze de primazia em seu ramo de atividade”.<sup>50</sup>

Como já mencionado anteriormente, a marca notoriamente conhecida representa uma exceção ao princípio da territorialidade, tendo em vista que lhe é conferida proteção ainda que não esteja devidamente registrada.

Contudo, apesar de não ser exigido o registro da marca notoriamente conhecida para que esta seja protegida, o Artigo 158, § 2º da LPI<sup>51</sup> dispõe que não serão conhecidas a oposição, a nulidade administrativa ou a ação de nulidade, fundamentados no Artigo 126, caso não seja comprovado o depósito do pedido de registro da marca no prazo de 60 (sessenta) dias.<sup>52</sup>

Devido à notoriedade alcançada pela marca em seu ramo de atividade, merece esta uma proteção especial, principalmente contra os casos de diluição, a fim de manter assegurada a sua distintividade.

---

<sup>50</sup> GOYANES, Marcelo; BIRENBAUM, Gustavo. *Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas: cabimento de ação declaratória para a obtenção da proteção prevista na Lei n. 9.279/96*. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 75. Mar/Abr 2005. p. 54.

<sup>51</sup> Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.[...] § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

<sup>52</sup> DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER E IPANEMA MOREIRA. Op. Cit, p 145

## Capítulo 3 – Da Teoria da Diluição das Marcas

### 3.1 A Perda da Distintividade da Marca

Conforme já amplamente destacado, a marca tem como finalidade principal distinguir determinados produtos e serviços. Passaremos a analisar, portanto, as causas e os efeitos da perda desta distintividade, bem como a aplicação de teorias pelos tribunais pátrios e pelo INPI a fim de salvaguardar os direitos de propriedade sobre a marca.

A proteção à marca é “diretamente proporcional ao seu grau de projeção”<sup>53</sup>, portanto, quanto maior for a notoriedade e a distintividade de uma marca, maior será a proteção conferida à ela.

A marca garante ao seu titular o retorno do investimento que foi feito, ao adquirir a fidelidade do consumidor, tendo em vista a individualização e a distinção dos produtos concorrentes. Hoje em dia, com a diversidade dos produtos no mercado, a marca é fator essencial na fidelização do cliente.<sup>54</sup>

As marcas mais famosas (notoriamente conhecidas e de alto renome) estão mais suscetíveis ao desgaste provocado pelas marcas inspiradas naquelas. Trata-se do fenômeno da diluição, que nada mais é que uma forma de erosão das marcas, que, aos poucos vão perdendo a sua força de atração.<sup>55</sup>

De acordo com José Antônio B. L. Faria Correa:

“O fenômeno da diluição corresponde, no direito marcário, ao da inflação no campo do direito econômico. Quanto mais a moeda se emite, mais desgastada se torna a unidade monetária. Aqui, quanto mais se incorpora a marca de terceiro a outras, de vários titulares, mais desgastado, mais desvalorizado se torna o sinal distintivo. A diluição representa, no plano marcário, uma verdadeira morte da marca por afogamento. É, pois, um afogamento no mar das tantas e tantas marcas que tomaram da original o seu elemento básico”.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria. Op. Cit. p. 16

<sup>54</sup> DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER E IPANEMA MOREIRA. Op. Cit, p 155

<sup>55</sup> LEVIGARD, Daniela; SILVA, Nilson. Op. Cit. p. 58

<sup>56</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria. Op. Cit. p. 16

Entretanto, a diluição da marca nem sempre é causada pelo uso da marca por um terceiro. A marca pode se tornar diluída pelo próprio uso do titular. Neste sentido, importa destacar a lição de Denis Barbosa:

“diluição da marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado de seus semelhantes ou afins, passa a se confundir com ele. Xerox, Gillete e Pirex são alguns casos óbvios”.<sup>57</sup>

### 3.2 O Conceito de Diluição

A conceituação da diluição da marca vem da doutrina norte americana, mais especificamente do artigo intitulado *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks*, de autoria de Frank I. Schechter, publicado em 1925.

Segundo Schechter, a teoria da diluição tem o escopo de tutelar a reputação e a distintividade da marca, independente de haver concorrência entre as partes, ou possibilidade de causar confusão quanto a procedência do produto.<sup>58</sup>

A partir desta influencia do direito norte americano, Filipe Fonteles Cabral reconhece três tipos de diluição, a maculação (*Tarnishment*), a ofuscação (*blurring*) e a adulteração da marca.<sup>59</sup>

A maculação é o tipo de diluição que “constitui uma ofensa à integridade moral de uma marca”, ou seja, é capaz de causar dano à reputação da marca. Pode ser caracterizada pela associação da marca com outro produto de qualidade inferior, ou pela associação “com um conceito moralmente reprovado pela sociedade”.<sup>60</sup>

José Carlos Tinoco Soares cita, a título de exemplo, um caso interessante de diluição por maculação, que se trata da lide *The Coca-Cola Co. VS Gemini Rising, Inc.*. A Gemini foi condenada pela venda de pôster contendo a

<sup>57</sup> BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. p. 376

<sup>58</sup> SCHECHTER, Frank I. *The Rational Basis of Trademark Protection*, Harv L Rev. 813. p. 40 (1927)

<sup>59</sup> CABRAL, Filipe Fonteles. *Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?*. Revista da ABPI. N.º. 58, mai/jun de 2002. p. 25

<sup>60</sup> CABRAL, Filipe Fonteles. Op. Cit. p.25

expressão “ENJOY COCAINE” (aprecie cocaína), com a grafia e cores idênticas do rótulo da Coca-Cola.<sup>61</sup>

É evidente que a apologia ao uso de drogas associada à marca Coca-Cola é suficiente para causar danos a marca e denegri-la, caracterizando, assim, a diluição por maculação.

