

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

CARLOS EDUARDO NEVES DE CARVALHO

Distintividade Marcária

Mestrado em Direito

São Paulo

2015

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

CARLOS EDUARDO NEVES DE CARVALHO

Distintividade Marcária

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito Comercial, sob a orientação do Prof. Dr. José Roberto d’Affonseca Gusmão.

São Paulo

2015

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

CARLOS EDUARDO NEVES DE CARVALHO

Distintividade Marcária

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito Comercial, sob a orientação do Prof. Dr. José Roberto d’Affonseca Gusmão.

Aprovado em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banca Examinadora

Prof. Dr. José Roberto d’Affonseca Gusmão (Orientador)

Instituição: PUC-SP

Assinatura \_\_\_\_\_

Julgamento: \_\_\_\_\_

Prof. Dr. \_\_\_\_\_

Instituição: \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

Julgamento: \_\_\_\_\_

Prof. Dr. \_\_\_\_\_

Instituição: \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

Julgamento: \_\_\_\_\_

*La marque notoirement connue a tendance à être  
usurpée en raison de son pouvoir attractif.*<sup>1</sup>  
(José Roberto d’Affonseca Gusmão)

*If you allow Rolls Royce restaurants, and Rolls  
Royce cafeterias, and Rolls Royce pants, and Rolls  
Royce candy, in 10 years, you will not have the Rolls  
Royce mark anymore”.*  
(Frank Schechter – jurista nova iorquino<sup>2</sup>, 1932)

---

<sup>1</sup> Tradução livre: “A marca notoriamente conhecida tende a ser fruto de usurpação de terceiros face ao seu poder de atratividade”. (GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. “Protection de la marque notoire au Brésil, La application du dispositif conventionnel (art. 6 BIS) et de la loi interne”, p.65. **Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique**, Paris, n.152, p .64-74, jun. 1988.

<sup>2</sup> GOODBERLET, Kathleen. The Trademark Dilution Revision Act of 2.006, p.256. v., n°2, p.258, em 2.006, pela LEXIS-NEXIS (editora Americana de textos jurídicos), citação como 6 J. High Tech. L.249. Disponível em: <https://litigationessentials.lexisnexis.com/webcd>. Acesso em: 02 dez.2014.

## **DEDICATÓRIA**

À minha esposa, Desirèe, pelo seu eterno apoio, compreensão, e amor incondicional a mim dedicados, durante este período o qual me proporcionou necessária tranquilidade em nosso lar para conclusão desta dissertação.

Aos meus filhos, Donata, Lorenzo e Ornella que são os tesouros e maior felicidade de minha vida.

Aos meus queridos pais, Tomaz Eduardo e Maria Cândida, pelo amor incondicional, e por tudo que me apoiaram e me proporcionaram durante toda minha vida, para que eu fosse em busca de meus objetivos pessoais e profissionais.

Aos meus amados e saudosos avós, Thomaz Eduardo e Eunice, que apesar de não estarem mais comigo, seus valiosos ensinamentos e suas lições de moral contribuíram para a formação de meu caráter.

A meus irmãos, Tomaz e Luis, pela amizade e amor eterno fraternal.

À Regina Spósito, Joyce, Marco e demais familiares de minha esposa, pelo amor, apoio, segurança e confiança incondicional.

À Ivana Có Galdino Crivelli, Liliane Agostinho Leite, e demais colegas do escritório Có Crivelli Advogados, por me compreenderem e cooperarem imensamente durante os períodos em que me ausentei, compartilhando comigo sonhos, lutas e conquistas nas diversas batalhas que enfrentamos para sobreviver no mundo jurídico.

## **AGRADECIMENTOS**

Ao ilustre Professor Doutor José Roberto d’Affonseca Gusmão, pela dedicação, grande orientação e ajuda oferecida, sem a qual não seria possível a concretização desse trabalho.

Aos ilustres Professores Jacques Labrunie e Paulo Brancher, pelas valiosas críticas acadêmicas proferidas durante meu exame de qualificação de mestrado, as quais possibilitou-me a elaboração final desta dissertação.

Ao Ronaldo José Neves de Carvalho e à Drogaria São Paulo S/A que me proporcionaram oportunidade profissional, despertando-me o interesse e a curiosidade em aprofundar meus estudos acadêmicos sobre ‘Distintividade Marcária’, tema polêmico e de extrema relevância no mundo empresarial.

## RESUMO

A presente dissertação analisa dois fenômenos fáticos decorrentes da utilização de uma marca no mercado consumidor: a aquisição e a perda de distintividade marcária. A Primeira Parte dedica-se ao estudo da aquisição de distintividade marcária que pode acontecer em duas hipóteses: *significado secundário* e *notoriedade*. Primeiramente, é abordada a distintividade como principal função marcária e condição de validade para a concessão do registro marcário. Na primeira hipótese, a aquisição de distintividade de um sinal marcário ocorre pelo fenômeno fático conhecido como *secondary meaning*, na qual um sinal descritivo, aparentemente não distintivo, face ao uso prolongado no mercado, adquire uma significação secundária como marca distintiva no mercado consumidor, tornando-se passível para registro. Na segunda hipótese, um sinal marcário comum, face aos elevados investimentos publicitários do titular, torna-se tão conhecido dentro do mercado consumidor, que recebe proteção especial: marca notoriamente conhecida dentro de seu ramo de atividade comercial, e marca de alto renome que possui proteção legal em todas as classes de produtos e serviços. A Segunda Parte deste trabalho dedica-se ao estudo da perda de distintividade de uma marca, o que poderá ocorrer em duas hipóteses: degeneração e diluição. A primeira situação, que é o fenômeno fático oposto ao *significado secundário*, ocorre pela *degeneração*, na qual, face ao comportamento do titular, ao promover sua marca, esta se transforma em sinônimo semântico do produto ou serviço assinalado por ela. A segunda situação de perda de distintividade ocorre pelo fenômeno da *diluição*, que pode se dar em três possibilidades: uso indevido de uma marca de renome em bens diversos daqueles assinalados pela marca original (*ofuscação ou turvação*), ofensa à reputação da marca de renome (*maculação*), ou *adulteração* desta marca em campanhas promocionais feita pelos concorrentes (propaganda comparativa).

**Palavras-chave:** Propriedade industrial. Marca. Sinal distintivo. Distintividade marcária. Notoriedade. Marca de Alto Renome. Marca notoriamente conhecida. Significado secundário. Degeneração. Vulgarização. Diluição. Ofuscação. Maculação. Adulteração.

## ABSTRACT

This essay is dedicated to the study of two empiric phenomena resulting from the use of the mark in the consumer market: acquisition and loss of trademark distinctiveness. The first part is dedicated of the study of acquisition of trademark distinctiveness which could happen in two possibilities: *secondary meaning and notoriety*. First of all, is addressed the distinctiveness, as the main trademark function and its condition of validity for granting the trademark registration. In the first case, the acquisition of distinctiveness of a trademark occurs by the factual phenomenon known as *secondary meaning*, in which a descriptive sign, apparently not distinctive, through its prolonged use on the market, acquired a secondary meaning as a distinctive brand, being therefore susceptible for trademark registration. In the second type of acquired distinctiveness, a common trademark can become notorious, renowned and with high commercial prestige within the consumer market through the trademark owner's advertising investments, which receives special trademark protection: *well-known mark* within its commercial activity branch, and *famous mark*, which receives legal protection in all classes of goods and services. The Second Part of this work is dedicated to the study of the loss of distinctiveness of a trademark which may occur in two situations: *genericism* and *dilution*. The first situation, *genericism*, is the factual phenomenon opposed to the *secondary meaning*, in which, the trademark owner's behavior to promote its brand, results into semantic synonymous and descriptive of the product or service marked by the renowned trademark. The second situation of the loss of trademark distinctiveness is called the *dilution* phenomenon, which can occurs in three situations: the improper use of a high-renowned trademark in different goods and services marked by the original brand (*blurring*), the harm to a high-renowned trademark reputation (*tarnishment*) and the disparagement of a high-renowned trademark in promotional campaigns made by competitors.

**Keywords:** Industrial property. Trademark. Distinctiveness. Notoriety. Famous trademark. Well-known trademark. Secondary meaning. Genericism. Dilution. Blurring. Tarnishment. Disparagement.

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b>	13
<b>PARTE I</b>	
<b>AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE</b>	17
<b>TÍTULO I - TEORIA DO <i>SECONDARY MEANING</i></b>	
<b>CAPÍTULO I – DISTINTIVIDADE COMO FUNÇÃO PRIMORDIAL MARCÁRIA</b>	18
Seção I – Requisitos para proteção legal da marca em nosso ordenamento jurídico	19
§1º Distintividade como condição de validade legal de marca	19
§2º Novidade relativa/disponibilidade	23
§3º Veracidade	24
Seção II – Espectro da distintividade: intrínseca e extrínseca – para classificação dos tipos de marcas	25
§1º Classificação das marcas com base na distintividade	25
§2º Marcas fortemente distintivas: marcas de fantasia e arbitrária	27
§3º Marcas com distintividade fraca, e que tenham relação indireta com o sinal distintivo: (marcas evocativas/sugestivas e marcas descritivas)	27
Seção III – Sinais de caráter genérico, necessário, comum e vulgar	32
§1º Sinais genéricos	34
§2º Sinais necessários	36
§3º Sinais de uso comum e vulgar	37
Seção IV – A questão do apostilamento de marcas pelo INPI	40
<b>CAPÍTULO II – CONCEITO DE <i>SECONDARY MEANING</i></b>	44
Seção I – Requisito de "uso no comércio" do sinal para aquisição de direitos marcários	44
Seção II – Conceito jurídico	47
<b>CAPÍTULO III – FATORES LEGAIS RELEVANTES E MEIOS DE COMPROVAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DA DISTINTIVIDADE POR SIGNIFICADO SECUNDÁRIO</b>	53
Seção I – Fatores relevantes para identificação do <i>secondary meaning</i>	53
§1º Uso prolongado no mercado	54
§2º Investimentos publicitários feitos pelo titular da marca	56
§3º Extensão geográfica abrangida pela marca	56
§4º Percepção dos consumidores: público alvo	57
Seção II – Meios de comprovação legal do <i>secondary meaning</i>	60
<b>CAPÍTULO IV – PREVISÃO LEGAL DO <i>SECONDARY MEANING</i></b>	62
Seção I – Previsão legal no ordenamento jurídico estadounidense	63
Seção II – Previsão legal na União Europeia	63

Seção III – Previsão legal na Convenção da União de Paris, artigo 6, <i>Quinquies</i> , C1, e artigo 15.1 do TRIP	68
§1º CUP – Convenção da União de Paris – Artigo 6, <i>Quinquies</i> , C1	68
§2º TRIPS Agreement – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights	72
Seção IV – Situação atual em nosso ordenamento jurídico: ausência de previsão expressa na Lei nº9.279/96 e posição do INPI	75
Seção V – Jurisprudência brasileira	81
<b>TÍTULO II – MARCAS NOTÓRIAS (MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS E ALTO RENOME)</b>	92
<b>CAPÍTULO I – NOTORIEDADE</b>	93
Seção I – Conceito jurídico	93
Seção II – Efeitos da notoriedade e a distintividade nas marcas notórias	96
<b>CAPÍTULO II – TIPOS DE MARCAS NOTÓRIAS</b>	99
Seção I – Marca de alto renome	99
§1º Introdução legal da marca notória – alto renome – ordenamento jurídico brasileiro	100
§2º Exceção ao princípio da especialidade	102
§3º Definição legal	106
§4º Características	109
§5º Critérios adotados para averiguação de notoriedade – marcas notoriamente conhecidas e de alto renome	110
1 Critérios para averiguação de notoriedade adotados pelos EUA, OMPI e INTA	110
2 Critérios para averiguação de notoriedade no Brasil	112
2.1 Critérios existentes na revogada Lei nº5.772/1971, art.67	112
2.2 Critérios para aferição de notoriedade existentes na vigência da Lei nº9.279/96	114
2.2.1 As revogadas Resoluções nº110/2004 e nº121/2005	114
2.2.2 Impossibilidade de reconhecimento pelo Judiciário do alto renome de uma marca	117
2.2.3 Resolução nº107/2013	122
Seção II – Marca notoriamente conhecida	125
§ 1º Conceito e previsão legal	125
§ 2º Exceção ao princípio da territorialidade	132

<b>PARTE II</b>	
<b>PERDA DE DISTINTIVIDADE DE UMA MARCA:</b>	
<b>Degeneração e Diluição</b>	135
<b>TÍTULO I – DEGENERAÇÃO/DEGENERESCÊNCIA/VULGARIZAÇÃO</b>	136
<b>CAPÍTULO I – CONCEITO JURÍDICO DE “DEGENERAÇÃO”</b>	136
<b>CAPÍTULO II – FORMAS DE APRECIÇÃO DA DEGENERAÇÃO</b>	142
Seção I – Forma errônea de utilização da marca no mercado consumidor	143
Seção II – Dicionarização da expressão nominativa que designa o produto	147
Seção III – Publicidade massiva para promoção e divulgação do produto	149
§1º Notoriedade excessiva pode ocasionar degeneração	149
§2º Condutas do titular da marca para evitar a degeneração	151
Seção IV - Expiração da patente de um produto novo no mercado, reconhecido no mercado consumidor pela marca nominativa	156
<b>CAPÍTULO III – PREVISÃO LEGAL DO FENÔMENO DA DEGENERAÇÃO</b>	162
Seção I – Fenômeno da degeneração no direito comparado:	
Estados Unidos da América, Comunidade Europeia e alguns países latinos	163
§1º Estados Unidos da América	163
§2º União Europeia	166
§3º América Latina	168
Seção II – Art. 6, <i>Quinquies</i> , B.2 e C-1 da Convenção de Paris	169
Seção III – Ausência de previsão legal expressa no ordenamento jurídico brasileiro	171
<b>CAPÍTULO IV – JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA</b>	178
<b>TÍTULO II – DILUIÇÃO MARCÁRIA</b>	183
<b>CAPÍTULO I – CONCEITO JURÍDICO DE DILUIÇÃO</b>	183
<b>CAPÍTULO II – INSTITUTO DA DILUIÇÃO NOS EUA</b>	188
<b>CAPÍTULO III – DILUIÇÃO NA CUP, TRIPS E UNIÃO EUROPEIA</b>	193
Seção I – Convenção de Paris	193
Seção II – TRIPS <i>Agreement</i>	194
Seção III – União Europeia	196
<b>CAPÍTULO IV – DILUIÇÃO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO</b>	198
Seção I – Aproveitamento parasitário diferente de concorrência parasitária	198
Seção II – Aproveitamento parasitário	200
§1º Enriquecimento ilícito e danos materiais e morais à marca do titular	201
§2º Fraude à lei	202
Seção III – Violação da integridade material e reputação de uma marca	203
Seção IV – Jurisprudência	207
<b>CONCLUSÃO</b>	211
<b>REFERÊNCIAS</b>	218

## ABREVIATURAS

ABPI	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
ADPIC	Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
ASPI	Associação Paulista da Propriedade Intelectual
AC	Apelação Cível
CPI	Código da Propriedade Industrial (Lei nº5.772/71, revogada pela Lei nº9.279/96)
CTM	<i>Community Trade Mark</i>
CUP	Convenção da União de Paris
Des. Fed.	Desembargador Federal
DIRMA	Diretoria de Marcas do INPI
DJU	Diário da Justiça da União
EI	Embargos Infringentes
FTDA	<i>Federal Trademark Dilution Act</i>
GATT	Acordo Geral de Tarifas e Troca
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
j.	Julgado
LPI	Lei da Propriedade Industrial, Lei nº9.279/96
Min.	Ministro
OHIM	<i>Office of Harmonization in the Internal Market</i>
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
RE	Recurso Extraordinário
Rel.	Relator
REsp	Recurso Especial
RPI	Revista da Propriedade Industrial
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TDRA	<i>Trademark Dilution Revision Act</i>
TJSP	Tribunal de Justiça de São Paulo
TRF	Tribunal Regional Federal
TRIPS	<i>Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights</i>
UE	União Europeia
USPTO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>

## INTRODUÇÃO

A marca surge como sinal distintivo e visa individualizar um produto ou serviço, diferenciando-o de seus congêneres existentes no mercado consumidor. Por este motivo, a distintividade é a principal função marcária, sendo necessária para a existência e concessão de registro de uma marca, cuja condição legal está prevista não somente na Lei de Propriedade Industrial Brasileira (LPI), em seu art.122, mas também em legislações estrangeiras, e tratados internacionais como a Convenção de Paris (CUP) e o Acordo TRIPS.

O art.124, VI, da LPI, estabelece que um sinal marcário carente de distintividade é irregistrável como marca, uma vez que os consumidores não o identificarão frente aos bens congêneres apostos no mercado consumidor. Entretanto, um sinal aparentemente não distintivo poderá adquirir distintividade face ao seu uso prolongado no mercado, conquistando uma significação secundária como marca distintiva, tornando-se passível de proteção jurídica: esta é a primeira hipótese de aquisição de distintividade marcária, cujo fenômeno fático é conhecido por *secondary meaning*.

Para devida averiguação e ocorrência do *secondary meaning*, vários fatores devem ser considerados, como os investimentos publicitários feitos pelo titular para promover este sinal aparentemente não distintivo com vistas a sua identificação pelo público consumidor como marca, o uso prolongado do signo no mercado e a extensão geográfica abrangida pelo sinal.

Nas últimas décadas, vários acontecimentos estimularam o aumento da distintividade das marcas. O processo de globalização impulsionado através da criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) no início da década de 1990, e o desenvolvimento dos meios de comunicação em massa, como internet, e satélites, nas telecomunicações, resultaram em um crescimento do comércio internacional de maneira exponencial, tornando-se necessário uma maior proteção legal nacional e internacional em relação à pirataria de marcas e ao uso parasitário de marcas de renome.

Neste contexto, marcas comuns, cuja proteção legal, pelo princípio da especialidade se inseria em determinado ramo de atividade empresarial e atividades afins, adquiriram um alto grau de notoriedade e prestígio frente ao público consumidor, concorrentes e o mercado em geral. Esta é a segunda possibilidade de aquisição de distintividade marcária, na qual uma marca comum se transforma em marca notória.

Nesta hipótese, o sinal marcário comum se torna tão conhecido dentro do mercado consumidor que recebe proteção jurídica especial, seja transpondo barreiras setoriais, como a marca de alto renome, que angaria proteção legal em todos os ramos de atividade comercial, classes de produtos e serviços (art.125, LPI), ou ultrapassando barreiras geográficas, como a marca estrangeira notoriamente conhecida dentro de seu ramo de atividade comercial (art.126 da LPI).

Apesar da elevada notoriedade ser inicialmente um fator muito benéfico ao titular, se não for bem monitorada, poderá gerar efeitos catastróficos, como a perda de distintividade da marca notória, que pode ocorrer em duas situações: degeneração e diluição.

A degeneração, também conhecida por degenerescência ou vulgarização marcária, ocorre tanto pela percepção do consumidor, em identificar a marca como sinônimo do próprio produto ou serviço, quanto pela utilização desta marca degenerada pelos concorrentes, como parte integrante de seus sinais distintivos. A degeneração resultará na perda do direito do titular do uso exclusivo de sua marca uma vez que seu sinal distintivo transformou-se em expressão necessária descritiva de um produto ou serviço.

A segunda hipótese de perda de distintividade de uma marca afamada no mercado consumidor é ocasionada pelo fenômeno da diluição, uma ofensa à integridade material e moral do sinal distintivo.

Este fenômeno ocorre principalmente em duas situações: ofuscação ou turvação, e maculação. A diluição por ofuscação ocorre pelo uso indevido de um sinal afamado em um mercado de bens e serviços diversos daqueles assinalados por este sinal. Já a diluição por maculação é a associação de uma marca famosa a produtos ou serviços de qualidades inferiores, ou de maneira depreciativa, violando a reputação e a imagem da marca renomada original.

Assim, o presente trabalho acadêmico analisará os diferentes graus de distintividade de um sinal no comércio, decorrentes dos efeitos gerados pela notoriedade, o qual poderá resultar na aquisição ou perda desta distintividade marcária. Para melhor compreensão e análise da matéria, o trabalho foi dividido em duas Partes, sendo, a Primeira e a Segunda Parte, subdivididas em Dois Títulos.

A Parte I é dedicada ao estudo da aquisição de distintividade marcária que pode acontecer em duas situações: *significado secundário* e *notoriedade*.

O Título I, da Parte I, analisará o fenômeno do *secondary meaning* decorrente da aquisição de distintividade pelo uso comercial prolongado no mercado consumidor de um sinal aparentemente não distintivo.

Neste Título, com intuito introdutório sobre o direito de marcas, o Capítulo I analisará os requisitos necessários para existência e validade de um sinal marcário no mercado, abordando a distintividade como principal função marcária. Será feito um estudo dos sinais baseados em sua distintividade, e os sinais não distintivos. Também será analisado o apostilamento de marcas no INPI. O Capítulo II tratará do conceito jurídico do fenômeno do *secondary meaning*, abordando, inicialmente, a origem e o requisito de “uso no comércio” do sinal para aquisição de direitos marcários; já o Capítulo III cuidará dos fatores relevantes, e os meios de comprovação deste fenômeno. Finalmente, o Capítulo IV examinará a previsão legal deste fenômeno no Brasil, e em outros países, como nos EUA, na União Europeia e nos Tratados Internacionais, como CUP e Acordo TRIPS, cuidando também do estudo de jurisprudências nacionais sobre esta matéria.

O Título II da Parte I examinará a segunda possibilidade de aquisição de distintividade marcária que se refere às marcas notórias. Primeiramente, no Capítulo I, serão apreciados os conceitos jurídicos doutrinários sobre notoriedade e os efeitos exercidos em relação à marca comum. Em seguida, no Capítulo II, serão abordados os tipos de marcas notórias previstas em nosso ordenamento jurídico, como a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida.

A Parte II desta dissertação abordará a perda de distintividade de uma marca. O Título I será dedicado ao estudo da degeneração. Será tratado no Capítulo I, o conceito doutrinário da degeneração, e no Capítulo II, as formas de apreciação e de constatação deste fenômeno. Em seguida, no Capítulo III, serão verificadas as previsões legais deste fenômeno no direito estrangeiro, como nos EUA, União Europeia, e alguns países da América Latina, e os Tratados Internacionais CUP, e Acordo TRIPS. Também o Capítulo III abordará a ausência expressa da degeneração no ordenamento jurídico brasileiro. Finalizando este Título, o Capítulo IV examinará algumas decisões judiciais brasileiras sobre degeneração.

O Título II da Parte II tratará do estudo da segunda hipótese de perda de distintividade, a diluição marcária. Inicialmente, o Capítulo I cuidará do estudo do conceito jurídico do instituto “diluição” de marca.

O Capítulo II examinará o fenômeno da diluição nos EUA, país no qual a doutrina foi fortemente desenvolvida. A seguir, será abordado rapidamente no Capítulo III, o fenômeno da diluição na CUP, Acordo TRIPS, e Comunidade Europeia. Finalmente, abordar-se-á nos dois últimos capítulos desta dissertação, a ocorrência da diluição no ordenamento jurídico brasileiro e serão feitos comentários sobre os atuais entendimentos jurisprudenciais a respeito da matéria.

## **PARTE I**

### **AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE**

A Parte I desta dissertação dedica-se ao estudo referente à aquisição de distintividade de um sinal, e divide-se em dois títulos. O Título I examinará o significado secundário (*secondary meaning*), quando um sinal aparentemente não distintivo se torna uma marca comum e, o Título II abordará as marcas notórias, ocorridas quando a marca comum transforma-se em uma marca de alto renome ou notoriamente conhecida.

## **Título I – TEORIA DO *SECONDARY MEANING***

Um sinal marcário carente de distintividade é irregistrável como marca uma vez que os consumidores não identificam um produto ou serviço, de outros de origem diversa. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art.124, VI, veda a exclusividade e o registro de sinais não distintivos, exemplificando-os como genéricos, necessários, de uso comum, vulgares e descritivos.

Entretanto, tal sinal fraco, em princípio, não distintivo, e inicialmente irregistrável, em determinadas situações, pode adquirir distintividade através de seu uso comercial e contínuo em um mercado atrelado a investimentos publicitários feitos pelo titular para sua promoção como marca, com a finalidade de identificar seus produtos e serviços de seus congêneres. Com o passar do tempo, este sinal irá adquirir uma significação secundária como marca distintiva no mercado consumidor. Este é o fenômeno do *secondary meaning*, que será tratado neste Título I.

O Capítulo I inicialmente analisará os requisitos necessários para a existência e a validade de uma marca no mercado. Em seguida, será abordada a classificação dos sinais baseados em sua distintividade (intrínseca, extrínseca e não distintivos). Também será analisado neste Capítulo o apostilamento de marcas no INPI.

O Capítulo II tratará do conceito jurídico do fenômeno do *secondary meaning*, abordando a origem e o requisito de “uso no comércio” do sinal para aquisição de direitos marcários e o Capítulo III cuidará dos fatores relevantes e dos meios de comprovação deste fenômeno.

O Capítulo IV examinará a previsão legal deste fenômeno no Brasil, e em outros países, como EUA, União Europeia, e Tratados Internacionais, como CUP e Acordo TRIPS, cuidando também do estudo de jurisprudências nacionais sobre esta matéria.

### **CAPÍTULO I – DISTINTIVIDADE COMO FUNÇÃO PRIMORDIAL MARCÁRIA**

Este Capítulo será dedicado ao estudo da distintividade como função primordial de uma marca. Inicialmente, a Seção I analisará os requisitos necessários para existência e validade de uma marca: distintividade, disponibilidade (novidade relativa) e veracidade. Em seguida, na Seção II, será feita a categorização dos sinais baseados em sua distintividade. Os sinais não distintivos, identificados no art.124,

inciso VI, da LPI, serão objeto de estudo na Seção III. A Seção IV analisará o apostilamento de marcas no INPI ocorrido pelo deferimento de sinais marcários “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”.

## **Seção I – Requisitos para proteção legal da marca em nosso ordenamento jurídico**

Conforme Gama Cerqueira, Denis Barbosa, Thomas Thedim Lobo<sup>1</sup>, dentre outros doutrinadores, todos os signos visuais podem ser marcas, desde que atendam aos requisitos legais de distintividade, novidade relativa/disponibilidade e veracidade.

### **§1º Distintividade como condição de validade legal de marca**

O caráter distintivo da marca é a principal condição de sua validade e proteção legal, previsto no art.122 da LPI. É a partir dela que o consumidor irá distinguir um produto ou serviço de outros de origem diversa.

A marca nasce com a distintividade de um signo. Necessariamente, o signo deverá ser utilizado no comércio para identificar produtos ou serviços assinalados por tal sinal, distinguindo-o dos demais no mercado consumidor. Por isto é que um sinal marcário carente de distintividade é irregistrável como marca, uma vez que os consumidores não identificam um produto ou serviço, de outros de origem diversa.

Segundo João da Gama Cerqueira<sup>2</sup>, marca é “todo sinal distintivo aposto facultivamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los de outros idênticos e semelhantes de origem diversa”.

Para Thomas Thedim Lobo<sup>3</sup>, a marca, destinando-se a distinguir produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, “não pode deixar de ser distinta, sob duplo aspecto: ser característica em si mesma, possuir cunho próprio, e distinguir-se das outras marcas já empregadas”.

---

<sup>1</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.805; CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade Industrial**. Versão Atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010, p.256; LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial**: Lei nº9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, p.74.

<sup>2</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade Industrial**. Versão Atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010, p.345.

<sup>3</sup> LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial**: Lei nº9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997.

Complementa Denis Borges Barbosa<sup>4</sup>, que a existência fática da marca depende da presença destes dois requisitos: ‘capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica’, que seria o cunho distintivo da marca, o qual não poderá “confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor”, já que o teste que define a contrafação e violação de uma marca<sup>5</sup>, “é a probabilidade de confusão dentro do mercado consumidor” ou sua “diluição”<sup>6</sup> (arts.130, III, 189, 190, 195, e 209 da LPI).

Nosso ordenamento jurídico estabelece no art.122<sup>7</sup> da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº9.279/96), a necessidade de que um sinal, para ser suscetível de registro, deve, primeiramente, ser distintivo e visualmente perceptível, podendo ser correspondido tal sinal, conforme Thomas Thedim Lobo<sup>8</sup>, como “nome, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras, inclusive os tridimensionais, não compreendidos nas proibições legais”, expressas no art.124 da LPI.

José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>9</sup> defende que podem existir bens com marcas diferentes, mas que provém da mesma fonte produtora. Deste modo, afirma que a função distintiva da marca não seria simplesmente “indicar uma determinada origem”, mas sim, “garantir ou assegurar uma determinada origem”. Defende, ainda<sup>10</sup>, que a função distintiva é a “função exercida em uma designação arbitrária de produtos ou serviços, diferenciando serviços, diferenciando-os de outros produtos ou serviços do mesmo tipo (gênero), que provêm da mesma empresa ou de empresa diferente.”

Amanda Fonseca de Siervi<sup>11</sup> ainda acrescenta que a posição de José Roberto d’Affonseca Gusmão é defendida para justificar casos, atualmente muito comuns, em que mercadorias diferentes têm origem na mesma fonte produtora, mas são

<sup>4</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p.803.

<sup>5</sup> REGISTRO DE MARCA: Colidência: “o que define o conflito das marcas é a possibilidade de confusão a que o público possa ser levado na escolha dos serviços nominados e protegidos”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal – **Revista Trimestral de Jurisprudência** nº59/876).

<sup>6</sup> HOCH, Allison. Easy Review. The law of trademarks. **Law Rules Publishing Corporation**, Old Tappan, NJ, USA, 1998, p.07.

<sup>7</sup> Art.122: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

<sup>8</sup> LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial**: Lei nº9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, p.73.

<sup>9</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. **L’acquisition du droit sur la marque au Brésil**. Paris, Litec, 1990. (Col. du CEIPI), p.119.

<sup>10</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. **L’acquisition du droit sur la marque au Brésil**. Paris, Litec, 1990. (Col. du CEIPI), p.119. “Cette fonction s’exerce dans la designation arbitraire des produits ou services, en les différenciant des services, en les différenciant des autres produits ou services du même genre, qui proviennent de la même entreprise ou d’une entreprise différente.” (tradução livre).

<sup>11</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária**: secondary meaning e degeneração. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.09.

identificadas por marcas diferentes. Amanda cita como exemplo a empresa UNILEVER, multinacional que fabrica, dentre outros, produtos de higiene pessoal concorrentes entre si, como os desodorantes *Dove* e *Rexona*, e as pastas dentais *Close-up* e *Gessy Cristal*.

Além de empresas que fabricam e comercializam produtos concorrentes entre si, existem os casos de fusões e incorporações, na qual, a empresa *holding* é titular de empresas concorrentes entre si no mesmo segmento de negócio, como por exemplo, BRF Foods, que após a fusão da Sadia com a Perdigão, tornou-se titular de marcas que eram concorrentes.

Outro exemplo é a fusão entre as empresas concorrentes no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos, Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, criando um dos maiores grupos varejistas de medicamentos e artigos correlatos do país por faturamento, a holding DPSP S/A. Apesar da criação da *holding*, as empresas Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco possuem CNPJs individuais, realizam operações comerciais de forma totalmente separada, ou seja, a Drogaria São Paulo mantém forte atuação no estado de São Paulo<sup>12</sup>, e a rede Drogaria Pacheco, no Rio de Janeiro<sup>13</sup>. Ambas as operações ocorreram em 2011<sup>14</sup>.

Nestas duas situações, BRF Foods e DPSP S/A, as marcas de produto e de serviço provêm da mesma fonte de origem (*holding*), entretanto são identificadas por marcas diferentes concorrentes entre si. Neste caso, a função distintiva significa identificar e diferenciar estas marcas de produtos e serviços, de outras existentes no mercado consumidor, e não diferenciar um produto ou serviço, de outros de origem diversa, pois a origem dos produtos e serviços é a mesma (provêm de *holdings*).

Desta maneira, segundo José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>15</sup>, “cada uma dessas marcas garante ao público que o produto provém de uma empresa determinada, ou de uma empresa que detém uma licença da empresa original”, como seriam os casos das fusões e incorporações de empresas que detém várias empresas e marcas que integram o mesmo grupo empresarial.

---

<sup>12</sup> Disponível em: <https://www.drogariasapaulo.com.br>; [http://pt.wikipedia.org/wiki/Drogaria\\_S%C3%A3o\\_Paulo](http://pt.wikipedia.org/wiki/Drogaria_S%C3%A3o_Paulo). Acesso em: 20 mar.2015.

<sup>13</sup> Disponível em: <https://www.drogariaspacheco.com.br>; [http://pt.wikipedia.org/wiki/Drogaria\\_Pacheco](http://pt.wikipedia.org/wiki/Drogaria_Pacheco). Acesso em: 25 mar.2015.

<sup>14</sup> Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/fusao-de-sadia-e-perdigao-cria-gigante-do-setor-de-alimentos-2>; <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/08/drogaria-sao-paulo-e-drogarias-pacheco-anunciam-fusao.html>. Acesso em: 15 mar.2014.

<sup>15</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. *L’acquisition du droit sur la marque au Brésil*. Paris, Litec, 1990. (Col. du CEPI), p.119: “Mais chacune de ces marques garantira le public que le produit provient d’une entreprise déterminée, ou d’une entreprise détenant une licence de l’entreprise”.

Todo sinal distintivo visualmente perceptível poderá constituir-se como marca. Entretanto, desde os tempos das leis marcárias anteriores, já estabelecia João da Gama Cerqueira<sup>16</sup> a exceção à proteção marcária dos signos “que a lei explícita ou implicitamente proíbe”, atualmente elencados no art.124 da LPI, por serem signos carentes de distintividade.

A necessidade de se proteger legalmente como marca, somente os sinais que sejam distintivos e visualmente perceptíveis, decorre da adesão do Brasil ao Acordo *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS)<sup>17</sup>, que estabeleceu tal requisito em seu art.15<sup>18</sup> como um padrão mínimo necessário para proteção legal. Desta forma, fixou o art.122 da LPI a marca definida com sinal distintivo de percepção visual para identificar produtos ou serviços.

De acordo com Fábio Ulhoa Coelho<sup>19</sup>, existem sinais originais e exclusivos, que apesar de não serem visualmente perceptíveis, como as marcas sonora, gustativa, táctiva e olfativa, são capazes de individualizar produtos e serviços. Entretanto, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, tais sinais distintivos são irregistráveis como marca. É o caso, por exemplo, do “plim-plim”, adotado pela Rede Globo de Televisão, para destacar quando ocorre a veiculação de propagandas/publicidade durante o intervalo da apresentação de filmes, telenovelas, e outros programas.

Conforme Fábio Ulhoa Coelho<sup>20</sup>, “os signos não visuais são tutelados pela disciplina jurídica da concorrência, na medida em que a usurpação sirva de meio fraudulento para desviar clientela”.

Portanto, a proteção de sinais distintivos não registráveis pelo ordenamento jurídico brasileiro, por não atenderem ao requisito estabelecido no art.122

---

<sup>16</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade Industrial**. Versão Atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010, p.253.

<sup>17</sup> TRIPS Agreement (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement*) é o Acordo Relativo aos Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, tratado internacional administrado pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que estabelece padrões mínimos para proteção de propriedade intelectual (PI) a serem aplicados aos países signatários da OMC. O TRIPS recepcionou os dispositivos legais contidos na Convenção de Paris e na Convenção de Berna. O TRIPS foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro pela promulgação do Decreto nº1.355, de 30 de dezembro de 1994 – Promulga a Ata Final que incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

<sup>18</sup> Art.15, do TRIPS: Objeto da Proteção Legal como Marca: 1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. (nossos grifos).

<sup>19</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.1. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.200.

<sup>20</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.1. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.200.

da LPI, e não serem sinais distintivos visuais, têm proteção legal pela doutrina da concorrência desleal (art.195, III, e 209, LPI), seja através do desvio fraudulento de clientela, seja pela doutrina do enriquecimento ilícito, prevista no art.884<sup>21</sup> do Código Civil brasileiro.

## §2º **Novidade relativa/ disponibilidade**

A novidade, diferentemente do que ocorre na patente e no desenho industrial, é relativa. Conforme o princípio da especialidade, a marca não precisa ser nova em si, podendo ser idêntica ou semelhante a outra em uso, tratando-se de produtos ou serviços de indústrias ou comércios diferentes que não possibilitem confusão ou associação.

A novidade *relativa* também é conhecida como disponibilidade, pois constitui apenas o requisito de que o sinal, para ser adotado como marca, deve estar disponível no mercado, sem infringir direitos de terceiros, conforme os incisos XIX e XXIII do art.124, da LPI.

A disponibilidade de um sinal marcário significa que este não poderá colidir com outras marcas de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Também não poderá reproduzir marcas notoriamente conhecidas em determinado ramo comercial, as quais o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade comercial, cujo titular da marca pode ter sede ou domicílio em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento.

Por isso, Denis Borges Barbosa<sup>22</sup> observa que “são irregistráveis, como *res alli*, os signos já apropriados por terceiros, seja pelo sistema específico marcário, seja por qualquer outro sistema”. Segundo o autor<sup>23</sup>, o princípio da especialidade implica basicamente uma limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico, no qual se dá a efetiva competição. Assim, a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa.

Como exemplo concreto, tem-se a marca VEJA para produtos higiênicos e VEJA para revistas e periódicos. Também como consequência, é possível utilizar

---

<sup>21</sup> Art.884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

<sup>22</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.808.

<sup>23</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.835-836.

marca idêntica para o mesmo produto ou serviço desde que a anterior tenha sido extinta<sup>24</sup>.

Neste sentido, discorre Gama Cerqueira<sup>25</sup>, acerca do princípio da especialidade das marcas, perfeitamente aplicável ao caso presente:

[...] Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante à outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrاندando a regra relativa à novidade.

A marca deve ser nova, diferente das já existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante à outra em uso.

[...]

O princípio da especialidade da marca, entretanto, não é absoluto, nem neste assunto podem firmar-se regras absolutas, pois se trata sempre de questões de fato, cujas circunstâncias não podem ser desatendidas quando se tem de decidir sobre a novidade das marcas e a possibilidade de confusão. Quando se trata de indústrias ou gêneros de comércio inteiramente diversos, a questão da coexistência de marcas idênticas ou semelhantes facilmente se resolve. Ninguém confundiria, por exemplo, uma peça de fazenda com uma garrafa de vinho, ou um automóvel com uma balança, não sendo induzido em erro pelo fato de ser usada a mesma marca nesses produtos. [...] (nossos grifos).

Importante ressaltar que as marcas de alto renome são exceções ao princípio da especialidade, e segundo o art.125 da LPI, têm proteção legal em todos os ramos de atividade comercial. Este princípio da especialidade será tratado no Título II, Parte I deste trabalho, concernente a marcas notórias.

### §3º Veracidade

A veracidade tem por finalidade não induzir o consumidor a erro por falsa indicação. A licitude condiz com a necessidade de o sinal distintivo considerado não ser contrário à moral, aos bons costumes, à ordem pública ou proibido por lei, quando usado para distinguir produtos ou serviços.

Conforme argumenta Denis Borges Barbosa<sup>26</sup>, o princípio da veracidade, que deve presidir tanto a marcas quanto as propagandas, está expresso – ainda que imperfeitamente – pelo art.124, X da Lei de Propriedade Industrial ao impossibilitar 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”. Sinal, sem

<sup>24</sup> LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial**: Lei nº9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, p.74.

<sup>25</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. v.II. 2.ed. São Paulo: RT, 1982, p.779.

<sup>26</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.822.

dúvida, mas também qualquer outra forma marcária, notadamente a *expressão*, vale dizer, a marca nominativa. Não será registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade.

Para Denis Borges Barbosa<sup>27</sup>, o conceito de procedência do art.124, X, LPI, deve ser tanto “a origem geográfica como a empresarial” do sinal assinalado. Assim, será vedado o registro que insinue vir um produto de uma região, quando na verdade, veio de outra. Por qualidade deve-se traduzir todo e qualquer atributo atrelado à marca.

Denis Borges Barbosa<sup>28</sup> ainda ressalta que a controvérsia acerca das importações paralelas de produtos autênticos, fabricados legalmente no exterior por licença do titular do direito, é um testemunho de como as qualidades objetivas do produto “de marca” assumem, hoje, papel absolutamente secundário no sistema de marcas.

## **Seção II – Espectro da distintividade: intrínseca e extrínseca – para classificação dos tipos de marcas**

Como a distintividade é o principal elemento para se caracterizar um sinal marcário, e como existem sinais que podem adquirir tal elemento através de seu uso comercial, é importante considerarmos neste estudo, os dois tipos de distintividade, classificados em “distintividade intrínseca”, conhecida por *inherently distinctive*, no *Common Law*, como acontece no caso de marcas fantasiosas e arbitrárias, e “distintividade extrínseca” (capacidade distintiva adquirida – *acquired distinctiveness*), presente nas marcas sugestivas e descritivas, e que tenham relação indireta com o produto ou serviço.

### **§ 1º Classificação das marcas com base na distintividade**

A “distintividade intrínseca”, conhecida por inerentemente distintiva, é a função distintiva originalmente exercida pela marca (significação primária do sinal), analisada sob o ponto de vista da relação do sinal com o produto ou serviço assinalado

---

<sup>27</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.822.

<sup>28</sup> Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html>. Acesso em: 18 abr.2014.

pela marca. Conforme esclarece Antônio Ferro Ricci<sup>29</sup>, ela ocorre quando “o sinal é analisado em si mesmo, no seu sentido primário e usual, aferindo se o mesmo guarda relação direta ou indireta com os produtos ou serviços. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as peculiaridades linguísticas, filológicas e culturais do país no qual a norma terá aplicação”.

Já a “distintividade extrínseca”, a análise do sinal distintivo é feita com base no seu campo econômico e na percepção dos consumidores. Ou seja, a análise da marca é feita com relação ao mercado concorrencial (concorrência entre competidores), na percepção e na proteção dos consumidores, considerando ainda a norma aplicável daquele país aonde a marca está sendo utilizada.

Segundo Stephen Elias<sup>30</sup>, “uma marca que é incomum no contexto de seu uso” ou seja, que não tenha qualquer relação com o produto ou serviço assinalado, e então memorável, “é considerada distintiva”.

Diante deste conceito de marca distintiva, Ricci<sup>31</sup> anota que a relação do sinal distintivo com o produto ou serviço, poderá ser direta, indireta, ou inexistente.

Segundo a jurisprudência americana (julgamento do caso *S.S. Kresge Co. v. United Factory Outlet, Inc.*<sup>32</sup>), as marcas variam ao longo de um espectro de sua distintividade. Elas podem ser classificadas em marcas “fantasiosas” e “arbitrárias” (altamente distintivas e “fortes”), para “sugestivas”, “descritivas” e “genéricas”, relacionadas, direta ou indiretamente aos produtos e serviços (“fracas” em distintividade).

Assim, com base na distintividade, doutrinadores, como Thomas Thedim Lobo<sup>33</sup> dividem as categorias marcárias em marcas de fantasia, arbitrárias, sugestivas e descritivas. Já os sinais não distintivos, de acordo com o art.124, VI, da LPI, e art.6º, *Quinquies*, B.2 da Convenção da União de Paris, poderão ser classificados em genérico, necessário, comum, e vulgar.

<sup>29</sup> RICCI, Antônio Ferro. O sentido secundário da marca (*secondary meaning*): interpretação do art. 6º, *Quinquies*, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, p.190-199, Brasília, **Anais ABPI**, 2006, p.192.

<sup>30</sup> ELIAS, Stephan. **Patent, copyright & trademark**. A mark that is unusual in the context of its use – and therefore memorable – is considered distinctive. Berkeley, Califórnia, EUA: Lisa Goldoftas, 1999, p.363.

<sup>31</sup> RICCI, Antônio Ferro. O sentido secundário da marca (*secondary meaning*): interpretação do art.6º, *Quinquies*, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, p.190-199, Brasília, **Anais ABPI**, 2006, p.192.

<sup>32</sup> FRUCHTER, Lynn S., Anne Haring; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001**. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2.001, p.21. Julgamento do caso *S.S. Kresge Co. v. United Factory Outlet, Inc.* 598 F.2d 694, 696 (1<sup>st</sup> Cir. 1.979), *aff’d*, 634 F. 2d 1 (1<sup>st</sup> Cir. 1.980).

<sup>33</sup> LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial**: Lei nº9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, p.74.

## §2º Marcas fortemente distintivas: marcas de fantasia e arbitrária

*Marcas de fantasia* são constituídas por palavras, figuras ou formas novas no vocabulário, e não possuem nenhum significado e relação com o produto ou serviço assinalado. Conforme, Lynn S. Fruchter, Anne Hiarling e Jonathan S. Jennings, Thomas Thedim Lobo e Lélío Denicoli Schmidt<sup>34</sup>, marca de fantasia é aquela criada para o uso específico, podendo ser composta por palavras, figuras e formas sem qualquer correlação com os produtos ou serviços aos quais se aplicam. Elas nunca foram conhecidas pelos consumidores e não existem no vocabulário/linguagem corrente da sociedade.

Como exemplos de marcas de fantasia, temos Kodak, Exxon, Pepsi, etc. Como exemplo de formas figurativas visualmente distintivas, tem-se a figura no bolso traseiro de um calça jeans Levi Strass & Co., ou o formato da caixa de um chocolate da marca Toblerone (marca tridimensional inerentemente distintiva).

Quanto às *marcas arbitrárias*, para Lynn S. Fruchter, Anne Hiarling e Jonathan S. Jennings e Thomas Thedim Lobo<sup>35</sup>, são aquelas constituídas por palavras, figuras ou formas existentes no vocabulário, mas que não guardam relação com o produto ou serviço assinalado. Como exemplo, *Apple* para computadores, e *Amazon*, para serviços de *e-commerce*, as quais se tornaram altamente distintivas.

## §3º Marcas com distintividade fraca, e que tenham relação indireta com o sinal distintivo: (marcas evocativas/sugestivas e marcas descritivas)

De acordo com Lynn S. Fruchter, Anne Hiarling, Jonathan S. Jennings, Thomas Thedim Lobo e Lélío Denicoli Schmidt, as marcas *evocativas ou sugestivas* são constituídas por palavras que sugerem algum atributo ou benefício dos produtos ou serviços que distinguem, não descrevendo diretamente esses produtos<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiarling; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001**. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.23, julgamento do caso *S.S. Kresge Co. v. United Factory Outlet, Inc.* 598 F.2d 694, 696 (1<sup>st</sup> Cir. 1979), *aff'd*, 634 F. 2d 1 (1<sup>st</sup> Cir. 1980). “A fanciful mark is one which has been “coined” for the sole purpose of functioning as a mark. Fanciful marks are new words or words which were previously unknown to average consumers”; LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial: Lei nº9.279/96**. São Paulo: Atlas, 1997, p.74; SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.102.

<sup>35</sup> FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiarling; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001**. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.22; LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial: Lei nº9.279/96**. São Paulo: Atlas, 1997, p.74.

<sup>36</sup> FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiarling; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001**. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.22; LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade**

Conforme descreve Lélío Denicoli Schmidt<sup>37</sup>, a distintividade das marcas evocativas ou sugestivas pode decorrer de vários fatores, como elenca nos exemplos abaixo:

- Justaposição de prefixos ou sufixos comuns com outras palavras distintivas como na marca MINASGÁS;
- A alteração da grafia correta, como na revista de decoração KAZA (casa);
- A aglutinação de palavras ou sílabas, como a marca de esponja de limpeza BOMBRIL (“bom brilho”), os sorvetes KIBON (“que bom”) ou a FOTÓTICA;
- A combinação original de palavras ou figuras comuns, para formar uma marca complexa, como na marca de produtos infantis ALÔ BEBÊ; ou
- Uso da marca em condições que lhe deem um *secondary meaning*, como em CASA DO PÃO DE QUEIJO ou TELEFÔNICA.

Conforme notamos por meio destes exemplos, como bem descrevem os americanos Lynn S. Fruchter, Anne Hiarling e Jonathan S. Jennings<sup>38</sup>, as marcas sugestivas “são menos fortes que as marcas fantasiosas e arbitrárias, mas também fortemente protegíveis”, sugerindo os atributos e as características dos produtos e serviços com o intuito de promover seu consumo, evitando gastos publicitários. Os consumidores, ao se depararem com os estabelecimentos comerciais que contenham as marcas sugestivas como as citadas, por exemplo, CASA DO PÃO DE QUEIJO ou ALÔ BEBÊ, ficarão fortemente instigados a adentrarem nas lojas para consumir, ainda mais se desejarem (como um pão de queijo) ou necessitarem (tiverem criança pequena) dos produtos com as marcas assinaladas.

Assim, segundo o julgamento do caso americano *Greyhound Corp. v. Hoythman*<sup>39</sup>,

são marcas que sugerem qualidades nas quais são desejáveis para um produto como Ivory (marfim), sugerindo pureza, para sabão, ou Greyhound (galgo), sugerindo velocidade e maciez, para o transporte de ônibus, mas que não literalmente descreve os atributos ou as qualidades do bem ou serviços com os quais as marcas estão associadas.

---

**Industrial:** Lei nº9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, p.74; SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Saraiva, 2013, p.107-109.

<sup>37</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Saraiva, 2013, p.107-108.

<sup>38</sup> FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiarling; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001.** Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.22.

<sup>39</sup> FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiarling; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001.** Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.22. Caso americano: *Greyhound Corp. V. Hoythman*, 84 F. Sup.233 (D.C. Md. 1.949). “Suggestive marks are those which suggest qualities which are desirable for a product, such as IVORY, suggesting purity, for soap, or GREYHOUND, suggesting speed and sleekness, for bus transportation, but which do not literally describe attributes or qualities of the goods or services with which they are associated”. (tradução livre).

De maneira semelhante ao conteúdo do julgado americano e dos exemplos mencionados, Amanda de Siervi<sup>40</sup> trata as marcas evocativas como marcas fracas e de baixa distintividade, “definidas como aquelas em que o comerciante para chamar a atenção do público, adota como marca um sinal que faça lembrar o próprio bem ou uma de suas características, sugerindo ao consumidor alguma propriedade do produto ou serviço” assinalado pela marca.

Como a marca sugestiva ou evocativa sugere a qualidade e o atributo de determinado serviço ou produto, bem descreve Otamendi<sup>41</sup> que são consideradas débeis, uma vez que qualquer pessoa tem o direito de evocar e sugerir em suas marcas as propriedades ou características dos produtos ou serviços assinalados. Por isso é que o titular da marca evocativa deverá aceitar a convivência de sua marca com outras que evoquem iguais conceitos.

Como nos exemplos citados, o titular da marca MINASGAS<sup>42</sup> terá de aceitar a convivência pacífica de sua marca com as marcas SERVGAS<sup>43</sup> e COMGAS<sup>44</sup>. O titular da marca ALÔ BEBÊ<sup>45</sup>, com as marcas BEBÊ MIX<sup>46</sup>, BEST BABY e BABY R Us<sup>47</sup>, dentre outros inúmeros casos. Outro exemplo seria BANDNEWS e GLOBONEWS<sup>48</sup>.

O grande equívoco da adoção de marcas evocativas e com pouca distintividade decorre basicamente da conduta do departamento de marketing e propaganda das empresas, que acreditam ser um chamariz para o consumo de seus produtos/serviços. Ademais, existe o argumento de que a adoção de marcas evocativas economizaria com gastos publicitários na divulgação das características e atributos dos produtos e serviços assinalados pelas marcas.

Deve-se ressaltar, rapidamente, que o que definirá ou não a possibilidade de convivência pacífica entre as marcas evocativas e sugestivas será a probabilidade de

---

<sup>40</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária**: secondary meaning e degeneração. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.54.

<sup>41</sup> OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. 6.ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2006, p.35. “Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas debiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar em sus marcas lãs propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas.La debilidad deviene entonces del hecho que aceptar la coexistência com otras marcas que evoquen iguales conceptos”. (tradução livre).

<sup>42</sup> Processo Administrativo de Registro nº002478374, depositada em 22/02/1961.

<sup>43</sup> Processo Administrativo de Registro nº814692788, depositada em 08/03/1989.

<sup>44</sup> Processo Administrativo de Registro nº770142630, depositada em 06/06/1977.

<sup>45</sup> Processo Administrativo de Registro nº816498725, depositada em 03/12/1991.

<sup>46</sup> Processo Administrativo de Registro nº905881818, depositada em 18/02/2013.

<sup>47</sup> Marcas notórias nos EUA, notoriamente conhecida, não depositadas no Brasil.

<sup>48</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.109.

confusão dentro do mercado consumidor, seu ambiente concorrencial e mercado relevante de seu produto ou serviço.

Na doutrina, João da Gama Cerqueira<sup>49</sup> define que uma das regras para se estabelecer a probabilidade de erro ou confusão, é a “impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes”.

O entendimento de que o que define a violação de direitos marcários é a probabilidade de erro e confusão por parte dos consumidores não é recente. Assim, sobre a ausência de confusão no mercado consumidor entre marcas fracas, foneticamente semelhantes, mas visualmente diferentes, destaca-se o acórdão<sup>50</sup>, proferido no julgamento dos recursos especiais n°s9.142-0/SP e 37.646/RJ, cujo relator foi o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, cujo trecho da ementa transcreve-se abaixo:

possível é a coexistência de duas marcas no universo mercantil, mesmo que a mais recente contenha reprodução parcial da mais antiga e que ambas se destinem a utilização em um mesmo ramo de atividade (no caso, classe 25.10 do Ato Normativo 0051/81/INPI – indústria e comércio de roupas e acessórios do vestuário de uso comum), se inexistente a possibilidade de erro, dúvida ou confusão a que alude o art.67, n°17, da Lei n°5.772/71.

Na mesma esteira, o Desembargador André Fontes, do Tribunal Regional Federal, da 2ª Região, ao julgar a apelação cível n°2003.51.01.504331-8<sup>51</sup>, observou que, “a colidência entre marcas só pode ser aferida em concreto, e sempre balizada pelo respeito à concorrência e aos direitos do consumidor”.

É importante ressaltar também a possibilidade de convivência pacífica entre as marcas de distintividade fracas, como as evocativas e sugestivas, face à doutrina da Teoria da Distância.

A Teoria da Distância é calcada nos princípios da equidade e igualdade, e sustenta a coexistência de marcas tendo em vista uma situação de fato, ou seja, o convívio concreto e harmônico de signos semelhantes.

Sobre a Teoria da Distância, o Desembargador André Fontes, do Tribunal Regional Federal, da 2ª Região, ao julgar a apelação cível n° 2.000.51.01.022524-7, sustentou que, “de fato, uma marca nova em seu segmento não

<sup>49</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Versão atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010, p.50.

<sup>50</sup> REsp n°s9.142-0/SP e 37.646/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 20.04.1992 e 13.06.1994, respectivamente).

<sup>51</sup> BRASIL. Apelação cível 290913, 2.002.02.01.026877-0, Data da decisão: 30-08-2005; publicada em 05-07-2006.

precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si. É, grosso modo, a ideia primacial da Teoria da Distância”.

Segundo a ementa deste acórdão<sup>52</sup>, “comprovado o suficiente traço distintivo do conjunto (termos e signos), há de se conferir proteção legal” à marca requerida.

Assim, uma marca sugestiva e evocativa, ao sugerir e evocar os atributos, qualidades e características de determinado produto e serviço, possui distintividade baixa e de fato, não precisa ser mais diferente das marcas já existentes no mercado, desde que não gere a probabilidade de confusão dentro do mercado consumidor. E no caso desta marca evocativa/sugestiva ter um uso prolongado no mercado, e fortes investimentos publicitários na sua promoção, adquirirá forte distintividade face ao fenômeno do *secondary meaning*, como, por exemplo, com as marcas CASA DO PÃO DE QUEIJO, SADIA, KIBON, dentre inúmeras outras.

O quarto tipo legalmente protegível de marca, de acordo com a distintividade, são as *marcas descritivas*<sup>53</sup>, previstas em nosso ordenamento legal no art.124, VI, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº9.279/96), concomitantemente com o art.6º, *Quinquies*, B.2 da Convenção da União de Paris, para proteção da Propriedade Industrial (Decreto nº75.572, de 8 de abril de 1975).

Segundo José Carlos Tinoco Soares<sup>54</sup>, o sinal descritivo é “a designação, nome, palavra ou conjunto de palavras próprias para descrever o produto, mercadoria ou serviço, expondo e realçando a sua natureza, qualidade, valor, ingredientes, composição, indicação, peso, medida, função ou qualquer outra propriedade ou característica do produto”.

---

<sup>52</sup> “DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA COMPOSTA POR TERMOS GENÉRICOS. SUFICIENTE TRAÇO DISTINTIVO DO CONJUNTO MARCÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA. I – Os termos genéricos, isoladamente, não podem ser objeto de proteção marcária, uma vez que designam a utilidade ou são meramente descritivos dos produtos que objetivam sinalar. II – Se referidos termos genéricos MAX e GRILL compõem marca mista – MAX PIZZA GRILL, a despeito de encontrarem-se diluídos no respectivo segmento, o que torna fraca a marca e impede a proteção marcária em seu aspecto nominal, comprovado o suficiente traço distintivo do conjunto (termos e signos), a esse último há de se conferir proteção. (nossos grifos); III – Uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si, o que enuncia a aplicabilidade da Teoria da Distância; IV – Remessa necessária desprovida. (BRASIL. Tribunal Regional Federal 2. AC: 2000.51.01.022524-7).

<sup>53</sup> LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial**: Lei nº9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, p.74.

<sup>54</sup> SOARES, José Carlos Tinoco **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.197.

Assim, a marca descritiva é aquela expressão que realmente descreve os atributos de um produto ou serviço a que se destina, conforme definido por José Roberto Gusmão<sup>55</sup>:

Une dénomination est simplement descriptive, quand elle se borne à décrire directement le produit ou le service qu'elle vise à désigner. Ainsi, le nom du produit, même technique, ou usuel, qu'il soit en portugais ou en toute autre langues, n'est pas susceptible d'enregistrement en tant que marque.

Inicialmente, as marcas descritivas, quando criadas, possuem menor proteção legal, por serem não distintivas *per se*, mas constituídas por expressões que descrevem o produto, o serviço ou suas características. As marcas descritivas também poderão descrever o titular da marca, e o lugar de onde provêm os produtos ou serviços assinalados com este sinal descritivo.

Serão protegidas como marcas desde que adquiram distintividade pelo uso prolongado no mercado face ao fenômeno do *secondary meaning* – significado secundário, pelo qual o termo descritivo individualiza um produto ou serviço, diferenciando-o de outros bens no mercado.

Conforme descreve Amanda de Siervi<sup>56</sup>, as marcas descritivas, muitas vezes, são consideradas evocativas pelo INPI e pelo Poder Judiciário, cuja adoção apenas trará aos concorrentes uma situação desconfortável, na medida em que terão de evocar outros atributos dos produtos ou serviços assinalados por suas marcas para atrair a atenção dos consumidores, posto que o titular da marca descritiva já terá exclusividade sobre determinados traços característicos do produto ou serviço.

### **Seção III – Sinais de caráter genérico, necessário, comum e vulgar (não passíveis de adquirirem distintividade) previstos no art.124, VI, LPI**

Para o estudo do fenômeno do *secondary meaning*, a análise das proibições de registro de marca, por ausência de distintividade, terá como base o art.124, VI, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº9.279/96) que estabelece:

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

<sup>55</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. *L’acquisition du droit sur la marque au Brésil*. Paris, Litec, 1990. (Col. du CEIPI), p.122.

<sup>56</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: *secondary meaning* e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.46.

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;

Conforme previsto no art.124, VI, LPI, é possível estabelecer a seguinte classificação destes sinais não distintivos: sinais genéricos, sinais necessários, sinais de uso comum, sinais vulgares e sinais descritivos.

Dentre as espécies de marcas descritivas citadas no art.124, VI, LPI, poderíamos diferenciar aquelas que são simplesmente/totalmente descritivas, marcas parcialmente descritivas e marcas que sugerem e evocam intencionalmente determinadas características e qualidades dos produtos ou serviços assinalados. A análise das marcas sugestivas, evocativas e descritivas, por serem sinais de baixa distintividade, e que podem receber proteção legal face ao fenômeno do *secondary meaning*, foram examinados na Seção II deste Capítulo.

Como serão examinados a seguir, os sinais genéricos, necessários, comuns e vulgares, mesmo com o uso prolongado no mercado, nunca serão passíveis de exclusividade como marca nominativa, basicamente se forem usados para definirem a natureza do próprio produto ou serviço, ou se forem o nome de uso necessário do próprio bem. Entretanto, existe uma zona cinzenta, principalmente na jurisprudência, sobre o que seriam sinais genéricos, descritivos ou sugestivos<sup>57</sup>.

Conforme consta no art.124, VI, LPI, sinais não distintivos serão legalmente protegíveis caso sejam apresentados como marca mista, mediante letras estilizadas, compostas por desenhos, figuras e ilustrações, e poderão ser concedidos “sem exclusividade aos elementos nominativos”, conhecido no ordenamento jurídico como “apostilamento” feito pelo INPI. Este assunto será tratado na Seção III.

---

<sup>57</sup> Como exemplos: no Brasil, as marcas ULTRAGAZ (BRASIL. Tribunal Regional Federal, 5ª Turma, Apelação Cível nº63.029-RJ, Rel. Sebastião Alves dos Reis, julgada em: 16-11-1981, publicação DJU 17-12-1981), e BRILHOCERÂMICA (4ª Turma do antigo Tribunal Federal de Recursos, no julgamento da Apelação Cível 56.947-RJ) foram consideradas descritivas pelo INPI, e sugestivas pelo Poder Judiciário, face ao uso prolongado das marcas no mercado consumidor, sendo ambas marcas, portanto, registráveis. Nos EUA, tem-se o julgamento da marca LITE, no processo *Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp*, 655 F. 2d 5, 211 U.S.P.Q. 655, 666 (1ª Cir. 1981), cuja decisão de segunda instância considerou a marca genérica, revertendo a decisão de primeira instância, que tinha afirmado se tratar de marca descritiva, passível de aquisição de *secondary meaning*.

## §1º Sinais genéricos

O conteúdo do art.124, VI, da Lei de Propriedade Industrial estava previsto no Código de Propriedade Industrial de 1945, Decreto-lei nº7.903, de 27 de agosto de 1945, no art.93, parágrafo único e art.95, 5:

Art.93 [...]

Parágrafo único. As palavras e as denominações necessárias, usuais ou vulgares, as letras, os algarismos ou números e, bem assim, os sinais, figuras ou símbolos de uso comum, são inapropriáveis desde que tenham relação com os produtos ou artigos a distinguir, e somente poderão ser registrados como marca, quando revestirem suficiente forma distintiva.

[...]

Art. 95. Não podem ser registradas como marca de indústria ou de comércio; 5º) as denominações genéricas ou sua representação gráfica, e, bem assim, as expressões empregadas comumente para designar gênero, espécie, natureza, origem, nacionalidade, procedência, destino, peso, medida, valor, qualidade, salvo quando figurarem nas marcas como elementos verídicos revestidas de suficiente forma distintiva.

João da Gama Cerqueira<sup>58</sup> define as denominações genéricas, previstas no art.95, 5, como necessárias, usuais, ou vulgares, referidas no parágrafo único do art.93 do Código de Propriedade Industrial de 1945, permitindo seu registro, desde que revestidas de forma distintiva.

Segundo o autor<sup>59</sup>, “as denominações genéricas são denominações relativas ao gênero do produto ou artigo, e, por isso, não podem constituir objeto de direito exclusivo. Compreendem também as chamadas menções genéricas, que seguem a mesma regra”.

Ao analisar estes artigos do antigo CPI de 1945, Pontes de Miranda<sup>60</sup> estabelece diferenças entre denominações genéricas e necessárias. Para o jurista, “a denominação necessária pode não ser genérica”, como no exemplo referente ao Morro do Corcovado. Já a denominação genérica não é proibida se verídica, ou seja, para o comercialista, “pode-se introduzir a expressão ‘sapatos’, na marca de indústria ou de comércio, se é de sapato que se trata”. Entretanto, ele ressalta que a utilização e proteção marcária de denominações necessárias, usuais e vulgares são possíveis se estes sinais “se revestirem de forma distintiva suficiente”.

<sup>58</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. v.II. 2.ed. São Paulo: RT, 1982, p.24.

<sup>59</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. v.II. 2.ed. São Paulo: RT, 1982, p.24-25.

<sup>60</sup> PONTES DE MIRANDA. **Tratado de direito privado** – parte especial. t.XVII: Direito das coisas: propriedade mobiliária (bens corpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos). Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Fróes. São Paulo: RT, 2013, p.108-109.

Na vigência da Lei atual, o INPI, visando delinear uma orientação legal aos operadores de direito, agentes de propriedade industrial, requerentes e examinadores de marcas, reformulou suas diretrizes para a análise de marcas. A versão atual do documento foi publicada no *site* do INPI, em 11/12/2012, intitulada “Diretrizes de Análise de Marcas, 2012”<sup>61</sup>. De acordo com suas premissas, o INPI define sinais genéricos:

o termo ou expressão nominativa ou a sua representação gráfica que (sem ser de caráter necessário em relação ao produto ou serviço, ou indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço) designa a categoria, a espécie ou o gênero ao qual pertence um determinado produto ou serviço, não podendo individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes. Dentre alguns exemplos, a autarquia federal cita a irregistrabilidade das expressões VESTUÁRIO (irregistrável para assinalar roupas); ALIMENTO (irregistrável para assinalar produtos alimentícios ou serviços de alimentação); e VEÍCULO (irregistrável para assinalar motos, carros e bicicletas).

Como se observa nesta definição, o INPI fez uma distinção do que seria sinal genérico e necessário.

Na doutrina brasileira, vários estudiosos têm a mesma compreensão. Claudiney de Ângelo<sup>62</sup> também identifica o sinal de caráter genérico como aquele relativo ao gênero da atividade comercial exercida pelo titular, da espécie do produto ou do serviço. Como exemplos de sinais de caráter genérico tem-se alimentos, vestuário, advocacia, varejo, bancário, etc.

José Carlos Tinoco Soares<sup>63</sup>, em uma definição mais ampla sobre marca genérica, indica “aquela empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, origem, nacionalidade, procedência, destino, peso, medida, valor, qualidade”. Como exemplo, cita os vocábulos genuíno, Brasil, americano, maravilhoso, ótimo, excelente, carioca, etc.

No direito estrangeiro, Paul Mathély<sup>64</sup> também identifica a denominação genérica como aquela que identifica o gênero ao qual pertence um objeto, sem designar diretamente tal objeto:

La dénomination générique est celle qui désigne, nom pas directement l’objet en cause, mais la catégorie, l’espèce ou le genre auxquels appartient cet objet.

<sup>61</sup> Diretrizes de Análise de Marcas do INPI 2012, p.24. Disponível em: [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br). Acesso em: 10 jul. 2014, p.24-25.

<sup>62</sup> ÂNGELO, Claudiney de. **MARCAS** – Anotações práticas e teóricas ao Código de Propriedade Industrial, art.122 a 128: doutrina, comentários, legislação e modelos práticos. São Paulo: Universitária de Direito, 2000, p.26.

<sup>63</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs. diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.197.

<sup>64</sup> MATHÉLY, Paul. **Le nouveau droit français des signes distinctifs**. Vélizy Cedex: J.N.A., 1994, p.64.

Si le mot chaise est nécessaire pour designer une chaise, le mot ‘siège’ est générique pour designer une chaise, la chaise appartenant à la catégorie des sieges.

A definição do jurista francês é compartilhada com a doutrina americana<sup>65</sup>, que define um sinal ou expressão genérica como “aquela palavra utilizada pela maioria de um público relevante para nominar uma classe ou categoria de serviço”. Portanto, conforme os autores americanos Kenneth W. Clakson, Roger LeRoy Miller, Gaylord A. Jentz e Frank B. Cross<sup>66</sup>, “termos genéricos, como bicicletas e computadores, nunca receberão proteção legal como marca, mesmo que tenham adquirido significado secundário”, ainda mais se forem o próprio nome do produto. É a doutrina do *de facto secondary meaning*.

Aliás, conforme doutrina norte-americana, a análise para averiguar se uma expressão é genérica ou não e pode ser protegível como marca, é determinada pelo uso público majoritário do termo/expressão. Para J. Thomas McCarthy, Roger E. Schechter e David J. Franklyn<sup>67</sup>, a questão é saber se o público relevante interpreta e usa a expressão ou sinal para nominar uma inteira classe de produtos ou serviços ou, se somente utiliza a expressão para identificar uma fonte de origem comercial, diferenciando-a de outros produtos ou serviços.

Assim, o sinal genérico é aquele relativo à categoria, à espécie ou ao gênero ao qual pertence um determinado produto ou serviço, e que por isso, não pode constituir objeto de direito exclusivo.

## §2º Sinais necessários

De acordo com Claudiney de Ângelo,<sup>68</sup> o sinal de caráter necessário é “o elemento ou figurativo que denomina ou representa graficamente o próprio produto ou serviço a distinguir”. Como exemplos, bicicleta para registro do produto bicicleta ou

<sup>65</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.260. Definição legal de expressão genérica: “A generic name is a word used by majority of the relevant public to name a class or category of product or service. A generic name is incapable of exclusive appropriation or registration as a protectable trademark or service mark”. For example, no one seller can have trademark rights in “personal computer” or “cellular phone”.

<sup>66</sup> CLAKSON, Kenneth W.; MILLER, Roger LeRoy; JENTZ, Gaylord A.; CROSS, Frank B., **West business law: text, cases, legal, ethical, regulatory and international environment**. 7<sup>th</sup> ed., EUA: West Educational Publishing, 1998, p.144.

<sup>67</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.260.

<sup>68</sup> ÂNGELO, Claudiney de. **MARCAS** – Anotações práticas e teóricas ao Código de Propriedade Industrial, art.122 a 128: doutrina, comentários, legislação e modelos práticos. São Paulo: Universitária de Direito, 2000, p.27.

para assinalar serviços de consertos ou reparos de bicicletas, ou computador, para assinalar o produto computador ou a atividade de comercialização de computadores.

José Roberto Gusmão<sup>69</sup> também considera o sinal de caráter necessário aquele imprescindível para nomear um produto ou serviço: “Les signes d’usage nécessaire sont ceux dont on a besoin pour nommer le produit ou service à designer par la marque.”

José Carlos Tinoco Soares<sup>70</sup>, assim como José Roberto d’Affonseca Gusmão, identifica a impossibilidade de se conceder exclusividade marcária a estes sinais:

Marca necessária é aquela que representa o verdadeiro nome do produto, está intrinsecamente ligada ao mesmo e é indispensável para identificá-lo. Por conseguinte, não poderá constituir direito exclusivo de ninguém, devendo ser vedado qualquer registro que venha a ser requerido nesse sentido. Esses nomes necessários fazem parte do vocabulário e se encontram elencados na classificação de produtos, como: o açúcar, o café, o automóvel, o motor, etc.

O INPI, conforme as “Diretrizes de Análise de Marcas<sup>71</sup>”, define os sinais necessários como “o termo ou expressão nominativa, ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto ou o serviço, ou, ainda, seus insumos”. Portanto, são irregistráveis, por exemplo, AZEITE, para assinalar azeites; e FAST FOOD, para assinalar serviço de alimentação.

Assim, entende-se por sinal necessário a expressão indispensável para designar ou representar um determinado produto ou serviço.

### §3º Sinais de uso comum e vulgar

Para Claudiney de Ângelo<sup>72</sup>, o sinal de caráter comum ou vulgar é “aquele que, apesar de não ser a denominação ou a representação figurativa originária do produto ou da prestação de serviço, incorporou-se, como se o fosse, à linguagem habitual e corrente no universo mercantil”. Como exemplos, *baguete*, ou *croissant* para designar o produto pão.

<sup>69</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. **L’acquisition du droit sur la marque au Brésil**. Paris, Litec, 1990. (Col. du CEIPI), p.124.

<sup>70</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.197.

<sup>71</sup> Diretrizes de análise de marcas do INPI – 2012, p.24. Disponível em: [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br). Acesso em: 10 jul.2014, p.24-25.

<sup>72</sup> ÂNGELO, Claudiney de. **MARCAS** – Anotações práticas e teóricas ao Código de Propriedade Industrial, art.122 a 128: doutrina, comentários, legislação e modelos práticos. São Paulo: Universitária de Direito, 2000, p.28.

José Roberto Gusmão<sup>73</sup> também identifica sinais de uso comum aqueles desnecessários para designar um produto ou um serviço, mas comumente empregados para este fim: “Les signes d’usage commun sont ceux qui, n’étaient pas nécessaires pour designer le produit ou le service, sont néanmoins communément utilisés à cette fin”.

José Carlos Tinoco Soares<sup>74</sup> também identifica o sinal de uso comum como sinal vulgar, “aquela expressão que pertence a todos, tendo se incorporado à linguagem comum do povo, sem indicar, necessariamente, o produto, mas dando uma perfeita característica do mesmo, de modo a ser possível sua identificação”. Como exemplo para termos de uso comum, o autor cita caninha, pinga e cachaça para designar a denominação necessária aguardante de cana.

O INPI nas “Diretrizes de Análise de Marcas<sup>75</sup>” faz uma ligeira diferenciação entre os sinais de caráter comum e vulgares. Os sinais de uso comum são utilizados pela linguagem comercial corrente para designar um produto ou serviço, e os sinais vulgares são as gírias e as denominações populares de um produto ou serviço:

Sinal de caráter comum: o termo ou expressão nominativa, ou o elemento figurativo que, embora não corresponda ao nome ou à representação pelo qual o produto ou o serviço foram originariamente identificados, tenha sido consagrado, pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial”. Como exemplos, citam-se CARRO – para assinalar veículo (irregistrável); e PINA COLADA – para assinalar bebidas (irregistrável).

Sinal de caráter vulgar: tratam-se das gírias, denominações populares ou familiares que também identificam um produto ou serviço”. Como exemplos, citam-se BRANQUINHA – para assinalar aguardente de cana de açúcar (irregistrável); e RANGO – para assinalar alimentos ou serviços de alimentação (irregistrável).

Estes sinais não distintivos, como o necessário – nome dado a um produto ou serviço – se empregado para distinguir produtos ou serviços de natureza e espécie totalmente diversos, então serão protegidos como marcas arbitrárias, como, por exemplo, *Apple* para computadores.

O INPI também entende que o art.124, VI, da LPI, engloba duas hipóteses<sup>76</sup>: (I) Sinais que tenham relação com os produtos ou os serviços assinalados pelas marcas, os quais estão presentes os sinais genéricos, necessários, comuns,

<sup>73</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. **L’acquisition du droit sur la marque au Brésil**. Paris, Litec, 1990. (Col. du CEIPI), p.124.

<sup>74</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. São Paulo: RT, 1997, p.190.

<sup>75</sup> Diretrizes de análise de marcas do INPI – 2012, p.24-25. Disponível em: [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br). Acesso em: 10 jul. 2014.

<sup>76</sup> Diretrizes de análise de marcas do INPI – 2012, p.24. Disponível em: [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br). Acesso em: 10 jul.2014.

vulgares ou simplesmente descritivos e, (II) Sinais comumente empregados para designar características dos produtos ou serviços, que também são descritivos por assinalar e descrever estas características.

Segundo o entendimento do INPI, na primeira hipótese, poderá ocorrer o vínculo do sinal direto ou indireto com o produto ou serviço assinalado. Caso o sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo guarde um vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir, o sinal será irregistrável como marca.

Entretanto, caso o vínculo deste sinal seja indireto e longínquo, o INPI poderá conceder o registro. Passa a não ser aplicável a proibição legal do art.124, VI, LPI. Nesta hipótese, o INPI defende que este sinal poderá se tratar de marca fantasiosa ou de marcas evocativas ou sugestivas, que são, em princípio, tecnicamente registráveis.

A convivência pacífica destes sinais, conforme mencionado anteriormente (marcas evocativas ou sugestivas) depende da configuração da teoria da distância e da ausência de probabilidade de confusão no mercado consumidor acerca da origem dos produtos ou serviços assinalados pelas marcas sugestivas ou evocativas.

Ademais, as Diretrizes de Marcas do INPI também consideram que as representações figurativas ou pictóricas fiéis de elementos descritivos ou de uso comum (fotos e desenhos técnicos) são equivalentes às representações escritas e, portanto, irregistráveis, conforme a norma aplicável aos elementos meramente nominativos do art.124, VI, LPI.

Importante ressaltar que já está pacificado na jurisprudência dos tribunais o entendimento de que sinais genéricos, comuns e vulgares, que tenham relação direta com os produtos e serviços assinalados, não são passíveis de proteção marcaria e são insuscetíveis de apropriação exclusiva.

Conforme alguns julgados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, doutrina e jurisprudência 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.

Como exemplos de impossibilidade de apropriação exclusiva de expressões genéricas, vulgares e de uso comum, sem qualquer originalidade, tem-se o

julgamento das expressões SINAF<sup>77</sup>, FEDERAL<sup>78</sup>, SISTEMA INTEGRADO PFIZER MÉDICO PACIENTE<sup>79</sup>, PORTAPRONTA<sup>80</sup>, BOX<sup>81</sup>, LONGCILS<sup>82</sup>, GP BRASIL<sup>83</sup>, etc.

#### Seção IV – O apostilamento de marcas pelo INPI

Uma marca que contém elementos nominativos de cunho genérico, necessário, de uso comum ou vulgar, que, em princípio, seria irregistrável, por possuir relação direta com o produto ou serviço assinalado, caso seja composta conjuntamente com outros sinais, como elementos gráficos originais – sinais figurativos – poderá esta

<sup>77</sup> Apelação Cível nº509347, processo: 200851015235813, UF: RJ, Órgão julgador: Segunda Turma Especializada, Decisão: 31-05-2011, Publicação: 16-06-2011 (E-DJF2R, p.19).

<sup>78</sup> Apelação Cível nº220282, processo: 1999.02.01.05.85.178, UF: RJ, Órgão julgador: Quinta Turma Especializada, Decisão: 04-09-2002, Data da publicação: DJU 03-10-2003, Des. Fed. Nizete Lobato Carmo. Conforme trecho da ementa, o termo "federal", a despeito de compor o nome comercial da Federal Seguros S.A., não é suscetível de registro como marca, em caráter exclusivo, por ser marcadamente genérico, de uso comum. Assim, nada impede seja registrado por outra empresa como marca mista, dentro de um conjunto marcário, este sim protegido com exclusividade.

<sup>79</sup> Apelação Cível nº270.869, Processo: 2001.02.01.035.18.38, UF: RJ, Órgão julgador: Segunda Turma Especializada; Decisão: 27-02-2007; Publicação: DJU 13-03-2007, Rel. Des. Federal Messod Azulay Neto. Conforme trechos I e II da ementa: I – A denominação da marca da apelada SISTEMA INTEGRADO PFIZER MÉDICO PACIENTE não tem nada de original, sendo desprovida de qualquer viés criativo, invocando exatamente a prestação do serviço que pretende operar e de forma absolutamente genérica. II – Retirando-se o vocábulo PFIZER da marca em questão, vê-se que o conjunto das palavras SISTEMA INTEGRADO MÉDICO PACIENTE serve para denominar qualquer prestação de serviço "médico" operado de forma integrada através de gestão de pessoas ou de tecnologia.

<sup>80</sup> Apelação Cível nº272.538, Processo nº2001.02.01.038.1533, UF: RJ, Órgão julgador: Segunda Turma Especializada; Decisão: 25-07-2006, Publicação: DJU 04-08-2006, Rel. Des. Federal Liliane Roriz. Conforme trechos nºs 2 e 4 da Ementa: 2. O art.124, VI, da LPI veda o registro como marca do "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir... 4. Inobstante a apelante alegar que não está requerendo a exclusividade sobre as palavras PORTA e PRONTA e sim da expressão resultante da soma das duas – PORTAPRONTA, é evidente que esta não conduz a um conceito novo, na medida em que a junção dos signos não implica nem numa fonética, nem num conteúdo diferente do originário (*secondary meaning*), ou seja, estando juntas ou separadas o conteúdo permanece o mesmo, sobre o qual a exclusividade acarretará um claro monopólio.

<sup>81</sup> Apelação Cível nº50.926, Processo nº9.302.140.580, UF: RJ, Órgão julgador: Segunda Turma Especializada; Decisão: 24-10-2005; Publicação: DJU 14-02-2006, Rel. Des. Federal Messod Azulay Neto, Relator para o acórdão: Des. Fed. Liliane Roriz. Conforme trechos nºs 1 e 2 da Ementa: 1. O art.65, item 20, do CPI, vigente à época do pedido do registro, trazia uma proibição expressa de registro de sinais despojados de poder distintivo em vista de seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo. 2. No que concerne ao registro para a classe de sacos e embalagens em geral, evidencia-se a sua relação direta e imediata com a tradução da palavra BOX, de origem inglesa, para o português (caixa).

<sup>82</sup> Apelação Cível nº27.464, processo nº9.102.006.049, UF: RJ, Órgão julgador: Primeira Turma Especializada; Decisão: 06-07-2005; Publicação: DJU 13-07-2005, Rel. Des.Federal Márcia Helena Nunes. Conforme trecho nº1 da Ementa: A expressão LONGCILS é considerada expressão genérica, posto que apresenta relação direta, sendo completamente destituída do caráter fantasioso necessário para se estabelecer uma ideia indireta do produto ou da mercadoria, ou seja, a referida expressão está diretamente relacionada com o produto que pretende distinguir, qual seja: "rímel", que se destina apenas a aplicação em cílios, para os realçar e, portanto, encontra restrição na Lei nº5.772/71, art.65, item 20.

<sup>83</sup> Apelação Cível nº607.573, Processo nº2009.51.01.81.23.080, UF: RJ, Órgão julgador: Segunda Turma Especializada; Decisão: 26-11-2013; Publicação: DJU 23-01-2014, Rel. Des. Federal Messod Azulay Neto. Conforme trechos nºIII e IV da ementa: III – No mérito, por certo que a sigla "GP" carece de originalidade, por estar mundialmente associada às expressões GRANDE PRÊMIO (em português), GRAN PREMIO (em espanhol); GRAND PRIX (em francês), GRAND PRIZE (em inglês), designativas de eventos esportivos em diversas línguas. IV – O mesmo se diga do verbete BRASIL, que dá nome ao nosso país, indicativo de nacionalidade e/ou origem, sendo de se reconhecer que qualquer cidadão, ao se deparar com a expressão GP BRASIL, o significado mais frequente que lhe vem a cabeça é o de um evento esportivo, consubstanciando-se em expressão de caráter genérico, indubitavelmente descritiva, sem condições de ser apropriada em caráter exclusivo. (nossos grifos).

marca fraca, receber proteção marcária em função da distintividade formada pelo conjunto visual gráfico da marca.

O art.124, VI, da LPI, viabiliza o registro marcário destes sinas quando revestidos de suficiente forma distintiva. Neste caso, a marca mista é composta por sinais distintivos e não distintivos, e o que se analisa é a identidade visual gráfica do conjunto destes sinais.

O apostilamento de marcas é o deferimento de marcas mistas que contém elementos nominativos de cunho genérico, necessário, de uso comum ou vulgar, sendo concedidas sem exclusividade legal para estes elementos nominativos.

Segundo Lélío Denicoli Schmidt<sup>84</sup>,

as apostilas são observações feitas pelo INPI ao conceder o registro de marca, anotadas no ato de concessão e no respectivo certificado de registro, para aclarar que a proteção não se estende às palavras, figuras ou formas não distintivas que integram uma marca mista ou complexa.

Denis Borges Barbosa<sup>85</sup> entende o apostilamento de marcas como o ato de “restringir os novos direitos ao limite da possibilidade do domínio público baseado no princípio da proporcionalidade, ou seja, o apostilamento deve ressaltar o máximo possível a pretensão do depositante em face do domínio comum”.

Complementa o autor<sup>86</sup> informando que o efeito direto do apostilamento é a “impossibilidade de exercitar os direitos relativos à proteção da marca – em separado – no tocante à parte excluída”. Entretanto, a proteção marcária será relativa à “impressão em conjunto”, hipótese na qual o valor presente na marca, mas apostilado, pode compor a proteção, enquanto o mesmo elemento, se excluído do registro, e não apostilado, não seria considerado.

Em outros sistemas legais, como nos EUA, o apostilamento de marca (*trademark disclaimer*<sup>87</sup>) é legalmente previsto em Lei Federal (*Federal Trademark Act of 1946*), mas é uma faculdade ao requerente de um pedido de registro de marca,

<sup>84</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.115.

<sup>85</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Novos textos** – signos distintivos. Apostilamento no direito de marcas. Disponível em: [www.denisbarbosa.addr.com](http://www.denisbarbosa.addr.com). Acesso em: 10 maio 2014, p.14.

<sup>86</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Novos textos** – signos distintivos. Apostilamento no direito de marcas. Disponível em: [www.denisbarbosa.addr.com](http://www.denisbarbosa.addr.com). Acesso em: 10 maio 2014, p.14.

<sup>87</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David. **McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.181: “Trademark registration disclaimer is a statement by a registrant of a composite mark, that it is claiming only the whole composite mark as its registered mark and makes no claim to particular or portions disclaimed. Ladas: “The disclaimer is notice to the public that the applicant does not claim the right to exclusive use of certain matter in the mark, standing alone, as a trademark, with the corollary that the public is free to use such part in any way that would not be deceptively similar to the essential features of the mark as a whole shown in the registration”.

informar aquela parte da marca mista que é não distintiva, e de caráter genérico. Isto significa que o apostilamento é realizado pelo USPTO com a anuência do requerente do pedido de registro, que tem ciência de que não será possível receber exclusividade legal pelos termos genéricos compostos pela marca. É uma admissão do requerente do pedido sobre a descritividade da parte irregistrável da marca<sup>88</sup>. A apreciação e a análise do mérito para o deferimento do registro será a identidade visual gráfica do conjunto marcário.

O apostilamento está previsto na Lei Federal Americana de Marcas<sup>89</sup> (*U.S. Trademark Act of 1946*), na seção VI, §1.056, "a", e na Legislação da União Europeia, no art.37.2, do Regulamento 207/2009.

Apesar de ser prática rotineira do INPI, Denis Barbosa<sup>90</sup> afirma que "não existe, nem nunca existiu no direito pátrio, autorização legal para a prática do apostilamento". Nem como regra de competência, nem como regra de fundo. Apenas em Ato Normativo se descreve o apostilamento como uma restrição a ser anotada, e o respectivo ato administrativo como um deferimento parcial, sujeito a recurso.

Conforme Resolução nº083/2001, do INPI:

O deferimento com restrições será considerado pelo INPI como um indeferimento parcial, motivo pelo qual será admitida a interposição de recurso contra o indeferimento parcial, que deverá observar o prazo previsto em Lei, no caso do depositante discordar do mesmo.

Lélio Denicoli Schmidt<sup>91</sup> discorda de Denis Barbosa, ao afirmar que a prática de apostilamento estaria legitimada conforme o art.136, II, LPI, que atribui ao INPI a tarefa de anotar "qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido de registro". A apostila – uma limitação de direitos sobre uma marca, e deferida contra os interesses do requerente do pedido de registro de marca, que buscava ter sua marca

<sup>88</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.181: "A *disclaimer* of a portion of a composite mark is an admission or concession that the disclaimed portion of the mark is an unregistrable descriptive component. In re Pollion Dairy Corp., 8 USPQ2d 2.012, n.4 (T.T.B.A. 1988).

<sup>89</sup> §1056. Disclaimer of unregistrable matter (a) The Director may require the applicant to disclaim an unregistrable component of a mark otherwise registrable. An applicant may voluntarily disclaim a component of a mark sought to be registered. (b) No disclaimer, including those made under subsec. (e) of section 7 of this Act [15 USC 1057(e)], shall prejudice or affect the applicant's or registrant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, or his right of registration on another application if the disclaimed matter be or shall have become distinctive of his goods or services.

<sup>90</sup> Novos textos – signos distintivos. **Apostilamento no direito de marcas**, p.12-13. Disponível em: [www.denisbarbosa.addr.com](http://www.denisbarbosa.addr.com). Acesso em: 01 maio 2014.

<sup>91</sup> SCHMIDT, Lélio Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.116-117.

deferida "sem ressalvas" – equivaleria a um indeferimento parcial que autoriza a interposição do recurso administrativo previsto no art.212, *caput*, e §2º da LPI.

Lélio Schmidt<sup>92</sup> também observa que, segundo Pietro Ariboni, outra fundamentação legal para o apostilamento seria o art.17 do TRIPS, que permite aos países-membros estabelecer "exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca", considerando tanto os legítimos interesses do titular da marca, quanto de terceiros. Entretanto, para Denis Barbosa<sup>93</sup>, a autorização legal para anotação não compreenderia o apostilamento.

A jurisprudência está repleta de casos sobre a possibilidade de se conceder marcas “com ressalvas”, “sem exclusividade aos elementos nominativos” – apostilamento – na qual estabelece que a proibição do art.124, VI da Lei nº9.279/96, não é absoluta, pois permite o registro de expressões nominativas, desde que se revistam de suficiente forma distintiva.

Conforme os julgamentos proferidos pelo Tribunal Regional Federal, da 2ª Região, referente às marcas mistas CASA FÁCIL<sup>94</sup>, ARMOR<sup>95</sup>, CARBONO NEUTRO<sup>96</sup>, BIG<sup>97</sup>, DIET SHAKE E DIET WAY<sup>98</sup>, as Câmaras deste Tribunal

<sup>92</sup> SCHMIDT, Lélio Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

<sup>93</sup> Novos textos – signos distintivos. **Apostilamento no direito de marcas**, p.12. Disponível em: [www.denisbarbosa.addr.com](http://www.denisbarbosa.addr.com). Acesso em: 10 mar.2015.

<sup>94</sup>Apelação Cível nº2010.51.01.805.30.66, Órgão julgador: Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Data do Julgamento: 29-01-2013, Publicação: 15-02-2013, Rel. Des. Federal Marcello Ferreira de Souza Granado. Conforme consta no item 5 a Ementa, “Correto foi o apostilamento efetuado pelo INPI quando da concessão do registro da apelada e da apelante, ante a impossibilidade de apropriação exclusiva do termo CASA FÁCIL, situação que constituiria um monopólio ilegal, consoante preceito estabelecido no inciso VI do art.124 da Lei nº9.279/96”. (nossos grifos).

<sup>95</sup> Apelação Cível nº44486 SP, Processo 0044486-89.1997.4.03.6100, Órgão Julgador: Quinta Turma, Data do julgamento: 01-04-2013, Rel. Des. Federal André Nekastchlow. Conforme consta no item 6 da ementa: Assiste parcial razão ao INPI ao requerer a integração da sentença a fim de esclarecer que a autora também não tem direito ao uso exclusivo do termo "Armor", devendo ser inserida apostila em todos os registros de sua titularidade, assim como em todos os registros da ré Armor Equipamentos de Proteção Ltda. que contenham essa expressão, a serem identificados pelo INPI, consignando não haver exclusividade sobre o uso desse vocábulo e não da marca, como mencionou o dispositivo da sentença. (nossos grifos).

<sup>96</sup> APELREEX – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO, nº543.876, Processo: nº2009.51.01.809.5095, UF: RJ, Órgão julgador: Segunda Turma Especializada, Data da Decisão: 30-08-2012, Data da Publicação: DJU 06-09-2012, Rel. Des. Federal Liliane Roriz. Conforme consta no teor da ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. REGISTRO. MARCA CARBONO NEUTRO. ART.124, INCISO VI, LEI Nº9.279/96. USO COMUM OU GENÉRICO. APOSTILAMENTO DE RESTRIÇÃO.

<sup>97</sup>BRASIL. AC – Apelação Cível nº334622, Processo nº2000.51.01.015.81.43, UF: RJ, Órgão julgador: Primeira Turma Especializada, Decisão: 25-01-2006, Data da Publicação: DJU 09-02-2006, Rel. Des. Federal Márcia Helena Nunes. Conforme consta nos itens 2 e 3 da ementa: 2. Registros concedidos pelo INPI quanto ao conjunto 'BIG SHOP' (com a tradução de "Grande Loja") à Autora, com a ressalva de não exclusividade de seus elementos inclusive a expressão BIG, genérica e vulgar, amplamente usada em diversos segmentos econômicos, não podendo ser monopolizada pela Autora, em face da exceção prevista no inciso VI do art.124, da LPI. 3. A ressalva, imposta à Autora pelo INPI, ao lhe conceder os registros, não gera exclusividade de uso, de forma que tal restrição acarreta a não aplicação à hipótese do inciso XIX do art.124 da LPI e, conseqüentemente, do inciso XXIII do mesmo artigo. (nossos grifos).

<sup>98</sup>BRASIL. AC – Apelação Cível nº422.254, Processo nº2003.51.01.50.04.003, UF: RJ, Órgão Julgador: Primeira Turma Especializada, Data da decisão: 11-11-2008, Data da publicação: DJU 19-12-2008, Rel. Juiz Federal Convocado Marcello Ferreira de Souza Granado. Conforme consta no item 3 da Ementa: “As expressões DIET e SHAKE não são passíveis de uso exclusivo, pois são palavras de uso comum, insuscetíveis de apropriação. O INPI

determinaram que estas marcas são palavras de uso comum, insuscetíveis de apropriação exclusiva, e para serem deferidas, devem se apresentar na forma mista, e conterem as ressalvas do INPI (apostilamento) quanto à restrição de exclusividade de uso das expressões nominativas.