Outro exemplo dado pelo Autor foi o uso da famosa marca CANDYLAND, utilizada para distinguir jogos e brinquedos para crianças, no sítio eletrônico [www.candyland.com](http://www.candyland.com), onde era exibido conteúdo pornográfico.<sup>62</sup>

A maculação ocorre, portanto, quando o uso da marca por terceiro cria na mente do consumidor, uma associação do produto do titular com um outro produto ofensivo, ou imoral, denegrindo a imagem da marca e afastando a sua distintividade.

Já a Ofuscação ocorre quando há “perda do brilho ou da força distintiva da marca”.<sup>63</sup> Caracteriza-se pela violação à integridade material da marca, posto que, diminui o poder de venda de determinada marca, tendo em vista a perda da sua distintividade.

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

O Tribunal de Apelação da 7ª Região dos Estados Unidos entendeu que “o uso do slogan *The greatest used Car show on Earth* pelo Réu Celozzi-

---

<sup>61</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. Op. Cit. p. 18

<sup>62</sup> Idem. p. 425

<sup>63</sup> CABRAL, Filipe Fonteles. Op. Cit. p.25

Ettelson ofusca a forte associação que o público faz com a marca da autora Ridling Bros. e seu circo e, portanto, acarreta um dano irreparável”.<sup>64</sup>

Verifica-se que, no caso citado pelo Autor, o Poder Judiciário norte - americano preocupou-se em proteger a notoriedade e a unicidade da marca da Autora, garantindo o seu poder distintivo, ainda que a marca semelhante tenha sido utilizada em outro ramo de atividade.<sup>65</sup>

Uma terceira forma de diluição, segundo Cabral, seria pela adulteração da marca, que se caracteriza pelo uso de um sinal distintivo de modo diferente do original idealizado pelo titular. O uso do sinal de maneira diferente dificulta a fixação da marca na mente dos consumidores, o que, de forma indireta, prejudica a força distintiva da marca.<sup>66</sup>

Importa destacar a importante lição de Helio Fabbri Jr., que utiliza outros termos para identificar o fenômeno da diluição, quais sejam, “vulgarização” e “degeneração”.<sup>67</sup> A vulgarização da marca é o mesmo que dizer que a marca se tornou comum, ou seja, perdeu a sua unicidade. O mesmo termo é utilizado por Tinoco Soares, que assevera que, por muitas vezes, as marcas notoriamente conhecidas, devido à vulgarização, se tornam a própria denominação do produto, pelo inadvertido emprego que [titulares] fazem das mesmas.<sup>68</sup>

Com relação ao termo degeneração, destacamos que, segundo o Dicionário Aurélio, degenerar significa “perder as qualidades ou características primitivas”<sup>69</sup>. No entendimento do referido autor, a diluição ocorre exatamente quando a marca perde a sua força distintiva, passando a designar o próprio produto, e não individualizando-o perante os concorrentes.

A perda da distintividade, por vezes, ocorre no lançamento de produtos completamente inovadores, em que a marca, geralmente fantasiosa, se torna a

---

<sup>64</sup> 855 F2d 480 (7th Cir. 1988). *apud* CABRAL, Filipe Fonteles. Op. Cit. p.25

<sup>65</sup> CABRAL, Filipe Fonteles. Op. Cit. p.25

<sup>66</sup> *Idem.* p. 25

<sup>67</sup> FABBRÍ JR., Hélio. *Anais do XVI Seminário de Propriedade Intelectual. Diluição de Marca de Alto Renome Marcas de Supermercado.* Revista da ABPI 1996.p. 92

<sup>68</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial.* São Paulo: Resenha Tributária, 1988.v. 2.p. 711

<sup>69</sup> FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.* 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1986.p. 529

própria denominação do produto, pois, não havendo nada semelhante no mercado, os consumidores acabam adotando a marca para identificar o referido produto.<sup>70</sup>

Nesse sentido, o autor José Eduardo de Sampaio cita o exemplo da marca *ASPIRIN* adotado para denominar novo medicamento contra dores, lançado no início do século XX. Tendo em vista o grande sucesso alcançado pelo remédio, e pela difícil memorização de seu nome técnico (ácido acetil-salicílico), com o decorrer do tempo, as pessoas passaram a buscar em farmácias *aspirins* [aspirinas] não importando o fabricante. Concluiu-se, portanto, que a marca *ASPIRIN* perdeu a função de distinguir o remédio produzido pela Bayer Co., a qual perdeu a propriedade sobre a marca, tendo em vista a sua diluição no mercado.<sup>71</sup>

O exemplo citado demonstra que existe uma linha tênue entre uma marca famosa e outra que, por ser tão conhecida, acabou passando a ser a própria designação do produto.

Na maior parte das vezes, no Brasil, a Teoria da Diluição é aplicada no sentido de que, tendo em vista a diluição do termo “X”, não há óbice ao registro de marca que contenha o mesmo termo “X”.

Diante disso, o objetivo deste trabalho, é mostrar o novo enfoque dado à Teoria da Diluição, no sentido de que as marcas notoriamente conhecidas e de alto renome, merecem ser mais protegidas, tendo em vista que, por serem líderes em seus ramos de atividade, atraem mais os aproveitadores, e, por isso, estão mais suscetíveis a se tornarem genéricas.

A Teoria da Diluição deve ser aplicada não para assegurar o registro de uma marca semelhante àquela amplamente usada, mas sim para evitar que novas marcas embarquem na fama daquela, prejudicando, assim, o seu caráter distintivo.

---

<sup>70</sup> JACOBACCI, Guido. Genericisation, Genericide and Genericness of a Trademark. In: DANNEMANN, Gert Egon (coord.), WOLFF, Maria Thereza (coord.). *Global Perspectives of Contemporary Intellectual Property Issues: A Collection of Works written In a Commemoration of the Seventieth birthday of Peter Dirk Slemser*. Rio de Janeiro: PVDI Design, 1999.p. 174

<sup>71</sup> SAMPAIO, José Eduardo de. *Os novos Conceitos do Código da Propriedade Industrial Português de 1995*. Revista da ABPI. São Paulo, v. 18, p. 15, set/out, de 1995.

### 3.2.1 A Teoria da Distância

Antes de prosseguir, importa destacar o cuidado que se deve ter com o uso do termo diluição. Essa denominação é muito utilizada como sinônimo da **teoria da distância**. Tal teoria, segundo a doutrina brasileira, baseia-se no princípio da isonomia, e consiste dizer que, se duas marcas são formadas com elementos próximos e já coexistem no mercado, não pode uma terceira marca, contendo o mesmo elemento, ser impedida de se inserir no mesmo ramo mercadológico.

Neste sentido, segundo ensinamentos de José Antonio B. L. F. Correa, “a teoria da distância é a tradução, no campo das marcas, do princípio da isonomia e visa determinar se, diante de um quadro composto por certo número de marcas precedentes, a marca neófito pode ou não coexistir com outras pré-registradas”.<sup>72</sup>

Pela teoria da distância não é medido o grau de distinção das marcas em questão, apenas é verificado que a nova marca pode ser registrada, tendo em vista que outras marcas com o mesmo elemento já existem.

Sobre a referida teoria, sustenta o Juiz Federal José Carlos Zebulum o seguinte:

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

A Teoria foi elaborada pela doutrina alemã e avalia a força distintiva da marca com base em eventual convívio pacífico da mesma com outras já existentes. Assim, o surgimento de uma nova marca que não se aproxime mais da primeira do que aquelas já existentes, não poderá alterar o panorama de convivência pacífica já existente.

De fato, se os consumidores já estão habituados à existência pacífica de uma determinada marca com outras que lhe são assemelhadas, referentes à mesma classe ou gênero de produtos ou serviços, terão adquirido grau de sensibilidade suficiente para diferenciar a marca em questão com as já existentes. Assim, não serão induzidos a erro pelo surgimento de nova marca que não guarde maior grau de semelhança em relação à marca tomada como referência, do que aquelas que lhe antecederam.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria. Op. Cit. p. 15

<sup>73</sup> ZEBULUM, José Carlos. Introdução às marcas. in Revista da Escola da Magistratura Regional Federal / Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal : 2ª Região. Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região / RJ 2007 - p. 216.

Ainda sobre o assunto, destacamos as seguintes decisões proferidas pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. **TEORIA DA DISTÂNCIA**. I – Se a distinção havida entre os signos em cotejo – NIK-NIK e SNICK – está em mesmo grau relativamente a outros – NIK-TOM, NIK-MAR, NIK-MAN, NIK-BOY – que assinalam produtos do mesmo segmento merceológico, correta é a sentença que invalidou o ato administrativo que reconheceu a inviabilidade do pedido de marca depositado pela autora (NIK-NIK).II – Apelação desprovida. [...]Tanto há satisfatória distinção entre os termos que, em mais de uma oportunidade, a própria autarquia reconheceu a viabilidade de pedidos de marca com composições similares (NIK-TOM, NIK-MAR, NIK-MAN e NIK-BOY), depositados posteriormente ao registro da marca SNICK, sem qualquer cogitação de ofensa às regras legais de proteção marcária. De fato, uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si, o que não é senão a idéia primacial da **Teoria da Distância**. (TRF2 - AC - APELAÇÃO CÍVEL – 77683, Des. Rel. André Fontes DJU 10/09/2009. P. 70)<sup>74</sup>

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA. MARCA NÃO REGISTRADA. DENOMINAÇÃO SOCIAL. **TEORIA DA DISTÂNCIA**. 1. A marca é um sinal distintivo, destinando-se a distinguir produtos e serviços, ou seja, para indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, servindo para diferenciá-los dos produtos de seus concorrentes, o que auxilia o consumidor a reconhecê-los, levando-o a adquiri-los porque a natureza e a qualidade dos mesmos atendem às suas necessidades. 2. **No exame de eventual colidência, doutrina e jurisprudência têm tradicionalmente se utilizado da teoria da distância, que, fundamentando-se nos princípios da equidade e da igualdade, sustenta a coexistência de marcas quando a situação fática atual possibilite o convívio harmônico de signos semelhantes ou afins**. Assim, na hipótese de pretensão a novo registro, examina-se, em regra, a distância entre o sinal pretendido e os que se lhe precedem no tempo, realizando um juízo a partir de um confronto entre os aspectos gráfico e fonético das marcas envolvidas, além de uma aferição da semelhança ou afinidade entre os segmentos mercadológicos em que se inserem. [...] Em outras palavras, enquanto o signo ENCE não encerra termo dicionarizado, razão pela qual não remete semanticamente a idéia alguma, o sinal "SCIENCE" possui uma representação mental específica, no que se refere ao significado ínsito à palavra, o que lhe confere suficiente distintividade do primeiro. 4. Remessa desprovida. (TRF2 - REO - Remessa Ex Officio em Ação Cível – 496223, Des. Rel. LILIANE RORIZ. E-DJF2R 07/01/2011. P. 65/66)<sup>75</sup>

<sup>74</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 77683, Rio de Janeiro, 02/09/2009.