## CAPÍTULO II – CONCEITO DE *SECONDARY MEANING*

O Capítulo II do Título II da Parte I tem por objeto de estudo a análise dos conceitos doutrinários do instituto do significado secundário – *secondary meaning*. Inicialmente, para melhor compreensão deste instituto legal, será examinado na Seção I, o requisito de “uso no comércio” do signo, para a aquisição de direitos marcários; em seguida, na Seção II, serão verificados seu conceito jurídico e fundamentação legal.

### Seção I – Requisito de "uso no comércio" do sinal para aquisição de direitos marcários

A teoria do *secondary meaning* surgiu primeiramente nos países do *Common Law*. Conforme Maria Helena Diniz<sup>99</sup>, é o direito que se desenvolveu baseado em precedentes judiciais (decisões judiciais), predominante nos países colonizados pela Inglaterra.

José Carlos Tinoco Soares<sup>100</sup> descreve que uma das primeiras decisões judiciais sobre *secondary meaning* ocorreu no Reino Unido em 1872<sup>101</sup>.

Entretanto, esta doutrina teve grande desenvolvimento nos EUA, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, momento no qual a economia estadunidense prosperou. Nesta época, em 1946, foi promulgada a Lei Federal

---

deve anotar no registro 818.842.628 de titularidade da ré e nos demais pedidos de registro que porventura venham a ser deferidos, a restrição quanto à exclusividade de uso dos referidos termos”. (nossos grifos).

<sup>99</sup> DINIZ, Maria Helena. **Dicionário jurídico**. v.2. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.836. *Common law*: É conjunto de normas consuetudinárias, e direito que se desenvolveu baseado em precedentes judiciais (decisões judiciais), e não mediante atos legislativos ou executivos. Impera nos países colonizados pela Inglaterra, e também é conhecido como "judge-made law".

<sup>100</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial**: marcas e congêneres. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003, p.879-880; NIES, Helen W., *Secondary meaning*: an historical note. In: **The trademark reporter**, v.64, nº4, 1974, p.247-251. A ação fora proposta por William Wotherspoon em face de John Currie por uso indevido de marca e concorrência desleal. A decisão de 1ª instância foi confirmada em 2ª instância pela Corte Superior (House of Lords), conforme transcreve-se a seguir<sup>101</sup>: "A Corte decidiu que, embora o nome GLENFIELD tinha um significado geográfico primário, esta expressão tinha adquirido através do uso (comercial), um significado secundário para os compradores de amido na Inglaterra. Tornou-se a denominação comercial para os produtos de um determinado fabricante J. & W. Wotherspoon."

<sup>101</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial**: marcas e congêneres. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003, p.879-880, conforme LR 5 HL (Engl) 508 [1.872].

Estadunidense de Marcas, *The US. Federal Trademark Act – the Lanham Act*<sup>102</sup>, que de acordo com J. Thomas McCarthy, Roger E. Schechter e David J Franklyn<sup>103</sup>, teve a função de regular as normas de registro e de proteção de sinais distintivos em geral (nome empresarial, *trade dress*, marcas de produto, serviço, certificação e coletivas).

Os países do *Common Law*, em especial os EUA, conforme explicam Lynn S. Fruchter, Anne Hiaring e Jonathan S. Jennings,<sup>104</sup> adotam o sistema declarativo de direitos, pelo qual o direito a uma marca é adquirido localmente pelo uso comercial e mercadológico do sinal (*use in commerce*). É distinto do Brasil, que adota legalmente o sistema atributivo, pelo qual o direito marcário é adquirido por meio de registro (salvo a exceção referente ao direito de precedência, previsto no art.129, §1º, da LPI, em situações especiais).

Apesar dos EUA adotarem o sistema declarativo, de acordo com Lynn S. Fruchter, Anne Hiaring e Jonathan S. Jennings<sup>105</sup>, conforme o *leading case Thrifty Rent-A-Car System v. Thrifty Cars, Inc.*, as marcas não registradas são protegidas legalmente apenas na zona geográfica na qual o uso comercial foi significativo suficiente para criar direitos jurisprudenciais locais (*Common Law rights*) em conformidade às leis daquele estado norte-americano.

Contrariamente, o registro de uma marca no USPTO (órgão registral estadunidense para marcas e patentes) protege esta marca em todo o território estadunidense contra usos subsequentes de marcas semelhantes ou idênticas. Por esta razão, caso alguém deposite no USPTO uma marca semelhante ou idêntica a outra marca não registrada, este sinal não registrado terá proteção marcária apenas na zona geográfica de seu uso comercial na qual foram estabelecidos direitos marcários locais (*Common Law rights*) – Lanham Act §15, 15 U.S.C. §1065.

---

<sup>102</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.337. A Lei Federal norte-americana de Marcas foi nomeada pelo deputado representante do Texas na Câmara de Deputados, Fritz G. Lanham, tendo sido promulgada na data de 5 de julho de 1946, e assinada pelo então Presidente Harry Truman, tendo entrado em vigor um ano após sua promulgação, na data de 06 de julho de 1947.

<sup>103</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.337.p. 337.

<sup>104</sup> FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiaring; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001**. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.169.

<sup>105</sup> FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiaring; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001**. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.169. *Leading case Thrifty Rent-A-Car System v. Thrifty Cars, Inc.*, 831 F. 2d 1177 (1<sup>st</sup> Cir. 1987).

A Lei Federal Estadounidense de Marcas – *The Lanham Act – Federal Trademark Act* – define na Seção 45<sup>106</sup> *use in commerce* como “o uso de boa-fé de uma marca no decurso de operações comerciais, e não feito apenas para reservar o direito de uma marca”.

A Seção 45 da Lei Federal define que uma marca é considerada “utilizada no comércio” para validade de um registro marcário quando inserida em produtos ou embalagens, os quais serão vendidos ou transportados para venda.

Para ocorrer ‘uso no comércio’ nos EUA, a venda inicial do bem que contém a marca de produto deve ser comprovada através de uma transação comercial de boa-fé, devendo, obrigatoriamente, ser comprovada por notas fiscais quitadas ou registro de envio das mercadorias.

Conforme Lynn S. Fruchter, Anne Hiaring e Jonathan S. Jennings<sup>107</sup>, uma marca de serviço é considerada ‘utilizada no comércio’ quando aparece em propagandas ou materiais publicitários que demonstram o serviço já sendo prestado pelo titular.

A importância de se mencionar o conceito de ‘uso no comércio’ nos EUA para proteção e aquisição de direitos marcários resulta no próprio conceito de *secondary meaning* na qual, um sinal descritivo, e que tenha relação com o produto ou serviço assinalado, somente receberá proteção legal face ao seu uso prolongado no comércio e respectivo reconhecimento pelo público face à publicidade atrelada a sua promoção.

Assim, se o sinal apostado a um produto ou a um serviço não for utilizado no comércio para consumo, o público em geral não o identificará como individualizador de determinado produto ou serviço, ou seja, o sinal não distinguirá determinado produto ou serviço de seus congêneres.

---

<sup>106</sup> Section 45 of the Lanham Act of 1946 – Title 15 of the U.S. Code and the Federal Trademark Act: The term “use in commerce” means “the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark”.

<sup>107</sup> FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiaring; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001**. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.12. Tradução livre: “A trademark is considered “used” for trademark registration purposes when it is placed on the goods or their containers, and the goods are sold or transported for sale. The initial sale must be bona fide commercial transaction and should be evidenced by paid invoices and shipping records (although these or similar evidence need not be submitted to the Trademark Office). A service mark is considered “used” when it appears in advertising or other promotional material and the service is actually being provided”.

## Seção II – Conceito jurídico

Conforme mencionado, foi nos EUA que a teoria do *secondary meaning* se desenvolveu largamente, principalmente, pelo fato de que os direitos marcários são adquiridos inicialmente pelo uso no comércio da marca de produto ou serviço. (*Common Law Trademarks*).

J.Thomas McCarthy, Roger E. Schechter e David J. Franklyn<sup>108</sup> definem *secondary meaning* (sentido secundário) como "um novo significado que atribui a uma palavra ou símbolo não inerentemente distintivo, pelo qual os clientes usam essa palavra ou símbolo como uma marca de produto ou serviço para identificar e distinguir uma única fonte comercial".

Para McCarthy<sup>109</sup>, sentido secundário é sinônimo de capacidade distintiva adquirida. O fenômeno é aplicado a sinais não inerentemente distintivos, como marcas descritivas, geográficas ou nomes pessoais. Estes sinais somente receberão proteção marcária se comprovada a aquisição de distintividade por sentido secundário.

Para Carlos Henrique de Carvalho Fróes<sup>110</sup>, o *secondary meaning* origina-se de um processo semântico pelo qual a expressão, que geralmente descreve um dos atributos ou características de determinado produto ou serviço, “transmuda o seu conteúdo, adquirindo outro significado não previamente convencionado pela sociedade<sup>111</sup>”. Essa segunda significação, ou significação secundária, a de marca de produtos ou serviços coexiste com a primeira significação, a original.

Jacques Labrunie<sup>112</sup> reconhece que o *secondary meaning* ocorre quando um sinal fraco, que, em princípio, não era distintivo através de seu uso no mercado, adquire capacidade distintiva face ao reconhecimento pelo público consumidor como

<sup>108</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.544. Definição legal de *secondary meaning*: "A new meaning that attaches to a non-inherently distinctive word or symbol, by which customers use that word or symbol as a trademark or service mark to identify and distinguish a single commercial source".

<sup>109</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.544.

<sup>110</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007.

<sup>111</sup> Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (IDS). **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.211.

<sup>112</sup> LABRUNIE, Jacques. Aquisição do *secondary meaning* nas marcas tridimensionais. **Revista Fórum Jurídico da Faculdade de Direito da PUC-SP**. 6.ed., ano 3, São Paulo, dez.2014.

identificador de determinados produtos ou serviços. Labrunie<sup>113</sup> afirma que a legislação brasileira não prevê expressamente o *secondary meaning*, entretanto, o fenômeno é vagamente mencionado no art.6, *Quinquies*, C1, da Convenção da União de Paris<sup>114</sup>, e art.15.1 do Acordo TRIPS.<sup>115</sup>

José Antônio Faria Correa<sup>116</sup> tem uma definição precisa deste fenômeno, ao considerar sua aplicabilidade em sinais descritivos colocados no mercado para identificar produtos e serviços:

[...] Esse aspecto relaciona-se com a criação de uma “segunda natureza” (*secondary meaning*), fenômeno que a doutrina costuma levar em conta notadamente na seara dos sinais puramente “descritivos”, que, por força do uso, passam a ser identificados com determinado produto ou serviço. O desenvolvimento de um significado secundário deriva de um processo de depósito semântico do significante. O significante é apenas uma forma, ou, antes, uma fôrma, servindo de receptáculo a conteúdos diferentes, simultânea ou sucessivamente, por processo diacrônico. O significante que, inicialmente, possuía um significado ou mais, passa a ter mais um, no plano puramente privado. A marca “National”, por exemplo, além de significado que possui no idioma inglês (procedente de uma nação), conquistou mais um, passando a ser um sinal identificativo de produtos eletrônicos provenientes da Matsushita Electrical Company ou de suas licenciadas, tendo sido considerada registrável pelo Judiciário. Outro exemplo é a marca “Continental” que o INPI chegou a registrar como notória.

Fabio Ulhoa Coelho<sup>117</sup> considera que tanto a degeneração quanto o *secondary meaning* são dois fenômenos típicos da marca notória. Segundo o jurista,

De um lado, o amplo conhecimento que os consumidores têm dela acaba dando distintividade a expressões meramente descritivas – que, não fosse a notoriedade da marca, seriam inaptas a cumprir a função de identificar determinado produto ou serviço. Trata-se do fenômeno do *secondary meaning*. A expressão descritiva do produto ou serviço passa a ter um segundo significado, que é o de identificar um deles em especial. A notoriedade gera, então, a distintividade. Por exemplo, ninguém pode registrar com exclusividade a expressão *Fruta* para identificar as frutas que comercializa, em razão de seu caráter meramente descritivo. Mas se essa marca acabar se tornando notória na identificação, pelos consumidores, de um determinado fornecedor desse produto, o amplo conhecimento justificará a proteção liberada pela lei para as marcas notórias.

<sup>113</sup> LABRUNIE, Jacques. Aquisição do *secondary meaning* nas marcas tridimensionais. **Revista Fórum Jurídico da Faculdade de Direito da PUC-SP**. 6.ed., ano 3, São Paulo, dez.2014, p.58.

<sup>114</sup> A última versão da Convenção da União de Paris foi ratificada pelo Brasil com o Decreto-Lei nº1.263, de 10/10/1994.

<sup>115</sup> Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ratificado pelo Decreto nº1.355, de 30/12/1994.

<sup>116</sup> CORREIA, José Antônio B.L. Faria. Marcas fracas – *ma non troppo*. In: Anais do XIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI, São Paulo, **Revista da ABPI** nº10, p.32, jan-fev.1993, p.32.

<sup>117</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.1. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.235.

Em outras palavras, para Lélío Denicoli Schmidt e Maitê Cecília Fabbri Moro<sup>118</sup>, o *secondary meaning* é um fenômeno pelo qual, sinais fracos, que, inicialmente, não eram considerados distintivos, passam a sê-lo pelo uso comercial, e, face ao reconhecimento pelo público consumidor, adquirem a capacidade de identificar um produto ou serviço de seus congêneres, tornando-se passíveis de proteção como marca.

No *secondary meaning*, o sinal, que não possui uma distintividade intrínseca (sinal não inerentemente distintivo) – que era inicialmente percebido apenas como o elemento de uso comum, podendo ser descritivo de um produto ou serviço – através de seu uso empresarial pelo titular por um expressivo período de tempo atrelado à forte publicidade comercial, torna-se identificador de determinado produto ou serviço.

Lélío Denicoli Schmidt<sup>119</sup> considera que o sinal fraco e não distintivo, com o uso comercial e prologando no mercado “passa a gerar uma outra reação mental no consumidor (um outro interpretante), tornando-se a marca específica de um produto ou serviço.”

Por este motivo é que segundo a doutrina estadunidense, no qual o fenômeno do *secondary meaning* fortemente se desensolveu, os autores americanos Kenneth W. Calkson, Roger LeRoy Miller, Gaylord A. Jentz e Frank B. Cross<sup>120</sup> afirmam que o fenômeno surge quando os consumidores começam a identificar e associar um termo ou uma frase com específicos itens marcários. Conforme os autores americanos<sup>121</sup>, a ocorrência de um significado secundário para um termo ou uma frase usualmente dependerá de como o produto é anunciado nos meios de comunicação, o mercado consumidor do produto, o número de vendas dos produtos que contém a marca, e outros fatores.

---

<sup>118</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.127; MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. Doutorado em Direito Comercial. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.159.

<sup>119</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.130.

<sup>120</sup> CLAKSON, Kenneth W.; MILLER, Roger LeRoy; JENTZ, Gaylord A.; CROSS, Frank B., *West business law: text, cases, legal, ethical, regulatory and international environment*. 7<sup>th</sup> ed., EUA: West Educational Publishing, 1998, p.144.

<sup>121</sup> CLAKSON, Kenneth W.; MILLER, Roger LeRoy; JENTZ, Gaylord A.; CROSS, Frank B., *West business law: text, cases, legal, ethical, regulatory and international environment*. 7<sup>th</sup> ed., EUA: West Educational Publishing, 1998, p.144.

Jacques Labrunie<sup>122</sup> acrescenta também que o *secondary meaning* pode ocorrer “tanto em marcas nominativas e mistas, quanto figurativas, tridimensionais, *trade dress, designs, etc.*, entretanto, o INPI é silente quanto à sua aplicabilidade”.

Pelo fato do fenômeno do *secondary meaning* ocorrer sobre qualquer tipo de sinal fraco, sem distintividade intrínseca, as autoras americanas Jane Ginsburg, Jessica Litman e Mary L. Kevlin<sup>123</sup> ressaltam que até mesmo uma sombra de cor pode qualificar-se como marca, uma vez que os clientes associam a cor com o produto, como ocorreu no *leading case* norte americano sobre “capacidade distintiva adquirida”, *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.* julgado na Suprema Corte Americana em 1995.

Segundo o voto vencedor do caso *Qualitex*<sup>124</sup>, proferido pelo juiz Breyer,

uma cor é capaz de satisfazer a parte mais importante da definição legal de uma marca, na qual requer que uma pessoa, “utilize” ou tenha a “intenção de utilizar uma marca” para identificar e distinguir seus bens, incluindo um único produto, de outros manufaturados ou comercializados por terceiros, e indicar a origem deste produto, mesmo que esta origem seja desconhecida.

O magistrado conclui seu julgamento no caso *Qualitex*<sup>125</sup> afirmando não encontrar nos objetivos básicos do direito de marcas, alguma objeção teórica óbvia para o uso de uma cor como marca, caso tal cor tenha atingido *secondary meaning* e, portanto, tenha capacidade de identificar e distinguir um tipo particular de bem (e, portanto, indicar a sua “fonte”).

Como se pode notar, o fenômeno do *secondary meaning*, resultante da aquisição de distintividade de um sinal descritivo e de uso comum por um certo período de tempo, é mais facilmente percebido nos países que adotam o sistema *Common Law*

<sup>122</sup> LABRUNIE, Jacques. Aquisição do *secondary meaning* nas marcas tridimensionais. **Revista Fórum Jurídico da Faculdade de Direito da PUC-SP**. 6.ed., ano 3, São Paulo, dez. 2014, p.58.

<sup>123</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law – cases and materials**. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.63-73; Case law: *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* (93-1577), 514 U.S. 159 (1995). Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZO.html>. Acesso em: 19 mar. 2015.

<sup>124</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law – cases and materials**. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.65. *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* (93-1577), 514 U.S. 159 (1995). Parte do voto proferido pelo juiz Breyer é transcrita a seguir: “A color is also capable of satisfying the more important part of the statutory definition of a trademark, which requires that a person “use” or “intend to use” the mark “to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.” 15 U.S.C. §1127”.

<sup>125</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law – cases and materials**. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.65. *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* (93-1577), 514 U.S. 159 (1995). “We cannot find in the basic objectives of trademark law any obvious theoretical objection to the use of color alone as a trademark, where that color has attained “secondary meaning” and therefore identifies and distinguishes a particular brand (and thus indicates its “source”).”

uma vez que o uso comercial e mercadológico do sinal é obrigatório para a aquisição de direitos marcários.

Todavia, nada impede que a teoria do *secondary meaning* seja aplicada em países que adotam o sistema atributivo, nos quais o registro marcário é constitutivo de direitos de propriedade, como o Brasil, uma vez que o sinal, em princípio carente de distintividade, poderá, com o decorrer do tempo, e comprovado o *secondary meaning*, tornar-se passível de registro, merecendo o titular a exclusividade de uso deste sinal em seu ramo de atividade comercial e áreas afins. Seguem este entendimento, Fábio Ulhoa Coelho, Jacques Labrunie, Carlos Henrique de Carvalho Fróes, Maitê Cecília Fabbri Moro, José Antônio Faria Correa, Lélío Denicoli Schmidt, Amanda Fonseca de Siervi, Antônio Ferro Ricci, Viviane Barbosa Beyruth; Fernanda Fujita de Castro Mello, – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (IDS), dentre vários outros autores e juízes<sup>126</sup>.

Um bom exemplo no Brasil sobre *secondary meaning* refere-se ao caso *iPhone*<sup>127</sup>, no qual, em que pese a argumentação da autora *Apple Inc.*, de que a expressão *iPhone* concedida para empresa Ré, IGB Eletrônica (Gradiente) como parte integrante da marca GRADIENTE IPHONE, era “um elemento meramente descritivo de telefones com acesso à internet , sem nenhuma força distintiva”, o juiz federal, em

<sup>126</sup> Seguem este entendimento: COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.1. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.235; LABRUNIE, Jacques. Aquisição do *secondary meaning* nas marcas tridimensionais. **Revista Fórum Jurídico da Faculdade de Direito da PUC-SP**. 6.ed., ano 3, São Paulo, dez. 2014, p.58; FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.83-97; MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual**. Doutorado em Direito Comercial. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.159; CORREIA, José Antônio B.L. Faria. Marcas fracas – *ma non troppo*. In: Anais do XIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI, São Paulo, **Revista da ABPI** n°10, p.32, jan-fev.1993, p.32; SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.139; SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.137; RICCI, Antônio Ferro. **O sentido secundário da marca (secondary meaning): interpretação do art.6º, Quinquies, C. 1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas**, p.193; BEYRUTH, Viviane Barbosa. **Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.39; MELLO, Fernanda Fujita de Castro. **Marca notória: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrentes de sua notoriedade**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010; INSTITUTO Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (IDS). **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.211, dentre outros.

<sup>127</sup> Processo n°2.013. 51.01.490011-0, julgado recentemente, na data de 19 de setembro de 2013, na 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro na qual o juiz julgou procedente o pedido da Autora Apple Inc., declarando a nulidade parcial do registro n°822.112.175, na classe 09, para a marca mista “Gradiente Iphone”, de propriedade da empresa Ré, condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial na forma do art.175, §2º, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo “IPHONE” isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como “concedido SEM EXCLUSIVIDADE sobre a palavra IPHONE isoladamente”.

sua decisão, reconheceu, indiretamente, o significado secundário da expressão, conforme transcrição de parte da decisão:

Outrossim, é extremamente notório que a Autora (*Apple Inc.*) consagrou o nome *IPhone* como seu celular com acesso à internet, hoje mundialmente conhecido. A tese exposta pela *Apple* de que este nome não seria passível de registro, por já ter sido concedido em outros países para a própria, parece um pouco contraditória. Entretanto, é indubitável que, quando os consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE, estão se tratando do aparelho da APPLE.

Outro bom exemplo refere-se à marca de serviço TELEFÔNICA, que apesar de ter sido deferida pelo INPI<sup>128</sup> “sem direito ao uso exclusivo do elemento nominativo”, a palavra ‘telefônica’ tem claramente dois significados na mente dos consumidores: como, por exemplo, a publicação de uma informação jornalística de que “o custo da ligação telefônica aumentou no mês passado” (sentido primário do sinal) e, noutro caso, a publicação de outra matéria jornalística de que a empresa Telefônica foi absorvida pela VIVO (sentido secundário do sinal).

Esta, inclusive, foi a opinião da Diretoria de Marcas do INPI em seu parecer técnico (Portaria nº050/03, de 17/11/2011), por entender que o sinal “Telefônica Celular”, por encontrar-se revestido de suficiente distintividade adquirida pelo uso, possibilita sua registrabilidade.

Considerando os exemplos referentes às marcas IPHONE e TELEFÔNICA, ambas formadas por expressões nominativas descritivas, Antonio Ferro Ricci<sup>129</sup> afirma que o uso efetivo e prolongado de expressões descritivas e de uso comum para distinguir produtos e serviços que, *a priori*, e regra geral (art.124, VI, LPI) não poderiam receber direitos exclusivos e proteção marcária, caso sejam aliados a altos investimentos publicitários para tornar estas expressões reconhecidas no mercado consumidor, “uma circunstância de fato será criada no mercado na qual os consumidores passarão a identificar e reconhecer estes sinais que não eram distintivos, como marcas de produtos ou de serviços provenientes de uma determinada empresa”.

<sup>128</sup> As marcas da empresa Telefônica S/A foram inicialmente deferidas pelo INPI sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos, nos processos administrativos nº821.343.564, para serviços de reparo, instalação e manutenção de aparelhos e instrumentos telefônicos, linhas telefônicas, e nº821.343.513, para serviços de telecomunicação, ambos depositados em 1999 e deferidos em 2005.

<sup>129</sup> RICCI, Antônio Ferro. O sentido secundário da marca (*secondary meaning*): interpretação do art.6º, *Quinquies*, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, p.190-199, Brasília, **Anais ABPI**, 2006, p.193.

Concluindo este Capítulo, a teoria do *secondary meaning* é um fenômeno resultante de um processo linguístico e psicológico ocorrido na mente do consumidor, o qual identifica um sinal, que *a priori* não era distintivo, mas que com o uso prolongado no mercado, associado a investimentos publicitários, torna-se reconhecido pelos consumidores como sinal individualizador de determinado produto ou serviço. Esta forma, adquire função distintiva, requisito legal exigido como condição para seu registro marcário, e sua validade como marca, conforme dispõe o art.122 da LPI, o art.6, *Quinquies*, C1, na Convenção da União de Paris, e o art.15.1 do TRIPS *Agreement*.

### **CAPÍTULO III – FATORES LEGAIS RELEVANTES E MEIOS DE COMPROVAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DA DISTINTIVIDADE POR SIGNIFICADO SECUNDÁRIO**

O Capítulo III, do Título I, da Parte I deste trabalho tem como objeto de estudo os fatores legais relevantes e os meios de comprovação para a aquisição da distintividade por significado secundário.

A Seção I abordará os fatores relevantes para identificar o *secondary meaning*, como §1º (uso prolongado do sinal no mercado), §2º (investimentos publicitários feitos pelo titular para promover o sinal como marca), §3º (extensão geográfica abrangida pelo sinal) e §4º (percepção dos consumidores: público alvo). Já a Seção II examinará os meios de comprovação do *secondary meaning*.

#### **Seção I – Fatores relevantes para identificar o *secondary meaning***

Para Allison Hoch<sup>130</sup>, a aquisição de distintividade de uma marca depende de vários fatores, como o uso prolongado do sinal no mercado consumidor de produtos e serviços, a quantidade e a maneira da publicidade e promoção da marca de produto ou serviço, o volume de vendas ou o faturamento da empresa titular da marca, o testemunho direto de consumidores e pesquisas de opinião pública. Estes fatores relevantes para identificação do *secondary meaning* serão abordados a seguir.

---

<sup>130</sup> HOCH, Allison. Easy Review. The law of trademarks. **Law Rules Publishing Corporation**, Old Tappan, NJ, USA, 1998.

## §1º Uso prolongado no mercado

O uso prolongado no tempo de um sinal carente de distintividade no mercado consumidor é uma das principais hipóteses para a constituição de uma marca que será legalmente protegível e registrável, uma vez que, com o decorrer dos meses e anos, este sinal fraco será reconhecido pelos consumidores como identificador de determinado produto ou serviço. Trata-se de um fenômeno linguístico.

Não existe uma regra fixa que estabeleça o tempo exato e necessário para que um sinal fraco se torne reconhecido pelos consumidores como uma marca registrável. Entretanto, a Lei Federal Americana de Marcas (*US Trademark Act of 1946 – The Lanham Act*) estabelece em seu art. §2 (f), da Seção §1052, como prova concreta de *secondary meaning*, o uso substancialmente exclusivo e contínuo de um sinal marcário durante cinco anos antes da data a qual o requerimento de distintividade para o depósito de uma marca foi feito<sup>131</sup>.

Apesar da Lei Federal Americana de Marcas estabelecer que o titular deverá comprovar o uso intensivo do sinal marcário pelo prazo de cinco anos antes da data do pedido de registro, a jurisprudência americana, há décadas, já adotou que o tempo necessário para o *secondary meaning* será aquele suficiente para o público consumidor adotar este sinal como identificador de produtos ou serviços do titular.

Conforme Viviane Barbosa Beyruth<sup>132</sup>, no julgamento do caso *BARTON et. al v. REX-OIL CO., Inc.*<sup>133</sup>, a Justiça norte-americana considerou que a marca *DYANSHINE* alcançou o *secondary meaning* em um período de apenas dois a três anos de uso.

---

<sup>131</sup> US Trademark Act of 1946 – Lanham Act: Article §2 (f), Section §1052: (f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. (nossos grifos).

<sup>132</sup> BEYRUTH, Viviane Barbosa. **Quando a marca fraca se torna forte: *secondary meaning***. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.104.

<sup>133</sup> Disponível em: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/2/402/1486972>. Acesso em: 15 ago. 2014. Julgamento do caso *Barton et al. v. Rex-Oil Co.* pela Corte de Apelações do Terceiro Circuito, ocorrido em 21 de outubro de 1924. Segundo consta na decisão: “In this case, two questions are involved: First, whether the word “Dyanshine,” a corruption of the words “dye and shine,” describing the characteristics of a manufactured product, is the subject of a valid trade-mark registration under section 5 of the Federal Trade-Mark Act of February 20, 1905, as amended by Act Jan. 8, 1913, 37 Stat. 649 (Comp. St. §9490); and second, whether the word, though originally descriptive and therefore incapable of exclusive appropriation, had acquired a secondary meaning and thereafter had been unfairly used by the respondent in trade competition”.

Segundo o conteúdo do julgamento<sup>134</sup>, o prazo para que a marca DYANSHINE (Corante e Brilho) atingisse um significado secundário na mente do público consumidor foi excepcionalmente curto, devido a circunstâncias incomuns, atrelada a altos investimentos publicitários feitos pelo titular da marca:

O tempo é o padrão usual, porque é natural, mas não é o padrão exclusivo. O teste de significado secundário é se a marca tornou-se amplamente conhecida pelo público como denotando um produto de determinada origem. Portanto, na procura de um significado secundário, esta corte é controlada pelo fato de que tal sentido foi adquirido na mente do público, e não pelo tempo que levou para esse fato se estabelecer. O tempo, neste caso, foi excepcionalmente curto, devido a circunstâncias incomuns; no entanto, é perfeitamente claro que pelas circunstâncias e não por tempo que o sinal marcário do autor tinha adquirido um significado secundário dentro do sentido pleno do termo.

[...]

Assim, dentro de dois ou três anos, e pelo seu nome comercial, surgiu um mercado para o produto, que em outras circunstâncias poderia nunca ter sido atingido e, sem dúvida, não teria sido atingido, exceto por meio de altos investimentos publicitários.

Apesar do fenômeno do *secondary meaning* estar previsto na Legislação da Comunidade Europeia, no art.3(3) da Diretiva n°104 de 1989, e art.7 da Diretiva n°40/94 e nos Tratados Internacionais sobre Propriedade Industrial, como no art.6, *Quinquies*, C1, da Convenção da União de Paris, e no art.15.1 do *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), o tempo exato e necessário para que uma marca adquira distintividade pelo uso prolongado no mercado consumidor também não está previsto nestas legislações. Entretanto, todas ressaltam que dentre as circunstâncias de fato que devem ser apreciadas para a averiguação deste fenômeno tem-se, particularmente, o lapso e duração de tempo que a marca esteve em uso no mercado. Estas circunstâncias podem demonstrar que uma marca originalmente sem distintividade adquiriu, pelo uso prolongado, um significado secundário, tornando-a distintiva.

Neste sentido, o tempo necessário para uma marca adquirir distintividade é aquele suficiente para que o público alvo associe diretamente a expressão utilizada no

---

<sup>134</sup> Disponível em: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/2/402/1486972>. Acesso em: 15 ago. 2014. Segundo consta na decisão: “Time is the usual standard because a natural one but it is not the exclusive standard. The test of secondary meaning is whether the trade-mark has become broadly known to the public as denoting a product of certain origin. Therefore, in looking for a secondary meaning this court is controlled by the *fact* that such a meaning has been acquired in the mind of the public rather than by the time it has taken for that fact to become established. The time in this case was unusually short, due to unusual circumstances; yet it is perfectly plain that by circumstances rather than by time the complainants' trade-mark had acquired a secondary meaning within the full sense of that term”. [...] “Thus within two or three years and by its trade-name there arose a market for the product which under other circumstances might never have been attained and, doubtless, would not have been attained except through long and expensive advertising”.

mercado, com o produto ou serviço específico. Atualmente, através da divulgação de bens e serviços na internet tanto por promoção *online* em *sites* jornalísticos, revistas e vídeos digitais, como em redes sociais, como Facebook, LinkedIn e Twitter, um sinal fraco pode, rapidamente, em poucos dias ou semanas, tornar-se extremamente conhecido pelos consumidores.

## §2º Investimentos publicitários feitos pelo titular da marca

Como no caso do julgamento da marca DYANSHINE, o uso prolongado da marca no mercado consumidor deve estar associado ao alto investimento publicitário, uma vez que a função primordial da propaganda é chamar a atenção do público para, em seguida, despertar-lhe a curiosidade e o interesse para o produto ou serviço divulgado pela marca.

Para Viviane Barbosa Beyruth<sup>135</sup>, o montante de investimento gasto com a promoção e a publicidade de uma marca é uma prova bastante considerável para a averiguação da aquisição do fenômeno do *secondary meaning*, uma vez que a publicidade definitivamente criará uma associação psicológica do público com o sinal marcário, podendo ser considerada uma poderosa ferramenta de persuasão.

Entretanto, a questão primordial não é a extensão dos esforços promocionais, mas sua efetividade em alterar o significado da palavra, que se trata de um termo descritivo, na mente dos consumidores, para se transformar em uma marca protegível.

Ou seja, o *secondary meaning* estará presente quando o sinal inicialmente carente de distintividade passa a ser percebido pelo consumidor como uma marca de produto ou serviço de uma determinada empresa, que identifica esta fonte de origem da marca, e não meramente como uma expressão genérica ou descritiva.

## §3º Extensão geográfica abrangida pela marca

Provas de uso comercial e promoção do sinal marcário quanto à extensão geográfica são extremamente importantes para a avaliação do *secondary meaning*.

Sendo um sinal descritivo, e tendo relação com o produto ou serviço assinalado, caso não ocorra um forte investimento publicitário pelo titular com vistas a

---

<sup>135</sup> BEYRUTH, Viviane Barbosa. **Quando a marca fraca se torna forte: *secondary meaning***. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.105.

identificá-lo como marca em uma extensão territorial significativa, provavelmente, o Instituto de Marcas e Patentes ou o Poder Judiciário não irão reconhecer que este sinal descritivo tenha adquirido capacidade distintiva suficiente para merecer proteção legal como marca, uma vez que o registro marcário garante ao seu titular o uso exclusivo de um sinal distintivo em todo o território nacional.

O alto investimento publicitário para promover o sinal atrelado à extensão territorial na qual o produto é comercializado ou o serviço é prestado, poderá contribuir não apenas para que este sinal fraco e descritivo se torne um sinal distintivo, mas também que seja percebido como uma marca de renome.

A notoriedade de um sinal distintivo pode ser expressa pelo alto grau de reconhecimento adquirido no mercado consumidor, cuja consequência jurídica, através do fortalecimento da distintividade, resultará para seu titular uma proteção legal ampliada, seja como marca notoriamente conhecida ou marca de alto renome, que dependem de situações fáticas.

Portanto, para Viviane Barbosa Beyruth<sup>136</sup>, caso o produto seja comercializado ou o serviço prestado numa área geográfica muito limitada para um pequeno grupo de consumidores, esta prova será considerada insuficiente para a concessão do sinal descritivo como marca de produto ou serviço pelo fenômeno do *secondary meaning*.

#### **§4º Percepção dos consumidores: público alvo**

Conforme Vincent Palladino<sup>137</sup>, “um termo descritivo pode se tornar uma marca, quando, na mente do público, ele adquire o caráter distintivo que o caracteriza como uma marca legalmente protegível, ou seja, torna-se capaz de identificar os bens de um produtor e de distingui-los dos bens de outros.”

Por isso, a aquisição de *secondary meaning* depende fundamentalmente da análise psicológica na mente do público consumidor e de sua percepção na qual resultará na identificação de um significado secundário do termo descritivo como sinal marcário.

---

<sup>136</sup> BEYRUTH, Viviane Barbosa. **Quando a marca fraca se torna forte: *secondary meaning***. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.105.

<sup>137</sup> PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago.,2002, p. 859. “A descriptive term can become a trademark when, in the public mind, it acquires the distinctiveness that characterizes a trademark, namely, the ability to indicate source by identifying the goods of one producer and distinguishing the from the goods of others”.

De acordo com Viviane Beyruth<sup>138</sup>, o público-alvo no qual a marca é disponibilizada refere-se “tanto a consumidores quanto distribuidores ou todos aqueles que negociam direta ou indiretamente produtos/serviços identificados por determinado sinal”.

Com vistas a fundamentar a importância da participação do público consumidor no reconhecimento do fenômeno de *secondary meaning*, Luigi Sordelli<sup>139</sup> explica que o consumidor é, em essência, juntamente com o titular, responsável pela mudança no significado da expressão, que agora não corresponde mais a um nome comum, mas a um elemento de identificação do produto, assumindo, assim, um significado novo.

Neste sentido, como o *secondary meaning* deve ser comprovado pela associação do novo significado marcário na mente do consumidor, Vicent Palladino<sup>140</sup> identificou um formato de pesquisa de opinião pública cujo objetivo era averiguar se determinada expressão era associada com um ou mais produtos de uma empresa. Isto poderá ser percebido no conteúdo das respostas a duas questões:

- 1) Um termo adquiriu *secondary meaning* porque é primordialmente percebido pelos entrevistados como os produtos de uma empresa, titular do termo descritivo;
- 2) Um termo perdeu seu significado marcário, como, por exemplo, uma expressão genérica ou descritiva, porque os entrevistados associam o termo sob análise, com produtos de mais de uma empresa.

Vicent Palladino<sup>141</sup> exemplifica mencionando que a maior parte dos entrevistados associarão a marca CHEVROLET com carros de uma só companhia, ao passo que associarão o termo genérico AUTOMÓVEL com os carros de mais de uma companhia.

Segundo o autor<sup>142</sup>, apesar de um sinal poder conter conteúdo descritivo, como ALE HOUSE, caso o Poder Judiciário o identifique como sinal de caráter

<sup>138</sup> BEYRUTH, Viviane Barbosa. **Quando a marca fraca se torna forte: *secondary meaning***. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.106.

<sup>139</sup> SORDELLI, Luigi. **Marchio e secondary meaning**. Milano: Giuffrè, 1979, p.02. Tradução livre: "Che il consumatore o il pubblico che utilizza più frequentemente tale parola o il 'gruppo' interessato ad essa è, in sostanza, insieme all'utilizzatore del marchio, l'artefice del mutamento del significato dell'espressione usata que nel suo 'nuovo' aspetto secondario, non più come nome comune, ma come elemento identificativo di quel prodotto, assumendo così un significato 'nuovo'".

<sup>140</sup> PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago., 2002, p.870.

<sup>141</sup> PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago., 2002, p.871.

<sup>142</sup> PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago., 2002, p.872.

genérico, este termo nunca adquirirá *secondary meaning*, face à teoria do *de facto secondary meaning*, que impede que aos sinais de caráter genérico, mesmo com o uso prolongado no mercado, adquiram distintividade marcária. Entretanto, se o Poder Judiciário reconhecer o termo de uso comum como descritivo, poderá receber proteção marcária por *secondary meaning*, como no caso da expressão LITTLE TAVERN.

Importante lembrar, quando definido o conceito deste fenômeno, que o sinal fraco e descritivo, “ao adquirir *secondary meaning* não perde o seu significado original”, ou seja, conforme descreve Amanda Fonseca de Siervi<sup>143</sup>, o que ocorre é que “tal sinal agrega ao seu sentido semântico um outro significado, capaz de desempenhar função marcária, pois distingue um determinado bem de seus semelhantes”. O significado primário e o significado secundário da expressão ou termo descritivo continuam a existir, separadamente, como no exemplo citado por Lélío Denicoli Schmidt<sup>144</sup> referente à marca TELEFÔNICA, que tem, claramente, dois significados na mente dos consumidores: a publicação de uma informação jornalística de que “o custo da ligação telefônica aumentou no mês passado” (sentido primário do sinal), e nome da empresa e marca de serviço da empresa multinacional espanhola Telefônica S/A.

Ademais, conclui Vicent Palladino<sup>145</sup>, quando um sinal descritivo se converte em uma marca para certos produtos, terceiros não poderão usar tal sinal como marca, pois existirá a probabilidade de confusão pelos consumidores no mercado sobre a procedência dos produtos ou serviços apostos com o sinal. Portanto, a percepção e o reconhecimento do público consumidor sobre um sinal não distintivo como marca de produto ou serviço é o fator primordial na identificação do fenômeno do *secondary meaning*, pois se não ocorrer esta nova associação na mente do consumidor, a expressão não distintiva continuará exercendo apenas sua função como termo descritivo de um produto ou serviço, que é carente de conteúdo marcário.

---

<sup>143</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: *secondary meaning* e degeneração.** Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.156.

<sup>144</sup> Em 15 de abril de 2012, as empresas Telefônica e Vivo se integraram, formando apenas uma empresa no Brasil e adotando apenas a marca Vivo. Para mais detalhes, acerca da harmonização entre o uso mercadológico/marcário e o uso descritivo de um sinal, ver: SCHMIDT, Lélío Denicoli. ***Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.*** São Paulo: Saraiva, 2013, p.133-135.

<sup>145</sup> PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys.** In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago., 2002, p.859, citando caso americano já discutido: Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. (93-1577), 514 U.S. 159 (1995).

## Seção II – Meios de comprovação legal do *secondary meaning*

Conforme detalhado na Seção I, tópico anterior, para comprovar o fenômeno do *secondary meaning*, o importante é a percepção do público que terá contato com o sinal marcário, associando-o não meramente a uma expressão descritiva de um produto ou serviço, mas percebendo-o como um sinal identificador de um produto ou serviço, que se distingue de seus congêneres.

Nos EUA, a Legislação Federal Americana – *The Lanham Act* – estabelece em seu art. §1052 (f) que para um sinal descritivo, geograficamente descritivo, ou sobrenome ser identificado como marca de produto ou serviço no registro principal do USPTO (*United States Patent and Trademark Office*), “o requerente do registro marcário poderá enviar provas do caráter distintivo adquirido pelo sinal”, que é sinônimo de *secondary meaning*.

De acordo com o art §1052 (f)<sup>146</sup>,

O diretor pode aceitar como prova inicial de que a marca adquiriu um caráter distintivo, a qual foi usada em conexão com os produtos do requerente no comércio, prova de uso exclusivo e contínuo pelo requerente, desta marca de produto no comércio referente ao período de cinco anos antes a data em que o pedido de registro marca é solicitado.

Neste ponto, o simples uso pelo requerente da marca não registrada no comércio por pelo menos 5 anos antes da solicitação do registro marcário federal é um forte elemento comprobatório de aquisição de distintividade marcária por *secondary meaning*.

Segundo o julgamento do caso<sup>147</sup> *Yamaha Int. Corp.* (apelante) v. *Hoshino Gakki Co. Ltd.* (apelado), na Corte Federal de Apelações dos EUA, em 7 de março de 1988, a Câmara Julgadora

concluiu que a Diretoria de Marcas do USPTO agiu corretamente ao determinar que as provas demonstradas pela empresa Hoshino foram suficientes para atender ao requisito legal imposto pela seção 2 (f) do

<sup>146</sup> The Lanham Act §1052. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. (nossos grifos)

<sup>147</sup> Disponível em: <http://openjurist.org/840/f2d/1572/yamaha-international-corporation-v-hoshino-gakki-co-ltd>. Acesso em: 17 ago. 2014. Ementa para citação: 840 F.2d 1572, 56 USLW 2540, 6 U.S.P.Q.2d 1001 (Fed. Cir. 1988) – Recurso de apelação – caso Yamaha International Corporation (apelante) v. Hoshino Gakki Co. Ltd. (apelado) pela Corte Federal de Apelações dos EUA, em 7 de março de 1988. Segundo juízes da Câmara Julgadora MARKEY, Chief Judge, BENNETT, Senior Circuit Judge, e NEWMAN, Circuit Judge. Tradução livre: “We conclude that the board was not clearly erroneous in determining that Hoshino's evidence was sufficient to meet its burden under Section 2(f) to demonstrate acquired distinctiveness to support registration of its guitar peg heads as trademarks”.

Lanham Act ao demonstrar que as cabeças de guitarra adquiriram carácter distintivo suficientes para serem identificadas como marca registrada.

Segundo o USPTO<sup>148</sup>, o ônus da prova para comprovar a aquisição de distintividade foi do requerente da marca, ou seja, da *Hoshino Gakki Co. Ltd.*, e a *Yamaha*, oponente ao registro marcário, teve o ônus da prova em demonstrar, pelo menos como *prima facie*, que o sinal marcário da *Hoshino* não tornou-se distintivo no mercado. Segundo o entendimento do USPTO, as provas apresentadas pela *Yamaha* que os competidores fabricam guitarras semelhantes as da requerente *Hoshino* foram insuficientes para estabelecer *prima facie case* de falta de distintividade marcária do sinal da requerente, "especialmente na ausência de comprovações de similaridade e confusão entre as cabeças de guitarra dos concorrentes e as da requerente *Hoshino*".

Baseado nas considerações acima, o jurista americano J. Thomas McCarthy<sup>149</sup> elenca três tipos de meios para se comprovar o *secondary meaning*, que podem ser apresentados pelo requerente, ao solicitar o registro marcário de um sinal descritivo:

- (1) Evidências (indícios) diretas ou circunstanciais que tendem a comprovar que uma classe compradora relevante de produtos ou serviços utiliza uma marca identificando-a com seu titular requerente;
- (2) Provas de utilização substancialmente exclusivas e contínuas de uma marca pelo titular requerente durante os cinco anos anteriores à data em que o pedido de distintividade é feito perante o USPTO. Conforme mencionado anteriormente, esta forma de substituição de provas é autorizada pela Lei Federal Americana de Marcas – *The Lanham Act* com abrigo na Seção 2 (f), 15 USC § 1052 (f).
- (3) Ainda de acordo com o Manual de Marcas do USPTO, 37 CFR § 2.41 (b), a comprovação da titularidade de um ou mais registros anteriores ao registro da mesma marca, para bens ou serviços relacionados. Este terceiro tipo de prova é geralmente apropriada somente se os prévios registros foram baseados também pela capacidade distintiva adquirida pelo uso, conforme estabelecido no caso *In re Loew's Theatres, Inc.*, 223 USPQ 513 (TTAB 1984), *aff'd* em outro terreno, 769 F. 2d 764, 226 USPQ 865 (Fed. Cir. 1985).

Segundo Carlos Henrique de Carvalho Fróes<sup>150</sup>, os elementos indicadores da aquisição de distintividade marcária, sob o prisma do Direito da Comunidade

<sup>148</sup> Disponível em: <http://openjurist.org/840/f2d/1572/yamaha-international-corporation-v-hoshino-gakki-co-ltd>. Acesso em: 17 ago. 2014. 840 F.2d 1572, 56 USLW 2540, 6 U.S.P.Q.2d 1001 (Fed. Cir. 1988).

<sup>149</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.544-545.

<sup>150</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.88, ao citar o jurista Arnaud Folliard-Monguiral, em **Distinctive character acquired through use**, na obra coletiva de Jeremy Phillips e Ilanah Simon, **Trademark Use**, Oxford University, 2005.