<sup>75</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 126825, Rio de Janeiro, 02/08/2007.

Portanto, como pôde ser verificado, a teoria da distância garante que novas marcas, que possuam elementos semelhantes às marcas preexistentes, sejam devidamente registradas, tendo em vista o convívio pacífico entre as marcas anteriores.

Ressalta-se que na teoria da diluição é diferente, como bem asseverado por Filipe Cabral:

“no Brasil, a teoria da diluição de marca tem sido confundida com uma outra tese doutrinária, a teoria da distância, a qual possui fundamentos diversos e não deve ser igualada à primeira.

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

Ocorre que a teoria da diluição é muito mais ampla e seu escopo é muito mais abrangente que o da teoria da distância. O conceito de diluição de marca é, na verdade, muito mais poderoso quando usado para atacar um registro (ou uso indevido) de marca do que para defendê-lo.”<sup>76</sup>

Enquanto sob o aspecto da teoria da distância é analisado se outra marca pode conviver naquele meio, a teoria da diluição, de acordo com o enfoque aqui dado, visa evitar que a marca dotada de alto grau de distintividade seja diluída pelo uso de marcas semelhantes a ela.

### **3.3 Da Diluição das Marcas Notoriamente Conhecidas e de Alto Renome**

Como visto acima, o uso de marcas famosas por terceiros causa a diluição da distintividade dessas marcas, “enfraquecendo-as e diminuindo seu valor no mercado”.<sup>77</sup>

Tem-se aplicado a teoria da diluição no Brasil como forma de garantir que marcas semelhantes possam coexistir, sob o argumento de que o elemento que aproxima as marcas estaria diluído no mercado, em outras palavras, a marca anterior teria se tornado genérica.

---

<sup>76</sup> CABRAL, Filipe Fonteles. *Op. Cit.* p.24

<sup>77</sup> MILROT, Margarida Rodrigues. *Op. Cit.* p. 15

Entretanto, alguns autores já se pronunciaram no sentido de utilizar a Teoria da Diluição como forma de garantir o grau de distintividade auferido pela marca no decorrer do tempo.

É o caso de Filipe Cabral, que sustenta que “esse instituto [teoria da diluição] só estará sendo usado em sua plenitude quando para reprimir a adoção indevida de um signo distintivo por terceiros”.<sup>78</sup>

Com efeito, importa destacar as palavras de José Antonio Correa neste sentido:

“As marcas notórias desfrutam de resguardo contra o fenômeno da diluição, pela sua imensa capacidade de atração de clientela, imantando qualquer produto ou serviço que designem. Em se tratando de marca notória (= de alto renome), a questão que se projeta não é simplesmente a de se saber se existe ou não possibilidade de confusão ou associação. O problema é outro: é a diluição.”<sup>79</sup>

Segundo os comentários à LPI organizados pelo DANNEMANN<sup>80</sup>, a Lei n° 9.279/96, em seu artigo 130, inciso III, ainda que não expressamente, prevê a proteção contra a diluição aos titulares de marcas:

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

Como pode ser visto, o inciso III do referido artigo retrata a preocupação do legislador em proteger a integridade material e moral (reputação) da marca.

Sob o ponto de vista da integridade material da marca podemos dizer que, “o efeito da diluição direta de uma marca registrada traz conseqüências altamente negativas, pois enfraquece seu poder de venda, até o ponto de ser irreversível”.<sup>81</sup>

<sup>78</sup> CABRAL, Filipe Fonteles. Op. Cit. p.24

<sup>79</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria. Op. Cit. p. 15

<sup>80</sup> DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER E IPANEMA MOREIRA. Op. Cit, p 155

<sup>81</sup> MILROT, Margarida Rodrigues. *Op.cit.* p. 17

O impacto econômico é evidente, posto que, uma marca muito conhecida, ao perder a sua distintividade, deixa de ser o exemplo de qualidade que outrora a identificava perante os consumidores, tornando-se uma marca comum. O titular da marca perde todo o investimento feito para que a marca se torna-se famosa, única no mercado.<sup>82</sup>

O Art. 130, III da LPI, não estabelece, expressamente, que a marca precisa ser famosa para gozar da proteção contra ofensa a sua integridade material ou reputação. Contudo, cabe salientar que não é possível aplicar a teoria da diluição da marca para proteger qualquer marca, por respeito ao princípio da especialidade, previsto no artigo 124, XIX, da LPI.

Importante ressaltar aqui que a marca notoriamente conhecida está sujeita ao princípio da especialidade. Entretanto, conforme preceitua Maria de Lourdes Tavares, a regra da especialidade deve ser verificada com maior cautela nos casos de marcas notoriamente conhecidas. Isso porque, terceiros poderiam se aproveitar da fama obtida pela marca e passar a utilizar a mesma marca em classes distintas, servindo o princípio da especialidade como instrumento para o desvio de clientela.

Portanto, a marca notoriamente conhecida pode, por vezes, merecer proteção contra a diluição, ainda que a marca infratora seja de classe distinta. Obviamente, cada caso concreto deverá ser analisado, a fim de ser verificada a má-fé do terceiro, e a possibilidade de gerar confusão no consumidor, prejudicando, assim, a distintividade da marca.<sup>83</sup>

Ainda nesse sentido, importa transcrever o exemplo dado por Tavares:

“vale citar um precedente submetido a meu julgamento, em que foi solucionada conflito entre um signo distintivo estrangeiro de um software, amplamente conhecido no mercado de tecnologia da informação (Unix) – tido como uma marca notoriamente conhecida – e idêntica marca que assinala livros, álbuns, moldes de papel e impressos em geral, artigos para escritório, material didático e de

---

<sup>82</sup> Idem. p. 18

<sup>83</sup> TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. *Marca Notoriamente conhecida: Espectro de Proteção Legal*. in Revista da Escola da Magistratura Regional Federal / Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal : 2ª Região. Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região / RJ 2007 - p. 171.

desenho. Nesse caso, afigurou-se-me óbvio que os produtos assinalados pela marca brasileira são comercializados no mercado onde podem ser facilmente associados à marca estrangeira, conhecida mundialmente, embora pertençam a classes e ramos de atividade distintas. Nesse caso, é certo que os consumidores estabelecem nas suas mentes, ainda que no subconsciente, alguma vinculação (ou associação) da marca com o sistema operacional, por ser este mais conhecido, mais divulgado, com poder de atração mais forte.

Extraí-se desse exemplo a constatação de que é insuficiente, para a análise de colidência de marcas, a mera verificação das classes dos produtos e dos ramos de atividade, quando o público alvo da marca estrangeira é mais abrangente e engloba o mercado consumidor dos produtos assinalados pela marca que se pretende registrar. Essa proteção mais alargada é impositiva, ainda que os titulares dos direitos envolvidos não mantenham entre si uma concorrência direta, bastando que exista a possibilidade de que os produtos designados pela marca brasileira (que se pretende registrar ou usar) se mostre ao consumidor médio como se fossem originários do titular da marca estrangeira.”<sup>84</sup>

Logo, verifica-se que a teoria da diluição é o mecanismo de defesa das marcas que adquiriram fama, ou seja, as marcas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas, conforme lição de Levigard e Silva, ao afirmar que o risco de diluição “ocorre de forma restrita com as marcas que alcançaram um alto grau de conhecimento”.<sup>85</sup>

### **3.3.1 O Caso “Doublemint”**

Como falado anteriormente, em brilhante decisão proferida pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a i. Desembargadora Federal Liliane Roriz, talvez pela primeira vez no país, suscitou o novo enfoque à teoria da diluição, que, como já visto, é uma interpretação importada do direito norte-americano, e evitou, assim, que a marca famosa tivesse a sua distintividade prejudicada.

A decisão foi proferida em sede de apelação na lide entre W. M. Wrigley Jr Company, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e a empresa Lua Nova Indústria e Comércio Ltda. A ação de nulidade de registro de marca foi

---

<sup>84</sup> TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. *Op. Cit.* p. 171.

<sup>85</sup> LEVIGARD, Daniela de Almeida; SILVA, Nilson Ferreira. *Op. Cit.* p 58

distribuída pela titular da marca mista “DOUBLEMINT” (W. M. Wrigley), requerendo a nulidade do registro da marca nominativa “DOUBLE SOFT”.<sup>86</sup>

Vejam, portanto, trechos importantes do relatório e voto da i. Desembargadora, cujo inteiro teor segue em anexo:

Trata-se de apelações contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do registro nº 820.441.872, relativo à marca nominativa “DOUBLE SOFT”,

[...]

Baseou-se o douto Juízo *a quo* no fundamento de que não se apresenta possível a convivência entre tal marca e a marca da autora – “DOUBLEMINT” – na mesma classe, pois há risco de confusão quanto à origem dos produtos comercializados.

Ressaltou que a marca da autora é comercializada nos Estados Unidos desde 1914, restando suficientemente demonstrada a notoriedade da mesma em seu ramo de atividade.[...]

Apelação de LUA NOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (fls. 322/330), pugnando pela reforma da sentença, vez que a palavra “DOUBLE” não é exclusiva e tão pouco considerada notória, mesmo no ramo de alimentação, razão pela qual vários registros de marcas contendo essa expressão já foram concedidos a diversos titulares.

Em suas contra-razões de fls. 336/356, a WM. WRIGLEY JR. COMPANY requer a manutenção da sentença, sustentando que o fato de existirem dois produtos assinalados por marcas que ostentam o mesmo termo - “DOUBLE” - pode dar uma falsa e indesejada idéia de associação entre ambas.

[...]

A WM WRIGLEY JR. COMPANY, sociedade constituída nos Estados Unidos, ingressou judicialmente a fim de obter a nulidade do registro nº 820.441.872, relativo à marca nominativa “DOUBLE SOFT”, inserta na classe internacional 30, [...]

Apresentou como fundamento a sua pretensão a incidência na hipótese das regras proibitivas do artigo 124, XIX, da LPI, bem como do art. 6º *bis*, item 1, da CUP, uma vez que o referido registro constituiria reprodução de registros de sua titularidade, relativos à marca mista “DOUBLEMINT”, que distingue produtos relativos à classe 33.10 (“*doces e pós para fabricação de doces em geral*”).<sup>87</sup>

A I. Desembargadora suscitou a aplicação da teoria da distância em ações em que se discute a colidência de marcas, entretanto, asseverou que *in casu* as marcas não poderiam coexistir, tendo em vista o grau de notoriedade alcançado pela marca da Autora, devendo ser aplicada a Teoria da Diluição.