Europeia, presente nas Resoluções n°89/104 (que trata da definição legal de marca), e n°40/94 (que define marca comunitária europeia), são:

- a) Fatia de mercado abrangida pelo titular da marca em questão;
- b) A intensidade, o âmbito geográfico e a duração do uso da marca;
- c) A quantia investida pelo titular da marca em sua promoção;
- d) A proporção da classe relevante de consumidores que identificam a marca em questão como originária de uma determinada empresa; e,
- e) Atestados emanados de Câmaras de Comércio e Indústria ou de associações profissionais. (Um atestado emitido pela Câmara de Comércio, por ser considerada como uma fonte neutra é uma prova decisiva na averiguação para atestar a capacidade distintiva adquirida por uma marca no mercado).

Seguindo a mesma orientação do terceiro meio de comprovação de aquisição de *secondary meaning* elencado por J. Thomas McCarthy, Lélío Schmidt<sup>151</sup> também afirma que o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia admite que registros obtidos anteriormente, como nos casos daqueles deferidos em outros países, "sejam invocados para corroborar a existência do *secondary meaning*", como no caso da empresa Procter & Gamble<sup>152</sup>.

Lélío Denicoli Schmidt<sup>153</sup> afirma que jurisprudência brasileira tem seguido esta mesma linha de pensamento. A comprovação de que o titular tem outros registros marcários para o mesmo produto ou serviço, principalmente em outros países, é um fator relevante na averiguação da existência de *secondary meaning*, conforme se verifica nos julgamentos referentes às marcas ULTRAGAZ, POLVILHO ANTISSEPTICO e PÁGINAS AMARELAS. Estes casos serão estudados no Capítulo IV deste Título, que avaliará alguns julgados sobre a matéria.

#### **CAPÍTULO IV – PREVISÃO LEGAL DO *SECONDARY MEANING***

O Capítulo IV do Título I é dividido em 5 Seções. A Seção I tratará da previsão legal do *secondary meaning* no ordenamento jurídico estadunidense. A Seção II abordará a previsão legal deste instituto marcário na União Europeia. A Seção III cuidará da análise dos dispositivos legais nos tratados internacionais Convenção de Paris e TRIPS *Agreement*, a qual o Brasil é signatário. Em seguida, a Seção IV analisará

<sup>151</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.159.

<sup>152</sup> Disponível em: [http://europa.eu/documents/ecj/index\\_pt.htm](http://europa.eu/documents/ecj/index_pt.htm); T-22/99. Acesso em: 17 ago. 2014.

<sup>153</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.159.

a inobservância da presença deste instituto marcário em nossa Lei de Propriedade Industrial, bem como o posicionamento contrário do INPI para aplicar concretamente este fenômeno no Brasil. Para concluir, na Seção V, serão estudados alguns casos jurisprudenciais sobre esta matéria no Brasil.

### **Seção I – Previsão legal no ordenamento jurídico estadunidense**

Conforme descrito no Capítulo III, na Seção II, o *secondary meaning* está previsto indiretamente na Lei Federal Americana de Marcas (*US Trademark Act of 1946 – The Lanham Act*), em seu art. §2 (f), da Seção §1052 como sinônimo de “capacidade distintiva adquirida”.

Segundo este artigo, para que um sinal descritivo, geograficamente descritivo, ou sobrenome seja identificado como marca de produto ou serviço no registro principal do USPTO (*United States Patent and Trademark Office*), “o requerente do registro marcário poderá enviar provas de caráter distintivo adquirido pelo sinal”, que é sinônimo de *secondary meaning*/significado secundário como “o uso substancialmente exclusivo e contínuo de um sinal marcário durante cinco anos antes da data a qual o requerimento de distintividade para o depósito de uma marca foi feito”.

### **Seção II – Previsão legal na União Europeia**

Conforme tratado no Capítulo III, Seção II, a aquisição da distintividade por significado secundário, sob o prisma do Direito da Comunidade Europeia, está presente tanto no art.3 (3) da Diretiva Europeia n°89/104/ECC de 21 de dezembro de 1988, que trata sobre legislação marcária, como na Resolução Europeia n°40/94 de 20 de dezembro de 1993, que define marca comunitária europeia e dá outras providências legais.

Conforme observa Trevor Cook<sup>154</sup>, a legislação marcária da Comunidade Europeia está harmonizada tanto em âmbito nacional, adotada pelos países membros, como também sujeita a um sistema unitário de proteção legal, conhecida como *Community Trade Mark* (CTM) ou Marca Comunitária.

---

<sup>154</sup> COOK, Trevor. **EU intellectual property law**. Nova Iorque, EUA: Oxford University Press Inc., 2010, p.227.

A Marca Comunitária (CTM) é qualquer marca que está pendente de registro ou foi registrada na União Europeia (EU) como um todo (e não em âmbito nacional, ou seja, requerida em apenas um Estado-membro da UE).

O sistema de registro para a Marca Comunitária é administrado pelo Escritório de Harmonização do Mercado Interno (*Office of Harmonization in the Internal Market – OHIM*) localizado em Alicante, na Espanha. Através da Marca Comunitária, um mesmo registro (pagando-se a mesma taxa) protege a marca nos 27 países membros da União Europeia, podendo incluir até 3 classes de produtos/serviços.

Segundo o entendimento da Comunidade Europeia<sup>155</sup>, uma Diretiva é “um ato legislativo que fixa um objetivo geral em que todos os países membros da União Europeia devem alcançar”. Todavia, cabe a cada país decidir os meios legais para atingir tal objetivo.

Já uma decisão proferida pela Comissão da União Europeia só é vinculativa para os seus destinatários específicos (por exemplo, um país da UE ou uma empresa), sendo-lhes diretamente aplicável. Por exemplo, quando decidiu aplicar sanções legais ao gigante do *software* Microsoft por abuso de posição dominante no mercado, a Comissão Europeia emitiu uma decisão aplicável apenas à Microsoft (Case COMP/37.792 – Microsoft).<sup>156</sup>

A Directiva nº89/104/CEE do Conselho (alterada pela Directiva da UE 2008/95/CE), que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, foi introduzida na legislação da União Europeia em 21 de dezembro de 1988. Suas disposições deveriam ser introduzidas na legislação nacional de cada país-membro da União Europeia até 29 de dezembro de 1991. Nesta data, afirma Trevor Cook<sup>157</sup>, que a Directiva nº89/104 tornou-se lei com efeito direto em cada um dos estados-membros da União Europeia.

A Diretiva Europeia nº89/104/ECC teve como objetivo primordial aproximar as legislações dos Estados-membros da União Europeia que se relacionam com marcas. O documento foi projetado para harmonizar as disparidades nas respectivas leis de marcas que tinham o potencial de impedir a livre circulação de mercadorias, e prestação de serviços, e falsear a concorrência no interior da União Europeia. Entre outras características, a Diretiva estabeleceu padrões mínimos de

---

<sup>155</sup> Disponível em: [http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index\\_en.htm](http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_en.htm). Acesso em: 18 ago. 2014.

<sup>156</sup> Disponível em: [http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index\\_en.htm](http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_en.htm). Acesso em: 18 ago. 2014.

<sup>157</sup> COOK, Trevor. **EU intellectual property law**. Nova Iorque, EUA: Oxford University Press Inc., 2010, p.228.

proteção legal aplicáveis em todos os países membros da União Europeia, mas não procurou impor obrigações onerosas em registros de marcas nacionais. Por exemplo, a directiva não estipulou como os Estados-membros devem lidar com o registro, a revogação e a nulidade das marcas. Estes elementos foram deixados ao critério dos organismos nacionais.

Ao tratar sobre as disposições mínimas marcárias a serem seguidas pelos países-membros, dispõe o art.3 (3) da Diretiva Europeia n°89/104<sup>158</sup>, sobre capacidade distintiva de uma marca:

3. Uma marca não deve ter seu registro recusado ou declarado nulo nos termos do parágrafo 1 (b), (c) ou (d)<sup>159</sup> se, antes da data do pedido de registro e após o uso que foi feito, adquiriu um caráter distintivo. Qualquer Estado-membro pode, além disso, prever que esta disposição é igualmente aplicável quando o caráter distintivo foi adquirido após a data do pedido de registro ou após a data do registro. (grifos nossos).

A Resolução Europeia n°40/94 de 20 de dezembro de 1993, que define marca comunitária europeia e dá outras providências legais, prevê a hipótese de capacidade distintiva adquirida no art.7, 3<sup>160</sup>, em que trata das situações na qual a marca não poderá ser registrada.

Art.7º Motivos absolutos de recusa: [...] 3. §1º (b), (c) e (d) não se aplica se a marca adquiriu um caráter distintivo em relação aos bens ou serviços para os quais o registro é pedido em consequência do uso que foi feito dele. (nossos grifos).

De acordo com Trevor Cook<sup>161</sup>, o art.3 (3) da Diretiva Europeia n°89/104/ECC permite que o efeito do Art.3 (1) (b), (c) e (d), o qual estabelece os parâmetros para não proteção legal como marca registrada de um sinal seja moderado,

<sup>158</sup> Diretiva Europeia n°89/104. 3. A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1 (b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration. (nossos grifos).

<sup>159</sup> Diretiva Europeia n°89/104: Article 3 – Grounds for refusal or invalidity: The following shall not be registered or if registered shall be liable to be declared invalid: a) signs which cannot constitute a trade mark; b) trade marks which are devoid of any distinctive character; c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods; d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;

<sup>160</sup> Council Regulation (EC) n°40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark: Article 7 – Absolute grounds for refusal [...] 3. Paragraph 1 (b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.

<sup>161</sup> COOK, Trevor. **EU intellectual property law**. Nova Iorque, EUA: Oxford University Press Inc., 2010, p.243.

ao permitir que o requerente do registro demonstre ter a marca, pela virtude de seu uso no mercado antes da data do depósito, adquirido caráter distintivo.

Trevor Cook<sup>162</sup> complementa observando que, segundo esta Diretiva da UE, os Estados-membros têm a opção de estender este período no qual a marca adquiriu caráter distintivo, para depois da data de depósito do pedido de registro da marca ou para depois do efetivo registro.

Há de se complementar também que em muitas situações na Comunidade Europeia, a identificação do *secondary meaning* coube ao Poder Judiciário do Estado-membro ou da Corte Europeia de Justiça que aplicaram diretamente o Art.3 (3) da Diretiva Europeia n°89/104/ECC para afastar a irregistrabilidade de um sinal aparentemente não distintivo.

Primeiramente, citamos como exemplo o julgamento em 18/06/2002 pela Corte Europeia de Justiça, no Caso C – 299/99, *Philips v. Remington*, referente a marcas tridimensionais. Neste caso, coube ao juiz nacional verificar se as circunstâncias exigidas pelo art.3 (3) desta Diretiva Europeia de Marca foram demonstradas com base em dados concretos e confiáveis. O uso de um sinal como uma marca de comércio pode ser identificado por um consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em questão, como proveniente de uma determinada empresa<sup>163</sup>.

Outro interessante caso decidido pela Corte Europeia de Justiça refere-se ao julgamento em 07/09/2006, no Caso C-108/05, *Bovemij Verzekeringen NV v. Benelux-Merkenbureau*<sup>164</sup>, cuja marca, que era composta por expressões linguísticas de uso comum foi utilizada na região dos países do Benelux<sup>165</sup> (Bélgica, Holanda e Luxemburgo). Conforme o conteúdo da decisão, o sinal que é composto por expressões

<sup>162</sup> COOK, Trevor. **EU intellectual property law**. Nova Iorque, EUA: Oxford University Press Inc., 2010, p.243.

<sup>163</sup> COOK, Trevor. **EU intellectual property law**. Nova Iorque, EUA: Oxford University Press Inc., 2010, p.243. Tradução livre e resumo: “However, it is for the National court to verify that the circumstances in which the requirement under that provision is satisfied are shown to exist on the basis of specific and reliable data, that the presumed expectations of an average consumer of the category of goods or services in question, who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, are taken into account and that the identification, by the relevant class of persons, of the product as originating from a given undertaking is a result of the use of the mark as a trade mark”. (nossos grifos).

<sup>164</sup> COOK, Trevor. **EU intellectual property law**. Nova Iorque, EUA: Oxford University Press Inc., 2010, p.244. Tradução livre e resumo: “As regards a mark consisting of one or more words of an official language of a Member State or of Benelux, if the ground for refusal exists only in one of the linguistic areas of the Member State or, in the case of Benelux, in one of its linguistic areas, it must be established that the mark has acquired distinctive character through use throughout that linguistic area. In the linguistic area thus defined, it must be assessed whether the relevant class of persons, or at least a significant proportion thereof, identifies the product or service in question as originating from a particular undertaking because of the trade mark.” (nossos grifos).

<sup>165</sup> Informações sobre os países do Benelux e o escritório de marcas e patentes (BOIP). Disponíveis em: <https://www.boip.int/>. Acesso em: 18 ago. 2014. Benelux é uma união dos estados que compreendem três países vizinhos na Europa centro-oeste: Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O Instituto Benelux da Propriedade Intelectual (BOIP) é o escritório de registro de marcas e desenhos no Benelux. O BOIP é baseado em Haia, Holanda.

linguísticas de um Estado-membro ou do Benelux deverá adquirir caráter distintivo pelo uso em toda essa área linguística. Portanto, determinou a Corte Europeia que deverá ser avaliado se a categoria relevante de pessoas, ou pelo menos uma parte significativa, identifica o produto ou serviço em causa como proveniente de uma empresa particular, por causa do uso desta marca.

Por último, citamos como precedente importante na Comunidade Europeia, o emblemático caso entre *Nestlé v Mars UK Ltd*<sup>166</sup>, decidido pela Corte Europeia de Justiça em 07 de julho de 2005, no qual foi considerado que o caráter distintivo da marca referida no art.3 (3) da Diretiva Europeia n°89/104/ECC “pode ser adquirido em consequência do uso da marca como parte integrante ou em conjunto com a marca registrada”.

De acordo com o acórdão deste caso, a multinacional Nestlé é titular dos registros das marcas na classe 30 (chocolates): Have a Break – Have a Kit Kat (frase publicitária utilizada como marca) e KIT KAT.

Face à utilização ostensiva de sua frase publicitária no mercado inglês, e reconhecimento perante seus consumidores, em 28 de março de 1995, a Nestlé requereu no Reino Unido um novo pedido de registro como marca, na Classe 30, de parte de sua frase publicitária: HAVE A BREAK.

Esse pedido de registro sofreu oposição pela multinacional *Mars Ltd* (titular de várias marcas globais de chocolate, como *M&M*) com base no art.3(1)(b) da Diretiva Europeia 89/104/EEC: irregistrabilidade da frase publicitária HAVE A BREAK por não possuir qualquer caráter distintivo, sinal incapaz de distinguir produtos ou serviços de outros de origem diversa. Em maio de 2002, o pedido de registro da frase HAVE A BREAK foi indeferido pelo Escritório de Marcas e Patentes Inglês.

A Nestlé ingressou com recurso na Corte Civil de Apelações (Inglaterra e Reino Unido) o qual reverteu a decisão, aplicando o Art.3(3) da Diretiva Europeia 89/104/EEC (*secondary meaning*).

A Corte baseou sua decisão no precedente *Philips*<sup>167</sup>, determinando, dentre outros argumentos, que “um slogan associado com uma marca pode, por

---

<sup>166</sup> COOK, Trevor. **EU intellectual property law**. Nova Iorque, EUA: Oxford University Press Inc., 2010, p.244; *Nestle v Mars UK Ltd* [2005] EUECJ C-353/03. Disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/liste>. Acesso em: 20 ago. 2014. Ementa em inglês: Trade marks – Directive 89/104/EEC – Absence of distinctive character – Distinctive character acquired through use – Use as part of or in conjunction with a registered trade mark.

<sup>167</sup> Paragraphs 59 and 63 of the Case C-299/99: *Philips Eletronics NV v Remington Consumer Products Ltd* [2002] ECR I-5475, European Court of Justice.

repetição e uso prolongado, criar uma separada e independente impressão, e então, adquirir capacidade distintiva através do uso<sup>168</sup>”.

Finalizando este ponto, Lélío Denicoli Schmidt<sup>169</sup> menciona que, antes da vigência da Diretiva Europeia 89/104/EEC, o *secondary meaning* tinha regulamentação expressa somente na Alemanha e no Reino Unido. Era aplicado nos outros países signatários somente com base no art.6º, *Quinquies*, da Convenção de Paris. Após a vigência da Diretiva Europeia 89/104/EEC, Amanda da Fonseca Siervi<sup>170</sup> complementa observando que muitos países passaram a regulá-lo expressamente em seus ordenamentos jurídicos, como Portugal, Itália, França e Espanha.

A Corte Europeia de Justiça tem aplicado o Art.3 (3) da Diretiva Europeia nº89/104/ECC e Directiva 2008/95/CE, para afastar a irregistrabilidade de sinais, que, a priori, são não distintivos, caso seja comprovado pelo requerente que a capacidade distintiva de seu sinal tenha sido adquirida em consequência do uso do sinal no mercado. Deve-se comprovar que o sinal é identificado por uma classe relevante de pessoas, como proveniente de uma determinada empresa.

### **Seção III – Previsão legal na Convenção da União de Paris, art.6, *Quinquies*, C1, e art.15.1 do TRIPS**

O princípio do *secondary meaning*, reconhecido por nossa doutrina e jurisprudência, apesar de não estar previsto na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº9.279/96), foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro em virtude do art.6, *Quinquies*, C1, da Convenção da União de Paris, ratificado pelo Brasil com o Decreto-Lei nº1.263, de 10/10/1994, e art.15.1 do *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, ratificado pelo Decreto nº1.355, de 30/12/1994.

#### **§1º CUP – Convenção da União de Paris – Art.6, *Quinquies*, C1**

A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), assinada em Paris (França), em 20 de março de 1883, foi um dos primeiros tratados de

<sup>168</sup> Site de cases na União Europeia: Disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/liste>. Acesso em: 20 ago. 2014. Paragraphs 59 and 63 of the Case C-299/99: Philips Eletronics NV v Remington Consumer Products Ltd [2002] ECR I-5475, European Court of Justice. It considers that a slogan-like phrase associated with a trade mark may, by repetition over time, create a separate and independent impression and thus acquire distinctive character through use.

<sup>169</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.138.

<sup>170</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. *Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração*. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.183.

propriedade intelectual, juntamente com a Convenção de Berna, relativa à proteção das obras literárias e artísticas, a estabelecer o reconhecimento do direito de autor entre nações soberanas, adotada na cidade de Berna, Suíça, em 1886.

De acordo com G. H. C. Bodenhausen<sup>171</sup>, a primeira versão da Convenção de Paris teve 11 países signatários: Bélgica, Brasil, Espanha, França, Guatemala, Itália, Holanda, Portugal, Salvador, Sérvia, Suíça.

G. H. C. Bodenhausen<sup>172</sup> destaca que várias foram as modificações introduzidas no texto original de 1883 através de sete revisões. Na primeira, em Roma, os atos assinados não foram ratificados por nenhum país. Seguiram-se as revisões de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967).

Conforme Maristela Basso<sup>173</sup>, a última revisão da CUP foi realizada em Estocolmo em 1967, ratificada pelo Brasil, país signatário original desde 1883, pelo Decreto n°75.572, de 08 de abril de 1975, e pelo Decreto n°635, de 21 de agosto de 1992, que promulgou a adesão aos arts.1° a 12 e art.28. Posteriormente, o Decreto-Lei n°1.263, de 10/10/1994, ratificou e promulgou a Declaração de Adesão aos arts.1° a 12 e art.28, “1” do Texto da Revisão de Estocolmo de 14/07/1967.

A Convenção de Paris estabeleceu uma União para proteger a propriedade industrial a qual visa estabelecer regras para o tratamento e a proteção destes direitos nos países signatários. Esta Convenção não tenta uniformizar as leis nacionais, objetivo do Acordo TRIPS, nem condiciona o tratamento nacional à reciprocidade. Pelo contrário, prevê ampla liberdade legislativa para cada país, exigindo apenas a paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também ao estrangeiro, ou seja, quando a Convenção der mais direitos aos estrangeiros do que os derivados da Lei nacional, prevalece a Convenção.

Este é o chamado “princípio do tratamento nacional”<sup>174</sup>, previsto no art.2° da CUP:

---

<sup>171</sup> Disponível em: [www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf). Acesso em: 21 ago. 2014. Guide to the Application of the Paris Convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm 1967 by Professor G. H. C. Bodenhausen – Director of BIRPI, p.09.

<sup>172</sup> BODENHAUSEN, G.H.C. **Guide d'Application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle telle que révisée à Stockholm em 1967**. Genebra: BIRPI, 1969.

<sup>173</sup> BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.77.

<sup>174</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p.183.

Artigo 2º: (1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

De acordo com os arts.2 e 3 do presente tratado, pessoas físicas e jurídicas, quer nacional ou domiciliado em um Estado-Parte da Convenção deverá, no que respeita à proteção da propriedade industrial, desfrutar em todos os outros países da União, das vantagens que as respectivas leis concedem aos nacionais.

Isto significa, por exemplo, que quando alguém depositar um pedido de patente ou de uma marca em um país-membro estrangeiro da União, o depósito aplicativo receberá o mesmo tratamento vindo de um cidadão deste país estrangeiro. Além disso, quando o direito de propriedade intelectual é concedido, o titular da marca, patente ou desenho é beneficiado com a mesma proteção legal contra qualquer violação de direitos, da mesma forma que o titular domiciliado em um país membro/nacional deste direito.

Entretanto, ressalta-se que esta isonomia de tratamento entre os nacionais dos países-membros da Convenção de Paris pode gerar certos problemas de interpretação, especialmente, no que se refere ao art.6º *Quinquies A* (1), o qual dispõe:

Art. 6º – *Quinquies A.* – (1)

A. (1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo.

Este dispositivo legal também é conhecido como proteção *telle quelle*, inspirado pelo texto original francês. Entretanto, conforme Bodenhausen<sup>175</sup>,

As diferenças na legislação interna impediria esta aplicação uniforme da mesma marca, na medida em que a legislação de alguns países admite, e a dos outros não admite, marcas consistentes em simples números ou letras, sobrenomes ou nomes geográficos, palavras escritas ou não escritas em uma determinada linguagem ou script., objetos tridimensionais, notas musicais indicando músicas, etc.

---

<sup>175</sup> Guide to the Paris Convention, Geneva, 1967, p.108. Tradução livre: According to the Bodenhausen: “Differences in domestic legislation would prevent this uniform application of the same trademark to the extent that the legislation of some countries admits, and that of others does not admit, trademarks consisting of simple numbers or letters, surnames or geographical names, words written or not written in a certain language or script. three-dimensional objects, 1 musical notes indicating tunes, 2 etc”.

Para Lélío Denicoli Schmidt<sup>176</sup>, o INPI não é obrigado a registrar como marcas sinais distintivos que não são considerados visualmente perceptíveis, a exemplo das marcas sonoras e olfativas, pois a autarquia brasileira deverá atender ao requisito exigido pelo art.122 da LPI. Conjuntamente com o próprio art.6 *Quinquies* B (3) da CUP, “estabelece que um pedido de registro pode ser recusado quando for contrário à moral ou à ordem pública do país em que se pede o registro”.

Conforme mencionado no Título I, Capítulo I, Seção I deste trabalho, a impossibilidade de registro de marcas sonoras e olfativas não significa ausência de proteção legal. Portanto, se os sinais possuírem distintividade necessária para identificar produtos ou serviços, caso sejam reproduzidas, e utilizadas indevidamente no mercado consumidor, podem ser objeto de concorrência desleal, conforme dispõe o art.195, III, da LPI – desvio fraudulento de clientela, e enriquecimento ilícito (art.884 do Código Civil).

A capacidade distintiva adquirida pelo uso prolongado de um sinal no mercado consumidor, *secondary meaning*, está previsto no art.6º, *Quinquies*, C (1) da Convenção de Paris, que assim dispõe: “art.6, *Quinquies*, C (1): C. – (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”. (nossos grifos).

Ao comentar este dispositivo legal, G.H.C. Bodenhausen<sup>177</sup>, antigo diretor do *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI), hoje denominado Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), observou que as circunstâncias de fato podiam demonstrar “que uma marca que não era distintiva, ao longo do tempo adquire pelo uso um segundo significado que a torna distintiva”. Desta forma orienta Bodenhausen<sup>178</sup>:

As circunstâncias de fato podem, por exemplo, mostrar que, durante um longo período de utilização simultânea, duas marcas não muito diferentes podem não ter causado qualquer confusão, sendo que o registro de um delas não irá infringir os direitos do outro. Ou as circunstâncias de fato podem mostrar que uma marca que originalmente não era distintiva tem, a longo

<sup>176</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.39.

<sup>177</sup> Guide to the Paris Convention, Genebra, 1967, p.123.

<sup>178</sup> Guide to the Paris Convention, Genebra, 1967, p.123. Tradução livre: “The factual circumstances may, for example, show that, during a long period of simultaneous use, two not very dissimilar trademarks have nevertheless not caused any confusion, so that registration of one of them will not infringe the rights in the other. Or the circumstances may show that a trademark which originally was not distinctive has, in the long run, through use, acquired a "secondary meaning" which makes it distinctive”.

prazo, através do uso, adquirido um "significado secundário", o qual a torna distintiva.

Certamente, as circunstâncias de fato mencionadas no art.6º, *Quinquies*, C1, da Convenção de Paris, referem-se, particularmente, “ao lapso de tempo que a marca esteve em uso”. Estas circunstâncias podem demonstrar que uma marca originalmente sem distintividade adquiriu, pelo uso prolongado, um significado secundário, tornando-a distintiva.

Destarte, o princípio do *secondary meaning* gera uma circunstância de fato que faz com que o sinal adquira capacidade distintiva pelo uso prolongado. É considerada exceção à aplicação da proibição prevista no art.124, VI, da Lei de Propriedade Industrial, e daquelas proibições do art.6, *Quinquies B.2*, da Convenção de Paris, por determinar que algumas expressões consideradas descritivas e de uso comum, após o uso reiterado e conhecido por uma determinada empresa, em certo ramo de negócio, podem adquirir distintividade e transformarem-se em marcas fortes e legalmente protegíveis.

### **§2º TRIPS Agreement – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights**

O *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement) conhecido no Brasil também por Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, é um acordo contratual internacional entre os Estados-membros, e administrado pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que estabelece padrões mínimos para a proteção de propriedade intelectual (PI) a serem aplicados aos países signatários da OMC.<sup>179</sup>

De acordo com José Roberto d’Affonseca Gusmão e Denis Borges Barbosa<sup>180</sup>, o TRIPS foi resultado de uma longa elaboração, negociado no final da Rodada Uruguai do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), em 1994, o qual criou também a Organização Mundial do Comércio. Após a rodada Uruguai, o GATT tornou-se a base para criar a Organização Mundial do Comércio.

<sup>179</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996, p.51; CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Contratos de propriedade industrial: marcas, patentes e desenho industrial. São Paulo: **Revista da ABPI** n°125, p.03-27, jul.-ago 2013.

<sup>180</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996, p.51; BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p.194-200.

O TRIPS recebeu os dispositivos legais contidos na Convenção de Paris e na Convenção de Berna. Foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto Legislativo nº30, de 15 de dezembro de 1994, e pelo Decreto Presidencial nº1355, de 30 de dezembro de 1994, os quais promulgaram a Ata Final que incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, juntamente com o acordo que criou a Organização Mundial do Comércio, determinando sua execução e cumprimento.

O TRIPS requer aos Estados-membros fornecer forte proteção aos direitos de propriedade intelectual. Assim, na abertura do texto do acordo, constam como objetivos principais,

reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional, levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo.

Denis Barbosa<sup>181</sup> complementa que o acordo TRIPS introduziu a lei de propriedade intelectual no sistema de comércio internacional, pela primeira vez e continua a ser o acordo internacional mais abrangente sobre a propriedade intelectual à data. Isto porque a ratificação ao acordo TRIPS é um requisito obrigatório para um país aderir à Organização Mundial do Comércio, que busca facilitar a abertura de inúmeros mercados internacionais. Por esta razão, o TRIPS é o instrumento multilateral mais importante para a globalização das leis de propriedade intelectual.

Maristela Basso<sup>182</sup> ressalta que o TRIPS não é lei uniforme; ele cria direitos e obrigações para os Estados-membros signatários do acordo, estabelecendo direitos mínimos para as legislações nacionais. Assim, os dispositivos legais do TRIPS não estabelecem direitos e obrigações diretamente para os particulares/partes privadas (pessoas físicas ou jurídicas). Carlos Correa<sup>183</sup> também reconhece que “o acordo não constitui de forma alguma lei uniforme”.

---

<sup>181</sup> Para mais detalhes, ver: BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.194-200.

<sup>182</sup> BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.111-115; 170-175.

<sup>183</sup> CORREA, Carlos. **Acuerdo TRIPS: regimen internacional de la propiedad intelectual**. Buenos Aires: Ciudad Argentina Editorial de Ciencia y Cultura, 1998, p.35.

Segundo Denis Barbosa<sup>184</sup>, “com efeito, TRIPS dá aos Estados-membros, a possibilidade de legislar dentro de certos parâmetros, realizando equilíbrios adequados em face de seus interesses nacionais”. Sobre este ponto, entende-se que o acordo TRIPS é um tratado-contrato, e não tratado-lei, como a Convenção de Paris e a Convenção de Berna.

Conforme Luis Olavo Baptista<sup>185</sup> expôs no Seminário Nacional de Propriedade Intelectual da ABPI em 1996,

O TRIPS faz parte, segundo entendo, da modalidade dos tratados-contratos e integra o grupo de acordos conhecidos como tratados da OMC, que foram aprovados em Marrakesh em 1994;

É claro, assim, que os mandamentos do TRIPS não se endereçam aos seus súditos, mas aos Estados-membros da OMC;

Ele está em vigor no Brasil e deve ser aplicado, mas os efeitos do TRIPS limitam-se à obrigação do Governo Federal de editar normas para que seja cumprido;

Por último, creio que não devemos tentar fundamentar no TRIPS como se fora uma norma interna, porque há o risco de ver essa pretensão rejeitada nos Tribunais. Temos que entendê-lo, realmente, como um tratado-contrato, tal como as demais obrigações da OMC. (nossos grifos).

Segundo o dispositivo legal 15.1 do TRIPS, a marca é definida como “qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento”.

TRIPS – SEÇÃO 2: MARCAS – ARTIGO 15 – Objeto da Proteção:

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

Este artigo inclui como parâmetro mínimo para proteção e condição legal para registro de um sinal distintivo como marca, que tal sinal seja “visualmente perceptível”. Assim, o Brasil adotou no art.122 da Lei nº9.279/96 o padrão mínimo de condição legal para registro de uma marca. Outros países, como França e EUA, não

<sup>184</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p.217.

<sup>185</sup> **Revista da ABPI** – Anais do XVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 1996, p.218.

adotaram o padrão mínimo, permitindo o registro de marcas não tradicionais, como sonora e olfativa.

O fenômeno do *secondary meaning* está previsto também no art.15.1 do TRIPS: “Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso”.

Entretanto, como o Brasil adotou apenas o padrão mínimo exigido pelo Acordo TRIPS, para que o fenômeno do *secondary meaning* fosse aplicado perante entes privados com base neste dispositivo legal do Acordo, é obrigatória a modificação legal do art.122 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial, o qual somente poderá ocorrer através de um Projeto de Lei que seguiria os trâmites normais do Congresso Nacional (Câmara de Deputados e Senado Federal).

#### **Seção IV – Situação atual em nosso ordenamento jurídico: ausência de previsão expressa na Lei nº9.279/96 e posição do INPI**

Apesar das jurisprudências expressivas a serem examinadas na Seção seguinte, o INPI mantém o entendimento de que a aplicação direta do art.6º, *Quinquies*, C (1) da Convenção de Paris só deve ocorrer aos países que adotaram o sistema declarativo de registro, como os países do *Common Law* (Inglaterra, EUA e suas ex-colônias), e não aos que optaram pelo sistema atributivo de direitos. Portanto, não são aplicáveis ao Brasil. Este posicionamento do INPI<sup>186</sup> é informado por Viviane Barbosa Beyruth, Carlos Henrique de Carvalho Fróes, Edson da Costa Lobo, Fernanda Fujita de Castro Mello, Lélío Denicoli Schmidt, Amanda Fonseca de Servi e Antônio Ferro Ricci, dentre outros.

Nos países do *Common Law*, conforme abordamos, em especial nos EUA, que adotaram o sistema declaratório de direitos, o direito a uma marca adquire-se

---

<sup>186</sup> BEYRUTH, Viviane Barbosa. **Quando a marca fraca se torna forte: *secondary meaning***. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.137-140; FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. **Marca: aquisição de distintividade e degenerescência**, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.92; LOBO, Edson da Costa. **A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário**. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, 2006, Brasília, **Anais ABPI**, 2006, p.188-190; MELLO, Fernanda Fujita de Castro. **Marca notória: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrentes de sua notoriedade**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010; SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.139; SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: *secondary meaning* e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.178-179; RICCI, Antônio Ferro. **O sentido secundário da marca (*secondary meaning*): interpretação do art.6º, *Quinquies*, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas**. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, p.190-199, Brasília, **Anais ABPI**, 2006, p.190-199.

localmente<sup>187</sup> pelo uso comercial e mercadológico do sinal (*use in commerce*), entretanto, o registro serve como declaração e reconhecimento deste direito em todo o território nacional.

No sistema atributivo de direitos, ao contrário do sistema declarativo, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente concedido pela autoridade competente, como no caso do Brasil (salvo a exceção referente ao direito de precedência, previsto no art.129, §1º, da LPI, em situações especiais).

Este posicionamento do INPI foi defendido por Edson da Costa Lobo, ex-Procurador e ex-Diretor de Marcas do INPI, em agosto de 2006, no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual<sup>188</sup>, ao informar que a posição assumida pela autarquia federal está baseada nos seguintes fundamentos:

- a) O *secondary meaning* somente teria aplicação nos países que adotam o sistema declaratório e não seria aplicável no Brasil e nos países que adotaram o sistema atributivo de direitos e o “*first to file*”;
- b) A norma do art.6º, *Quinquies*, C (1) da Convenção de Paris – CUP somente seria aplicável para as marcas já registradas no exterior quando requeridas no Brasil, e somente quando aplicável o princípio “*telle quelle*” previsto no art.6º, *Quinquies*, A (1) da CUP;
- c) Que o sistema atributivo de direitos não permite que o INPI analise e leve em consideração as circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito e que, portanto, somente tem legitimidade para realizar a análise sobre distintividade intrínseca e sobre a distintividade por comparação a outros sinais já registrados;

Na análise de mérito para conceder ou indeferir o pedido de registro de marca, o INPI não considera o art.6º, *Quinquies*, C (1) da Convenção de Paris, ou seja, “todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso do sinal distintivo no mercado de bens e serviços assinalados”.

Com isso, uma marca fraca e descritiva, ou que contém elementos nominativos de uso comum, e vulgar, ao ser depositada no INPI como marca nominativa, é indeferida de plano, com base no art.124, VI, da LPI, podendo, até ser

<sup>187</sup> FRUCHTER, Lynn S., Anne Haring; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001**. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.169. Leading case *Thrifty Rent-A-Car System v. Thrifty Cars, Inc.*, 831 F. 2d 1177 (1<sup>st</sup> Cir. 1987).

<sup>188</sup> LOBO, Edson da Costa. A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, Brasília, **Anais ABPI**, 2006, p.188-190; RICCI, Antônio Ferro. O sentido secundário da marca (*secondary meaning*): interpretação do art.6º, *Quinquies*, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, p.190-199, Brasília, **Anais ABPI**, 2006; FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.92.

concedida, mas com apostilamento, ou seja, “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”.

Ademais, segundo o INPI, apesar da discordância de opinião de outros autores<sup>189</sup>, não é possível invocar a ressalva do inciso VI, do art.124, da LPI, para a aplicação do *secondary meaning* no Brasil. A forma distintiva prevista na ressalva do art.124, VI, da LPI refere-se à apresentação visual gráfica da marca, e não ao caráter distintivo adquirido pelo seu uso prolongado no mercado consumidor. Isto significa que os elementos descritivos ou de uso comum poderão ser registrados como marca, desde que apresentados na forma mista, como, por exemplo, as marcas mistas CASA DO PÃO DE QUEIJO e DROGARIA SÃO PAULO, que foram concedidas “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”.

Entretanto, a interpretação de que a capacidade distintiva adquirida pelo uso prolongado de uma marca no mercado poderia corresponder à forma distintiva prevista na ressalva final do art.124, VI, da LPI já foi objeto de discordância interna dentro da própria Diretoria de Marcas do INPI, como no caso dos pareceres técnicos sobre os indeferimentos dos pedidos de registro das marcas nominativas TELEFONICA CELULAR (processo administrativo nº821.276.212) e TELEFONICA MOVEL DO BRAZIL (processo administrativo nº820.918.466), ambos de titularidade de TELEFÔNICA S.A (atualmente absorvida pela VIVO S/A).

Em ambos os processos administrativos, em consulta técnica à Diretoria de Marcas do INPI – DIRMA, esta posicionou-se (Parecer Técnico – Portaria nº050/03, em 17/11/2004) favoravelmente à reforma dos indeferimentos dos pedidos de registro, “por entender que o referido sinal encontra-se revestido de suficiente distintividade, adquirida pelo uso, o que possibilita a sua registrabilidade”.

No parecer técnico, a DIRMA aduz que a registrabilidade do vocábulo “Telefônica Celular” foi adquirida pelo uso, uma vez que o público consumidor, em razão do uso do vocábulo TELEFÔNICA, já o associa diretamente à empresa Recorrente TELEFÔNICA S.A, possuindo dois sentidos no caso específico: (I) Significado primário, que é o significado de vocábulo comum, relacionado à atividade de telefonia, e (II) Significado secundário de marca, a evocação da empresa “Telefônica

---

<sup>189</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.143-144 e inclusive da própria DIRMA, proferida no parecer técnico, Portaria nº050/03, de 17/11/2004, sobre a registrabilidade do vocábulo TELEFÔNICA, assinada por Ricardo Frederico Nicoli.

S/A”. Nesta segunda hipótese, este mesmo consumidor, ao ouvir a frase “a Telefônica é uma empresa de origem espanhola”, entende que se refere à empresa Telefônica S.A.

Assim, a DIRMA interpretou a ressalva feita no inciso VI do art.124 da LPI, “salvo quando revestido de suficiente FORMA DISTINTIVA” como “salvo quando revestido de suficiente DISTINTIVIDADE”.

Contudo, em que pese este parecer técnico, a própria DIRMA requereu à Comissão de Assessoramento Jurídico do INPI que se pronunciasse sobre esta matéria, ou seja, que a Procuradoria Federal do INPI emitisse parecer acerca da possibilidade legal de se entender “a ressalva do inciso VI do art.124 da LPI aos sinais que, apesar de não apresentarem diferença gráfica das palavras de uso comum, adquiriram distintividade pelo uso”.

Entretanto, a Procuradoria Federal do INPI, em um de seus pareceres sobre a registrabilidade do vocábulo como marca TELEFÔNICA<sup>190</sup>, rechaçou completamente as alegações da DIRMA, concluindo pela improcedência de registro do sinal requerido como marca, uma vez que infringe diretamente o inciso VI do art.124 da LPI, “visto que o sinal é composto por expressão que possui relação direta com a atividade comercial desenvolvida pela requerente do pedido, não atingindo o grau de distintividade necessária para individualizar os serviços assinalados e se distinguir dos seus concorrentes”.

Atualmente, este é o ponto de vista da Diretoria de Marcas do INPI<sup>191</sup> ou seja, NÃO É POSSÍVEL INTERPRETAR a ressalva disposta no inciso VI da LPI “salvo quando revestido de suficiente FORMA DISTINTIVA” como “salvo quando revestido de suficiente DISTINTIVIDADE”, pois a distintividade que identifica uma marca de outras de origem diversa está intimamente relacionada à visualização gráfica do sinal (forma gráfica) quando comparado ao sinal registrado por empresas concorrentes. Assim, se não há distinção gráfica em relação à concorrência, um sinal comum, vulgar ou descritivo relacionado ao produto ou serviço assinalado, então, será irreregistrável.

---

<sup>190</sup> Parecer técnico emitido pela Procuradoria Federal do INPI no Rio de Janeiro – PARECER/INPI/PROC/DIRAD/nº03/06, de 27/04/2006, assinado pelo Procurador Geral em exercício, Mauro Sodré Maia, e pelo Procurador Federal, Gerson da Costa Correa.

<sup>191</sup> Opinião de Sílvia Rodriguez de Freitas, coordenadora geral do departamento de marcas no INPI, na mesa de debates *Roundtable Discussion* sobre “Secondary meaning from the perspective of Brazilian law, the Brazilian PTO and the Case Law”, organizada pela INTA em São Paulo (Brasil), em 30 jun.2014, na Associação Paulista da Propriedade Intelectual (ASPI), das 10h30 às 12h30.

As marcas nominativas fracas, descritivas, e com vocábulos de uso comum, somente podem ser objeto de registro no INPI caso já tenham sido concedidas e registradas em outros países. Estas marcas fracas com palavras de cunho não distintivo podem até terem sido registradas em seus países de origem via *secondary meaning* através da aplicação direta do art.6º, *Quinquies*, C (1) da CUP. No Brasil, estas marcas fracas poderão ser registradas no INPI através do princípio do *telle quelle*.

O princípio do *telle quelle* está previsto no art.6º, *Quinquies*, A (1) da CUP, o qual determina que qualquer marca regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida nos outros países da União, “tal qual” a sua forma original objeto do registro concedido pelo país de origem do requerente, considerando as restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão, antes de procederem ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem autenticado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legislação para este certificado.

Conforme identifica Antônio Ferro Ricci<sup>192</sup>, a proteção da marca estrangeira pelo princípio do *telle quelle* visa impedir que o registro seja recusado por motivos referentes à forma de apresentação ou à redação da especificação de produtos/serviços constantes no registro original que, eventualmente, esteja em desacordo com a legislação do país no qual se quer a proteção

Entretanto, poderá o INPI negar o registro via *telle quelle* com base nas restrições previstas no art.6º, *Quinquies*, B quando estes sinais forem:

- I – suscetíveis de prejudicar direitos de terceiros;
- II – quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo; e
- III – quando forem contrárias à moral, à ordem pública e, particularmente, de natureza a enganar o público.

Portanto, para o INPI, a aplicação do *secondary meaning* estaria restrita nos casos de proteção *telle quelle* previstos no art.6º, *Quinquies*, A (1) da CUP uma vez que esta norma permite a um estrangeiro registrar sua marca no Brasil “tal qual” ela foi concedida e registrada no exterior.

Outro ponto controverso sobre a posição do INPI (em aplicar o *secondary meaning* somente para os casos de proteção *telle quelle* previstos no art.6º,

---

<sup>192</sup> RICCI, Antônio Ferro. O sentido secundário da marca (*secondary meaning*): interpretação do art.6º, *Quinquies*, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, p.190-199, Brasília, **Anais ABPI**, 2006, p.195.

*Quinquies*, A (1) da CUP) refere-se ao desrespeito ao princípio constitucional da isonomia e ao princípio unionista (CUP) do tratamento nacional.

Não é legalmente proporcional atribuir aos estrangeiros a possibilidade de registrar suas marcas no Brasil com fundamento na capacidade distintiva adquirida pelo uso em seu mercado – *secondary meaning* – aplicado no país de origem. O INPI, registrando-a com base no sistema ‘tal qual’ esta marca estrangeira foi concedida em seu país de origem, não permite este tratamento igualitário aos nacionais.

O princípio da igualdade previsto no art.5º da Constituição Federal estabelece o tratamento igualitário entre as pessoas físicas e jurídicas, através do princípio da isonomia, vedando qualquer interpretação sectária.

O princípio do tratamento nacional consta no art.4º da LPI e no art.2º da CUP. Diante destes dispositivos legais, as pessoas físicas e jurídicas nacionais, ou domiciliadas no Brasil, têm o direito de reivindicar igual tratamento conferido aos estrangeiros pela Convenção de Paris, uma vez que esta convenção é um tratado-lei e não um tratado-contrato.

Neste sentido, a necessidade de estabelecer um tratamento igualitário a nacionais e estrangeiros é bem fundamentado por Fróes<sup>193</sup>:

O art. 6º, *Quinquies*, C-1, da Convenção de Paris, tal como o art.15, item 1, do Acordo TRIPS são aplicáveis no Brasil como se fossem dispositivos da lei interna, beneficiando estrangeiros e nacionais, por força de sua equiparação, feita pelo Artigo 2, item 1, da Convenção de Paris e pelo art.4º da Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual as disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou domiciliadas no país.

Realmente, não faria sentido que os estrangeiros ficassem em posição mais favorável que os brasileiros na defesa de sua propriedade industrial.

Assim, o *secondary meaning* não teria nenhuma incompatibilidade com o sistema atributivo de direitos, uma vez que a Convenção de Paris deve ser aplicada no Brasil como dispositivo de Lei interna, por se tratar de tratado-lei, que estabelece direitos e obrigações diretamente para as partes privadas. O conteúdo do art.6º, *Quinquies*, C (1), é claro ao dispor que “para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”.

---

<sup>193</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.92-93.

O art.15.1 do Acordo TRIPS, ratificado pelo Decreto nº1.355, de 30/12/1994, menciona expressamente este fenômeno, mas não poderia ser invocado em juízo, ou aplicado pelo INPI pelo fato deste Acordo ser um tratado-contrato, vinculando somente os países signatários da OMC, sem criar direitos e obrigações aos cidadãos e pessoas jurídicas.

A posição do INPI, em aplicar o *secondary meaning* somente para os casos de proteção *telle quelle* previstos no art.6º, *Quinquies*, A (1) da CUP deixa claramente os estrangeiros em posição mais favorável que os brasileiros na defesa de seus direitos de propriedade industrial uma vez que poderão registrar marcas não distintivas em seus países de origem, e posteriormente, depositá-las no Brasil, como se distintivas fossem.

## Seção V – Jurisprudência brasileira

Nesta Seção serão tratados alguns casos conhecidos na doutrina brasileira sobre a matéria, como o do POLVILHO ANTISSEPTICO, da ALPARGATAS e do GASTHAUS. Neles, a aplicação do princípio e da norma do art.6º, *Quinquies*, C.1 da CUP, em favor dos requerentes foi fundamental para demonstrar que as circunstâncias de fato e a duração de uso de uma marca no mercado consumidor trazem implicações econômicas tanto no campo da concorrência desleal, previsto no art.195 da LPI, como no direito de transparência nas relações de consumo – proteção ao consumidor (art.4º, VI, do Código de Defesa do Consumidor).

O primeiro julgado<sup>194</sup> refere-se à marca VECAMBRÁS, registro no INPI<sup>195</sup> sob o nº002.117.193, cujo titular é DEGUSSA BRASIL LTDA. A marca, depositada em 30/11/1955, foi indeferida inicialmente pelo INPI sob o argumento de que induzia falsa procedência uma vez que o sufixo BRÁS indicaria pessoa jurídica de direito público.