<sup>86</sup> Ação Ordinária de Nulidade de Registro de Marca – processo N° 220.51.01.5146607

<sup>87</sup> Propriedade Industrial. Colidência de Marcas. Teoria da Distância. Doublemint. Double Soft. Tribunal Regional da 2ª Região. 2ª Turma Especializada. Apelação Civil nº 2002.51.01.514660-7, Relatora Desembargadora Liliane Roriz. v.u. DJU 04/09/2006 p. 260

[...]

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

Assim, na hipótese de pretensão a novo registro, examina-se, em regra, a distância entre o sinal pretendido e os que se lhe precedem no tempo, realizando um juízo a partir de um confronto entre os aspectos gráfico e fonético das marcas envolvidas, além de uma aferição da semelhança ou afinidade entre os segmentos mercadológicos em que se inserem.

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

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

[...]

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

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

[...]

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

**O fenômeno da diluição constitui justamente uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, tendo por efeito a diminuição do seu poder de venda.<sup>88</sup>**

A Desembargadora Federal assentou o entendimento de que a teoria da diluição deve ser aplicada para proteger as marcas que alcançaram grande fama, senão vejamos:

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

[...]

***In casu*, temos o confronto de uma marca evidentemente famosa, embora não criativa (DOUBLEMINT) e uma marca banal e anônima (DOUBLE SOFT).**

[...]

<sup>88</sup> Propriedade Industrial. Colidência de Marcas. Teoria da Distância. Doublemint. Double Soft. Tribunal Regional da 2ª Região. 2ª Turma Especializada. Apelação Civil nº2002.51.01.514660-7, Relatora Desembargadora Liliane Roriz. v.u. DJU 04/09/2006 p. 260

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

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

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

[...]

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

[...]

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

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.<sup>89</sup> (TRF2 - APELAÇÃO - 2002.51.01.514660-7, Des. Rel. Liliane Roriz DJU 04/09/2006.)

Como pode ser visto, a relatora levou em consideração a fama e o grau de notoriedade obtido pela marca DOUBLEMINT, tendo em vista o tempo que a mesma encontra-se no mercado, e, portanto merece proteção especial.

### **3.3.2 Jurisprudência Acerca do Tema**

Embora a grande maioria das decisões dos nossos Tribunais tratem da teoria da diluição como uma forma de permitir o registro de uma marca semelhante, sob o argumento da convivência pacífica entre outras marcas com o mesmo elemento em comum, colacionamos a seguir algumas decisões em que foram negados ou anulados registros de sinais, tendo em vista a possibilidade de gerar diluição do poder distintivo de marca famosa.

---

<sup>89</sup> Propriedade Industrial. Colidência de Marcas. Teoria da Distância. Doublemint. Double Soft. Tribunal Regional da 2ª Região. 2ª Turma Especializada. Apelação Civil nº2002.51.01.514660-7, Relatora Desembargadora Liliane Roriz. v.u. DJU 04/09/2006 p. 260

Neste sentido, cita-se o acórdão da 2ª Turma Especializada do E. Tribunal Regional da 2ª Região, proferido na ação movida por Bombril Mercosul S/A em face de Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e Syntax Ind/ Com/ Ltda Epp, para requerer a nulidade dos atos administrativos que concederam à Ré os registros N°s 821.995.480 e 822.530.945, referentes à marca “AUTOBRIL”.

*In casu*, quando do julgamento da Apelação e da Remessa Necessária, foi mantida a nulidade dos referidos registros, tendo em vista o alto renome da marca da Autora, bem como a possibilidade de dano progressivo ao seu poder distintivo, senão vejamos:

“Trata-se de remessa necessária e de apelações contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, para decretar a nulidade dos atos administrativos que concederam à 1ª ré os registros n°s 821.995.480 e 822.530.945, referentes à marca “*AUTOBRIL*”, nas formas nominativa e mista, respectivamente, ambos para a classe NCL(7)03.

[...]

Ressaltou, ainda, que, [...] o INPI considerou a marca BOM BRIL de alto renome, conforme decisão administrativa publicada na Revista da Propriedade Industrial 1968, de 23/09/2008, nos termos do art. 125 da LPI.

[...]

Somada a tal circunstância, os autos evidenciam que o primeiro depósito efetuado pela autora para o signo “*BOM BRIL*” (n° 002914239, classe 03.10) data de 16/04/1953, tendo sido este seguido pelo depósito e concessão de diversos outros (fls. 290/303) no segmento de produtos e instrumento de limpeza.

Em contrapartida, os registros titularizados pela empresa ré (821.995.480 e 822.530.945) para a marca “*AUTOBRIL*”, nas formas nominativa e mista, foram somente depositados em 15/02/2000 e 14/08/2000, respectivamente,

[...]

as empresas se dedicam ao mesmo segmento mercadológico (produtos destinados à limpeza), o que, a toda evidência, atrai sobre a hipótese a incidência da previsão inscrita no art. 124, inciso XIX, da LPI

[...]

Com efeito, a manutenção dos registros da empresa ré no mercado, ao lado daqueles da autora, pode dar a impressão ao consumidor de que se trata de uma aparente família de marcas, sendo este certamente um fator que pode levar o público a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos.

[...]