Embora não houvesse no acórdão uma expressa referência ao art.6º, *Quinquies*, C (1), da Convenção de Paris, o antigo Tribunal Federal de Recursos anulou

---

<sup>194</sup> Acórdão publicado no Diário Oficial em 11-11-1975, p.8.313, conforme: FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.90; MELLO, Fernanda Fujita de Castro. **Marca notória**: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrentes de sua notoriedade. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010, p.133.

<sup>195</sup> Marca VECAMBRÁS. Disponível em: <https://gru.inpi.gov.br>. Acesso em: 11 ago.2014. Processo Administrativo de Registro de Marca no INPI sob nº002.117.193, extinto em 17 ago.1999, face ao art.142, I, da LPI – expiração do prazo de vigência – e não renovação da marca pelo titular.

o ato administrativo de indeferimento do registro, com base na prova feita pelo titular de que sua marca era usada há quase vinte anos no mercado, tendo adquirido um novo significado para o público em geral. Assim, foi anotada no INPI a concessão da marca em 11/07/1958.

O segundo caso clássico<sup>196</sup> refere-se à marca POLVILHO ANTISSÉPTICO, registro no INPI<sup>197</sup> sob o nº760.022.038, cujo titular é CASA GRANADO LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS E DROGARIAS S.A. A marca POLVILHO ANTISSÉPTICO foi depositada em 30/01/1976, mas como a expressão nominativa é designativa de um talco, ou seja, a marca tinha relação direta com a classe requerida para depósito – NCL 05:20 – medicamentos dermatológicos, oftalmológicos e odontológicos – o pedido de registro foi inicialmente indeferido pelo INPI.

A titular da marca propôs uma ação de nulidade do ato administrativo do INPI, e na decisão de primeira instância, o magistrado destacou que o requerente comprovou o uso da marca desde 1903, quando o produto foi licenciado pela Saúde Pública; apresentou como provas de suas alegações declarações de empresas tradicionais do ramo farmacêutico, como os depoimentos pessoais de dirigentes<sup>198</sup>.

O antigo Tribunal Federal de Recursos do Rio de Janeiro<sup>199</sup> confirmou a decisão de mérito de primeira instância o qual julgou procedente a ação para anular o ato do INPI com vistas a deferir a marca depositada. Neste caso, houve a aplicação expressa do art.6º, *Quinquies*, C (1), da Convenção de Paris<sup>200</sup>, através do reconhecimento em juízo de que a marca POLVILHO ANTISSÉPTICO adquiriu caráter distintivo em face de seu uso prolongado no mercado. Com base nas decisões de mérito,

---

<sup>196</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.90; MELLO, Fernanda Fujita de Castro. **Marca notória: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrentes de sua notoriedade**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010, p.133; BEYRUTH, Viviane Barbosa. **Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.152-155.

<sup>197</sup> Marca POLVILHO ANTISSÉPTICO. Disponível no site do INPI. Disponível em: <https://gru.inpi.gov.br/pPI/servlet/MarcasServletController?action=detail&codProcesso=146466>. Acesso em: 11 ago.2014. Processo Administrativo de Registro de Marca no INPI sob nº760.022.038. Data de depósito: 30/01/1976; Data da concessão: 23/02/1988 e vigência: 23/02/2018.

<sup>198</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.90.

<sup>199</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.90. Apelação cível nº102.635 – TFR/RJ – 5ª Turma – Rel. Min. Pedro Acioli. Publicado no DOU em 17-10-1985, p.18.379, confirmando a sentença do juiz federal Agostinho Fernandes Dias da Silva.

<sup>200</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.90. Neste caso, o art.6, *Quinquies*, da Convenção de Paris aplicado foi o texto de Haia, uma vez que em 1985, data da sentença, o Brasil ainda não havia ratificado o texto de Estocolmo.

a marca foi concedida pelo INPI em 23/02/1988 e está atualmente em vigência até 23/02/2018.

O terceiro caso refere-se à marca ALPARGATAS<sup>201</sup>, em ação proposta por *São Paulo Alpargatas S/A*, titular da marca, face à *Ré Cervera Alpargatas Ltda*<sup>202</sup>. Segundo voto do relator deste processo, Desembargador Cezar Peluso, aposentado como Ministro do Supremo Tribunal Federal em 31/8/2012, acolhido por unanimidade pela Corte, apesar da palavra "alpargatas" possuir significado original como "espécie de sapato ou calçado", com base na prova feita pelo titular de que esta expressão nominativa é usada como marca há muitos anos no mercado, adquiriu um segundo e novo significado para o universo da concorrência mercantil e para o público em geral, os quais passaram a identificá-la "não somente com o produto em si, mas o comerciante mesmo, e todas as suas atividades industriais e comerciais". Assim se manifestou o relator:<sup>203</sup>

Ninguém questiona que o vocábulo ‘alpargata’ é substantivo que, na significação original, denota espécie de sapato, ou calçado com algumas peculiaridades que não vêm ao propósito. Por demonstrá-lo, escusa recorrer aos dicionários. Mas a questão fática, que está a desafiar a qualificação jurídica neste processo, é outra, e está em indagar-se, difundindo seu uso como expressão nominativa de singular espécie de calçado, por ela fabricado há muitos anos, não acabou a autora por emprestar-lhe conteúdo semiológico translato e singular, que entrou no universo da concorrência mercantil, a identificar não só o produto em si, mas o comerciante mesmo, e todas as suas atividades industriais e comerciais.

Apesar de não mencionar expressamente o fenômeno do *secondary meaning*, o relator, no conteúdo de seu voto, relata que a expressão “alpargatas” passou a ser identificada e reconhecida pelos consumidores como marca de produto, diferente de seus congêneres, como “específico calçado então fabricado pela autora”:

Foi o que, como ‘fato público e notório aconteceu. Por um fenômeno semântico não incomum e já esmiuçado por estudos pertencentes às áreas da Semasiologia e da Gramática Histórica, a palavra ‘alpargatas’ perdeu o sentido primitivo e passou a traduzir, nas relações comerciais e até nas

<sup>201</sup> Registro de marca nº007.534.922, concedido em 13-10-1981.

<sup>202</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação cível nº82.301-1, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Cezar Peluso, julgado em: 10-02-1987. (RICCI, Antônio Ferro. O sentido secundário da marca (*secondary meaning*): interpretação do art.6º, *Quinquies*, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, p.190-199, Brasília, **Anais ABPI**, 2006, p.197; MELLO, Fernanda Fujita de Castro. **Marca notória**: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrentes de sua notoriedade. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010, p.134).

<sup>203</sup> RICCI, Antônio Ferro. O sentido secundário da marca (*secondary meaning*): interpretação do art.6º, *Quinquies*, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, p.190-199, Brasília, **Anais ABPI**, 2006, p.197.

comunicações cotidianas, o específico calçado então fabricado pela Autora e, por contaminação ideológica, a sua própria identidade, no mundo empresarial e, sobretudo no plano da concorrência mercantil. (nossos grifos).

E logo abaixo, acrescenta Peluso:<sup>204</sup>

De modo que, se a R. Sentença reconheceu ter a Autora granjeado, em mais de 70 (setenta) anos de atividades industriais e comerciais, merecida fama, cuja intensidade respondeu pelo fenômeno semântico de o fabricante e o produto terem assumido e absorvido a notação ideológica da própria espécie sob a marca ‘Alpargatas’, o que compõe sua “denominação”, não ver o claro perigo de confusão advindo do uso de igual “nome”, por parte da Ré, dedicada a objeto social idêntico, é negar aquele fato vistoso e transparente. (nossos grifos).

Diante do conteúdo deste voto, Cezar Peluso, embora não houvesse adotado expressamente no acórdão referência ao art.6º, *Quinquies*, C (1), da Convenção de Paris, acolheu os critérios deste dispositivo legal, ao assinalar diversas circunstâncias consideradas para avaliar a proteção legal da marca ALPARGATAS frente à concorrência, ressaltando, particularmente, a duração do uso desta marca no mercado consumidor, por mais de 70 anos de atividades industriais e comerciais da requerente, São Paulo Alpargatas S/A.

No início da vigência do Acordo TRIPS, em 1996, a expressão nominativa GASTHAUS, indeferida pelo INPI, teve reconhecida sua registrabilidade expressa na ementa<sup>205</sup> e no conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, através da aplicação do art.6º, *Quinquies*, C (1) da CUP, reconhecendo que o fenômeno do *secondary meaning* ocorreu em razão do uso ininterrupto da marca por quase duas décadas. Como fundamento, assim manifestou relator Juiz Federal Rogério Vieira de Carvalho, ao proferir sua decisão:

O uso da marca, objeto do pedido, ininterruptamente, desde novembro de 1973, torna-a amparada pelo disposto no art. 6º, *Quinquies*, da Convenção de Paris, em vigor, no Brasil, nos termos dos Decretos n.ºs. 19.056/29 e 72.572/75. Como dito na petição inicial, “existem realmente palavras genéricas, necessárias ou descritivas, que acabam se transformando, em

<sup>204</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.91.

<sup>205</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº69.349, Processo nº94.02.18828-2, Rel. juiz Rogério Viera de Carvalho, Apelante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Apelado: Valls & Cia. Ltda., Rel. Juiz Federal Rogério Vieira de Carvalho, publicada no DJ de 03-12-1996. Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Propriedade Industrial. Nome de uso necessário, comum ou vulgar, sem relação com o serviço a distinguir, e revestido de suficiente forma distintiva, em razão do uso ininterrupto por quase duas décadas, não é alcançado pela irreregistrabilidade do item 20 do art.65 do Código da Propriedade Industrial. Procedência do pleito, em face do disposto do art.6º, *Quinquies*, da Convenção de Paris. Recurso a que se nega provimento. Sentença proferida contra Autarquia Federal não está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição. (nossos grifos).

virtude do seu uso, em verdadeiras marcas, preenchendo todos os seus requisitos, isto é, distinguindo determinados produtos ou serviços de outros similares, de procedência diversa. Essas palavras adquirem, segundo os especialistas americanos, um *secondary meaning*, ou seja, uma segunda significação, a de sinal distintivo de produtos ou de serviços, que constitui e se superpõe à significação que antes do uso existia”.(fls.7). Ou, como dito, na resposta recursal, às fls.106, “pelo seu uso antigo, continuado e respeitável divulgação no ramo de restaurantes, a palavra “GASTHAUS” no Brasil adquiriu um *secondary meaning* ou segundo sentido descolado do seu significado original que, como já visto, é “hospedaria”. (nossos grifos).

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região é a instância correta para julgar os casos de indeferimentos de pedidos de registro da marca, proferidos pela Diretoria de Marcas do INPI. Isto se deve ao fato de a autarquia federal centralizar sua base administrativa no Rio de Janeiro. Conforme prevê o art.175 da LPI, a ação de nulidade de ato administrativo do INPI será ajuizada no Foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Por isto, o *secondary meaning*, como teoria para proteção e exclusividade marcária de sinais fracos que se tornaram marcas distintivas e conhecidas no mercado consumidor face ao uso prolongado do sinal, tem sido frequentemente requerida à Justiça Federal do Rio de Janeiro.

O primeiro julgado desta década a ser comentado neste estudo refere-se ao conflito envolvendo as marcas EXTRA e EXTRA INFORMÁTICA<sup>206</sup>, na qual a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal não reconheceu a incidência do fenômeno do *secondary meaning* uma vez que as marcas, apesar de serem compostas por termos de uso comum, apresentam-se visualmente com suficiente distintividade, afastando a possibilidade de confusão no mercado consumidor.

Conforme consta na ementa<sup>207</sup> deste julgado, o relator desembargador André Fontes considerou não estarem presentes nos autos elementos probatórios que demonstrem a projeção desse novo significado da marca da autora, EXTRA, perante o mercado, e portanto, não seria possível apropriar-se do significado primário deste sinal marcário. Neste sentido, o Tribunal reformou a sentença de primeira instância que

<sup>206</sup> Segunda Turma Especializada do TRF, 2ª Região, Apelação cível nº2011.51.01.800901-0 – Data de decisão: 26-11-2013 – Data de publicação: 05-12-2013, Rel. André Fontes.

<sup>207</sup> Ementa: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. TERMOS DE DESIGNAÇÃO COMUM OU GENÉRICA. INAPROPRIAÇÃO NO ASPECTO NOMINATIVO. SIGNOS SUFICIENTEMENTE DISTINTOS. [...] II – O reconhecimento da incidência no caso concreto da Teoria do Significado Secundário, conhecida na sua versão anglófona como *secondary meaning*, deve encontrar base em elementos probatórios que demonstrem a projeção desse novo significado perante o mercado e nunca pode implicar na apropriação do significado primário do sinal marcário. III – Apelação e remessa providas. (nossos grifos).

julgou procedente o pedido para invalidar o registro da marca EXTRA INFORMÁTICA.

Este acórdão, apesar de não reconhecer a incidência no caso concreto da Teoria do *secondary meaning*, reconheceu a existência do fenômeno. O não reconhecimento da exclusividade de uso marcária para a expressão EXTRA baseou-se, além da ausência de provas pelo autor da ação, na Teoria do *de facto secondary meaning*.

O fenômeno *de facto secondary meaning* foi mencionado brevemente no Título I, Capítulo III, Seção II, Parte I, desta dissertação. Segundo a Teoria do *de facto secondary meaning*, expressões nominativas genéricas, e de uso corrente na sociedade, nunca serão passíveis de exclusividade legal como marca, mesmo que tenham adquirido distintividade pelo uso prolongado no mercado, e sejam reconhecidas como marcas pelos consumidores visto que isto resultará na apropriação pelo Titular, do significado primário desta expressão genérica marcária.

Assim, o relator, ao negar a exclusividade marcária, proferiu sua decisão no sentido de que as expressões nominativas sob conflito EXTRA, da apelante, e EXTRA INFORMÁTICA, do 2º apelado, podem conviver pacificamente no mercado consumidor. Abaixo, tem-se uma interessante passagem do acórdão proferido pelo relator André Fontes reconhecendo a existência de ambos os fenômenos marcários:

Como é consabido, a Teoria do Significado Secundário, conhecida na sua versão anglófona por *Secondary Meaning*, contempla o particular fenômeno em que um signo comum e genérico, originariamente desprovido de qualquer caráter distintivo, adquire capacidade para diferenciar o produto ou serviço para o qual foi registrado em decorrência de sua projeção no mercado, e seu uso contínuo por um longo período de tempo. É dizer: ao lado do significado natural ou primário de determinado sinal de uso comum ou genérico, nasce um significado secundário, derivado da importância, sob o ponto de vista mercadológico, que esse sinal alcançou ao longo de sua utilização com objetivo de discriminar determinado produto ou serviço.

Ainda dentro desse contexto, convém ressaltar que não se está aqui a sustentar a plena desconsideração do fenômeno do significado secundário, claramente perceptível no âmbito marcário, mas tão-somente trazendo a lume a constatação de que tal fenômeno não pode fundamentar o uso exclusivo de determinado signo por alguém. Thomas McCarthy (In Trademarks and Unfair Competition, New York: Clark Boardman Callaghan (CBC), 1996. §§ 15:22–15:24), ao analisar o fenômeno que a doutrina estadunidense designa como *de facto secondary meaning*, salienta, a meu ver corretamente, que, muito embora seja incontestável a possibilidade fática dos sinais genéricos adquirirem um significado secundário, deve-se afastar a relevância jurídica desse significado que leve à apropriação exclusiva do signo por um só titular. (nossos grifos).

Demais disso, não se pode ignorar que o reconhecimento da incidência da Teoria do Significado Secundário no caso concreto deve encontrar base em elementos probatórios que demonstrem a projeção desse significado perante

o mercado. Quanto ao tema, Marco Ricolfi (*In Diritto Industriale – Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Torino: G. Giappichelli Editore, 2000. p.81) oportunamente salienta que tal comprovação é ônus do titular da marca e deve ser realizada mediante aferição junto ao público consumidor da receptividade daquela significação nova dada ao sinal genérico.

O segundo caso refere-se à marca mista BOUTIQUE DOS RELÓGIOS<sup>208</sup>, na qual a Segunda Turma do TRF da 2ª Região também determinou a inexistência do fenômeno pela falta de provas apresentadas pelo autor, o qual não demonstrou a projeção do novo significado de sua expressão nominativa BOUTIQUE DOS RELÓGIOS como marca, perante o mercado consumidor. Neste caso, a Corte concluiu que foi correto o apostilamento levado a efeito pela autarquia federal, afastando o direito exclusivo de uso dos termos, no aspecto exclusivamente nominativo, conforme consta na ementa:

O reconhecimento da incidência no caso concreto da Teoria do Significado Secundário, conhecida na sua versão anglófona como *Secondary Meaning*, deve encontrar base em elementos probatórios que demonstrem a projeção desse novo significado perante o mercado, e nunca pode implicar a apropriação do significado primário do sinal marcário.

O terceiro julgado refere-se à marca mista CULTURA INGLESA.<sup>209</sup> Conforme se depreende dos autos, a SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA (RIO DE JANEIRO) ajuizou ação em face da SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE SÃO PAULO e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI com o objetivo de “declarar como genéricas as expressões CULTURA INGLESA ou CULTURA e, portanto, de uso comum para assinalar atividades de ensino, difusão e promoção na língua, literatura e cultura inglesa, nos moldes dos serviços que autora e ré prestam no mercado”. A ação foi declarada extinta em primeira instância, que declarou extinto o processo com base no art.267, I, c/c 269, I, do CPC, ao argumento de inadequação da via eleita. Inconformada, a SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA (RIO DE JANEIRO) apelou visando não somente a reforma da decisão, como também o julgamento de mérito da causa com base no art.515, §3º do Código de Processo Civil.

---

<sup>208</sup> Segunda Turma Especializada do TRF da 2ª Região – Apelação nº2011.51.01.810786-9 – Data de decisão: 29-10-2013 – Data de publicação: 13-11-2013 –Rel.André Fontes.

<sup>209</sup> Segunda Turma do TRF da 2ª Região – Apelação Cível nº2001.51.01.536393-6 – Data de decisão: 16-12-2008 – Data de publicação: 27-05-2009 – Rel. Messod Azulay Neto.

A decisão da 2ª Turma do TRF da 2ª Região foi divergente; os votos vencedores couberam aos desembargadores André Fontes e Liliane Roriz. O conteúdo do voto do primeiro, seguido pela desembargadora, foi idêntico às duas decisões analisadas nesta pesquisa:

a incidência no caso concreto do *secondary meaning* deve basear-se em elementos probatórios que demonstrem a projeção de um novo significado da expressão nominativa perante o mercado, não sendo possível a apropriação do significado primário do sinal marcário.

A 2ª Turma também não reconheceu a existência do *secondary meaning* uma vez que considerou que “a expressão nominativa CULTURA INGLESA e o vocábulo CULTURA ostentam evidente conotação genérica para o ramo de serviços de ensino e educação de língua inglesa, motivo porque inexistem óbices à convivência pacífica de ambas as marcas”.

Entretanto, o voto vencido do relator, desembargador Messod Azulay, externou seu entendimento minoritário de que o caso dos autos se insere claramente na teoria do *secondary meaning*, pois, conforme o desembargador,

muito embora se possa concluir teoricamente que CULTURA INGLESA é uma locução de uso comum, no mundo dos fatos, tal expressão já foi apropriada e adquiriu uma significação distinta da usual diante da sua projeção no mercado e da sua utilização contínua por mais de quatro décadas.

Os julgados a seguir, decididos pelo TRF da 2ª Região, determinaram a ocorrência do fenômeno do *secondary meaning*.

No primeiro caso, referente ao conflito entre as marcas CHINA IN BOX e ASIA IN BOX<sup>210</sup>, no julgamento dos embargos infringentes pela Primeira Seção Especializada, foram constatadas ocorrência do *secondary meaning*, concorrência desleal e diluição da distintividade da marca CHINA IN BOX pela ocorrência no mercado da marca ASIA IN BOX.

A Turma julgadora constatou a existência do *secondary meaning*, pois, apesar dos termos registrados pela autora (CHINA e IN BOX) serem de origem comum e evocativos do produto ("comida chinesa em caixa"), atualmente, o público consumidor associa estas expressões diretamente ao serviço de comida chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente pela autora.

---

<sup>210</sup> Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Embargos Infringentes nº536.483 – Processo nº200851015236180 – data da decisão: 24-10-2013; data da publicação: 30-10-2013.

A Corte também afirmou a ocorrência de concorrência desleal, pois a proximidade dos signos CHINA IN BOX e ASIA IN BOX pode ensejar confusão mercadológica, eis que o consumidor pode imaginar que a marca ASIA IN BOX seja uma ramificação da CHINA IN BOX, com o propósito de oferecer itens diferenciados de alimentação, levando o consumidor a crer que está adquirindo aquele produto ou o serviço já conhecido.

O segundo julgado refere-se à marca IPHONE<sup>211</sup>, na qual a 1ª Turma Especializada reconheceu o fenômeno do *secondary meaning* indiretamente, através da verificação da capacidade distintiva adquirida pela marca Iphone, de titularidade da Apple Inc., face ao uso prolongado deste sinal no mercado nacional e internacional. Assim consta na ementa:

É indubitável que, quando os consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE, estão tratando do aparelho da APPLE. Permitir que a empresa Ré utilize a expressão IPHONE de uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuízo para a Autora, pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência.

No terceiro caso, referente ao julgamento da marca FITA MÁGICA<sup>212</sup>, a 1ª Turma reconheceu o fenômeno indiretamente (capacidade distintiva adquirida) uma vez que a marca adquiriu uma incontestável notoriedade, ante a continuada divulgação e comercialização da fita adesiva por várias décadas, não só aqui no Brasil, como também em vários outros países. Assim, determinou a Corte não ser coerente a decisão administrativa do INPI que apostilou os registros marcários em questão, retirando a proteção conferida à expressão, demonstrando com isso como são contraditórios os critérios adotados nas análises feitas pela autarquia.

O quarto caso refere-se à marca PÁGINAS AMARELAS<sup>213</sup>. A ação foi interposta por Editora de Guias LTB S.A. em face do INPI, requerendo a declaração da nulidade dos atos administrativos que indeferiram, com base no item 20 do art.65 da Lei nº5772-71, os pedidos de registro que contém as marcas PÁGINAS AMARELAS por entender que estes signos constituíam sinais de uso necessário, comum e vulgar com os produtos assinalados. Segundo o Tribunal,

---

<sup>211</sup> Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Apelação cível nº2013.51.01.490011-0 – Data de decisão: 13-06-2014 – Data de publicação: 14-07-2014 – Rel. Paulo Espírito Santo.

<sup>212</sup> Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Apelação cível nº2008.51.01.811977-0 – Data de decisão: 15-05-2014 – Data de publicação: 29-05-2014 – Rel. Antonio Ivan Athié.

<sup>213</sup> Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Apelação nº94.02.03801-9 – Data de decisão: 28-03-2007 – Data de publicação: 12-04-2007 – Rel. André Fontes.

a expressão PÁGINAS AMARELAS não é de uso necessário ou comum, porquanto não guarda relação direta com o serviço que pretende assinalar, razão pela qual não incide a cláusula de irregistrabilidade inserta no art.65, 20 da Lei 5.772-71 e, via de consequência, inválido é o ato administrativo que indeferiu a proteção marcária.

Segundo o conteúdo do voto do relator André Fontes, “não se pode considerar a expressão “páginas amarelas” como sendo de uso necessário, comum e vulgar para os produtos reivindicados, em especial por ser titular de marcas similares desde 1960”.

O quinto julgado refere-se ao conflito entre as marcas DOUBLEMINT vs. DOUBLE SOFT<sup>214</sup>. Nesta ação, a relatora Liliane Roriz reconheceu a existência de *secondary meaning* no ordenamento jurídico brasileiro, através de sua previsão legal no art.6, *Quinquies*, C-I, da CUP.

Sobre a aquisição de distintividade da marca DOUBLEMINT, de titularidade de WM WRIGLEY JR. COMPANY, presente no mercado consumidor desde 1914, transcrevemos abaixo um trecho do voto:

Nessa seara, faz-se importante notar igualmente a questão do *secondary meaning*, previsto no art.6 *Quinquies* C-I da CUP, que se consubstancia em processo semântico no qual o elemento característico de determinadas marcas, como é o caso da autora, adquire significado não previamente convencionado pela sociedade, transmutando o seu conteúdo original e desenvolvendo relação direta com determinado produtor ou prestador de serviços. (nossos grifos).

[...]

Pode-se constatar que a WM. WRIGLEY JR. COMPANY envidou esforços, ao longo dos anos, para que pudesse construir uma boa reputação para sua marca, que inspirasse qualidade e confiança junto aos consumidores, não sendo razoável que outros dela se utilizem, mesmo que indiretamente, implementando, pouco a pouco, a destruição da associação marca-produto, arduamente alcançada.

A Justiça Comum, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, também já reconheceu expressamente a existência do fenômeno do *secondary meaning*, como nos exemplos dos julgamentos das marcas TUPI<sup>215</sup> e SAFRA<sup>216</sup>.

<sup>214</sup> Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – Apelação nº2002.51.01.514660-7 – Data de decisão: 22-08-2006 – Data de publicação: 04-09-2006 – Rel. Liliane Roriz.

<sup>215</sup> Apelação nº018924-31.209.8.26.071, da Comarca de Bauru, em que é apelante S.A. RÁDIO TUPI, é apelado REDE RIJOMAR DE RADIODIFUSÃO LTDA. Rel.: Ricardo Negrão – Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Data do julgamento: 20-05-2013 – Data de registro: 30-05-2013.

<sup>216</sup> Apelação nº0111606-44.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAFRA TRATORES LTDA., são apelados BANCO SAFRA S/A e SPARWOOD INTERNATIONAL HOLDING LIMITED. Relatora: Lígia Araújo Bisogni. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data do julgamento: 09-12-2013. Data de registro: 13-12-2013.

No julgamento da marca TUPI, o TJSP reconheceu a existência do fenômeno do *secondary meaning* no direito brasileiro, ao defini-lo como um fenômeno contrário à vulgarização da marca, suscetível de proteção legal com fulcro no art.6º, *Quinquies C*(1), da Convenção de Paris, e no art.15.1, TRIPS.

O TJSP considerou que a marca Rádio Tupi, Super Rádio Tupi e Tupi Expressões, expressões nominativas de uso comum, ganharam um significado secundário com o uso prolongado e enfático no setor de teledifusão e radiodifusão, setor esse no qual as marcas “TUPI”s ainda estão presentes.

No julgamento da ação de abstenção de uso da marca SAFRA, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou que houve nos autos prova documental suficiente comprovando a utilização indevida da marca pelo réu, e a efetiva confusão junto ao público consumidor, prática vedada pela Lei nº9.279/96. A Câmara também constatou que, ainda que se falasse em nome comum, a notoriedade da marca, o *secondary meaning* e a possibilidade de confusão causada aos consumidores excepcionariam esta regra.

Neste interessante julgamento, destacam-se os seguintes trechos que definem este fenômeno na doutrina e na jurisprudência:

Trata-se de apelação tirada contra a r. sentença de fls.649/651 que julgou procedente, em parte, a presente ação ordinária ajuizada por Banco Safra S.A. e outro em desfavor de Safra Tratores Ltda.

[...]

Poder-se-ia até dizer que, em regra, os vocábulos de uso comum carecem de proteção marcária, conforme art.124,VI, da LPI. Entretanto, há três exceções a essa regra:

- (a) a notoriedade da marca, já examinada;
- (b) o *secondary meaning*; e
- (c) a possibilidade de confusão causada aos consumidores das rádios litigantes.

Explica Fábio Ulhoa Coelho que o instituto *secondary meaning* é um fenômeno mercadológico como a expressão descritiva do produto ou serviço que

passa a ter um segundo significado, que é o de identificar um deles em especial. A notoriedade gera, então, a distintividade. Por exemplo, ninguém pode registrar com exclusividade a expressão *Fruta* para identificar as frutas que comercializa, em razão de seu caráter meramente descritivo. Mas se essa marca acabar se tornando notória na identificação, pelos consumidores, de um determinado fornecedor desse produto, o amplo conhecimento justificará a proteção liberada pela lei para as marcas notórias (Curso de Direito Comercial, p. 235).

Finalizando este Capítulo sobre a jurisprudência referente ao *secondary meaning*, outra importante decisão sobre a matéria refere-se à marca LEITE DE

ROSAS, cuja decisão do STJ<sup>217</sup> confirma a do TRF da 2ª Região (Apelação Cível nº2001.51.01.514999-9), sobre a aquisição de distintividade marcária pelo uso prolongado desta marca.

A marca LEITE DE ROSAS persiste no mercado consumidor desde 1929, a qual obteve registro em 1941, deixando de ser uma mera expressão de uso comum, cabendo ao titular, Leite de Rosas Cia Brasileira de produtos de higiene e toucador, exclusividade legal em sua exploração comercial.

Neste acórdão do STJ, explicitou o Ministro Sidnei Beneti que “Leite, creme e rosas são designativos comuns, mas a marca LEITE DE ROSAS adquiriu notoriedade e há muito se consolidou no mercado brasileiro, de modo a nomear não qualquer produto, mas aquele específico comercializado pela recorrente”. Nesse contexto, explicitou o renomado relator de que procede a alegação da titular da marca de que existe o risco de um desodorante com o nome CREME DE ROSAS ser confundido com uma variação do conhecido produto no mercado LEITE DE ROSAS.

Assim, o relator conclui pela existência de concorrência desleal, uma vez que “marcas semelhantes em produtos da mesma classe induzem o consumidor a erro e violam direito do titular da marca original.”

## **TÍTULO II – MARCAS NOTÓRIAS (MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS E ALTO RENOME)**

O Título II tratará do fenômeno fático da notoriedade do sinal marcário, cujo poder de atratividade gera um campo de atração econômica dentro do espaço da concorrência implicando em efeitos jurídicos relevantes, os quais representam exceções à proteção marcária face aos princípios da territorialidade e da especialidade.

O Capítulo I do Título II abordará o conceito jurídico de notoriedade e os efeitos gerados por este fenômeno. Em seguida, no Capítulo II, do Título II, serão apreciados, separadamente, os tipos de marcas notórias presentes no Direito Brasileiro: marca de alto renome e marca notoriamente conhecida.

---

<sup>217</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 929.604/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em: 02-03-2011, DJe 06-05-2011. Ementa: DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COM ELEMENTOS SEMELHANTES. NOMES QUE, EMBORA COMUNS, DISTINGUEM MARCA DE PRODUTO ESPECÍFICO CONSAGRADO NO MERCADO. EXCLUSIVIDADE DE USO. PROVIMENTO. I – A exclusividade da marca "Leite de Rosas" é violada pelo uso da expressão "Desodorante Creme de Rosas", mormente em embalagem semelhante. II – Embora composta por palavras comuns, a marca deve ter distinção suficiente no mercado de modo a nomear um produto específico. Marcas semelhantes em produtos da mesma classe induzem o consumidor a erro e violam direito do titular da marca original. III – Recurso Especial provido.

## CAPÍTULO I – NOTORIEDADE

O fenômeno da notoriedade será estudado neste Capítulo I, do Título II, analisando-se, inicialmente, na Seção I, o seu conceito jurídico. Em seguida, serão abordados na Seção II, as consequências jurídicas e os efeitos gerados pela notoriedade sobre a distintividade marcária, assim como a classificação marcária baseada neste fenômeno.

### Seção I – Conceito jurídico

Segundo o Dicionário Eletrônico Michaelis<sup>218</sup>, a palavra notoriedade é o estado ou qualidade de notório, que provém do termo latim *notorius*, de *nascere*, que significa conhecer. Notoriedade é, portanto, a qualidade daquilo que é sabido, conhecido do público.

Conforme Maitê Moro<sup>219</sup>, “marcas notórias são, como o próprio nome induz, marcas que têm notoriedade”. Sobre o tema, Denis Borges Barbosa<sup>220</sup> define que, “quando em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a marca notória”.

A notoriedade da marca representa, portanto, uma circunstância de fato, que faz com que a marca, ao adquirir distintividade elevada, e tornar-se extremamente conhecida por grande parte do público, aumente seu poder de identificação com o produto ou serviço assinalado.

Este é o pensamento de José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>221</sup>, ao citar MM. Chavanne et Burst<sup>222</sup>, na qual descreve de que “a noção de notoriedade é uma questão de fato, sendo devidamente possível fixar um número de consumidores, e um número de produtos a partir do qual se possa afirmar que a marca é notória e bem conhecida”.

<sup>218</sup>Dicionário Eletrônico Michaelis. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=notoriedade>. Acesso em: 20 mar. 2015.

<sup>219</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.101.

<sup>220</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p.872.

<sup>221</sup> GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. Protection de la marque notoire au Brésil, la application du dispositif conventionnel (art. 6 BIS) et de la loi interne. **Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique**, Paris, nº152, p.64-74, jun.1988, p.65.

<sup>222</sup> CHAVANNE, Albert; BURST, Jean Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. 2.ed. Paris: Précis Dalloz, 1980, p.409. Tradução livre: “La notion de notoriété est une question de fait. Il est bien évident qu’il n’est possible de fixer un nombre de consommateurs, un nombre de produits à partir duquel on pourra affirmer qu’une marque est notoire”.

José Antônio Faria Correa<sup>223</sup> apresenta uma interessante definição sobre notoriedade, a qual a considera como a capacidade de identificar algo em qualquer campo lógico sensorial primitivo, traçando um paralelo com o fenômeno diametralmente oposto, conhecido por genericismo:

Dentre os aspectos delineados acima, a serem levados em conta como parâmetros de avaliação de conflito, instaurado no âmbito da Administração Pública ou do Judiciário, merece exame específico aquele objeto do item “f”, ou seja, a notoriedade conquistada pelo sinal. A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo. A notoriedade é correlata à genericidade. A genericidade é o negativo (= imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico sensorial, o próprio produto ou serviço). A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para servir de elemento de identificação de um produto ou serviço). Notoriedade é a magia, e magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa, produzindo do nada. Notória a marca, e sua utilização impregna de magia qualquer produto, tornando-o vendável. A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o público.

Apesar da notoriedade ser um fenômeno fático, Amanda de Siervi<sup>224</sup> relata que ela não se enquadra no conceito legal de fato notório previsto no art.334, I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que não dependem de prova os fatos notórios.

Conforme Cassio Scarpinella Bueno<sup>225</sup>, “fato notório é aquele que, por sua própria natureza, é de conhecimento geral. Também não depende de prova, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária”.

Conforme este conceito jurídico, a notoriedade não seria um fato notório, mas um fenômeno fático que deve ser comprovado, em instância judicial ou administrativa, cujos critérios para se aferir a notoriedade de uma marca de alto renome foram estipulados, ainda na vigência da Lei anterior (Lei nº5.772/1971), através da Portaria nº008, de 10 de janeiro de 1974, publicado na RPI 29.01.1974; e atualmente, na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº9.279/96), através das revogadas Resoluções nº110/2004 e nº121/2005 e a Resolução nº107/2013, que atualmente está em vigência do INPI e que estabelece os critérios atuais para a aferição deste fenômeno.

<sup>223</sup> CORREIA, José Antônio B.L. Faria. **O fenômeno da diluição e o conflito de marcas**. São Paulo: **Revista da ABPI** nº37, p.09-12, nov-dez. 1998. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br>. Acesso em: 22 mar.2015.

<sup>224</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.84.

<sup>225</sup> BUENO, Cassio Scarpinella. **Curso sistematizado de direito processual civil**. v.2: procedimento comum: ordinário e sumário. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.249.

A jurisprudência, todavia, diverge deste conceito de notoriedade. Existem julgados nos dois sentidos, tanto para aferir que a marca notória não depende de comprovação material, como no sentido inverso, ou seja, a notoriedade não é fato notório, como expresso no art.334, I, CPC, e que, portanto, depende de instrução probatória.

Conforme entendimento do desembargador André Fontes, no julgamento da Apelação Cível nº99.02.00658-2<sup>226</sup>, julgada pelo TRF da 2ª Região, em 22 de agosto de 2005, “a marca notória prescinde de comprovação material, caso o consumidor identifique de imediato, o produto ou o serviço por ela identificado”.

O desembargador ainda define a marca notória como aquela conhecida em todas as regiões do país sem distinção de nível socioeconômico entre os seus habitantes, e que atingiu um alto conceito no mercado devido à excepcional qualidade dos produtos ou serviços que tal marca assinala.

Sobre a necessidade de instrução probatória para comprovar a notoriedade, Amanda de Siervi<sup>227</sup> cita o trecho de uma sentença referente aos autos de nº5.709-RJ, proferida em 26.07.1979 pelo juiz federal Carlos Augusto Thibau, da 6ª Vara Cível da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Nela, o magistrado considera que o conceito de notoriedade de marca é diferente do previsto no art.334, I, do Código de Processo Civil, conforme destacado abaixo:

E o conceito de notoriedade para esse fim não é o mesmo que lhe empresta, por exemplo, o art.334, I, do Código de Processo Civil. O conceito de notoriedade para efeito do artigo 6º BIS da Convenção de Paris tem um conteúdo econômico grande e um tanto diferente do conceito puramente jurídico processual do termo.

De qualquer maneira, a notoriedade é um fenômeno fático construído com o decorrer do tempo, cujo poder de atratividade comercial considerado pelo alto reconhecimento mercadológico da marca é adicional à função distintiva da marca.

---

<sup>226</sup> Apelação Cível nº 99.02.00658-2, julgada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 22 ago.2005. Turma julgadora: Rel. Des. André Fontes, Des. Messod Azulay Neto e o juiz convocado Alexandre Libonati de Abreu. Ementa: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTÓRIA (art.67 da Lei nº5.772-71). I – A marca notória prescinde de comprovação material e deve assim ser considerada se permite ao consumidor distinguir, de imediato, o produto ou o serviço por ela identificado; é conhecida em todas as regiões do país sem distinção de nível sócio-econômico dos seus habitantes; e atingiu alto conceito no mercado devido à excepcional qualidade dos produtos ou serviços que assinala. II – A ausência das qualidades supracitadas na marca MIGROS não exclui a proteção marcária em seu segmento, se comprovadamente o seu registro é anterior. III – Recurso desprovido. (nossos grifos).

<sup>227</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração.** Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.84.

Ou seja, a marca, ao adquirir uma elevada capacidade distintiva pelo uso comercial e prolongado no mercado, atrai a preferência do consumidor, que deseja adquirir um produto ou serviço de notório reconhecimento mercadológico, seja porque tal marca afamada possui os atributos de boa qualidade, alta tecnologia, status e prestígio, ou simplesmente pela relação custo/benefício ao consumidor, como, por exemplo, marcas de renome apostas em produtos ou serviços populares.

## **Seção II – Efeitos da notoriedade e a distintividade nas marcas notórias**

A notoriedade de uma marca é construída por altos investimentos publicitários para promover um produto ou serviço assinalado pela marca. Quando ela se torna altamente reconhecida pelos consumidores, gera um campo de atração econômica no mercado concorrencial, aumentando o risco de aproveitamento parasitário deste sinal distintivo por terceiros, seja em relação ao uso indevido em bens ou serviços relacionados (concorrência desleal), ou em relação a bens ou serviços não relacionados (aproveitamento parasitário, enriquecimento ilícito e diluição de marca por ofuscação).

Por este motivo, em razão do valor econômico atingido pela marca notória é que as legislações e tratados internacionais e o ordenamento jurídico brasileiro garantem às marcas notórias e afamadas uma proteção legal ampliada. Por isso, as marcas, quando afamadas, constituem um ativo intangível muito importante e até o mais valioso de uma empresa; basta analisarmos as marcas APPLE, SAMSUNG, IBM, COCA-COLA, Mc DONALDS's, etc.

Segundo José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>228</sup>, “a notoriedade traz à marca um valor dificilmente inestimável, mas seguramente existente. É esse valor econômico que se procura proteger, evitando-se a diluição de seu poder atrativo e de sua reputação”.

Para Denis Borges Barbosa<sup>229</sup>, a base jurídica para proteger marcas notórias está no direito da concorrência. Isto porque os direitos de propriedade intelectual, ao serem direitos de exclusividade comercial, garantem ao seu titular uma posição de destaque e prestígio no mercado concorrencial, e a marca notória, sendo

---

<sup>228</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.101; GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca, A proteção da marca notória no Brasil – aplicação do art.6º BIS da Convenção de Paris e da Lei Interna, p.65-81, São Paulo, **Revista de Direito Mercantil** n°70, abr.-jun.1988.

<sup>229</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.872.

extremamente conhecida pelos consumidores em geral, chama a atenção também daqueles agentes e empresários que não atuam diretamente no setor de produtos e serviços assinalados pela marca notória.

José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>230</sup> menciona a conduta acima como um aproveitamento parasitário da fama e do renome de signo distintivo alheio, uma vez que não existe concretamente uma relação de concorrência entre o titular da marca notória com o seu usurpador. Esta conduta, que será analisada no Título II, da Parte II, deste trabalho, equivale, na doutrina dos países do *Common Law*, à diluição de marcas por ofuscação (*blurring* – ofuscamento do brilho da marca notória e perda de sua distintividade marcária face à utilização em produtos ou serviços não assinalados por este sinal).

A Lei nº5.772/71, denominada Código de Propriedade Industrial, previa a possibilidade de um registro especial para a marca considerada notória no Brasil, disposto no art.67.

A proteção conferida sob a égide deste artigo era ampla e excepcionava o princípio da especialidade. Entretanto, para José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>231</sup>, existia nesta época muita confusão doutrinária e jurisprudencial a respeito do conceito jurídico de “marca notória”. Alguns autores e certas decisões jurisprudenciais unificaram o conceito de “marca notoriamente conhecida”, prevista no art.6º, BIS, da Convenção de Paris, como “marca notória”, prevista no art.67 da Lei anterior. No entanto, “marca notória” e “marca notoriamente conhecida” são conceitos legais diferentes e possuem como diferencial, o grau de notoriedade, reputação e capacidade distintiva adquirida pelo sinal.

A atual Lei de Propriedade Industrial substitui o termo “marca notória” por “marca de alto renome” em seu art.125, diferenciando-a de “marca notoriamente conhecida”, disposta em seu art.126, o qual corresponde à regulamentação interna na LPI do art.6º, Bis, da Convenção de Paris.

Atualmente, o ordenamento jurídico brasileiro prevê quatro tipos de notoriedade os quais justificam proteções marcárias especiais: marca de alto renome,

---

<sup>230</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de marcas no Brasil. **Parecer convertido no Ato Normativo INPI nº123/94**, p.3-4.

<sup>231</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, p.47-54, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996, p.48; INSTITUTO Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (IDS). **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.233.

marca estrangeira notoriamente conhecida, notoriedade marcária no segmento de mercado, e notoriedade baseada no art.16.3 do TRIPS *Agreement*.

O primeiro tipo de notoriedade refere-se à marca de alto renome, que recebe proteção legal em todas as classes de produtos e serviços, conforme disposto no art.125 da LPI. Este dispositivo legal é uma exceção ao princípio da especialidade.

O segundo tipo refere-se à marca notoriamente conhecida no seu ramo de atividade comercial, conforme disposto no art.126 da LPI. Esta marca, que é estrangeira e não registrada no Brasil, goza de proteção especial nos termos do art.6º, Bis, da Convenção de Paris, cujo dispositivo legal é exceção ao princípio da territorialidade e ao direito atributivo. Deve, portanto, ser comprovado faticamente o conhecimento notório em seu ramo de atividade comercial no Brasil.

O terceiro tipo refere-se à notoriedade marcária num segmento específico de mercado. Esta hipótese está prevista no art.124, XXIII, da LPI. De acordo com Thomas Thedim Lobo<sup>232</sup>, este dispositivo legal veda o registro de marca que imite ou reproduza sinal que não possa deixar de ser conhecida dentro de seu segmento mercadológico, no Brasil ou no exterior. O critério de proteção desta marca de renome, nacional ou estrangeira, é idêntico ao estabelecido pela marca notoriamente conhecida.

O quarto tipo é a notoriedade baseada no art.16.3 do Acordo TRIPS. José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>233</sup> explica que esta hipótese possibilita estender a proteção de uma marca “para bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais esta marca esteja registrada”, desde que preenchidos dois requisitos legais:

- 1 possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca notoriamente conhecida; e
- 2 seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca notoriamente conhecida.

A Lei de Propriedade Industrial não prevê expressamente o fenômeno da notoriedade regional. Segundo o Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual<sup>234</sup> (IDS), existem marcas que desenvolveram notoriedade restrita a certo território, quer se trate de um estado, município ou mesmo um bairro.

<sup>232</sup> LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial**: Lei nº9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, p.77.

<sup>233</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, p.47-54, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996.

<sup>234</sup> INSTITUTO Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (IDS). **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.238.

Neste caso, estas marcas reconhecidas regionalmente receberão tutela legal pelas normas relativas à concorrência desleal, previstas no art.195.

De acordo com esta divisão, a notoriedade de uma marca teria como efeitos principais sobre a distintividade marcária excepcionar dois princípios básicos (territorialidade e especialidade), podendo atingir outros três fenômenos: diluição marcária por parasitismo (*dilution by blurring*), distintividade adquirida pelo uso (*secondary meaning*) e degenerescência. Estes efeitos serão abordados separadamente ao longo desta pesquisa.

## **CAPÍTULO II – TIPOS DE MARCAS NOTÓRIAS**

No Capítulo II serão examinados os tipos de marcas notórias previstas expressamente na LPI: a marca de alto renome será examinada na Seção I, e a marca notoriamente conhecida será objeto de estudo na Seção II.

### **Seção I – Marca de alto renome**

A Seção I cuidará do estudo referente à marca de alto renome no Brasil. Inicialmente, será abordada no §1º, uma introdução legal da marca notória no ordenamento jurídico brasileiro, examinando brevemente sua evolução histórica através do surgimento como um tipo legal, no art.83 do Código de Propriedade Industrial de 1967, posteriormente o art.67 do Código de Propriedade Industrial de 1971(Lei nº5.772/71) e atualmente em vigência no art.125 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº9.279/96).

O item §2º da Seção I abordará o princípio da especialidade e sua relação com a marca de alto renome.

A definição legal da marca de alto renome, prevista no art.125 da LPI, é examinada no §3º, e suas características tratadas no §4º.

Finalmente, o §5º abordará os critérios para a averiguação da notoriedade marcária adotados pelos EUA, OMPI, INTA, e os existentes nas vigências do antigo Código de Propriedade Industrial (art.67 da revogada Lei nº5.772/1971), e da atual Lei nº9.279/96, estabelecidos pelas Resoluções revogadas do INPI nº110/2004 e nº121/2005, além da Resolução em vigência nº107/13. Também será objeto de estudo

neste item a impossibilidade de o Poder Judiciário reconhecer o alto renome de uma marca.