Outro fator que certamente agrava essa conjuntura é que se trata de produtos oferecidos no mesmo tipo de estabelecimento comercial e, muitas vezes, na mesma seção.

**Acrescente-se que a marca “*BOM BRIL*” ostenta há vários anos uma extrema notoriedade junto ao público consumidor, o que**

**Ihe possibilitou, inclusive, alcançar o *status* de marca de alto renome**

[...]

Portanto, à marca de alto renome, é assegurada maior proteção legal pela alta respeitabilidade e notoriedade que possui, não se restringindo ao âmbito do mercado em que atuam.

Ressalte-se que, reconhecida pelo INPI a qualidade do signo “*BOM BRIL*” como marca de alto renome, não há sequer que questionar acerca da possibilidade de confusão ou associação equivocada por parte do público consumidor, muito embora esta circunstância também se verifique na situação posta nos presentes autos.

[...]

o termo “*BRIL*” não consiste em palavra do vernáculo português ou de qualquer outra língua conhecida, não apresentando, pois, significado dicionarizado relacionado ao segmento mercadológico em que se insere a marca. Assim, o fato de remeter este à noção de brilho, qualidade que se procura evidenciar no caso dos produtos de limpeza, nada mais é do que resultado dos investimentos realizados pela titular do signo “*BOM BRIL*” para difundi-la no mercado e criar uma imagem forte no imaginário do público consumidor através de décadas.

**A meu ver, afigura-se, portanto, nítida a possibilidade de diluição do signo da empresa-autora, que, ao ser obrigado a conviver com outros que partem do mesmo conceito, poderia, com o passar do tempo, ter seu poder de difusão diminuído gradativamente.**

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

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

Em outras palavras, a nulidade dos registros em tela merece ser mantida, ante o grau de renome atingido pela marca-autora, bem como a possibilidade de dano progressivo ao seu poder distintivo, enquanto instrumento empresarial, de persuasão, de conquista do consumidor.” (TRF2 - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 546262, Des. Rel. Liliâne Roriz DJU 11/12/2012.)<sup>90</sup>

Assim como no caso mencionado anteriormente, não foi permitido o uso de elemento distintivo de marca de alto renome, a fim de evitar a diluição da marca, que consistiria em minar a distintividade alcançada pelo signo marcário durante os anos.

Ainda na mesma linha argumentativa, colaciona-se a ementa de outro julgado do E. Tribunal Regional da 2ª Região:

<sup>90</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível / Reexame Necessário nº 546262, Rio de Janeiro, 11/12/2012

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS. DELL E DELL DO BRASIL-. TEORIA DA DISTÂNCIA. **TEORIA DA DILUIÇÃO.** 1. No exame de eventual colidência, doutrina e jurisprudência têm tradicionalmente se utilizado da teoria da distância, que, fundamentando-se nos princípios da equidade e da igualdade, sustenta a coexistência de marcas quando a situação fática atual possibilite o convívio harmônico de signos semelhantes ou afins. 2. Embora muito eficaz na maioria dos casos, tal critério não é capaz de abarcar hipóteses especialíssimas, onde a infringência de direitos pode ganhar matizes diversos, que exigem uma **análise mais profunda e sob outro enfoque, o da teoria da diluição.** 3. **A idéia principal da teoria da diluição é a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas,** sendo o paradigma para a decisão entre aplicar a teoria da distância ou a teoria da diluição a fama e a criatividade do sinal. 4. **O signo “DELL DO BRASIL” – traduz uma idéia equivocada de que a titularidade deste pertence a uma empresa subsidiária da norte-americana, ainda que atuante em segmento diverso.** Ora, a empresa-autora foi fundada em 1984, recebendo desde então grandes investimentos em marketing, o que reverteu numa imagem de forte fixação no imaginário do público-consumidor, alçando-a, a toda evidência, a um alto grau de reconhecimento. Não seria irrazoável imaginar que uma empresa internacional do porte da autora resolvesse diversificar os seus negócios, lançando-se também em outro segmento, qual seja, o de serviços relacionados à área de comunicação, publicidade e propaganda, daí se podendo extrair a real possibilidade de confusão no público consumidor quanto à origem destes. Acrescente-se a tal conjuntura um dado primordial, qual seja, o elemento característico DELL – tem sua origem no patronímico do sócio-fundador Michael Dell. 5. Apelação desprovida. (TRF2 - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 495989, Des. Rel. Liliane Roriz DJU 05/04/2011.)<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível / Reexame Necessário nº 495989, Rio de Janeiro, 05/04/2011

## Conclusão

Pelo exposto no presente trabalho verificou-se que o uso das marcas teve origem na Idade Média, e, desde aquela época tinha o objetivo de determinar a origem e procedência dos produtos, distinguindo-os dos demais.

A marca, atualmente, é considerada essencial à competição no mercado, sendo conceituado pela doutrina e legislação como os sinais utilizados para individualizar os produtos de uma empresa e tem como funções assinalar a origem do produto, bem como distingui-lo dos seus concorrentes.

Examinou-se ainda, a previsão legal e os requisitos de tal instituto, verificando, principalmente, a importância do caráter de distintividade da marca. Além disso, introdutoriamente estudou a proteção conferida às marcas, bem como os efeitos do registro marcário sob o aspecto do sistema atributivo de direito adotado no Brasil.

Contudo, o objetivo do estudo foi demonstrar o enfoque que há pouco tempo vem sendo dado à Teoria da Diluição da marca, assim como a necessidade de utilizar a referida teoria dessa forma a fim de garantir a proteção às marcas notoriamente conhecidas e de alto renome.