### **§ 1º Introdução legal da marca notória – alto renome – ordenamento jurídico brasileiro**

Denis Borges Barbosa menciona<sup>235</sup> que a introdução do tipo legal de marca de alto renome, ou seja, aquela marca famosa que possui proteção marcária em todos os ramos de atividade comercial, surgiu no Brasil com a introdução do art.83 do Código de Propriedade Industrial de 1967, Decreto-Lei nº254, de 28 de fevereiro de 1967 cujo texto era:

#### SEÇÃO V – Das Marcas Notórias:

art.83. Será assegurada proteção especial às marcas notórias no país, inclusive mediante oposições ou recursos manifestados tempestivamente pelo seu titular, através dos quais se impeça o registro de marca que as reproduza ou imite, no todo ou em parte, mesmo que se destine a artigos ou serviços diferentes, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem de tais artigos ou serviços, com prejuízo para a reputação da marca ou de seu titular, ou ainda do seu caráter distintivo ou poder atrativo junto à clientela. (nossos grifos)

§1º Se a marca considerada notória não estiver registrada no Brasil, seu proprietário fica obrigado a requerer o seu registro perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, no prazo de noventa dias seguintes à data da oposição ou recursos manifestado contra pedido de registro de marca idêntica ou semelhante por parte de terceiros, sob pena de perda da proteção de que trata este artigo.

A proteção especial deste tipo marcário para todos os ramos de atividade comercial era exercido mediante oposições ou recursos manifestados pelo titular da marca afamada, através dos quais se buscava impedir o registro de marca que reproduzisse ou imitasse, no todo ou em parte, bens ou serviços, mesmo que se destinasse a artigos ou serviços diferentes.

Conforme obversa Denis Borges Barbosa<sup>236</sup>, as causas que legitimariam a ação do interessado abrangiam não só a confusão quanto à origem dos produtos ou serviços, mas também os prejuízos ocasionados à reputação da marca notória, seu caráter distintivo ou poder atrativo junto à clientela. Esta marca notória poderia estar ou não registrada no Brasil.

Note que este art.83 do Código de Propriedade Industrial de 1967 é semelhante às revogadas Resoluções do INPI de 2004 e 2005, uma vez que a proteção

<sup>235</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p.888.

<sup>236</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p.888.

especial à marca afamada decorria pela via incidental administrativa no INPI, como matéria de defesa, isto é, juntamente com as medidas administrativas cabíveis ao INPI para contestar e impedir a tentativa de registro de uma marca de terceiro que estivesse violando os direitos do titular de uma marca afamada (impugnações, oposição e recursos administrativos).

O registro para uma marca afamada que recebesse proteção legal através de um registro específico de notoriedade visando a proteção marcária para todos os ramos de atividade comercial surgiu com o art.67 do Código de Propriedade Industrial de 1971, da revogada Lei nº5.772/71.

**SEÇÃO IV – Da Marca Notória:**

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

Conforme expõe Denis Borges Barbosa<sup>237</sup>:

De acordo com o art.67 da Lei nº5.772/1971, a marca considerada notória no Brasil, desde que registrada, teria assegurada “proteção especial” em todas as classes, mantido registro próprio para impedir outro registro idêntico ou similar, se houvesse possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, ou prejuízo para a reputação da marca.

O art.67 do antigo CPI estabelecia a presença de dois requisitos para proteção legal da marca notória no Brasil: possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos ou prejuízo para a reputação da marca.

A atual Lei de Propriedade Industrial (Lei nº9.279/96) substituiu o termo “marca notória” por “marca de alto renome”, em seu art.125, diferenciando-a de “marca notoriamente conhecida”, disposta em seu art.126, o qual corresponde à regulamentação interna na LPI do art.6º, BIS, da Convenção de Paris.

O art.125 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

Conforme Thomas Thedim Lobo<sup>238</sup>, a marca de alto renome, ao receber a proteção legal em todos os ramos de atividade comercial, torna-se uma exceção ao

---

<sup>237</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p.888.

princípio da especialidade/especialização, já que as marcas propriamente ditas têm como “objetivo principal” sua função distintiva de diferenciar um produto ou serviço, de seus congêneres, situados no mesmo ramo de atividade comercial ou atividades comerciais afins.

## § 2º Exceção ao princípio da especialidade

O princípio da especialidade decorre diretamente do requisito legal da “novidade”, brevemente descrito na Seção III, do Capítulo I, do Título I deste trabalho. Este princípio estabelece que a novidade da marca é relativa, e conforme ressalta Thomas Thedim Lobo<sup>239</sup>, a marca pode ser idêntica ou semelhante a outra desde que “se tratem de produtos ou serviços de indústrias ou comércios diferentes que não possibilitem confusão ou associação”.

João da Gama Cerqueira<sup>240</sup> já nos ensinava que o princípio da especialidade da marca não é absoluto, pois “a marca deve ser nova, diferente das já existentes; mas tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante à outra em uso”.

Por isto, o autor<sup>241</sup> já previa a possibilidade da coexistência de marcas semelhantes ou idênticas para produtos ou serviços diversos, desde que não gerassem confusão ou associação por parte dos consumidores:

Quando se trata de indústrias ou gêneros de comércio inteiramente diversos, a questão da coexistência de marcas idênticas ou semelhantes facilmente se resolve. Ninguém confundiria, por exemplo, uma peça de fazenda com uma garrafa de vinho, ou um automóvel com uma balança, não sendo induzido em erro pelo fato de ser usada a mesma marca nesses produtos. Tratando-se, porém, de indústria similares ou afins, surgem as primeiras dificuldades, exigindo-se maior exame e ponderação. Nesses casos, a marca empregada em uma indústria não deve ser admitida em outra, se não existir sensível diferença entre os respectivos produtos, levando-se ainda em conta a possibilidade de querer o titular da marca estender a sua indústria a outros ramos similares, caso em que ficaria impedido de empregar sua marca, se a outro concorrente fosse lícito usá-la.

---

<sup>238</sup> LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial**: Lei nº9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, p.73.

<sup>239</sup> LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial**: Lei nº9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, p.74.

<sup>240</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Versão atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010, p.257.

<sup>241</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Versão atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010, p.257.

Para José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>242</sup>, “o princípio da especialidade é aquele segundo o qual as marcas têm proteção delimitada aos produtos ou serviços iguais ou semelhantes”. Este princípio esteve presente também nos arts.59 e 65, item 17, da antiga Lei de Propriedade Industrial (Lei nº5.772/71).<sup>243</sup>

José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>244</sup> complementa que a aplicação do princípio da especialidade é condicionada à observância de dois requisitos, claramente alternativos: (I) o risco de confusão sobre a origem dos produtos ou serviços, ou (II) um prejuízo à reputação da marca e um enfraquecimento de seu poder atrativo ou distintivo, perante à clientela. Ambos os requisitos eram claramente expressos no art.67 da antiga Lei de Propriedade Industrial.

Na Lei atual (Lei nº9.279/96), o princípio da especialidade está previsto indiretamente no art.124, XIX, segundo o qual não são registráveis como marca “a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.”

Isto significa que se marcas idênticas ou semelhantes forem registradas e utilizadas em ramos de atividades comerciais diferentes, e não afins, estas marcas não serão suscetíveis de causar confusão perante o mercado consumidor, ou associação com marca alheia já registrada. Por isso, a proteção conferida pelo registro, validamente concedido, será limitada à exclusividade de uso do sinal distintivo no ramo de atividade comercial no qual o produto ou serviço encontra-se inserido.

Com vistas a facilitar a pesquisa de anterioridade e a averiguação de colidência de marcas, os produtos ou serviços foram divididos em classes. Ao ser depositada uma marca no INPI, o requerente deverá informar no pedido de registro a classe na qual sua marca se enquadra, além de especificar os produtos ou serviços inseridos nesta classe. Por isso, a classificação administrativa dos produtos ou serviços serve como parâmetro para o INPI verificar a disponibilidade ou não de registro de determinado sinal distintivo.

---

<sup>242</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996, p.50.

<sup>243</sup> Lei nº5.772/71 – art.59. Será garantida no território Nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade; art.65. Não é registrável como marca: 17) imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil.

<sup>244</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996, p.50.

Desde janeiro de 2000, o Brasil passou a adotar a Classificação Internacional de Produtos e Serviços – atualmente em sua 10ª edição.<sup>245</sup> Esta classificação é constituída por uma lista de 34 classes de produtos 1-34, e 10 classes de serviços 35-45.

Apesar desta Classificação Internacional de Produtos e Serviços auxiliar os examinadores do INPI no que se refere ao registro de marcas, vedando-se, inicialmente, o registro de marcas idênticas ou semelhantes para distinguir produtos ou serviços pertencentes à mesma classe, o risco de confusão ou associação por parte dos consumidores não fica totalmente afastado, pois podem existir afinidades entre produtos e serviços pertencentes a classes diversas, como, por exemplo, a correlação entre produtos farmacêuticos dispostos na NCL (10) 05, produtos de higiene e cosméticos dispostos na NCL (10) 03, e os serviços referentes à comercialização destes produtos – NCL (10) 35. Estas três classes administrativas, por exemplo, podem ensejar a afinidade de produtos e serviços.

Face à presença de produtos e serviços afins e a possibilidade de engano por parte dos consumidores sobre a origem e a procedência da marca, João da Gama Cerqueira, ao comentar sobre o Regulamento de 1923, que disciplinava a divisão das marcas em classes de produtos e serviços<sup>246</sup>, já nos ensinava:

Para decidir se dois produtos diferem suficientemente entre si, de modo a permitir-se, em ambos, o emprego da mesma marca, não basta verificar se pertencem a classes diferentes, nem se são suscetíveis de se substituírem e serem aceitos um pelo outro pelo consumidor; mas é necessário verificar, principalmente, se o comprador pode ser induzido em engano, dada a afinidade dos produtos, supondo que ambos provêm do mesmo fabricante cuja marca conhece.

Ao analisar as classes administrativas estabelecidas pelo INPI e as afinidades de produtos e serviços, Maitê Moro<sup>247</sup> esclarece:

Há uma grande diferença entre classe e ramo de atividade, pois nem sempre o ramo de atividade está contido em uma só classe, podendo ser mais abrangente que esta. E não necessariamente os produtos ou serviços elencados em uma classe pertencem a um mesmo ramo de atividade. Para o titular da marca, melhor é a proteção em seu ramo de atividade, pois é neste que ele poderá sofrer mais prejuízo se um terceiro registrar marca igual ou semelhante à sua para distinguir produto igual ou afim ao seu.

---

<sup>245</sup> Disponível em: [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br). Acesso em: 20 ago.2014.

<sup>246</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. v.II. 2.ed. São Paulo: RT, 1982, p.258, art.80 do Decreto n°16.264, de 19-12-1923.

<sup>247</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas**. São Paulo: RT, 2003, p.70-71.

Desde as décadas de 1960 e 1970, Carlos Henrique de Carvalho Fróes<sup>248</sup> já ressaltava que a classificação administrativa adotada pelo INPI “não determina a extensão da proteção legal de uma marca, sendo que tais classes de produtos e serviços não são compartimentos estanques, mas ao revês, se interpenetram”. Por isso, pode ocorrer a colidência entre marcas distintivas de artigos incluídos em classes diversas, da mesma forma que pode inexistir conflito se os artigos pertencerem a uma mesma classe.

A jurisprudência pátria há anos também já pacificou o entendimento de que a análise para a possibilidade de convivência pacífica entre sinais distintivos é a probabilidade de confusão ou associação entre os produtos distinguidos pela marca, conforme disposto no art.124, XIX, da LPI. Neste sentido, o exame de colidência de marca não deve se ater a marcas pertencentes a mesma classe.

Conforme julgamento recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça<sup>249</sup> referente à expressão nominativa TIC TAC, a aplicação do princípio da especialidade não deve se ater de forma mecânica à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, podendo extrapolar os limites de uma classe sempre que, pela relação de afinidade dos produtos, houver possibilidade de gerar dúvida no consumidor.

Neste julgado do STJ, afirmou o Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que a concessão do registro pleiteado pela autora CORY LTDA. ensejaria, no consumidor, uma provável e inverídica associação dos biscoitos recheados comercializados pela autora, com as pastilhas TIC TAC da ré FERRERO ROCHERO.

Apesar dos produtos serem diferentes, a autora CORY LTDA. comercializa biscoitos recheados, e os réus FERRERO e OUTRO comercializam balas e pastilhas, não há confusão de produtos, já que ninguém compraria biscoitos pensando tratar-se de balas. No entanto, os produtos guardam relação de afinidade, pois se inserem no mesmo nicho comercial, “guloseimas”, visando um público consumidor semelhante e utilizando os mesmos canais de comercialização.

Concluiu o relator que “a identificação de um produto com uma marca já registrada, ainda que pertencente à outra classe, pode ser interpretada, em uma hipótese como a presente, como uma expansão da linha de produtos do fabricante”. Por isso, apesar da ausência da probabilidade de confusão entre os produtos, mas por existir a

---

<sup>248</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Âmbito da proteção à marca. In: **Revista dos Tribunais** n°403/30, 1969, p.30-36.

<sup>249</sup> Recurso Especial n°1.340.933/SP (2012/0181552-5), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Julgado em: 10-03-2015, DJe 17-03-2015.

probabilidade de associação entre as marcas sob conflito, à luz do art.124, XIX, da Lei nº9.279/96, não é possível o registro de marca idêntica à outra já registrada para produto afim.

Entretanto, caso o sinal distintivo atinja um grau de notoriedade elevadíssimo perante o mercado consumidor, determina o art.125 da Lei nº9.279/96 que será assegurada proteção especial a esta marca, denominada de alto renome, em todos os ramos de atividade.

Para marca de alto renome, como FERRARI, COCA-COLA, por exemplo, por serem extremamente conhecidas, o critério especial estabelecido pelo art.125 da LPI não visa especificamente evitar a confusão no mercado consumidor, mas proteger o alto valor econômico da marca e sua alta distintividade, pois sua associação a marcas não concorrentes gerará diluição marcária pelo aproveitamento parasitário do usurpador do sinal afamado.

Ou seja, o uso indevido de uma marca afamada é uma exceção ao primeiro requisito do princípio da especialidade citado por José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>250</sup>, por não oferecer o risco de confusão sobre a origem dos produtos ou serviços assinalados pela marca, mas, incidir diretamente no segundo requisito deste princípio, ao ocasionar um prejuízo à reputação da marca, e um enfraquecimento de seu poder atrativo ou distintivo perante a clientela.

### § 3º Definição legal

Conforme mencionado, a Lei nº9.279/96 introduziu, no ordenamento jurídico brasileiro (art.125), o instituto “marca de alto renome”, em substituição à “marca notória”, prevista no art.83 do Código de Propriedade Industrial de 1967, e art.67 da Lei nº5.772/1971.

No entanto, conforme explica José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>251</sup>, o art.125 da LPI, além de excluir a previsão legal de um “registro próprio” contida no antigo art.67 da Lei nº5.772/1971, omitiu duas condicionantes presentes no antigo artigo, que correspondiam:

---

<sup>250</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996, p.50.

<sup>251</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996, p.51.

1. Possibilidade de confusão quanto à origem: este ilícito poderia ser caracterizado quando houvesse violação de direitos marcários por contrafação, ou seja, o uso, a reprodução ou a imitação indevidamente de um sinal afamado ocasionava uma probabilidade de confusão sobre a origem dos bens/serviços assinalados pela marca contrafeita;
2. Prejuízo para a reputação da marca: Nesta situação, o uso, a reprodução ou a imitação indevidamente de um sinal afamado correspondia à perda de sua distintividade marcária por diluição por turvação (*blurring*) e aproveitamento parasitário.

Portanto, subentende-se que o art.125 da Lei nº9.279/96, ao excluir as duas condicionantes mencionadas acima, assegura uma proteção ampla e objetiva às marcas consideradas de alto renome, tornando presumida a possibilidade de risco de confusão e de prejuízos e danos à reputação da marca, sendo desnecessário qualquer tipo de comprovação neste sentido.

Neste caso, não existindo possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos ou serviços assinalados pelos sinais distintivos, nem prejuízo para a reputação marcária, duas marcas famosas podem conviver pacificamente entre si. É o caso citado por José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>252</sup> referente à marca CONTINENTAL:

Peguemos o exemplo da marca Continental, para cigarros, declarada (aliás corretamente) notória pelo INPI. Este fato não impede que esta marca conviva com a marca Continental para fogões, com a marca Continental para geladeiras, com a marca Continental para bares e restaurantes, e com a marca Intercontinental, para hotéis. Pode ela conviver com estas marcas, porque não se verificou o risco de confusão quanto à origem ou qualquer risco para a reputação da marca.

O art.125 da Lei de Propriedade Industrial não trouxe o conceito de marca de alto renome, nem estabeleceu os critérios ou pressupostos para aferição desse *status*. Sobre o conceito jurídico do que seria a marca de alto renome, coube aos doutrinadores tal definição legal; muitos deles traçaram um paralelo com a antiga marca notória.

Segundo José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>253</sup>, em plenária do Congresso da ABPI realizado em 1996, “a marca de alto renome existe quando o grau de renome for alto, sendo a proteção devida em todos os ramos de atividade comercial, em razão da aplicação do art.125 da nova Lei, independente de reconhecimento prévio e burocrático da notoriedade. Trata-se de exceção ao princípio da especialidade”. Entretanto, esta definição legal encontrou barreiras jurídicas a partir de 2004, quando o

<sup>252</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996, p.51.

<sup>253</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996, p.53.

INPI implementou os critérios para a aferição de *status* de notoriedade que conferem à marca um alto renome através de suas Resoluções nº110/2004, nº121/2005 e nº110/2013; este assunto será comentado no próximo item deste trabalho.

O grau de renome de uma marca poderá ser avaliado considerando a definição doutrinária de notoriedade, que é baseada pela apreciação do público em geral, não pelos concorrentes. Conforme José Carlos Tinoco Soares e Denis Borges Barbosa<sup>254</sup>:

O grau de notoriedade de uma marca é adquirido pela apreciação do público; é o consumidor e/ou usuário que fixa, pela sua apreciação do público; é o consumidor e/ou usuário que fixa, pela sua aceitação, o valor da marca, posto que esta é um sinal que tem por objetivo reunir clientela, sem a qual nada significa. Sem a aceitação pública e manifesta não existe notoriedade de marca.

Denis Barbosa<sup>255</sup> também complementa que “a definição do TRIPS *Agreement* acolhe a noção de que a notoriedade de uma marca se deva apurar junto ao público, e não junto aos empresários, mas não adota o que seja público em geral”:

2. O disposto no Artigo 6 BIS da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca.

Além da análise do fenômeno da notoriedade, para também distinguirmos uma diferença fundamental do que seja a marca de alto renome de uma marca notoriamente conhecida (situada um degrau abaixo), deve-se considerar a reputação da marca afamada, o qual transfere aos clientes valores de prestígio, fama e celebridade. Essa posição é defendida por Maitê Moro<sup>256</sup>:

A notoriedade diz respeito, como já visto, ao conhecimento por um determinado número de consumidores. Já na reputação, além do conhecimento dos consumidores, da notoriedade que lhe é pressuposta, há transmissão de valores. Valores, geralmente advindos da qualidade do produto, que conferem à marca fama, celebridade, renome, prestígio. A transmissão dos mencionados valores é tão intensa no caso da reputação que não só indicam o valor dos produtos e serviços fornecidos pelo titular, mas

<sup>254</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.878; SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003, p.388-389.

<sup>255</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.879.

<sup>256</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas**. São Paulo: RT, 2003, p.85-86; MORO, Maitê Cecília Fabbri. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.105.

transportam esses valores para qualquer outro produto ou serviço que seja assinalado por essa marca.

Assim, conceituam-se marcas de alto renome como os sinais distintivos afamados que atingiram um elevadíssimo nível de notoriedade superior às marcas notoriamente conhecidas. São marcas consagradas e amplamente conhecidas pelo público em geral, preferencialmente em todo o território brasileiro, e não somente pelos consumidores, concorrentes, ou comerciantes de um ramo de atividade comercial específica, e que por sua reputação, transferem aos consumidores valores de prestígio, fama e celebridade.

Sendo altamente reconhecidas no mercado consumidor, as marcas de alto renome são detentoras de qualidade, prestígio e elevado poder de atração de clientela, como ROLEX (precisão e luxo), APPLE e SAMSUNG (alta tecnologia), COCA-COLA (saúde e juventude/bem-estar), MC DONALD'S (comida boa e rápida, lazer e diversão), etc.

#### **§ 4º Características**

Inicialmente, para que uma marca afamada possa ser reconhecida como marca de alto renome, o sinal distintivo deverá estar previamente registrado perante o INPI, conforme o art.125 da LPI: “art.125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”. (nossos grifos).

Assim, estando o sinal afamado registrado no INPI na sua classe de produto ou serviço, e verificado um elevado nível de reconhecimento marcário perante o mercado concorrencial e mercado consumidor, de acordo com o art.125 da LPI, estes sinais distintivos receberão proteção marcária em todos os segmentos mercadológicos, com vistas a evitar a perda de sua forte distintividade marcária.

Essa proteção extensiva visa a evitar tanto o aproveitamento parasitário e o enriquecimento ilícito, quanto a diluição das marcas que atingiram esse grau elevado de notoriedade (diluição por turvação ou ofuscação que será abordada na Parte II, Título II).

Logo, as marcas de alto renome representam uma exceção ao princípio da especialidade, permitindo que o titular de uma marca de alto renome para refrigerantes, como, por exemplo, COCA-COLA, se oponha ao registro ou ao uso de

uma marca idêntica ou similar para roupas, aparelhos eletrônicos, autopeças, e assim por diante.

Esta proteção ampliada para todas as classes de produtos e serviços não visa apenas evitar a diluição marcária, o aproveitamento parasitário e o enriquecimento ilícito, mas também garantir reserva de mercado ao titular de uma marca afamada. As marcas famosas, por transmitirem valores de reconhecimento e status, prestígio e qualidade, servem como um elevado poder de atração de clientela.

Diante deste comportamento do consumidor, muitas marcas famosas, reconhecidas por seu prestígio e qualidade, passaram a comercializar produtos diferentes de sua atividade comercial principal, como, por exemplo, a marca Ferrari, que também comercializa roupas (calças, camisetas, bonés, etc.), e outros acessórios, como perfumes, em estabelecimentos comerciais varejistas específicos, diferentes de suas lojas de veículos automotores.

## **§5º Critérios adotados para averiguação de notoriedade – marcas notoriamente conhecidas e de alto renome**

### **1 Critérios para averiguação de notoriedade adotados pelos EUA, OMPI e INTA**

O fenômeno da notoriedade ocasionará o fortalecimento e a aquisição de distintividade de uma marca, tornando-a uma marca de renome, seja notoriamente conhecida ou de alto renome no Brasil. Para averiguar este fenômeno, mencionaremos brevemente como estes critérios são apurados em outros países.

Denis Borges Barbosa<sup>257</sup> aborda que os critérios do que é objetivamente notório podem ser identificados de várias formas, como, por exemplo, através dos parâmetros legalmente previstos na alínea (C), 1 (a) da Seção 43 do *Lanham Act* – Lei Federal Estadunidense de Marcas de 1946, o qual trata de proibições legais relacionadas a falsas designações de origem e diluição marcária<sup>258</sup>.

No ordenamento jurídico norte-americano, para que ocorra a diluição marcária, o qual caberá ao titular de uma marca de renome uma tutela inibitória<sup>259</sup>, o titular deverá comprovar em Juízo tanto a notoriedade de seu sinal distintivo como a

<sup>257</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.876-877.

<sup>258</sup> §1125 (Section 43 of the Lanham Act): False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden.

<sup>259</sup> *Injunction relief*, conforme disposto na Seção 43 (c), (1) do *Lanham Act*.

data de início do uso indevido por terceiros, que deverá ter ocorrido após sua marca tornar-se famosa.

Para determinar se uma marca é distintiva e famosa, dispõe a alínea (c), (1) da Seção 43, (c), do *Lanham Act*. que a Justiça americana poderá considerar os seguintes fatores:

- (A) O grau de carácter distintivo intrínseco ou adquirido da marca (*secondary meaning*);
- (B) A duração e a extensão do uso da marca em conexão com os bens ou serviços com os quais a marca é usada;
- (C) A duração e a extensão da publicidade e propaganda da marca;
- (D) A extensão geográfica da área comercial em que a marca é usada (extensão geográfica dos produtos comercializados pela marca);
- (E) Os canais de comercialização e distribuição para os produtos ou serviços com os quais a marca é usada;
- (F) O grau de reconhecimento da marca nas áreas comerciais, e canais de comercialização utilizados pelo titular da marca, e da pessoa contra quem a medida inibitória é acionada;
- (G) A natureza e a extensão do uso das marcas iguais ou semelhantes por terceiros e
- (H) Se a marca foi registrada na vigência da Lei de Marcas de 03 de março de 1881, ou durante a Lei de 20 de fevereiro de 1905, ou no registro principal da Lei Atual de Marcas.

Como se pode observar, nos EUA, os critérios para a aferição da notoriedade de uma marca são estabelecidos na Lei Federal Marcária *Lanham Act*; já o reconhecimento do renome da marca será apreciado e conferido em juízo.

Conforme será tratado posteriormente, a Lei Brasileira de Propriedade Industrial, ao prever sobre o alto renome no art.125, não estabeleceu os critérios de aferição de notoriedade marcária, ficando a cargo das Resoluções Administrativas do INPI, como a Resolução nº107/13, atualmente em vigência. Estes critérios são semelhantes aos previstos na Lei Americana, principalmente no que se refere à duração e à extensão geográfica do uso da marca, bem como o grau de reconhecimento da marca pelo público consumidor nas áreas comerciais. Face também a estes critérios serem estabelecidos administrativamente pelo INPI, não é possível no Brasil invocar o reconhecimento pelo Poder Judiciário do alto renome de uma marca, cuja responsabilidade incube à autarquia federal.

Outros dois importantes critérios objetivos para a averiguação de notoriedade marcária referem-se aos modelos adotados pela OMPI<sup>260</sup> (Organização

<sup>260</sup> Disponível em: <http://www.wipo.int/about-ip/en/>. Acesso em: 21 ago.2014. Tradução livre: A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é uma entidade internacional de Direito Internacional Público com sede em Genebra (Suíça), integrante do Sistema das Nações Unidas. Criada em 1967, é uma das 16 agências especializadas da ONU e tem por propósito a “promoção da proteção da propriedade intelectual ao redor do mundo através da cooperação entre Estados”. Atualmente, é composta de 187 Estados-membros, e administra

Mundial da Propriedade Intelectual) e INTA<sup>261</sup> (*International Trademark Association*). Estes modelos são semelhantes aos critérios previstos na Seção 43 (c) da Lei Federal Americana de Marcas de 1946, e relacionam-se aos parâmetros para a averiguação de marcas notoriamente conhecidas, objeto de estudo do próximo capítulo.

## **2 Critérios para averiguação de notoriedade no Brasil**

### **2.1 Critérios existentes na revogada Lei nº5.772/1971, art.67**

Inicialmente, previa o antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº5.772/1971), no seu art.67, o registro especial para a marca notória. Este antigo art.67 assegurava proteção às marcas que haviam adquirido um elevado grau de notoriedade, condicionando a aplicação da proteção nele contida à possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou prejuízo para a reputação da marca.

A Lei nº5.772/71, conforme mencionado no tópico anterior, criou um procedimento administrativo próprio para o reconhecimento da notoriedade. Este registro marcário especial permanecia vigente até a expiração do prazo de validade da marca, mesmo que o sinal não apresentasse a necessária distintividade que lhe possibilitou obter o registro especial. Assim, a marca, que obteve o registro especial como marca notória pelo seu elevado reconhecimento no mercado, poderia perder distintividade, e se tornar uma marca comum, entretanto, face ao registro especial obtido, mantinha seu status de notoriedade perante o INPI.

Durante a vigência do Código de Propriedade Industrial nº5.772/1971, existiram dois Atos Normativos que tiveram como objetivo conceituar a marca notória, delineando regras para sua proteção marcária especial.

Conforme José Henrique Pierangeli,<sup>262</sup> a Portaria nº008, de 29/01/1974, ao cuidar da marca notória, estabeleceu que

---

24 tratados internacionais, dentre os quais a Convenção de Paris (Propriedade Industrial) e a Convenção de Berna (Direitos autorais e conexos). Seu Diretor Geral atual é o australiano Francis Gurry.

<sup>261</sup>Disponível em: <http://www.inta.org/About/Pages/Overview.aspx>. Acesso em: 21 ago.2014. Tradução livre: A Associação Internacional de Marcas (INTA) é uma associação global de titulares de marcas e profissionais dedicados a apoiar a proteção de marcas e de direitos da propriedade intelectual relacionados, a fim de proteger os consumidores e promover o comércio justo e eficaz. A Associação Internacional de Marcas possui associados de mais de 6.400 organizações de 190 países.

<sup>262</sup>PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: RT, 2003, p.69.

considera-se especial a proteção, em todas as classes, ressalvados os direitos adquiridos anteriormente por terceiros, para a marca que se tenha tornado de conhecimento *notório*, visando a impedir possibilidade de confusão para o consumidor, quanto ao lugar de origem dos produtos ou serviços, ou prejuízo para a reputação da marca, através da proibição do registro de sinais idênticos ou semelhantes de terceiros, qualquer que seja a atividade.

De acordo com esta Portaria<sup>263</sup>, considera-se de conhecimento notório, a marca que:

- 1) Permita ao consumidor, independentemente de seu grau de instrução, distinguir, de imediato, um produto ou serviço por ela identificado;
- 2) Seja conhecida em todas as regiões do País sem distinção de nível socioeconômico dos seus habitantes;
- 3) Pelo seu poder atrativo exerça tal magnetismo que independa de sua aplicação em um determinado produto ou serviço; e
- 4) Tenha atingido alto conceito no mercado devido à excepcional qualidade dos produtos ou serviços que assinala.

Maitê Moro<sup>264</sup> acrescenta também que a outra instrução normativa sobre marca notória, Ato Normativo nº07/002, de 18/11/1980, procurou estabelecer regras específicas sobre a declaração da notoriedade da marca.

O item 3<sup>265</sup> deste Ato Normativo listou, de maneira exemplificativa e não taxativa, os seguintes elementos que deveriam ser comprovados pelo requerente da marca, a fim de que seu pedido de declaração de notoriedade fosse deferido:

3. Sem prejuízo de outros elementos que o requerente considere úteis à sua pretensão, com o pedido de declaração de notoriedade deverão ser apresentadas, a título de subsídio, as seguintes informações:
  - a) Valor da marca no ativo da empresa;
  - b) Valor dos gastos em propaganda diretamente relacionados com a marca;
  - c) Abrangimento dos mercados interno e externo, com número estimado de consumidores e esclarecimentos de sua participação relativa no setor;
  - d) Enumeração das empresas nacionais e estrangeiras que utilizam a marca, e sua relação com as alíneas “b” e “c”;
  - e) Enumeração de países em que a marca se encontra registrada;
  - f) Data inicial do uso efetivo da marca no Brasil, acompanhada de documentação comprobatória possível.

Apesar de todos estes critérios, tanto em relação à Lei anterior, atual, ou internacional, Maitê Moro<sup>266</sup> considera “que o melhor e mais eficaz critério para se

<sup>263</sup> PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: RT, 2003.

<sup>264</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.113.

<sup>265</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.

auferir o alto renome, apesar de seu alto custo, é uma ampla pesquisa de opinião, que envolva tanto os potenciais e efetivos consumidores do produto ou serviço assinalado pela marca avaliada quanto os não consumidores”.

A importância de também se abranger os não consumidores da marca seria pelo reconhecimento do prestígio e reputação da marca, uma vez que comprovaria que o público em geral reconhece a distintividade e a qualidade do sinal para determinado produto ou serviço.

Como exemplo, FERRARI, ROLLS ROYCE, ROLEX, etc, são marcas muito famosas e mundialmente conhecidas. No entanto, poucas pessoas têm realmente poder de compra para adquirir produtos destas marcas. Também existem aquelas marcas de produtos populares, muito conhecidas por todos, independentemente de sua classe social, como FUSCA e KOMBI da Volkswagen, e que não são desejadas por consumidores de poder aquisitivo mais elevado.

## **2.2 Critérios para aferição de notoriedade existentes na vigência da Lei nº9.279/96**

### **2.2.1 As revogadas Resoluções nº110/2004 e nº121/2005**

A marca de alto renome não foi definida no art.125 da Lei nº9.279/96, limitando-se tal dispositivo legal a assegurar a proteção especial deste tipo marcário em todos os ramos de atividade. Ademais, a Lei atual não determinou expressamente os critérios para se definir notoriedade com vistas a reconhecer uma marca de alto renome ou notoriamente conhecida.

Com vistas a preencher esta lacuna legal, cujo objetivo seria normalizar os procedimentos para a aplicação do art.125 da Lei nº9.279/96, e como elemento para formar a convicção de seus examinadores, o INPI publicou, inicialmente, a Resolução nº110/2004, de 27 de janeiro de 2004. Posteriormente, esta Resolução foi revogada pelas Resoluções nº121/2005, de 06 de setembro de 2005, e atualmente pela nova Resolução nº107/13.

A primeira Resolução nº110/2004 não estabeleceu o conceito legal da marca de alto renome, somente os requisitos para sua aferição, que ocorreria como matéria de defesa, pela via incidental. Este conceito legal foi inicialmente disposto no

---

<sup>266</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.

art.2º da revogada Resolução nº121/2005, e tratava-se de uma ampla definição legal do sinal distintivo, principalmente, pelos valores presentes como tradição, qualificação e confiança adquiridas no mercado, e extraordinária força atrativa sobre o público em geral.

art.2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.

As Resoluções nº110/2004 e nº121/2005 tiveram objetivos idênticos para o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental administrativa no INPI, como matéria de defesa, isto é, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome, no INPI. (art.1º da Resolução nº110/2004 e o art.3º da Resolução nº121/2005).

Ocorrendo esta situação, e ingressando o titular da marca afamada pela via administrativa incidental, as Resoluções dispunham que o INPI, previamente ao exame de oposição, ou do processo administrativo de nulidade de marca impetrado pelo titular da marca afamada, apreciaria e decidiria quanto à condição de alto renome da marca. (art.2º da Resolução nº110/2004, e §1º, do art.3º da Resolução nº121/2005).

Para comprovar o alto renome da marca no Brasil quando da apresentação de oposição ou processo administrativo de nulidade, o INPI sugeria a apresentação de 13 elementos informativos, estabelecidos no art.5º da Resolução nº110/2004e no art.4º da Resolução nº121/2005<sup>267</sup>.

---

<sup>267</sup> Provas a serem apresentadas para comprovação de alto renome, conforme Art.5º da Resolução nº110/2004, e art.4º da Resolução nº121/2005: Data do início do uso da marca no Brasil; Público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica; Fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; Fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; Fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; Meios de comercialização da marca no Brasil; Amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; Extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional; Meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; Extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; Valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos; Volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos; Valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.

Para comprovação de notoriedade merece destaque, principalmente, aqueles elementos informativos relativos: (I) data de início do uso da marca no Brasil; (II) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; (III) reconhecimento dos valores da marca, como, tradição e qualificação no mercado pelos públicos consumidores e não consumidores através de pesquisas de opinião; (IV) ao valor dos gastos em propaganda diretamente relacionados com a marca, e seus meios de divulgação, no Brasil e no exterior; e (V) Valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa e volume de vendas dos produtos ou serviços prestados assinalados pela marca afamada.

Estando presentes os requisitos elencados acima, uma Comissão Especial da Diretoria de Marcas do INPI apreciava e decidia sobre a matéria, e o INPI promovia a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que era mantida somente por 5 anos (art.14 da Resolução nº110/2004, e art.10 da Resolução nº121/2005). Após este prazo, deveriam ser apresentadas novas provas da condição do alto renome da marca nas eventuais demandas futuras.

Durante a vigência das Resoluções nº110/2004, e nº121/2005, de acordo com lista disponível no *site* do INPI<sup>268</sup>, as marcas que tiveram status de alto renome reconhecido incidentalmente pelo INPI foram: PIRELLI<sup>269</sup>, HOLLYWOOD<sup>270</sup>, 3M<sup>271</sup>, KIBON<sup>272</sup>, NATURA<sup>273</sup>, MOÇA<sup>274</sup>, BOMBRIL<sup>275</sup>, LAND ROVER<sup>276</sup>, O BOTICÁRIO<sup>277</sup>, CHANEL<sup>278</sup>, SADIA<sup>279</sup>, MC DONALD'S<sup>280</sup>.

<sup>268</sup> Lista. Disponível em: [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br). Atualizada em: 23 dez.2013. Acesso em: 20 out. 2014.

<sup>269</sup> Marca Mista PIRELLI. Processo administrativo nº900.775.114, de titularidade de Pirelli & C. Societá, alto renome publicado na RPI nº2081, na data de 23-11-2010.

<sup>270</sup> Marca Nominativa HOLLYWOOD, processo administrativo nº823.614.840, de titularidade de Souza Cruz S/A, alto renome publicado na RPI nº2058, na data de 15-06-2010.

<sup>271</sup> Marca Nominativa 3M, processo administrativo nº828.505.292, de titularidade de 3M Company, alto renome publicado na RPI nº2085, na data de 21-12-2010.

<sup>272</sup> Marca Nominativa KIBON, processo administrativo nº900.101.610, de titularidade de Unilever N.V., alto renome publicado na RPI nº2111, na data de 21-06-2011.

<sup>273</sup> Marca Nominativa NATURA, processo administrativo nº825.401.011, de titularidade de Natura Cosméticos, alto renome publicado na RPI nº2062, na data de 13-07-2010.

<sup>274</sup> Marca Nominativa MOÇA, processo administrativo nº828.233.900, de titularidade de Nestlé, alto renome publicado na RPI nº2111, na data de 21-06-2011.

<sup>275</sup> A marca BOMBRIL, Processo Administrativo nº825.172.519, de titularidade de Bombril Mercosul manteve seu alto renome em 23/09/2008 com base em decisão judicial que concedeu antecipação de tutela na ação ordinária nº013349-31-2013.4.02.5101, em trâmite na 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, publicada na RPI nº1968.

<sup>276</sup> Marca Nominativa LAND ROVER, processo administrativo nº815.617.844, de titularidade de Land Rover, alto renome publicado na RPI nº2018, na data de 08-09-2009.

<sup>277</sup> Marca Nominativa O BOTICÁRIO, processo administrativo nº826.039.200, de titularidade de Botica Comercial, alto renome publicado na RPI nº2039, na data de 02-02-2010.

<sup>278</sup> Marca Nominativa CHANEL, processo administrativo nº822.500.337, de titularidade de Chanel SARL, alto renome publicado na RPI nº2105, na data de 10-05-2011.

<sup>279</sup> Marca Nominativa SADIA, processo administrativo nº826.915.426, de titularidade de Sadia S/A, alto renome publicado na RPI nº2111, na data de 21-06-2011.

<sup>280</sup> Marca Mista Mc DONALD'S, processo administrativo nº821.410.512, de titularidade de McDonald's Int., alto renome publicado na RPI nº2174, na data de 04-09-2012.

Durante este período, duas marcas foram declaradas de alto renome por ações judiciais e anotadas pelo INPI: GOODYEAR<sup>281</sup> e DAKOTA<sup>282</sup>.

### **2.2.2 Impossibilidade de reconhecimento pelo Poder Judiciário do alto renome de uma marca**

As Resoluções nº110/2004 e nº121/2005 geraram muitas discussões contrárias dentro da comunidade jurídica militante na área de propriedade industrial, pois não era justo que uma marca extremamente conhecida, e que podia até já ter obtido registro próprio como “marca notória” na vigência da Lei anterior (Lei nº5.772/1971) tivesse naquele momento (de 2004 até 2013), o titular desta marca afamada "aguardar" que um terceiro tentasse registrar uma marca semelhante a sua para pleitear tal *status*, via incidental administrativa no INPI, como matéria de defesa. Ou seja, aguardar o reconhecimento do alto de renome através do ingresso de uma oposição ou procedimento administrativo de nulidade.

Portanto, devido ao fato das Resoluções nº110/2004 e nº121/2005 terem limitado a possibilidade de requerimento do alto renome de uma marca somente via incidental, na esfera administrativa, bem como ao período em que o art.125 da LPI ficou desprovido de regulamentação, muitas empresas recorreram ao Poder Judiciário, por meio de ações declaratórias como uma maneira alternativa à obtenção do reconhecimento do alto renome de suas marcas.

A busca pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do alto renome de uma marca pareceria ser razoável, considerando principalmente o fato de que várias marcas já tivessem atingido um alto grau de fama, prestígio e notoriedade perante os consumidores brasileiros em geral, como COCA-COLA, NESTLÉ, COLGATE, MC DONALD’S, ROLEX, GUCCI, e muitas outras, etc. sem que terceiros tentassem, necessariamente, registrar marcas semelhantes.

Entretanto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desde o início dos anos 2000, tem proferido diversos acórdãos no sentido de que “não é possível o reconhecimento do alto renome de uma marca através de ação declaratória judicial”, basicamente por quatro motivos.

---

<sup>281</sup> Marca Mista GOODYEAR, de titularidade de The Goodyear Tire & Rubber Company, alto renome publicado na RPI nº1908, na data de 13-07-2007.

<sup>282</sup> Marcas Nominativa e Mista DAKOTA, de titularidade de Dakota S/A, alto renome publicado na RPI nº2243, na data de 31-12-2013.

O primeiro é que a notoriedade 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 (como nos julgamentos das marcas SANTA MARINA, HERBALIFE e ABSOLUT)<sup>283</sup>.

A segunda razão apontada pelo TRF da 2ª Região é que o ordenamento jurídico brasileiro não prevê o reconhecimento judicial, nem administrativo autônomo do alto renome da marca, de modo que o exame da condição da marca como sendo de alto renome (art.125 da Lei nº9.279/96) deveria ocorrer por via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro ou do processo administrativo de nulidade, conforme regulamentado na Resolução nº121, de 06/09/05, editada pelo INPI<sup>284</sup>. Este motivo está superado com a atual Resolução do INPI nº107/2013, que

<sup>283</sup> Este entendimento foi conferido pelo Des. Fed. André Fontes, nos julgamentos das apelações nºs AC 126825-RJ, e AC 2005.51.01.516614-0-RJ, e Ação Rescisória nº2007.02010133734: Apelação Cível nº126825-RJ: EMENTA: 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. (nossos grifos). II – É inadmissível a declaração judicial in abstracto da notoriedade da marca SANTA MARINA. III – Apelação desprovida. (AC 126825-RJ, Rel. Des. Fed. André Fontes, DJ 02-08-2007, p.65-66). Apelação Cível nº2005.51.01.516614-0: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INADMISSIBILIDADE DA DECLARAÇÃO JUDICIAL DE NOTORIEDADE DE MARCA. I – A notoriedade 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. (nossos grifos). II – É tarefa da justificação (art.861 do Código de Processo Civil) e não da declaração judicial (art.4º do Código de Processo Civil) a de documentar a existência de fato para utilização futura. III – É inadmissível a declaração judicial in abstracto da notoriedade da marca HERBALIFE. VI – Apelação desprovida. (AC 2005.51.01.516614-0-RJ, Rel. Des. Fed. André Fontes, Data da decisão: 24-06-2008, DJ 28/07/2008). AÇÃO RESCISÓRIA nº2007.02010133734-RJ: Proferida pelo Rel. Des. Fed. André Fontes, Data da Decisão: 26/06/2008, DJ 04/08/2008 – EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE NOTORIEDADE DA MARCA ABSOLUT. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCIDENDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 110-2004 DO INPI. 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 tarefa da justificação (art.861 do Código de Processo Civil) e não da declaração judicial (art.4º do Código de Processo Civil) a de documentar a existência de fato para utilização futura. III – Procedência do pedido rescidendo, na forma do art.485, V do Código de Processo Civil, para desconstituir o decisum que declarou in abstracto da notoriedade da marca ABSOLUT. IV – Improcedência do pedido da ação principal, de molde a permitir a verificação do alto renome da marca ABSOLUT pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a partir do procedimento previsto na Resolução nº110-2004. (nossos grifos).

<sup>284</sup> Este entendimento foi conferido pelo Des. Fed. Rel. Marcelo Pereira da Silva, no julgamento da Apelação Cível – AC nº2010.51018078014, proferida em 29-10-2013, e publicada no DJ em 07/11/2013. EMENTA: MARCA. NULIDADE. SISTEMA ATRIBUTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA. ALTO RENOME. NÃO RECONHECIMENTO. DILUIÇÃO. INEXISTENTE. 1.Com base no art.124, inciso XIX da Lei nº9.279/96, não é possível vislumbrar o risco de confusão ou associação indevida da marca nominativa SHOPPING OI (parte ré) com a marca OI MÃE e demais registros com o termo OI, anteriormente registrada em nome da parte autora, considerando-se que as partes não atuam no mesmo segmento mercadológico, bem como que as marcas em questão apresentam suficiente grau de distinção quando analisadas em seu conjunto, o que afasta o risco de confusão. 2. O ordenamento legal não prevê o reconhecimento judicial nem administrativo autônomo do alto renome da marca, de modo que o exame da condição da marca como sendo de alto renome (art.125 da Lei nº9.279/96) deverá ocorrer por via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro ou do processo administrativo de nulidade, conforme regulamentado na Resolução nº121, de 06-09-05, editada pelo INPI. (nossos grifos). 3. A ideia principal da teoria da diluição é a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de

prevê o reconhecimento administrativo autônomo do alto renome de um sinal distintivo.

Apenas como análise comparativa, nos EUA, por exemplo, os critérios para averiguação de notoriedade de um sinal distintivo estão previstos na própria Lei Federal de Marcas, the *Lanham Act*, na alínea (c), (1) da Seção 43, (c), cujo reconhecimento do renome de uma marca é requerido judicialmente pelo titular da marca. Isto é possível por estar presente na lei americana. No Brasil, como não há previsão legal expressa na LPI, apenas via Resolução Administrativa do INPI, o Poder Judiciário brasileiro concluiu pela impossibilidade jurídica.

O terceiro motivo apontado pelo TRF é que uma marca considerada de alto renome atualmente pode deixar de sê-lo daqui há cinco, dez ou quinze anos, não sendo razoável que o Poder Judiciário reconheça tal atributo através de sentença transitada em julgado. Ademais, a sentença transitada em julgado que reconhecesse o alto renome de uma marca, por se tornar coisa julgada material não se revela compatível com a efemeridade que caracteriza as marcas de alto renome<sup>285</sup>.

Uma determinada marca que num momento seja dotada de notoriedade, pode vir a ser esquecida com o tempo, por falta de investimentos do seu titular, pelo surgimento de outras marcas que acabam sobressaindo no mercado ou por outros motivos<sup>286</sup>.

---

sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas, o que não ocorre na hipótese examinada. Recurso de apelação desprovido.

<sup>285</sup>Este entendimento foi conferido pela Des. Fed. Rel. Vera Lúcia Lima, no julgamento dos Embargos Infringentes nº2003.02010157745, proferido em 10-06-2010, e publicado no DJ em 28-06-2010. EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALTO RENOME RECONHECIDO NO CURSO DE AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. ART.2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF. RECURSO DESPROVIDO. – Embargos Infringentes, opostos por DAKOTA S.A., sucessora de DAKOTA CALÇADOS LTDA., em face de acórdão proferido pela Primeira Seção Especializada que, por maioria de votos, julgou procedente ação rescisória ajuizada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. – [...] No mais, observa-se que a Lei nº9.279/96 não fixa procedimento para o reconhecimento de uma marca como sendo de alto renome. Tal condição é reconhecida incidentalmente no curso de processo administrativo ou judicial, como questão prejudicial ou mesmo como matéria de defesa. – Por fim, importa frisar que os efeitos derivados da coisa julgada não se revelam compatíveis com a efemeridade que caracteriza as marcas de alto renome. Decerto, uma marca considerada de alto renome atualmente pode deixar de sê-lo daqui há cinco, dez ou quinze anos, não sendo razoável que o Poder Judiciário venha e reconheça tal atributo através de sentença transitada em julgado. – Embargos infringentes desprovidos. (nossos grifos).

<sup>286</sup> Este entendimento foi conferido pelo Des. Fed. Rel. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes no julgamento da Apelação Cível AC nº2006.51015048299, proferida em 12-08-2008, e publicada no DJ em 26-09-2008. EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO JUDICIAL DO ALTO RENOME DA MARCA – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO ALTO RENOME PELO INPI QUANDO DA ANÁLISE DA COLIDÊNCIA COM SIGNO DE TERCEIRO. 1 – Recurso de apelação no qual se discute a possibilidade de se declarar judicialmente e em primeira análise o alto renome da marca TIGRE; 2– A proteção especial albergada pelo art.125 da LPI não pode ser conferida, em primeira análise, pelo Judiciário ao titular de uma marca, pois acarretaria certificação eterna da sua notoriedade. Assim, a tutela especial inserta no art.125 da LPI depende essencialmente da aferição da notoriedade no momento em que se erige tal questionamento; (nossos grifos). 3– Não é que se esteja a excluir da apreciação do Judiciário, de imediato, um direito que eventualmente se verifica

De acordo com Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco e Ariel Barcelos Marques Pereira<sup>287</sup>, o TRF vem reafirmando seu entendimento de que a ação declaratória não é a forma adequada de se buscar o reconhecimento do alto renome de uma marca, especialmente, com base nos dois argumentos descritos abaixo:

- (I) A declaração de alto renome não encontraria abrigo nas hipóteses trazidas pelo art.4º do Código de Processo Civil Brasileiro – CPC; Este argumento é estritamente processual e corresponde à atual interpretação do referido dispositivo legal pelo TRF no sentido de que as ações declaratórias não comportam a mera documentação de um fato, tal como o alto renome de uma marca.
- (II) As marcas de alto renome não poderiam ser objeto de decisões judiciais já que estas lhes confeririam certificação permanente e inalterável, o que conflitaria com o caráter transitório do status de alto renome de uma marca.

Assim, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região entende que uma decisão judicial poderia eternizar a certificação do alto renome de uma marca. Isto se deve porque a condição de renome de uma marca possui um conteúdo estritamente fático, que poderá ser minimizado com o decorrer dos anos, seja pela falta de divulgação e publicidade da marca famosa, pelo surgimento de novas marcas no mercado consumidor, ou falta de interesse do titular da marca em comercializar o produto apostado com a marca famosa. Estas hipóteses acarretariam na ofuscação do prestígio da marca afamada, que se tornaria uma marca comum.

Por este motivo, o TRF vem apontando como a via adequada para se buscar o reconhecimento do alto renome, os procedimentos definidos nas Resoluções do INPI, alegando, ainda, que este Instituto poderia acompanhar as circunstâncias fáticas que determinam ou suprimem o renome da marca.

Para o Superior Tribunal de Justiça, manter o alto renome de uma marca indeterminadamente seria o mesmo que conceder um direito perpétuo. A 3ª Turma do STJ, no julgamento de Recurso Especial (nº1.207.026 – RJ (2010/0143057-5))<sup>288</sup>, negou pedido da fabricante de pneus GOODYEAR para

---

lesado, porquanto não é disso que se trata. Mas sim de se colocar parâmetro essencial ao completo deslinde de tão intrincada questão. É que, de fato, não se pode olvidar os argumentos de que uma determinada marca que num momento seja dotada de notoriedade pode vir a ser esquecida com o tempo; ou por falta de investimentos do seu titular; pelo surgimento de outras marcas que acabam sobressaindo no mercado; ou por outros diversos motivos; 4– Ao Judiciário cabe a revisão dos atos proferidos pela Administração Pública, sendo que, no caso em tela, sequer existe ato a ser revisto; 5– Recurso conhecido e não provido.

<sup>287</sup> Disponível em: <http://www.dannemann.com.br>. Publicado em 01 dez.2008. Acesso em:10 set. 2014. (DEL BIANCO, Ana Carolina Lee Barbosa; PEREIRA, Ariel Barcelos Marques. TRF reafirma do descabimento de ação declaratória para reconhecimento de alto renome de marcas).

<sup>288</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Recurso Especial nº1.207.026 – RJ (2010/0143057-5), 3ª Turma, Rel. Min.Villas Bôas Cueva, Data do julgamento: 17-03-2015, Data da publicação: DJe 20-03-2015. Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE ALTO RENOME. SENTENÇA.

manter por tempo indeterminado o reconhecimento de alto renome para sua marca, tendo o INPI anotado o prazo temporal de 5 anos, conforme estipulado na Resolução nº121/2005, quando intimado ao cumprimento da sentença que transitou em julgado.

Esta medida judicial trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido por GOODYEAR, nos autos de ação ordinária proposta contra o INPI, objetivando o reconhecimento do alto renome de sua marca, cuja decisão favorável em 2ª Instância transitou em julgado. Por isto, o Juízo de 1ª Instância determinou a anotação de alto renome, excluindo a delimitação de prazo de validade temporal ao registro. A decisão monocrática foi reformada pelo TRF da 2ª Região, que reconheceu a incidência, no caso concreto, da superveniente Resolução nº121/2005 do INPI, e delimitou a vigência do registro ao prazo normativo de 5 anos.

Diante desta decisão do TRF da 2ª Região, a GOODYEAR ingressou com Recurso Especial ao STJ, alegando que a aplicação da Resolução nº121/2005 do INPI teria violado o instituto da coisa julgada, pois a decisão que transitou em julgado foi tomada com base no art.125 da Lei nº9.279/96, antes da entrada em vigência desta Resolução Administrativa. Ademais, a ação judicial por cumprimento de sentença fora proposta em 2002.

Entretanto, o Ministro Villas Bôas Cueva<sup>289</sup>, relator do processo, informou que a superveniência da Resolução nº121/2005 do INPI não alterou o conteúdo do que foi decidido no título judicial (decisões em 1ª e 2ª Instâncias da ação ordinária que transitou em julgado) uma vez que “a marca da recorrente foi reconhecida como de alto renome e assim permaneceu”. Complementando, o Ministro afirmou que “acolher a pretensão da recorrente e anotar o alto renome de sua marca sem prazo de validade seria o mesmo que conceder um direito perpétuo e ilimitado no tempo, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico”.

---

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE DO INPI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL AO REGISTRO. REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL DO ÓRGÃO COMPETENTE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

<sup>289</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Recurso Especial nº1.207.026 (2010/0143057-5), 3ª Turma, Rel. Min.Villas Bôas Cueva, Data do julgamento: 17-03-2015, Data da publicação: DJe 20-03-2015. Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE ALTO RENOME. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE DO INPI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL AO REGISTRO. REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL DO ÓRGÃO COMPETENTE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

### 2.2.3 Resolução nº107/2013

Face às críticas impostas pelas comunidades jurídica e empresarial acerca das Resoluções Normativas nº110/2004 e nº121/2005, o INPI editou uma nova instrução normativa. Trata-se da Resolução nº107/13, publicada no Diário Oficial da União de 20/8/2013, que merece destaque, pois estabelece o reconhecimento do alto renome por meio de requerimento autônomo, após o pagamento de uma taxa elevada<sup>290</sup>. Este requerimento deverá se referir a um único sinal marcário e poderá ser apresentado ao INPI a qualquer tempo de vigência do respectivo registro (§1º e 2º do art.1º da Resolução nº107/2013).

Conforme previsto no §2º do art.1º da Resolução nº107/2013, “o reconhecimento do alto renome de uma determinada marca passa a constituir etapa autônoma, não estando vinculado a qualquer requerimento em sede de defesa, através de oposição ou procedimento administrativo de nulidade de marca”, como ocorreram nas vigências das Resoluções do INPI de 2004 e 2005.

O conceito legal de marca de alto renome estabelecido pela Resolução nº107/2013 é ligeiramente diferente daquele previsto no art.2º da Resolução nº121/2005, uma vez que estabelece expressamente que a marca afamada é uma exceção ao princípio da especialidade por “extrapolar seu escopo primitivo, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença”.

Além dos delitos civis e penais previstos na Lei de Propriedade Industrial, como os arts.189 e 190 da LPI que dispõem sobre reproduções indevidas de marca, e o art.195 que trata da concorrência desleal, o §1º do art.1º da Resolução nº107/2013 visa coibir as hipóteses de diluição marcária e aproveitamento parasitário uma vez que “o art.125 da LPI destina-se a possibilitar a proteção da marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a imite ou reproduza, ainda que ausente de afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam”.

O art.3º da Resolução nº107/2013 estabelece que a comprovação da alegada condição de alto renome de uma marca deverá estar vinculada a três quesitos

---

<sup>290</sup> Disponível em: [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/quanto\\_custa\\_marcas](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/quanto_custa_marcas). Acesso em: 10 set.2014. De acordo com a Resolução INPI/PR nº129, de 10 mar.2014, o valor atual é R\$ 37.575,00.

fundamentais (I) reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral; (II) qualidade, reputação e prestígio que o público associa a marca aos produtos ou serviços por ela assinalados; e (III) grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.

Com vistas a cumprir os três requisitos fundamentais para aferição de notoriedade, o §4º do art.3º da Resolução nº107/2013 estabeleceu parâmetros exemplificativos, não taxativos, para as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil<sup>291</sup>. Estes 13 parâmetros são semelhantes aos estabelecidos nas Resoluções de 2004 e 2005, com o acréscimo, por exemplo, da possibilidade do titular apresentar indícios de que está havendo diluição da capacidade distintiva de sua marca, ou de que a mesma esteja sofrendo aproveitamento parasitário por terceiros.

Caso seja reconhecido o alto renome da marca com base nos requisitos e parâmetros estabelecidos pelos arts.3º e 4º da Resolução nº107/2013, o INPI anotarà esta condição no respectivo registro, que perdurará pelo prazo de 10 anos, renovável por igual período, mediante a apresentação de um novo requerimento de alto renome (arts.8º e 9º da Resolução nº107/2013). Assim, houve o aumento do prazo de vigência do reconhecimento do alto renome de cinco anos, previsto nas Resoluções de 2004 e 2005, para dez anos.

Diferentemente do que estabelecia os arts.4º a 10º da Resolução nº110/2004 e arts.5º e 6º da Resolução nº121/2005, a Resolução nº107/2013 não prevê o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não confere a terceiros, que são possíveis interessados, a possibilidade de impugnação e da comprovação da insubsistência do alto renome da marca. Ora, o próprio procedimento administrativo de registro de marca prevê, em suas diversas fases, manifestação de terceiros, como oposição e processo administrativo de nulidade de marca, como forma

---

<sup>291</sup> Provas para aferição da notoriedade, conforme dispõe o §4º do art.3º da Resolução nº107/2013: 1– Extensão temporal da divulgação e uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no exterior; 2 – Perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica; 3 – Perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado; 4 – meios de comercialização da marca no Brasil; 5 – Amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 6 – Meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 7– Valor investido pelo titular em publicidade e propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 5 (cinco) anos; 8– Volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 5 (cinco) anos; 9 – Valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa; 10 – Perfil e número de pessoas no Brasil atingidas pelas mídias em que o titular anuncia a sua marca; 11 – Informações que ofereçam indícios de que está havendo diluição da capacidade distintiva da marca alegada como de alto renome ou de que a mesma esteja sofrendo aproveitamento parasitário por terceiros; 12 – Informações que evidenciem a identificação do público com os valores da marca; 13 – Informações que demonstrem o grau de confiança do consumidor em relação à marca.

de contraditório. Neste ponto, poder-se-ia até dizer que esta Resolução é inconstitucional, face à inexistência de princípio constitucional.

Por fim, ressalte-se que a Resolução nº107/13 tem como função específica a anotação do alto renome da marca exclusivamente administrativa. Ao ser publicada tal anotação na Revista da Propriedade Industrial do INPI, seus efeitos serão *erga omnes* à coletividade em todo o território nacional.

Segundo o entendimento dos especialistas André Zonaro Giacchetta, Márcio Junqueira Leite e Vanessa Pirró<sup>292</sup>, o art.125 da Lei de Propriedade Industrial está sujeito "à regulamentação do INPI", apenas e tão somente para o fim da anotação dessa condição de alto renome no âmbito administrativo do INPI, tal qual foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.162.281-RJ, cuja Relatora foi a Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, a edição da Resolução nº107/13 não exclui do Poder Judiciário o direito constitucional ao reconhecimento da condição de alto renome de marcas registradas para efeitos legais entre as partes litigantes, de forma direta ou incidental, em medidas que questionem o uso indevido de marcas por terceiros, não alcançando terceiros que não participaram da lide, ou seja, sem constituir coisa julgada material. Somente quando o reconhecimento da condição de alto renome de marcas registradas for concedido pelo INPI com base na Resolução nº107/13 é que seus efeitos abarcarão a coletividade.

No ordenamento jurídico brasileiro, no que se refere à marca notoriamente conhecida, o INPI, até o momento, não estabeleceu regras específicas para o reconhecimento desta notoriedade, assim como ocorreu com os modelos adotados pela OMPI<sup>293</sup> (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) e INTA<sup>294</sup> (*International Trademark Association*), que serão descritos abaixo na Seção II, tópico a seguir.

---

<sup>292</sup> GIACCHETTA André Zonaro; LEITE Márcio Junqueira e PIRRÓ Vanessa. A Resolução nº107/13 do INPI – novas regras para o reconhecimento e registro de marcas de alto renome. Migalhas. Publicado em 29 ago.2013. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br>. Acesso em: 20 set.2014.

<sup>293</sup> Disponível em: <http://www.wipo.int/about-ip/en/>. Acesso em: 20 set.2014.

<sup>294</sup> Disponível em: <http://www.inta.org/About/Pages/Overview.aspx>. Acesso em: 20 set.2014.

## Seção II – Marca notoriamente conhecida

### § 1º Conceito e previsão legal

A marca notoriamente conhecida corresponde uma marca estrangeira que possui um elevado grau de conhecimento em seu ramo de atividade comercial, registrada no país de origem, mas ainda sem registro no Brasil.

Pelo fato de ainda não estar depositada ou registrada em nosso país, e de ser uma marca afamada no seu ramo comercial, a marca notoriamente conhecida é uma exceção ao princípio do direito marcário referente à territorialidade.

A proteção legal da marca notoriamente conhecida funda-se principalmente em dois motivos: evitar o enriquecimento ilícito e reprimir a concorrência desleal.

Primeiramente, a proteção legal visa evitar o enriquecimento ilícito de terceiros, que estariam se apropriando da fama e do prestígio de uma marca afamada internacional através da venda de seus produtos ou da prestação de serviços que reproduzem ou imitam estas marcas internacionais em território nacional (como nos casos de pirataria de produtos).

O segundo motivo tem como objetivo facilitar o comércio internacional, pois, não havendo a proteção local de uma marca internacional e notoriamente conhecida em um ramo de atividade comercial, os verdadeiros titulares destas marcas afamadas estariam impedidos de expandir seus negócios para outros países, uma vez que os usurpadores dominariam os mercados locais; neste ponto, deve-se reprimir a concorrência desleal.

A proteção legal às marcas notoriamente conhecidas está prevista no art.6, *BIS*, da Convenção de Paris, incorporada nos exatos termos da Convenção pelo art.126 da Lei de Propriedade Industrial, e reforçada pelo texto do art.16.2 do Acordo TRIPS.

Assim, dispõe no art.6, *BIS*, (1) da Convenção de Paris – CUP:

Convenção de Paris – art. 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 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 notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. (nossos grifos)

De acordo com G.H.C. Bodenhausen<sup>295</sup>, o art.6º, *BIS*, (1) foi introduzido na Convenção da União de Paris – CUP pela Revisão ocorrida na Conferência de Haia, em 1925, e refere-se especificamente à marca de fábrica ou de comércio (marca de produto), mas NÃO para marcas de serviço. Portanto, os Estados-membros não são obrigados a aplicá-lo para marcas de serviço, mas têm plena liberdade para fazê-lo em situações análogas.

G.H.C.Bodenhausen<sup>296</sup> identifica que uma marca notoriamente conhecida, poderá, naturalmente, somente ser protegida por este artigo caso pertença a uma pessoa que possui os benefícios da CUP, ou seja, apenas uma pessoa física ou jurídica poderá invocar a aplicação da Convenção com base nos arts.2º e 3º. Para o professor, a proteção deste tipo de marca afamada aplica-se somente contra marcas depositadas, registradas ou usadas em produtos idênticos ou similares em países signatários da CUP.

Bodenhausen<sup>297</sup> ressalta que esta proteção marcária excepcional à marca notoriamente conhecida é justificada porque o registro ou o uso de uma marca confusamente similar ocasionará, na maioria dos casos, um ato de concorrência desleal, e poderá também ser prejudicial aos interesses do titular da marca afamada:

A finalidade da disposição em análise é evitar o registro e o uso de uma marca, susceptível de criar confusão com outra marca já bem conhecida no país de tal registro ou uso – país de origem, embora a marca notoriamente conhecida ainda tenha sido protegida nesse país por um registro que normalmente impediria o registro ou a utilização da marca em conflito. Esta proteção marcária excepcional à marca notoriamente conhecida é justificada porque o registro ou o uso de uma marca confusamente similar ocasionará, na maioria dos casos um ato de concorrência desleal, e que poderá também ser prejudicial aos interesses de quem estará sendo enganado.

Se uma marca será susceptível de criar confusão com uma marca notoriamente conhecida será determinado pela autoridade competente do país aonde a marca supostamente similar está sendo usada, e, assim, a referida

<sup>295</sup> Guide to the Paris Convention, Genebra, 1967, p. 90.

<sup>296</sup> Guide to the Paris Convention, Genebra, 1967, p. 92.

<sup>297</sup> Guide to the Paris Convention, Genebra, 1967, p.108. Tradução livre: According to the Bodenhausen: “The purpose of the provision under consideration is to avoid the registration and use of a trademark, liable to create confusion with another mark already well known in the country of such registration or use, although the latter well-known mark is not, or not yet, protected in that country by a registration which would normally prevent the registration or use of the conflicting mark. This exceptional protection of a well-known mark has been deemed to be justified because the registration or use of a confusingly similar will in most cases amount to an act of unfair competition, and may also be considered prejudicial to the interests of those who will be misled. Whether a trademark will be liable to create confusion with a well-known mark will be determined by the competent authority of the country concerned, and in so doing the said authority will have to consider the question from the viewpoint of the consumers of the goods to which the marks are applied. The provisions specifies that such confusion may occur in cases of reproduction, imitation or translation of the well-known mark, or even – see final sentence of paragraph (1) – if only an essential part of a mark constitutes a reproduction or confusing imitation of the well-known mark”.

autoridade terá que considerar a questão sob o ponto de vista dos consumidores desses produtos para os quais as marcas sob conflito são assinaladas.

Este dispositivo legal especifica que essa confusão pode ocorrer em casos de reprodução, imitação ou tradução da marca notoriamente conhecida, ou mesmo – ver última frase do parágrafo (1) – Se apenas uma parte essencial de uma marca constituir reprodução ou imitação confusa da marca notoriamente conhecida.

A Lei nº5.772/71 previa apenas no seu art.67 o registro de sinais distintivos afamados como marca notória, sem estabelecer diferenças entre as marcas famosas (alto renome) e as marcas notoriamente conhecidas. Conforme José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>298</sup>, alguns autores, erroneamente, procuraram recepcionar o conceito de marca notoriamente conhecida do art.6, *BIS*, da CUP com o conceito legal de marca notória, previsto no art.67 da Lei nº5.772/71.

Para Amanda de Siervi<sup>299</sup>, algumas decisões jurisprudenciais, erroneamente, também trataram o fenômeno da marca notória como mera regulamentação do art.6, *BIS*, da CUP. Por exemplo, no julgamento do Recurso Especial nº530-RJ<sup>300</sup>, ocorrido em 18.09.1990, cuja decisão foi publicada em 25.03.1991, a 4ª Turma do STJ reconheceu que o art.6º, *Bis*, da Convenção de Paris permanece vigente em nosso direito interno face à existência do art.67 do Código de Propriedade Industrial.

Como bem observou José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>301</sup>, a ausência de proteção legal para marcas notoriamente conhecidas na Lei nº5.772/71 era um grande problema uma vez que o INPI não aplicava diretamente o disposto no art.6, *Bis*, CUP até 1990. O INPI sustentava que este dispositivo era incompatível com o sistema atributivo do registro consagrado na lei brasileira e que o art.67 da CPI era a única hipótese de proteção aos sinais notórios desejados pelo legislador.

<sup>298</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, p.47-54, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996, p.48 ao citar José Carlos Tinoco Soares, na obra *Marca Notória*. In: RDM 10, p.157-160.

<sup>299</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.91-92.

<sup>300</sup> EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA NOTÓRIA – CONVENÇÃO DE PARIS. I – O art.6º, *bis*, da Convenção de Paris permanece vigente em nosso direito interno, nada obstante o art.67 do Código de Propriedade Industrial. II – Notoriedade de Marca reconhecida pelas instâncias ordinárias. Questão de fato. III – Recurso especial atendido. Unânime. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESP nº530-RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Fontes de Alencar, j. 18-09-1990, publicado no DJ 25-03-1991).

<sup>301</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996, p.50.

O art.16.2 do Acordo TRIPS, ao absorver o dispositivo legal 6º *Bis* (I), da Convenção de Paris, ampliou a proteção de marca notoriamente também às marcas de serviço, e assim dispõe:

TRIPS Agreement – Artigo 16.2:

2. O disposto no Artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca. (nossos grifos).

O Brasil, signatário de ambos os tratados, CUP<sup>302</sup> e TRIPS, preencheu a lacuna existente na Lei nº5.772/71, ao incluir expressamente a proteção da marca notoriamente conhecida no art.126 da atual Lei de Propriedade Industrial, que assim dispõe:

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.

§1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Newton Silveira<sup>303</sup> esclarece que o art.126 da Lei de Propriedade Industrial prevê, além da proteção às marcas de produto, a extensão da proteção da marca notoriamente conhecida às marcas de serviço (§1º, do art.126, LPI). Também, o INPI poderá indeferir de ofício os pedidos de registros de marcas que imitem ou reproduzam marcas notoriamente conhecidas (§2º, do art.126, LPI).

José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>304</sup> aponta que o art.126 da LPI esclareceu qualquer dúvida sobre a autoaplicabilidade do dispositivo convencional, como o art.6, *Bis*, (1) da CUP por três motivos:

O primeiro é que sua redação deixa absolutamente clara a inserção do dispositivo convencional no corpo da Lei interna. Evita, assim, uma discussão (aliás já superada, seja judicial ou administrativamente) a respeito da auto-aplicabilidade do dispositivo convencional.

<sup>302</sup> O Brasil é signatário da Convenção de Paris desde sua primeira edição, publicada em 1884, em Paris.

<sup>303</sup> SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial**. 4.ed. Barueri: Manole, 2011, p.46.

<sup>304</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, p.47-54, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996, p.51.

O segundo é que por meio do §1º, sua aplicação abrange também as marcas de serviço, às quais não faz referência o artigo 6º *bis*, confirmando uma tendência de aplicação administrativa e jurisprudencial que já vem ocorrendo, ao mesmo tempo que incorpora o comando do Art.16.2 de TRIPS.

O terceiro refere-se ao §2º, que autoriza expressamente o INPI a aplicar o Art.6º *bis ex-officio*. Na verdade, o comando legal é abundante por desnecessário. É evidente que, em se tratando de norma posta, esta é aplicável pelo INPI independente de provocação da parte. No entanto, existe um natural constrangimento por parte dos examinadores do INPI em aplicá-lo, independentemente de provocação, até porque lhes falta prova documental que dê sustentação à sua decisão. Assim, apesar de redundante, a expressa autorização é consequente. (nossos grifos).

Deve-se ressaltar que tal como o art.125, da LPI, o art.126 não estabelece os critérios para a aferição de notoriedade de uma marca assim como fora previsto nas Instruções Normativas 2004/2005 e 2013 do INPI para aferição de alto renome de uma marca.

Conforme esclarece Aluisio Gonçalves de Castro Mendes<sup>305</sup>, não obstante a Lei nº9.279/1996 não fazer qualquer tipo de menção aos critérios que devem estar presentes em uma marca para ser ela considerada notoriamente conhecida, existem certas características a serem observadas que indicam a sua existência, quais sejam: a) elevado grau de conhecimento pelo público consumidor; b) constituir reprodução, imitação ou tradução de outra marca; c) haver possibilidade de confusão entre ambas; d) produtos idênticos ou similares.

Abaixo, segue trecho do acórdão<sup>306</sup>, no qual Aluisio Gonçalves de Castro Mendes tece considerações acerca do reconhecimento de notoriedade de uma marca, principalmente, quando se trata de “notoriedade setorial”:

A notoriedade faz com que se reconheça uma marca, ainda que não registrada ou depositada no INPI, como tendo um titular. Casos há em que a marca é reconhecida pelo público, mesmo que ainda não tenha sido apropriada por seu titular de direito no país, sendo que por titular de direito deve-se entender aquele que é o proprietário original do signo distintivo, aquele que investiu no signo distintivo fazendo com que atingisse um elevado grau de conhecimento pelo público.

Entretanto, há que se notar que o conhecimento da marca deve ser verificado entre os consumidores do produto assinalado por essa marca. Em outras palavras, trata-se de uma notoriedade setorial, eis que se observa no ramo da atividade. (nossos grifos).

Internacionalmente, existem dois importantes modelos para averiguação de notoriedade de uma marca notoriamente conhecida, adotados pela OMPI<sup>307</sup> e

<sup>305</sup> Relator do Recurso de Apelação Cível nº 200451015286890, referente à marca PROSPER em trâmite perante o TRF – 2ª Região, Data da decisão: 19-08-2009, Data da publicação: 18-09-2009.

<sup>306</sup> Recurso de Apelação Cível nº 200451015286890, referente à marca PROSPER em trâmite perante o TRF – 2ª Região, Data da decisão: 19-08-2009, Data da publicação: 18-09-2009, p.17-18.

INTA<sup>308</sup>. Tais modelos são semelhantes aos critérios previstos na Seção 43 (c) da Lei Federal Americana de Marcas de 1946.

A fim de proporcionar um padrão mundial sobre como implementar os requisitos da Convenção de Paris e do Acordo TRIPS referentes à determinação da notoriedade de um sinal distintivo, especialmente no que se refere a marcas notoriamente conhecida – *well known marks* – previstos nos arts. 6 *Bis* da Convenção de Paris<sup>309</sup>, e o art.16 do ADPIC – Acordo Relativo aos Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – *TRIPS Agreement*<sup>310</sup>, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual<sup>311</sup> emitiu sua Recomendação Conjunta sobre “Marcas Notoriamente Conhecidas”, em sessão realizada entre 20 e 29 de setembro de 1999.

A Recomendação Conjunta relativa às disposições sobre a proteção de marcas notoriamente conhecidas, que inclui o texto das disposições adotadas pelo Comitê Permanente sobre o Direito de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (SCT), em sua segunda sessão, segunda parte (07-11 junho, 1999), foi adotada em uma sessão conjunta da Assembleia da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial e da Assembleia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), na Trigésima-Quarta série de reuniões das Assembleias dos Estados-membros da OMPI entre 20 e 29 de setembro de 1999<sup>312</sup>.

A Recomendação é a primeira implementação da política da OMPI para se adaptar ao ritmo da mudança no campo da propriedade industrial, considerando as novas opções para acelerar o desenvolvimento de princípios comuns de harmonização internacional.

De acordo com o art.2º da Parte I da Recomendação da OMPI, existem seis elementos a serem considerados na determinação de quando a marca é uma marca notoriamente conhecida num Estado-membro:

- (I) grau de conhecimento ou reconhecimento da marca no relevante setor do público consumidor;
- (II) a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso da marca;
- (III) a duração, extensão e área geográfica de qualquer promoção da marca, incluindo anúncios ou publicidade e a apresentação, em feiras ou exposições, dos bens e/ou serviços assinalados pela marca;

---

<sup>307</sup> Disponível em: <http://www.wipo.int/about-ip/en/>. Acesso em: 20 set.2014.

<sup>308</sup> Disponível em: <http://www.inta.org/About/Pages/Overview.aspx>. Acesso em: 20 set.2014.

<sup>309</sup> Promulgada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto nº75.572, de 8 de abril de 1975.

<sup>310</sup> Promulgado pelo Decreto nº1.355, de 30 de dezembro de 1994.

<sup>311</sup> Disponível em: <http://www.wipo.int/trademarks/en/>. Acesso em: 20 set.2014.

<sup>312</sup> Disponível em <http://www.wipo.int/trademarks/en/>. Acesso em: 20 set.2014.

- (IV) a duração e a área geográfica de quaisquer registros, e/ou quaisquer pedidos de registro da marca, na medida em que elas refletem o uso ou o reconhecimento da marca;
- (V) o registro de que a Lei não tem sido desrespeitada, através de cumprimentos bem sucedidos de direitos sobre a marca, particularmente, pela extensão do reconhecimento da marca pelas autoridades competentes;
- (VI) valor associado com a marca.

De acordo com a Recomendação da OMPI, os fatores apontados acima são apenas diretrizes para ajudar a autoridade competente a determinar se a marca é uma marca bem conhecida; não são pré-condições para se chegar a essa determinação.

O OMPI esclarece que a determinação da notoriedade da marca dependerá das circunstâncias particulares de cada caso. Em algumas situações, todos os fatores podem ser relevantes, e em outras, alguns ou nenhum dos fatores podem ser relevantes, sendo que a decisão da entidade não governamental poderá ser baseada em fatores adicionais diferentes dos listados acima.

O Comitê de Marcas Famosas e Notoriamente Conhecidas da INTA<sup>313</sup>, em reunião realizada em 18 de setembro de 1996, também endossou sete fatores como critérios para o estabelecimento de uma marca “notoriamente conhecida”<sup>314</sup>, merecendo destaque aqueles referentes ao grau de distintividade marcária, reconhecimento pelo público, duração e amplitude geográfica da marca. São eles:

- a) A quantidade de reconhecimento local ou mundial da marca;
- b) O grau de distintividade intrínseca ou extrínseca – capacidade distintiva adquirida pela marca;
- c) A duração local ou mundial de uso e a propaganda da marca;
- d) O valor comercial local ou mundial atribuída à marca;
- e) O âmbito geográfico local ou mundial do uso da marca e sua respectiva propaganda;
- f) A qualidade da imagem local ou mundial na qual a marca adquiriu;
- g) A exclusividade local ou mundial de uso e registro alcançado pela marca, bem como a presença ou ausência de marcas de terceiros idênticas ou similares validamente registrada em produtos e serviços idênticos ou semelhantes assinalados pela marca.

Conforme entendimento do Comitê da INTA<sup>315</sup>, a proteção de marcas de prestígio e notoriamente conhecidas deve ser reforçada e harmonizada tanto com base na reputação marcária, como através da promoção dos fatores listados de (a) a (g) diretrizes mundiais para avaliar se uma marca é “bem conhecida” num dado mercado.

<sup>313</sup> Disponível em: <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/WellKnownMarksProtection.aspx#>. Acesso em: 20 set.2014.

<sup>314</sup> Disponível em: <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/WellKnownMarksProtection.aspx#>. Acesso em: 20 set.2014.

<sup>315</sup> Disponível em: <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/WellKnownMarksProtection.aspx#>. Acesso em: 20 set.2014.

## § 2º Exceção ao princípio da territorialidade

Conforme já abordado, as marcas notoriamente conhecidas, por serem muito conhecidas pelos concorrentes e consumidores de determinado ramo de atividade econômica gozam de uma notoriedade setorial. Isto significa que este tipo de marca afamada não precisa necessariamente ser conhecida pelo público em geral, mas somente por este público específico de consumidores e concorrentes.

Por este motivo, as marcas internacionais que ainda não foram depositadas em nosso país, são protegidas apenas contra o registro de bens e serviços similares, podendo coexistir marcas semelhantes em outros ramos de atividades comerciais. Assim, a marca notoriamente conhecida é uma exceção apenas do princípio da territorialidade.

Sobre o princípio da territorialidade, José Roberto Gusmão explica que

o princípio da territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial, em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território daquele Estado.<sup>316</sup>

Com base na afirmação, conclui-se que a propriedade de uma marca, conferida pelo seu registro<sup>317</sup>, em um determinado país, produz efeitos somente em seu território.

A revogada Lei nº5.772/1971 já tratava do princípio da territorialidade em seu art.59, o qual dispunha: “*Será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código...*” (original não grifado).

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº9.279/1996), ora em vigor, prevê no seu art.129, que “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.*” (original não grifado)

Sendo assim, os direitos do titular da marca registrada no Brasil só serão reconhecidos e exercidos no território nacional, não ultrapassando suas fronteiras. Aqueles que possuem uma marca registrada em outro país, mas tenham interesse em protegê-la no Brasil, deverão registrá-la no território brasileiro, podendo socorrer-se, se

<sup>316</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, p.47-54, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996.

<sup>317</sup> Considerando o registro atributivo de propriedade.

lhe convier, da reivindicação de prioridade da data do pedido de registro da marca em um país-membro, com base no art.4º, “C”, (1) da Convenção da União de Paris, que dispõe:

A. – (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

C. – (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

Importante mencionar que o princípio da territorialidade comporta exceção. Dentro do sistema brasileiro de marcas, a marca notoriamente conhecida representa uma exceção ao princípio da territorialidade, pois ela é reconhecida, num determinado campo de atuação, independentemente de estar previamente registrada no território onde a proteção está sendo reclamada.

José Roberto d’Affonseca Gusmão acrescenta<sup>318</sup> que a marca notoriamente conhecida prevista no art.6º, *Bis*, da Convenção de Paris, tende a ser fruto de usurpação de terceiros face ao seu poder de atratividade, considerando-a em duas situações:

a) Ela se manifesta em um território aonde a marca notoriamente conhecida não está protegida, para os produtos idênticos ou similares que são protegidos no território de origem;

b) Ela se manifesta para designar outros produtos que são protegidos pela marca notoriamente conhecida, dentro do território de origem ou em território estrangeiro.

O artigo 6º, BIS, da Convenção de Paris enuncia uma regra que visa exatamente à sanção face à usurpação de marca notoriamente conhecida dentro de um território diferente ao território de origem na qual a marca possui proteção legal.

Este artigo é uma exceção ao princípio da territorialidade. Este artigo da CUP não visa cobrir a usurpação de marca notória referente a outros produtos nos quais a marca está protegida. Ele não visa, por consequência, ser uma exceção ao princípio da especialidade. (nossos grifos).

<sup>318</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Protection de la marque notoire au Brésil, la application du dispositif conventionnel (art. 6 BIS) et de la loi interne. **Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique**, Paris, nº152, p.64-74, jun.1988, p. 65. Tradução livre: “La marque notoirement connue a tendance à être usurpée en raison de son pouvoir attractif. Cette usurpation peut revêtir deux sortes de déguisements: a) Elle se manifeste dans un territoire ou la marque notoirement connue n’est pas protégée, pour Les produits identiques ou similaires qu’elle designe dans son territoire d’origine; b) Elle se manifeste aussi pour désigner d’autres produits que ceux protégés par la marque notoirement connue, dans son territoire d’origine, ou dans des territoires étrangers. L’article 6 BIS de la Convention de Paris énonce une règle que vise très exactement à sanctionner l’usurpation de la marque notoirement connue dans un territoire autre que le territoire ou elle est protégée. Elle sert donc à faire éclater exceptionnellement le principe de la territorialité. Elle ne vise pas l’usurpation de la marque notoire en vue de signaler d’autres produits que ceux pour lesquels la marque est protégée. Elle ne vise pas, par conséquent, à faire exception au principe de la spécialité”.

A jurisprudência brasileira contém inúmeros julgados referente ao fato de a marca notoriamente conhecida ser uma exceção ao princípio da territorialidade. Entre eles, citamos os julgamentos das ACs pelo TRF da 2ª Região referentes às marcas PROSPER<sup>319</sup>, CAMEL<sup>320</sup> e SIMS<sup>321</sup>.

---

<sup>319</sup> BRASIL. 2004.51015286890 – Apelação cível. Rel. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. Data da decisão: 19-08-2009. Data de publicação: 18-09-2009. Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO NÃO UNÂNIME NESSA PARTE. REPRODUÇÃO DE MARCA NOTÓRIA. COLIDÊNCIA. ANULAÇÃO DO REGISTRO. LEI Nº 9.279/96. I – A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade goza de proteção especial, sendo uma exceção ao princípio da territorialidade das marcas. Inteligência do art. 6º bis da Convenção da União de Paris, art.16 do Acordo TRIPs e do art.126 da Lei nº9.279/96. (nossos grifos).

<sup>320</sup> BRASIL. 2000.02010245426 – Apelação Cível. Rel. Liliâne Roriz – Data de decisão: 27-02-2007 – Data de publicação: 10-05-2007 EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA CAMEL. NOTORIAMENTE CONHECIDA. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. A noção de marca notoriamente conhecida, que constitui exceção ao princípio da territorialidade, foi primeiramente introduzida na Convenção da União de Paris (CUP), através do art. 6º bis, item 1, o qual se encontra ainda vigente, apresentando fundamental importância na proteção dessas marcas. 2. Embora se reconheça não ser fácil o estabelecimento de critérios objetivos para se aferir a notoriedade de uma marca, fato é que, neste caso concreto, tem-se uma forma eficaz de aferi-la, qual seja: a pesquisa de opinião realizada por organismo independente – Instituto Gallup –, de forma ampla e científica, que apurou que a marca CAMEL, da autora, é conhecida por 67% da população urbana do Brasil. Assim, o simples reconhecimento da notoriedade da marca da autora é suficiente para garantir-lhe proteção em todas as classes, como ato acessório ao principal. (nossos grifos).

<sup>321</sup> BRASIL. 200002010252110 – Apelação Cível. Rel. Sérgio Feltrin Correa. Data de decisão: 27-04-2005. Data de publicação: 20-06-2005. Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REPRODUÇÃO DE MARCA NOTÓRIA. COLIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. LEI Nº9.279/96. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, mesmo não registrada no Brasil, goza de proteção especial, sendo uma exceção ao princípio da territorialidade das marcas. Inteligência do art.6º bis da Convenção da União de Paris e do art.126 da Lei nº9.279/96. (nossos grifos).

## **PARTE II**

### **PERDA DE DISTINTIVIDADE DE UMA MARCA: DEGENERAÇÃO E DILUIÇÃO**

A Parte II deste trabalho abordará a perda de distintividade, que pode ocorrer em duas hipóteses. O Título I cuidará do estudo da degeneração, também conhecida por degenerescência ou vulgarização, e o Título II tratará da diluição marcária.

## TÍTULO I – DEGENERAÇÃO/DEGENERESCÊNCIA/VULGARIZAÇÃO

O Título I da Parte II tratará da degeneração. Inicialmente, no Capítulo I, serão analisados seu conceito jurídico, e a origem do fenômeno. A seguir, o Capítulo II examinará as formas de apreciação da degeneração, incluindo as maneiras para evitar o fenômeno. O Capítulo III cuidará da previsão legal do instituto em diferentes jurisdições como EUA e Comunidade Europeia Diretiva. Finalmente, no Capítulo V, será abordado o instituto no ordenamento jurídico brasileiro e analisados alguns casos jurisprudenciais.

### CAPÍTULO I – CONCEITO JURÍDICO DE “DEGENERAÇÃO”

Este Capítulo cuidará do conceito jurídico do fenômeno da degeneração de sinais distintivos, examinando doutrinadores nacionais e estrangeiros.

Conforme abordado no Capítulo I, do Título II, da Parte I dessa dissertação, referente às marcas notórias, a notoriedade de uma marca representa uma circunstância de fato que faz com que o sinal marcário, ao adquirir alta distintividade, torne-se extremamente conhecido por grande parte do público, aumentando seu poder de identificação com o produto ou serviço assinalado.

Esta notoriedade é construída por significativos investimentos publicitários para promover uma marca de produto ou serviço, e quando esta marca torna-se de renome, e altamente reconhecida pelos consumidores, gera um campo de atração econômica pelos concorrentes, diretos ou indiretos, pelo fato de a marca afamada referir-se a um produto ou serviço de alto desejo de consumo e gerar valores emocionais ao cliente como, por exemplo, boa qualidade, prestígio, rapidez e precisão, entre outros.

Por isso, para José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>322</sup>, “a notoriedade traz à marca um valor inestimável, mas seguramente existente. É esse valor econômico que se procura proteger, evitando-se a diluição de seu poder atrativo e de sua reputação”.

Neste sentido, a notoriedade elevada de uma marca notória é que ocasionará o fenômeno fático da degeneração, também conhecido na doutrina por

---

<sup>322</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. A proteção da marca notória no Brasil – aplicação do art.6º BIS da Convenção de Paris e da Lei Interna, São Paulo, **Revista de Direito Mercantil** n°70, abr.-jun.1988, p.70; MORO, Maitê Cecília Fabbri. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.101.

degenerescência ou vulgarização. Para Amanda de Siervi<sup>323</sup>, é justamente o excesso de notoriedade de que goza uma marca que resultará neste fenômeno, uma vez que “os consumidores tornam-se tão familiarizados com a marca, em virtude do alto grau de notoriedade adquirida, que passam a identificá-la com o próprio nome do bem que designa”. Desse modo, o signo perde sua característica distintiva de individualizar um bem ou serviço específico de uma empresa para tornar-se a denominação usual e a descrição do próprio bem, no qual o sinal está apostado.

Este fenômeno seria o oposto da significação secundária (*secondary meaning*), uma vez que o titular, ao promover massivamente sua marca, que já é bem conhecida no mercado consumidor, associa-a à própria descrição do bem assinalado por esta marca, perdendo o sinal seu caráter distintivo, que é a principal função de uma marca. Portanto no *secondary meaning* tem-se a aquisição de distintividade de um sinal fraco carente deste requisito marcário, enquanto na degenerescência ocorre o inverso, a perda de distintividade de uma marca forte, que se transforma em sinônimo do produto ou serviço assinalado pelo sinal degenerado.

Na doutrina estadunidense, Vicent Palladino<sup>324</sup> identifica que os fenômenos significação secundária e degeneração são lados opostos de uma mesma moeda face à natureza jurídica da marca. Conforme Palladino<sup>325</sup>, “se um termo adquiriu significado marcário através do *secondary meaning*, ele não pode ser um termo genérico, e se um termo tornou-se genérico, ele não possui significado marcário”.

Lélio Denicoli Schmidt<sup>326</sup> também identifica a degeneração como um fenômeno oposto ao *secondary meaning*:

Através do *secondary meaning*, signos comuns, despidos de qualquer distintividade, adquirem esta qualidade em decorrência do uso e se tornam marcas. Na vulgarização (também denominada de degeneração ou degenerescência) ocorre o fenômeno oposto: signos que inicialmente eram marcas distintivas se degeneram a ponto de se transformarem em nomes comuns e perderem a capacidade de distinguir um produto ou serviço de outro.

<sup>323</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: *secondary meaning* e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.190.

<sup>324</sup> PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.92, jul.-ago., 2002, p.857.

<sup>325</sup> PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.92, jul.-ago., 2002, p.857. Tradução livre: “If a term has trademark significance (*secondary meaning*), it cannot be a generic term, and if a term is generic it cannot have trademark significance”.

<sup>326</sup> SCHMIDT, Lélio Denicoli. ***Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância***. São Paulo: Saraiva, 2013, p.198.

Carlos Henrique Fróes<sup>327</sup> também menciona ser a degenerescência “um caso inverso ao da aquisição de distintividade”. Para o autor<sup>328</sup>, na degenerescência, “existe um registro de marca válido, mas ao longo do tempo, a palavra adotada para distinguir determinados produtos ou serviços veio a perder a distintividade, que é a característica essencial da marca, conforme a lei, a doutrina e a jurisprudência”.

Portanto, a degeneração é um fenômeno linguístico, pois a marca, que é devidamente registrada e reconhecida pelos consumidores, se transforma semanticamente, de distintiva de um produto ou serviço assinalado para a própria descrição do bem, cujo significado é diferente do significado marcário original.

O fenômeno da degeneração ocorre tanto pela percepção do consumidor, em identificar a marca como sinônimo do próprio produto ou serviço, quanto pela utilização desta marca degenerada pelos concorrentes, como parte de seus sinais distintivos. A degeneração resultará na perda do direito do titular do uso exclusivo de sua marca, pois todos identificarão um produto ou serviço pela sua expressão nominativa.

Apesar da degeneração ter sua origem em países do *Common Law*, onde possui aplicação direta por se tratar de sistema declarativo de direitos marcários, como nos EUA, este fenômeno tem sido objeto de estudos no Brasil.

Fábio Ulhoa Coelho<sup>329</sup> apresenta a seguinte definição legal para o fenômeno da degeneração:

A degeneração de marca notória é um interessante fenômeno mercadológico, que se verifica quando os consumidores passam a identificar o gênero do produto pela marca de um dos seus fabricantes (cf. Sampaio, 1995). Marcas como *aspirina*<sup>330</sup>, *gilete*<sup>331</sup>, e *fórmica*<sup>332</sup> encontram-se degeneradas, na medida em que deixaram de identificar certo produto, fornecido por determinado empresário, e passaram a se referir ao gênero, incluindo produtos concorrentes. A degeneração é altamente prejudicial ao empresário, porque a marca deixa de cumprir com a sua função essencial. Todos os investimentos em publicidade para tornar notória a marca podem se perder, pelo exagero da notoriedade. Os investimentos para reverter processo de degeneração em curso, por sua vez, devem ser tão ou mais elevados, e sua

<sup>327</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.93.

<sup>328</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.93.

<sup>329</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.1. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.235-236.

<sup>330</sup> ASPIRINA é uma marca mista não degenerada, ainda em vigência no Brasil, sob o registro nº003010716, primeiro depósito em 15-10-1937, e concedida em 15-10-1942, cujo titular é BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

<sup>331</sup> GILLETTE é uma marca mista não degenerada, ainda em vigência no Brasil, sob o registro nº003062023, primeiro depósito e concessão em 16-11-1939, cujo titular é THE GILLETTE COMPANY.