A importância das marcas de alto renome e notoriamente conhecidas é fruto do esforço que seus titulares fizeram durante anos para tornar a marca única e famosa perante os consumidores. A marca, por muitas vezes, é o bem mais valioso de uma empresa, por isso, os efeitos causados pela diluição da marca podem ser muito piores do que aqueles causados pela violação marcária direta, tendo em vista que, a perda da distintividade conquistada mediante vultuosos esforços, durante anos, pode ser irreversível e muito onerosa.

A proteção especial conferida a esses institutos faz todo sentido, uma vez que, devido à fama alcançada pelo sinal, aproveitadores tentarão “pegar carona” na notoriedade da marca, utilizando-a em produtos de origem diversa criando uma falsa associação na mente do consumidor.

Não resta dúvida, portanto, que uma marca famosa pode ser enfraquecida pelo uso não autorizado por terceiros e, diante disso, merece ser amplamente protegida. O titular de uma marca distintiva tem o direito de preservar a posição de destaque galgada, não podendo aceitar o uso indiscriminado da sua marca, a fim de evitar a diluição do seu poder distintivo.

Conclui-se, portanto, que a principal intenção da teoria da diluição, originada no direito norte-americano, é proteger o titular contra o enfraquecimento do poder distintivo da sua marca. A diluição é diretamente proporcional ao grau de distintividade da marca. Quanto mais renomada for, mais proteção merece.

Por fim, salienta-se que, no Brasil, a discussão sobre a diluição da marca, sob o aspecto de perda de força atrativa, ainda é muito defasada, carecendo de maior aplicação pelos nossos tribunais, bem como de maior atenção dos titulares das marcas famosas.

## Referências

ALLART, Henri. *Marques de fabrique*, n. 76. 1914

BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual: aplicação do acordo TRIPS*. Rio de Janeiro: 2ª Ed. Lúmen Juris; 2005.

BARBOSA, Denis Borges. *A Marca Como Fato Internacional*. Rio de Janeiro: 2005. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/intermarcas.pdf>>. Acessado em 30.04.2014

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª Edição. Rio de Janeiro; LúmenJuris; 2003.

BASTOS, Aurélio Wander. *Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos*. Rio de Janeiro: Lumens Juris. 1997 p. 219

BEEBE, Barton. *Trademark law and theory: a handbook of contemporary research*. EUA: EE, 2008..

CABRAL, Filipe Fonteles. *Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?*. Revista da ABPI. N°. 58, mai/jun de 2002.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de propriedade industrial, v. 2, 2ª ed.* Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, 1982

CORREA, José Antonio B. L. Faria. *O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96*. Revista da ABPI, N° 28, São Paulo, mai/jun 1997

CORREA, José Antonio B. L. Faria. *O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas*. Revista da ABPI, N° 37, São Paulo, nov/dez 1998

CORREA, José Antônio B. L. Faria. *Algumas Reflexões sobre a Teoria da Distância e a Teoria da Diluição*. Revista da ABPI N° 100 – mai/jun 2009

DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA,. *Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos*. 3ª.Ed., Rio de Janeiro.Renovar; 2013.

FABBRI JR., Hélio. *Anais do XVI Seminário de Propriedade Intelectual. Diluição de Marca de Alto Renome Marcas de Supermercado*. Revista da ABPI 1996.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Novo Dicionário Aurélio da língua Portuguesa*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1986

GURGEL, Hudson Targino. *Considerações Sobre a Perda da Distintividade das Marcas Registradas*. Revista da ABPI N° 81 – mar/abr 2006

JACOBACCI, Guido. *Genericisation, Genericide and Genericness of a Trademark*. In: DANNEMANN, Gert Egon (cood.), WOLFF, Maria Thereza (cood.). *Global Perspectives of Contemporary Intellectual Property Issues: A Collection of Works written In a Commemoratlon of the Seventieth birthday of Peter Dirk Slemsen*. Rio de Janeiro: PVDI Design, 1999

LEVIGARD, Daniela; SILVA, Nilson. *A Proteção das Marcas de Alto Renome no Brasil*. Revista da ABPI – N°86 – Jan/Fev 2007.

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

MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property*, 1991.

MCCARYHY, J. Thomas. *Trademarks and unfair competition*. West Publishing Co., 4ª ed. v.2, 2000.

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

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

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e nos Acordos Internacionais*. São Paulo: RT, 2003.

NÓVOA, Carlos Fernandez. *Tratado sobre derecho de marcas*, 2 ed. Madrid, 2004

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

RODRIGUES, Maria Alice C.. Parecer/INPI/PROC/DICONS n° 054/2002. p. 13

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

SCHECHTER, Frank I. *The rational basis of trademark protection*. Harv. L. Ver. 813, 819 (1927).

SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo: Resenha Tributária, 1988.v. 2.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Concorrência desleal v. tradedress e/ou conjunto-imagem*, Ed. Tinoco Soares, 2004.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas Notoriamente Conhecidas – Marcas de Alto Renome vs. Diluição*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris. 2010.

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

SWANN, Jerre. *Genericism Radonalized*. *The Trademark Reporter*. New York: USTA, v. 89 no. 4jul/ago1999.

ZEBULUM, José Carlos. *Introdução às marcas*. in Revista da Escola da Magistratura Regional Federal / Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional

Federal : 2ª Região. Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:  
EMARF - TRF 2ª Região / RJ 2007