<sup>332</sup> FÓRMICA é uma marca mista não degenerada, ainda em vigência no Brasil, sob o registro nº003308006, primeiro depósito em 13-08-1958, e concessão em 14-06-1966, cujo titular é THE DILLER CORPORATION.

eficácia não é garantida, podendo até mesmo contribuir para degenerar ainda mais a marca.

Como bem fundamenta Fábio Ulhoa Coelho na passagem acima, a degeneração é extremamente prejudicial ao empresário, titular da marca, porque sua marca registrada, de tão conhecida que se torna no mercado, passa a representar o próprio bem assinalado por esta marca, que se torna uma expressão de uso comum na linguagem corrente, utilizada tanto pelos consumidores quanto pelos seus concorrentes. Assim, todos aqueles investimentos massivos em publicidade para promover ainda mais esta marca, que se tornou notória, perdem totalmente sua eficácia, uma vez que os concorrentes também utilizarão esta marca registrada, ora notória, e agora degenerada, para identificar seus produtos ou serviços.

Para Carlos Henrique Fróes<sup>333</sup>, o fenômeno da degeneração se deve muitas vezes à inércia do comportamento do titular da marca registrada, que ao promover sua marca, acaba permitindo o uso de marcas idênticas ou similares de terceiros:<sup>334</sup>

Esse fato, que é frequente, se deve, muitas vezes, à inação do proprietário da marca, que não zela por sua integridade, infringindo o art.130, I, da Lei de Propriedade Industrial. Ou seja, permite o registro e/ou o uso de marcas idênticas ou parecidas por parte de terceiros, ou deixa que a palavra registrada como marca se torne como que um sinônimo do produto ou serviço que designa.

A probabilidade mais frequente de se ocorrer a degeneração ocorre no lançamento de produtos novos no mercado, muitas vezes, objetos de patente de invenção, e que ainda não possuem uma denominação, sendo determinada marca aposta a este produto.

Tanto o produto novo patenteado como a marca surgem ao mesmo tempo, e após a decorrência do prazo legal da patente, o produto que estava patenteado, e não tinha um nome específico, já está plenamente conhecido no mercado pelo nome de sua marca.

A função marcária que era de identificar um produto ou serviço no mercado, diferenciando-os de seus congêneres, “adjetivando-o”, torna-se o nome comum do produto, “substantivando-o”.

---

<sup>333</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.93.

<sup>334</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.93.

Desta forma, Tinoco Soares<sup>335</sup> precisamente identifica o fenômeno da degeneração:

Quando, portanto, a marca perde essa função de indicar e distinguir o produto como seu “adjetivo”, e se transforma no sinônimo, no substitutivo ou, ainda, no nome do produto, isto é, no substantivo, chegou o seu fim. Realmente, chegou ao seu fim por determinação judicial como se verifica com mais regularidade nos Estados Unidos da América e pelo menos nos casos das marcas Fôrmica e Sanforized, aqui no Brasil. Aliás em nosso país, marcas de então prestígio mundial, hoje, integram o domínio público, como por exemplo: Vaselina, Celofane, Galalite, Colorau, Macacão, etc. Mantém-se em toda a sua integridade a marca ASPIRINA.

Lélio Denicoli Schmidt<sup>336</sup> exemplifica várias marcas registradas no Brasil que se tornaram expressões de uso comum na linguagem corrente pela sociedade, para identificar determinados produtos. Algumas ainda estão em vigência, pois o mercado as reconhece como marcas registradas: MARTELINHO DE OURO<sup>337</sup>, COTONETE<sup>338</sup>, GILLETTE<sup>339</sup>, MACACÃO<sup>340</sup>, ISOPOR<sup>341</sup>, ZIPER<sup>342</sup>, JIPE<sup>343</sup>, PICK-UP<sup>344</sup>, MOTOCA<sup>345</sup>, OFF ROAD<sup>346</sup>, JET SKI<sup>347</sup>, FÓRMICA<sup>348</sup>, QUEROSENE<sup>349</sup>, LANOLINA<sup>350</sup>, BAQUELITE<sup>351</sup>, CREOLINA<sup>352</sup>, CELOFANE<sup>353</sup>, SPA<sup>354</sup>, GRANOLA<sup>355</sup>, CATUPIRY<sup>356</sup>, MAIZENA<sup>357</sup>, CHICLETE<sup>358</sup>, WALKMAN<sup>359</sup>,

<sup>335</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs. diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.468.

<sup>336</sup> SCHMIDT, Lélio Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.196-197.

<sup>337</sup> Dentre 17 processos administrativos de marca, existem 2 (dois) registros em vigência, 818.081.708 e 902.841.963, de titularidade de REPARADORA DE AUTOS MARTELINHO DE OURO S/C LTDA ME.

<sup>338</sup> Existem 2 (dois) registros em vigência (003.241.076 e 003.241.092), de titularidade de JOHNSON & JOHNSON.

<sup>339</sup> Dentre 62 processos administrativos de marca, existem 33 registros em vigência, de titularidade de THE GILLETTE COMPANY.

<sup>340</sup> Existiram 2 (duas) marcas registradas sob os n°s 002.778.467 e 003.822.150 de titularidade de SÃO PAULO ALPARGATAS S/A.

<sup>341</sup> Dentre 28 processos administrativos de marca, existem 6 (seis) registros em vigência: 815.202.601, 815.202.610, 816.799.415, 816.799.431, 823.192.830, 823.192.849, de titularidade de KNAUF ISOPOR LTDA.

<sup>342</sup> Registro sob n°003.132.471, para artigos e artefatos de armarinho com especificação FECHOS CORREDIÇOS, concedido em 28-04-1965, de titularidade de J & P COATS, LIMITED.

<sup>343</sup> Registro sob n°815.926.626, de titularidade de CHRYSLER GROUP LLC, sendo que a marca JEEP possui 28 registros.

<sup>344</sup> Alguns registros foram concedidos sem direito ao uso exclusivo da expressão “pick-up”, como n°822.398.028, para a marca PICK-UP FORD RAÇA FORTE.

<sup>345</sup> Registro extinto sob n°814.546.803, de titularidade de MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA.

<sup>346</sup> Registros extintos sob n°s 812.090.292 e 814.349.854, dentre outros.

<sup>347</sup> Registros sob n°s 812122968, 902704460, 815495056 e 812122976 de titularidade de KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA.

<sup>348</sup> Registros sob n°003.308.006, de titularidade de THE DILLER CORPORATION, desde 14-06-1966, dentre outros.

<sup>349</sup> Registro extinto sob n°812.469.542, de titularidade de SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED.

<sup>350</sup> Registro extinto sob n°002.985.209.

<sup>351</sup> Registros sob n°819.293.350 (Marca Bakelite) e n°824.114.710.

<sup>352</sup> Registro sob n°002.878.011, de EUROFARMA LABORATORIOS S.A., desde 15-10-1923.

<sup>353</sup> Registro extinto sob n° 002.339.943.

<sup>354</sup> Registros sob n°730.119.700, 006.960.642, 800.123.549, e 811.082.440, dentre outros.

<sup>355</sup> Registro sob n°006.233.155, de KELLOGG COMPANY.

LYCRA<sup>360</sup>, INDIGO<sup>361</sup>, EAU DE COLOGNE<sup>362</sup>, CASHMERE<sup>363</sup>, SEIVA DE AFAZEMA<sup>364</sup>, VHS<sup>365</sup>, XEROX<sup>366</sup>, e também VELCRO<sup>367</sup>, CÂNDIDA<sup>368</sup>, POST-IT<sup>369</sup>, dentre outros.

Além da lista acima, Tinoco Soares<sup>370</sup> cita os exemplos de algumas marcas que, segundo o autor, já se degeneralizaram no Brasil:

MACACÃO<sup>371</sup>, para distinguir roupas, agasalhos e similares para uso de mecânicos, eletricitistas, pedreiros e outros; COLORAU<sup>372</sup>, para condimentos; DICTAPHONE<sup>373</sup>, para máquinas para reproduzir fonograficamente; FIBERGLASS<sup>374</sup>, para fibras de vidro; GRAMMOPHON<sup>375</sup>, para fonógrafos; GALALITH, para resinas e plásticos; HIDRAMATIC, para mudanças ou transmissões automáticas em veículos; ÉCLAIR, para fechos corredeiros; MIMEOGRAPH, para máquinas para fazer cópias escritas, desenhos, e outros; MOVIE-TONE, para máquinas para projetar figuras animadas; VICTROLA<sup>376</sup>, para fonógrafos, DUREX<sup>377</sup>, para fitas adesivas.

No exterior, Lélío Schmidt<sup>378</sup> cita as marcas BIKINI, NYLON, YO-YO, TELEPHONE, GRAMIPHONE E FLORAIS DE BACH.

Carlos Henrique Fróes<sup>379</sup> menciona que a antiga *United States Trademark Association* – USTA, hoje *International Trademark Association* (INTA)

<sup>356</sup> Registro sob nº001.835.319, de LATICÍNIOS CATUPIRY LTDA, desde 04-04-1956.

<sup>357</sup> Onze registros, tais como nº002.804.638, de CONOPCO, INC, desde 18-05-1943.

<sup>358</sup> Registro sob nº002.393.093, de CADBURY ADAMS USA LLC, desde 23-09-1969.

<sup>359</sup> 6 (seis) registros, tais como nº800.300.610, de SONY CORPORATION, desde 04-09-1984.

<sup>360</sup> Registros sob nºs 002.698.315, e 002.711.451, de INVISTA TECHNOLOGIES S.A R.L., desde 12-07-1962.

<sup>361</sup> Registro extinto sob nº007.207.344, de SÃO PAULO ALPARGATAS S/A.

<sup>362</sup> Expressão integrante de várias marcas extintas, como, 00.007.340, e as registradas, nº900.195.126 contém apostilamento, como, EAU DE COLOGNE O BOTICÁRIO.

<sup>363</sup> Registro, como nºs 002.369.273, de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, desde 11-08-1969, dentre outros para diferentes ramos de atividade comercial, como 006.198.910 e 814.004.431.

<sup>364</sup> Registro sob nº810.540.096, de PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A.

<sup>365</sup> Registro sob nº006.616.941, de JVC KENWOOD CORPORATION, desde 25-10-1977.

<sup>366</sup> Registro sob nº006.531.881, de XEROX CORPORATION, desde 25-03-1977.

<sup>367</sup> Registro sob nº006.251.064, de VELCRO INDUSTRIES BV, desde 10-03-1976.

<sup>368</sup> Registro sob nº002.340.631, de INDÚSTRIAS ANHEMBI S/A, desde 12-07-1969.

<sup>369</sup> Registro sob nº006995160, de 3M COMPANY, desde 25-09-1979.

<sup>370</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.193.

<sup>371</sup> Registro sob nº002.778.467, de titularidade de SÃO PAULO ALPARGATAS S/A, concedido em 1970, extinto em 22-10-2002, conforme publicação na RPI nº1.659. (Base legal da extinção do Processo: inciso I do art.142 da LPI).

<sup>372</sup> Registro extinto sob nº003.947.696, de titularidade de MOAGEM LAS HERAS LTDA, deferida em 17-07-1989, para Condimentos, especiarias e essências alimentícias.

<sup>373</sup> Registro em vigência sob nº002.910.268, de titularidade de DICTAPHONE CORPORATION, deferida em 04-12-1963.

<sup>374</sup> Registro extinto sob nº006.995.578, de titularidade de OWENS CORNING, deferida em 25-07-1979.

<sup>375</sup> Registro em vigência sob nº007.071.388, de titularidade de DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT MBH, para VEÍCULOS DE SOM EM GERAL E FILMES SONOROS EM ROLO, EM FITAS MAGNÉTICAS, EM VÍDEOTAPES, EM VÍDEO-CASSETES, E EM VÍDEO-DISCOS, deferida em 25-02-1980.

<sup>376</sup> Registros em vigência sob nº003.580.512, desde 15-09-1957, e 007.033.168, desde 23-05-1973, ambos de titularidade de RCA TRADEMARK MANAGEMENT S/A.

<sup>377</sup> Registro em vigência sob nº811.166.562, desde 05-11-1985, de titularidade de 3M COMPANY.

<sup>378</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.198.

publicou, há muitos anos, uma lista de marcas que se transformaram em palavras genéricas nos Estados Unidos, dentre as quais: CELLOPHANE, CORN FLAKES, ESCALATOR, KEROSENE e ASPIRIN.

## CAPÍTULO II – FORMAS DE APRECIACÃO DA DEGENERAÇÃO

Neste Capítulo serão examinadas as diferentes maneiras para se averiguar e constatar a ocorrência do fenômeno da degeneração, como também serão abordadas as condutas que o titular da marca poderá utilizar para evitar a vulgarização de seu sinal distintivo.

Principalmente, existem quatro maneiras para se constatar a ocorrência do fenômeno da degeneração marcária no mercado consumidor. A Seção I cuidará da forma de utilização da marca no mercado consumidor. A Seção II abordará a dicionarização da expressão nominativa que designa o produto ou serviço. A Seção III tratará da publicidade massiva para promover e divulgar o produto, analisando no §1º que a notoriedade excessiva pode ocasionar a degeneração, e no §2º as condutas do titular da marca para evitar a degeneração. A Seção IV disporá sobre a expiração da patente de um produto novo no mercado, reconhecido no mercado consumidor pela marca nominativa.

Inicialmente, conforme bem descreve Maitê Moro<sup>380</sup>, a degeneração é resultado do excesso de notoriedade de uma marca na qual “os consumidores passam a designar o produto pela expressão marcária”.

Segundo Maitê Moro<sup>381</sup>, a degeneração é um “processo lento, e traiçoeiro”, pois, inicialmente, o titular da marca vislumbra a elevada distintividade marcária, e as vantagens comerciais pelo seu reconhecimento no mercado consumidor, mas, com o decorrer do tempo, de forma inconsciente pelos consumidores, aquela marca tão famosa passa a constituir, na consciência destes consumidores, “a designação do próprio produto”, deixando de identificar a marca, sua fonte de origem e diferenciá-la de seus congêneres.

---

<sup>379</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.94.

<sup>380</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.8.

<sup>381</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.8.

Neste ponto, pela degeneração, a marca degenerada deixa de exercer sua principal função marcária, que é a distintividade, função distintiva, para exercer a função de apenas descrever as características essenciais de um produto.

Para Maitê Moro e Amanda de Siervi,<sup>382</sup> somente as marcas nominativas estariam aptas a serem degeneradas, uma vez que na degeneração, necessariamente, ocorrerá uma transformação semântica de um sinal distintivo para sinal descritivo de um produto ou serviço. Numa marca figurativa, mista ou tridimensional, por terem certas necessárias características visuais, não se vislumbraria tal transformação semântica.

Para Maitê Moro<sup>383</sup>, poderão ocorrer quatro situações específicas de sinais distintivos propensos a degenerar uma marca:

- 1) Forma de utilização da marca;
- 2) Dicionarização da expressão nominativa que designa o produto;
- 3) Publicidade massiva para promoção e divulgação do produto;
- 4) Expiração da patente de um produto novo no mercado, reconhecido no mercado consumidor pela marca nominativa.

### **Seção I – Forma errônea de utilização da marca no mercado consumidor**

A forma errônea de utilização de uma marca de produto ou serviço no mercado consumidor é feita inicialmente pelo titular que promove e incentiva seu uso generalizado como sinônimo de um produto com o objetivo principal de aumentar suas vendas, e torná-la extremamente conhecida no mercado.

Ademais, a inércia do titular em zelar pela integridade material e pela reputação de sua marca permitindo seu uso por todos de forma corriqueira resultará inevitavelmente no fenômeno de degeneração.

Para Lélío Schmidt<sup>384</sup>, “a inércia leva à vulgarização quando a falta de vigilância faz com que a marca seja usada de forma generalizada, transformando-se em nome comum de uso corriqueiro. Quando esse ponto é atingido, não há mais qualquer resquício de distintividade”.

<sup>382</sup> Este é o entendimento de Maitê Moro (MORO, Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.9) e Amanda de Siervi (SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.195).

<sup>383</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.8.

<sup>384</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.223.

Amanda de Siervi<sup>385</sup> complementa afirmando que a degeneração sempre terá início pelo comportamento do titular de uma marca, que, ao promover seus produtos e serviços, associa seu sinal distintivo de uma maneira “tão estreita, que incute na mente dos consumidores a sensação de que o signo constitui a própria denominação do bem”.

Neste ponto, a conduta do titular ao permitir a generalização do uso corriqueiro de sua marca registrada como sinônimo do produto é que favorecerá à vulgarização. Este fenômeno de degeneração é analisado sob o ponto de vista subjetivo. De acordo com Lélío Schmidt, Amanda de Siervi, Maitê Moro, Carlos Henrique Fróes<sup>386</sup> e outros, a teoria subjetiva estabelece que a degeneração é resultante da extinção de um registro marcário face ao abandono de seu titular em zelar pela integridade da marca, ou seja, a extinção do registro é resultante por renúncia tácita.

Conforme Frédéric Pollaud-Dulian<sup>387</sup>:

Não se pode, em um sistema que consagra um direito a uma marca registrada perder unicamente este direito face à utilização do signo como termo genérico. Isto requer que o titular da marca não se defenda da expropriação, pois ele próprio contribuiu para a transformação de sua marca em nome comum.

Conforme defendem Lélío Schmidt, Amanda de Siervi e Maitê Moro<sup>388</sup>, a teoria objetiva da degeneração é relacionada ao fenômeno linguístico ocorrido pela sociedade resultante da transformação da marca registrada em sinônimo do produto. Nesta teoria, é o público, que ao utilizar o sinal marcário como nome genérico do produto, ocasiona a degeneração. Segundo a teoria mista, a degeneração seria resultante

<sup>385</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.212.

<sup>386</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.214; SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.209; MORO, Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: www.publicadireito.com.br. Acesso em: 20 mar.2015, p.16; FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. **Marca: aquisição de distintividade e degenerescência**, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.95.

<sup>387</sup> POLLAUD-DULIAN, Frédéric. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Montchrestien, 1999, p.210. Tradução livre: “On ne peut pas, dans un système qui consacre un droit de propriété sur la marque enregistrée faire perdre ce droit uniquement parce que le public emploi le signe comme un terme générique. Il faut que le titulaire de la marque puisse défendre son et qu’on ne l’exproprie que s’il a lui-même contribué à la transformation de su marque em nom commun.”

<sup>388</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.216; SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.208; MORO, Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: www.publicadireito.com.br. Acesso em: 20 mar.2015, p.16.

tanto de um fenômeno objetivo proveniente da transformação linguística da expressão marcária como nome do produto, como pela inércia do titular em coibir o uso generalizado e desautorizado de sua marca.

Dessa forma, para que realmente se concretize a degeneração, dois requisitos devem estar presentes frente à forma de utilização da marca: o comportamento ativo e o passivo do titular da marca.

No primeiro requisito, o comportamento do titular da marca é ativo quando ele realiza, intencionalmente, campanhas publicitárias associando erroneamente seu sinal distintivo com o nome do produto, visando aumentar suas vendas, e a notoriedade de seu sinal. Isto resultará na perda de distintividade do sinal pois ele se torna tão notório que o público consumidor não mais o reconhece como marca, associando-o ao nome do produto; ocorre uma transformação linguística do sinal distintivo que passa a ser descritivo de um produto ou serviço.

O segundo requisito principal para se concretizar a degeneração é o comportamento passivo do titular da marca frente ao uso generalizado pelos consumidores e seus concorrentes de seu sinal distintivo como nome do produto.

Para haver degeneração, ambos os requisitos devem ser constatados. Se houver somente um deles, como o uso popular da marca como nome do produto, mas o titular da marca tiver o comportamento de divulgá-la e de promovê-la como marca de produto, preservando (conforme o art.130, III, da LPI), sua integridade material e sua reputação, o sinal distintivo não será degenerado.

Como nos exemplos GILLETE, COTONETE, LYCRA, XEROX, dentre outros, muitos consumidores, no jargão popular, identificam estas marcas registradas como nome dos produtos ao adquiri-los em estabelecimentos comerciais. Entretanto, neste caso específico, os titulares destes sinais distintivos e seus concorrentes não os divulgam utilizando-os como elementos descritivos de seus produtos.

Elias Marcos Guerra<sup>389</sup> menciona a importância de se utilizar corretamente uma marca registrada para não expor seu titular a eventual perda do direito por caducidade. Ademais, menciona que o modo de utilização errônea de um sinal distintivo levará inclusive à assimilação da marca ao produto, tornando o sinal um sinônimo do produto, perdendo a marca sua função.

---

<sup>389</sup> GUERRA, Elias Marcos. Validade e manutenção do direito sobre as marcas. In: **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996, p.91-92.

José Carlos Tinoco Soares<sup>390</sup> observa que no Brasil, muitas marcas, como XEROX, ISOPOR e CATUPIRY estão se degenerando no mercado pela “negligência dos titulares que permitem o uso inadequado ou por falta de atenção para com o uso irregular”.

Tinoco Soares<sup>391</sup> exemplifica que a marca XEROX, para “máquinas de copiar” é a marca que mais se generaliza porque em folhetos, letreiros, anúncios e tantos outros é feita a referência de “cópia xerox, tirar xerox, xerocopiar, fazer uma xerox deste documento, etc”.

Em seguida, Tinoco<sup>392</sup> menciona que a marca ISOPOR, para distinguir plástico ou equivalente em partículas e aglomerado”, cujo objetivo é a conservação de produtos, em praticamente toda a apresentação e utilização no mercado (caixas, baldes, recipientes, copos, embalagens, chapas, pranchas, blocos, etc), a publicidade em geral coloca a “marca consagrada”, “como se fora o seu substantivo, ou melhor, apenas “isopor”.

Outro exemplo de marca citado por Tinoco Soares<sup>393</sup> que está se degenerando no mercado brasileiro é a marca CATUPIRY, uma marca notoriamente conhecida para um tipo de requeijão, estabelecido no mercado nacional desde 1911. Todo cardápio de pizzarias, restaurantes e similares no Brasil apresenta as pizzas de catupiry, bordas de pizzas ou molhos de catupiry. Conforme Tinoco, o titular da marca catupiry, há muito tempo, procura preservar sua distintividade marcária através de notificações, interpelações e ações judiciais, informando que CATUPIRY se trata de marca registrada.

Nos EUA, J. Thomas McCarthy, Roger E. Schechter e David J. Franklyn<sup>394</sup> também mencionam que a degeneração ocorre pela negligência do titular da marca ao permitir o uso desautorizado de seu sinal distintivo tanto pelos concorrentes

---

<sup>390</sup> SOARES, José Carlos Tinoco, **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.192.

<sup>391</sup> SOARES, José Carlos Tinoco, **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.192.

<sup>392</sup> SOARES, José Carlos Tinoco, **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.192.

<sup>393</sup> SOARES, José Carlos Tinoco, **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.192-193.

<sup>394</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.263. “Sometimes genericide occurs as a result of the trademark owner's failure to police the mark, resulting in widespread usage by competitors leading to a perception of genericness among the public, who see many sellers using the same term”.

como pelos consumidores em geral. Para exemplificar, os juristas americanos<sup>395</sup> citam o caso da empresa telefônica AT & T<sup>396</sup>, na qual sua marca registrada *The Walking Fingers* tornou-se uma designação genérica uma vez que a empresa permitiu a utilização desta marca por qualquer empresa que publicasse seu catálogo de telefone. Após um período, o logo – marca da AT & T – passou a ser identificada como sinônimo de produto, ou seja, listas telefônicas.

## Seção II – Dicionarização da expressão nominativa que designa o produto

Outra forma de se identificar a degenerescência é a dicionarização da marca registrada na qual informa que, semanticamente, o sinal se transformou de distintivo de produto e serviço, para uma expressão de uso comum, designando e descrevendo determinado produto ou serviço.

Para a marca degenerada ser incluída em um dicionário, primeiramente, é necessário ser reconhecida pelo público em geral como nome de um determinado produto, na qual, anteriormente, era designativa de um bem assinalado pela marca.

Conforme identifica Fernanda Mello<sup>397</sup>, as editoras literárias que lançam novos dicionários atualizados no mercado, como Houaiss, Aurélio, Michaelis, dentre outros, “não criam novos verbetes, mas os buscam na linguagem corriqueira, popular”.

Assim, por exemplo, a expressão GRANOLA, que é marca registrada no INPI sob o nº006.233.155, da KELLOGG COMPANY, possui seu significado semântico no Dicionário Online Michaelis<sup>398</sup> sem a indicação de que se trata de marca registrada: “Granola – gra.no.la – sf (der do lat granu): Mistura de grãos, aveia, frutas secas, nozes etc., com mel ou açúcar mascavo, consumida geralmente no café da manhã”.

O mesmo já não ocorre com a expressão marcária ISOPOR, que apesar de estar em fase de degeneração no Brasil por ser altamente reconhecida pelo público

<sup>395</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.263.

<sup>396</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.263: *BellSouth Corp. v. Data-National Corp.*, 60 F.3d 1565, 35 USPQ2d 1554 (Fed. Cir.1995).

<sup>397</sup> MELLO, Fernanda Fujita de Castro. **Marca notória**: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrentes de sua notoriedade. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010, p.124.

<sup>398</sup> Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php>\_© 1998-2009 Editora Melhoramentos Ltda. © 2009 UOL – O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados.

em geral como o nome de um determinado produto, ainda está em vigência como marca registrada, identificada por seis registros no INPI<sup>399</sup>.

O Dicionário Online Michaelis<sup>400</sup> também o identifica como nome comercial, estabelecendo o seguinte significado semântico: “Isopor – i.so.por – sm (nome comercial): Tipo de poliestireno de extrema leveza, largamente empregado como termoisolante na indústria do frio, na de embalagens e na confecção de brinquedos e adornos”.

Para uma marca registrada utilizada como nome de um produto no uso corriqueiro de uma sociedade não ser generalizada, Fernanda Mello<sup>401</sup> entende que o “titular da marca, ao se deparar com a dicionarização de sua marca, deverá notificar as editoras, para que seja indicado em seus dicionários, que referido sinal distintivo trata-se de marca registrada”.

Lélio Schmidt<sup>402</sup> tem o mesmo entendimento, ao citar que o art.10 do Regulamento n°207/2009 da Comunidade Europeia<sup>403</sup>, que dispõe sobre a marca comunitária, permite que o titular da marca notifique o editor para fazer constar uma observação, ao lado do sinônimo da palavra, indicando que se trata de marca registrada, ou que o faça, no mais tardar, na próxima edição do dicionário.

Assim, por exemplo, se buscarmos um sinônimo para a expressão nominativa marcária XEROX no Dicionário Online Michaelis, a identificação é de marca comercial: “Aparelho para tirar xerocópias”. Ao buscarmos esta mesma palavra no Dicionário Longman<sup>404</sup>, para sinônimos em inglês, a identificação também é<sup>405</sup> de “marca comercial, uma cópia de um pedaço de papel escrito ou impresso, pela utilização de uma máquina especial; um tipo de fotocópia”.

<sup>399</sup> Processos administrativos n°s 815.202.601, 815.202.610, 816.799.415, 816.799.431, 823.192.830, 823.192.849, de titularidade de KNAUF ISOPOR LTDA.

<sup>400</sup> Processos administrativos n°s 815.202.601, 815.202.610, 816.799.415, 816.799.431, 823.192.830, 823.192.849, de titularidade de KNAUF ISOPOR LTDA.

<sup>401</sup> MELLO, Fernanda Fujita de Castro. **Marca notória**: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrentes de sua notoriedade. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010, p.124-125.

<sup>402</sup> SCHMIDT, Lélio Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.225-226.

<sup>403</sup> Regulamento n°207/2009 da Comunidade Europeia: art.10° Reprodução da marca comunitária em dicionários: Quando a reprodução da marca comunitária em dicionários, enciclopédias ou obras de consulta semelhantes dê a impressão de que ela constitui o nome genérico dos produtos ou serviços para os quais foi registrada, o editor da obra deve, a pedido do titular da marca comunitária, assegurar que a reprodução da marca seja, o mais tardar na próxima edição, acompanhada de uma referência indicando que se trata de uma marca registrada. (nossos grifos).

<sup>404</sup> **LONGMAN dictionary of contemporary english**. 3.ed. Copyright by the Longman Group Ltd., Printed in Spain by Cayfosa in 1995, p.1.661.

<sup>405</sup> Xerox: *Trademark*, “a copy of a piece of paper with writing or printing on it, made using a special machine; a kind of PHOTOCOPY”.

Para Maitê Moro<sup>406</sup>, a inclusão de uma marca registrada em um dicionário como sinônimo de um produto que anteriormente a diferenciava de seus congêneres, “é indubitavelmente um indício muito forte de que o termo está se transformando em uma expressão descritiva”.

Guido Jacobacci considera a dicionarização um dos “melhores indícios para a constatação da degeneração de uma marca”. De acordo com o autor<sup>407</sup>, as evidências típicas a serem consideradas para a degeneração incluem definições da expressão marcária em dicionários, periódicos, jornais especializados em comércio, depoimento de consumidores e pesquisas de mercado. O autor italiano cita três casos jurisprudenciais norte-americanos de marcas que se degeneraram como *Webster’s* para dicionários, *Yellow Pages* para listas telefônicas e *CVP*, com uma espécie de embalagem utilizada na indústria avícola.

Apesar dos autores acima identificarem a dicionarização como um dos mecanismos mais eficazes em se constatar a degeneração, Lélío Schmidt<sup>408</sup> entende que uma marca não se degenera pelo simples fato de ser inserida em um dicionário.

Isto porque, para ocorrer a degeneração, a marca deverá ter sido vulgarizada tanto pela sociedade, que a utiliza com um sinônimo de produto, como também pelo uso contínuo pelos concorrentes.

### **Seção III – Publicidade massiva para promoção e divulgação do produto**

#### **§ 1º Notoriedade excessiva pode ocasionar degeneração**

Assim como fora abordado anteriormente, para a apreciação dos fenômenos do *secondary meaning* e da notoriedade marcária, as pesquisas de opinião pública também são instrumentos eficazes para a constatação concreta do fenômeno de degeneração.

<sup>406</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.11.

<sup>407</sup> JACOBACCI, Guido. Genericisation, genericide and genericness of a trademark. Dannemann, Siemsem, Bigler & Ipanema Moreira. **Global perspectives of contemporary intellectual property issues**: a collection of works written in commemoration of the seventieth birthday of Peter Dirk Siemsem. Rio de Janeiro: PVDI, 1999. p.171-187. De acordo com Jacobacci: “Typical evidence to be relied upon includes dictionary definitions, specialized or trade journals, consumers testimonies and market surveys. Cases affirming the genericisation include designations such as “Webster’s” for dictionaries. “Yellow Pages” for local business phone directories or, somehow less evident at first sight, “CVP” for modified atmosphere packagines used in the poultry industry”.

<sup>408</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.225.

Como as campanhas publicitárias e promocionais de produtos e serviços assinalados pela marca são feitas pelo titular marcário de uma maneira intensiva, o sinal distintivo, que inicialmente era uma marca comum, torna-se uma marca famosa e altamente reconhecida no mercado consumidor.

Estas campanhas publicitárias para promover a notoriedade da marca, muitas vezes são mal elaboradas por profissionais, que buscam transformar semanticamente a marca em sinônimo do produto, para que o público em geral associe mentalmente a marca registrada como designação de um bem. Por isso, Amanda de Siervi<sup>409</sup> considera as campanhas de marketing os “primeiros passos para uma ligeira vulgarização do sinal”.

Por ser um fenômeno lento, no início, a curto prazo, a notoriedade de um sinal beneficia o titular da marca por gerar um campo de atração econômica no mercado consumidor e concorrencial; mas a longo prazo, dependendo da campanha publicitária, o excesso de notoriedade conduzirá a um efeito destrutivo.

Para Maitê Moro<sup>410</sup>, este efeito publicitário destrutivo de uma marca notória ocorrerá quando a publicidade e a propaganda realizada pelo titular “força uma associação da marca-produto de modo a que o consumidor passe a interpretá-la como sendo a própria denominação do produto”.

Neste caso específico, a conduta do titular conduzirá à inevitável degeneração, pois ao realizar fortes campanhas publicitárias divulgando sua marca como sinônimo do produto, os consumidores e a concorrência, com o decorrer do tempo, passarão a reconhecer a marca, que já terá adquirido fama e prestígio no mercado, como gênero do produto ou serviço.

A marca, neste momento, perde sua função distintiva, já que os consumidores não a identificarão como proveniente de seu titular. Este fato é acrescido à inércia do titular frente ao uso generalizado pelo mercado consumidor e concorrencial, concretizando a degeneração a longo prazo.

---

<sup>409</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: *secondary meaning* e degeneração.** Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.220.

<sup>410</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la déchéance de la marque et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.7.

## § 2º Conduas do titular da marca para evitar a degeneração

Por ser o fenômeno da degeneração um processo lento que envolve a transformação semântica de uma marca utilizada indevidamente como nome de um produto ou um serviço, tanto pelos consumidores, quanto pelos concorrentes, ao ser detectado inicialmente tal fenômeno, que fora resultante de campanhas publicitárias mal elaboradas, Lélío Schmidt, Amanda de Siervi e Maitê Moro<sup>411</sup> aconselham, principalmente, procedimentos que deverão ser adotados pelo titular da marca, para se evitar a contrafação do sinal distintivo e sua correspondente degeneração no mercado consumidor:

- Frente aos concorrentes: envio de notificações extrajudiciais ou judiciais, e proposituras de ações judiciais cujo objetivo é a abstenção de uso da marca que está em fase de degeneração, informando-os que se trata de marca devidamente registrada;
- Realização de campanhas publicitárias educacionais: alertando os consumidores a não utilizarem a marca como sinônimo do produto ou serviço, e alertando-os sob o significado marcário.

Conforme observa Maitê Cecília Moro<sup>412</sup>, na maioria dos casos de degeneração, detectada inicialmente sua ocorrência, deve o titular da marca realizar fortes campanhas publicitárias educacionais com vistas a “estancar o processo de degradação da marca, para fortalecer a distintividade do sinal”. Na tentativa de reverter o processo degenerativo, o titular da marca, em sua campanha publicitária, deverá “demonstrar aos consumidores que o termo em questão se trata de uma marca registrada e não de uma designação comum do bem”.

Existem vários exemplos de marcas que começaram a se degenerar no mercado consumidor, entretanto, face às condutas efetivas de seus titulares na realização de suas campanhas educacionais, os processos de degradação das marcas foram revertidos. Nos Estados Unidos, Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L.

---

<sup>411</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.225; SIERVI, Amanda Fonseca de. *Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração*. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.227; MORO, Maitê Cecília Fabbri. *O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro* (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.12.

<sup>412</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. *O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro* (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.17.

Kevlin<sup>413</sup> citam os exemplos das marcas TABASCO, KODAK, XEROX, LEGO e LYCRA.

Fernanda Mello<sup>414</sup> lembra que a marca TABASCO investiu em forte campanha publicitária educacional para dissociar sua marca ao sinônimo de pimenta, uma vez que a empresa tinha um forte apelo publicitário através do slogan “TABASCO é pimenta, e pimenta é TABASCO”.

Outro exemplo trazido pelas americanas Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L. Kevlin<sup>415</sup> refere-se à marca KODAK, de titularidade de *Eastman Kodak Company*, a qual foi utilizada inicialmente, em 1888, para identificar máquinas fotográficas. As autoras<sup>416</sup> mencionam que, quando as câmeras fotográficas foram popularizadas no início do século passado, a titular *Eastman Kodak Company* elaborou uma forte campanha publicitária nos EUA, em 1920, com vistas a informar ao mercado consumidor que KODAK se tratava de uma marca registrada. A expressão marcária tinha sido inventada no vocabulário para cumprir os requisitos legais para sua proteção marcária, e que, portanto, KODAK nunca deveria ser utilizada pelos consumidores como nome de um produto.

Sobre a tentativa de evitar a degeneração da marca KODAK, interessante o texto de Eduardo Sampaio<sup>417</sup>, publicado na Revista da ABPI n°18, em 1995:

O sucesso inicial da KODAK foi tal, que o público, maravilhado com o produto a tão baixo preço, começou a verbalizá-lo genericamente dizendo: eu kodako-te, tu kodaka-me, ele foi kodakado, etc. O Sr. Eastman gastou então rios de dinheiro para evitar tal generalização. Fê-lo através de enormes campanhas publicitárias, e até por meios judiciais, de modo a levar os consumidores, vendedores e imprensa a dizer que ‘se fotografa com uma máquina fotográfica (da Marca) Kodak’.

---

<sup>413</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.279-283.

<sup>414</sup> MELLO, Fernanda Fujita de Castro. **Marca notória**: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrentes de sua notoriedade. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010, p.127-128.

<sup>415</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.281.

<sup>416</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.281. Advertisement – The History of a Word: The trademark “KODAK” was first applied, in 1888, to a camera manufactured by us and intended for amateurs use. It has no “derivation”. It was simply invented – made up from letters of the alphabet to meet our trademark requirements. “KODAK”, being our registered and common law trademark, cannot be rightly applied except to goods of our manufacture. If you ask at the store for a Kodak camera, or Kodak film, or other Kodak goods and are handed something not of our manufacture, you are not getting what you specified, which is obviously unfair both to you and to us. *If it isn’t an Eastman, it isn’t a Kodak.*

<sup>417</sup> SAMPAIO, José Eduardo de. Os novos conceitos no Código da propriedade industrial português de 1995. In: **Revista da ABPI** n°18, set-out, p.13-23, 1995, p.13-23.

Para evitar a degeneração de sua marca, Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L. Kevlin<sup>418</sup> mencionam que a titular *Xerox Inc.*, em uma de suas várias campanhas publicitárias educacionais nos EUA, informou aos consumidores para não utilizarem *Xerox* de maneira genérica, fazendo uma analogia à marca ASPIRINA, que se degenerou no mercado americano há décadas pelo fato dos americanos identificarem a marca como nome do produto. A *Xerox Inc.* informou neste anúncio que XEROX deveria ser utilizado como adjetivo, para identificar seus produtos e serviços; utilização do verbo *to Copy* ao invés de *to Xerox* e, Cópias, no lugar de *Xeroxes*. O próprio dicionário, tanto brasileiro, como o Houaiss e o *Longman* identificam *Xerox* como marca, cujo significado é fotocópia.

As autoras americanas Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L. KEVLIN também abordam o caso atual da Marca LEGO<sup>419</sup>. Em 2005, a *Lego Inc.* fez uma ampla campanha publicitária, informando aos consumidores que “Lego é uma marca, e para sempre se referirem a seus produtos como “Peças de *Lego* ou brinquedos” e não LEGOS<sup>420</sup>”.

Outro caso muito interessante refere-se à conduta da *Dupont* frente à marca *LYCRA* para evitar a degeneração deste sinal distintivo, como ocorreu em meados do século passado, com suas marcas CELLOPHANE e TEFLON, por falta de controle de vigilância da empresa. Segundo as autoras americanas<sup>421</sup>, a *Dupont*, que era titular da marca *LYCRA*®, realizou diversas campanhas publicitárias educacionais sobre a forma correta de utilização desta marca mundialmente registrada, o qual, corriqueiramente, os consumidores a identificavam no mercado como qualquer tecido elástico para roupas.

A titular Invista, empresa ex-subsidiária da *Dupont*, divulga atualmente no mercado consumidor um guia<sup>422</sup> (*Guidelines – How to Use the LYCRA® Trademark*) sobre a forma correta de utilização da marca *LYCRA*®, que contém informações como: (I) utilizar a marca de forma distintiva; (II) identificar que a marca

<sup>418</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.280. Título da campanha da *XEROX Inc.* nos EUA: *When you use “Xerox” the way you use “Aspirin”, we get a headache.*

<sup>419</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.280.

<sup>420</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.280. The word *LEGO* is a brand name...Please, always refer to our products as “*LEGO bricks or toys*” and not *LEGOS*.

<sup>421</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.280.

<sup>422</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.280. Disponível em: <http://www.invista.com/por/brands/lycra.html>, e [http://www.lycra.com/la\\_po/webpage.aspx?id=641](http://www.lycra.com/la_po/webpage.aspx?id=641). Acesso em: 13 out.2014.

está registrada usando o símbolo “®”; (III) não utilizar a marca como substantivo; (IV) não alterar a forma escrita da expressão marcária, e (V) identificar o titular da marca.

Amanda de Siervi<sup>423</sup> faz uma interessante observação, ao apontar que o surgimento de novos concorrentes, em um mercado aonde um sinal distintivo pode estar em fase de processo de degeneração, pode até contribuir para estancar este processo, como no mercado concorrencial de esponjas de lã de aço, cujos protagonistas são as empresas titulares das marcas BOMBRIL e ASSOLAN.

Antes da rivalidade entre estas marcas no mercado, a marca BOMBRIL era praticamente única, e os consumidores, quando adquiriam seus produtos em estabelecimentos comerciais, não se referiam a esponjas de lã de aço, e sim, BOMBRIL.

A marca ASSOLAN<sup>424</sup>, concorrente direta da marca BOMBRIL, no mercado de esponjas de lã de aço, apesar de ter uma participação insignificante neste mercado desde 1958, iniciou em 2002, uma estratégia de marketing agressiva e direta, divulgando seu produto, sem utilizar, em nenhum momento, a marca BOMBRIL de forma genérica.

As campanhas publicitárias feitas por estas empresas foram radicalmente diferentes. A BOMBRIL<sup>425</sup> utilizava como “porta-voz” da marca um garoto propaganda (Carlos Moreno, de 1978 a 2011), que interpretou várias personalidades e acontecimentos importantes, através de histórias bem humoradas. Já a sua rival, ASSOLAN<sup>426</sup>, adotou um bonequinho (animação 3D) que cantava e dançava, uma estratégia inovadora em se tratando de publicidade de produtos de limpeza no Brasil.

As rivalidades entre as empresas BOMBRIL e ASSOLAN estimularam de certa forma, a dissociação da marca BOMBRIL, como nome comum e genérico do produto, que é a esponja de lã de aço.

Outros exemplos de surgimento de concorrentes que resultaram nas dissociações de marcas famosas aos nomes dos produtos foram as entradas da NEXCARE, marca registrada da 3M, no mercado de curativos, contra a BAND-AID, da *Johnson & Johnson's*, e produtos de hastes flexíveis como Palinetes York, de titularidade da Hypermarchas, frente à marca COTONETE, também da *Johnson & Johnson's*.

---

<sup>423</sup> RVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração.** Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.229-231.

<sup>424</sup> Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Assolan>. Acesso em: 13 out.2014.

<sup>425</sup> Disponível em: <http://www.bombrilinstucional.com.br>. Acesso em: 13 out.2014.

<sup>426</sup> Disponível em: <http://www.assolan.com.br/>. Acesso em: 13 out.2014.

Como maneiras de se evitar a degeneração de uma marca, Carlos Henrique Fróes<sup>427</sup> indica uma série de recomendações feitas pela INTA aos seus associados cujo objetivo é a vigilância de seus sinais distintivos, frente a seus concorrentes e consumidores. Note que estas recomendações são idênticas àquelas já descritas por algumas empresas, como a titular INVISTA, visando preservar o caráter distintivo da marca LYCRA®.

- A marca não é substantivo, mas adjetivo, devendo ser usada, sempre que possível, acompanhada do nome genérico do produto ou do serviço. Por isso mesmo, deve ser sempre grafada em letras maiúsculas;
- A marca não deve ser jamais pluralizada: deve ser usada sempre no singular;
- Em hipótese alguma, ser transformada em verbo, como se existisse, por exemplo, a palavra XEROCAR;
- É conveniente fazer a chamada menção de reserva dos direitos de propriedade industrial, indicando-se, se a marca estiver registrada, o sinal consistente na letra R dentro de um círculo ou, se ainda não estiver registrada, “Reg.req.”, ou expressão equivalente. (Observação: apesar de não estar previsto na legislação brasileira a necessidade de indicar o símbolo ®, é altamente recomendável para ressaltar o caráter distintivo da marca no mercado).

Enfim, Lélío Schmidt<sup>428</sup> ainda sugere as seguintes condutas do titular de uma marca para evitar sua degeneração:

- Apesar de não estar previsto na legislação brasileira a necessidade de indicar o símbolo ®, é altamente recomendável para ressaltar o caráter distintivo da marca no mercado;
- Nunca grafar a marca com letras minúsculas;
- Notificar dicionários que empreguem a marca em sentido genérico;
- Procurar empregar a marca em mais um tipo de produto;
- Importância do titular da patente criar não só uma marca, mas também um nome comum para seu invento, de modo a impedir que aquela se transforme no nome deste<sup>429</sup>;
- A importância do titular em reprimir o uso alheio de sua marca junto de expressões como tipo, espécie, semelhante, gênero, etc<sup>430</sup> – esta conduta, como já fora abordado, pode ser realizada através de notificações (extra ou judiciais), e ações de abstenção de uso/tutelas inibitórias, informando se tratar de marca registrada.

<sup>427</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.94-95.

<sup>428</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.227-228.

<sup>429</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.228: Neste item, o autor cita Eduardo Bonasi Benucci (La Volgarizzazione del Marchio nel Pensiero. In: RDI, ano 1959, parte I, p.101) ; e Roger Shechter (SCHECHTER, Roger E. **Unfair trade practices and intellectual property**. Black Letter Series. 2.ed. St. Paul (EUA): West Group, 1993, p.66).

<sup>430</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013. Aqui, o autor cita: Marcos Fabrício Welge Gonçalves (Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos).

#### Seção IV – Expiração da patente de um produto novo no mercado, reconhecido no mercado consumidor pela marca nominativa

Conforme descrevem José Carlos Tinoco Soares, Maitê Moro e Lélío Schmidt<sup>431</sup>, a colocação no mercado de um produto patenteado ou um produto novo, acrescido da notoriedade e do reconhecimento destes produtos, gera uma situação que certamente resultará no processo de degeneração de uma marca a longo prazo, na medida em que o titular, desejando aumentar suas vendas em um mercado novo, sem concorrentes diretos, estimula os consumidores a identificarem estes produtos pelas suas marcas nominativas.

Nesta situação concreta, o titular da patente, ao exercer seu direito de exclusividade patentária configurado no seu monopólio legal de exploração econômica do novo produto no mercado concorrencial, incentiva os consumidores, que não têm outra opção de compra, a identificarem, de forma genérica, a marca de seu produto patenteado com o nome do próprio produto. Como não há concorrentes, o titular da patente não se preocupa em criar um nome simples que possa identificar seu produto, e outro nome, que seria uma expressão marcária nominativa, capaz de identificá-lo como fabricante deste produto.

Após vários anos, caso o produto patenteado tenha se tornado um grande sucesso comercial, a marca já será notória. Nesta situação, quando ocorrer a expiração do prazo de vigência da patente<sup>432</sup>, os concorrentes do titular da marca poderão produzir este bem. E, como não existe outra designação usual para tal produto, certamente, utilizarão a marca deste produto patenteado para designar seus bens, uma vez que tal marca já estará em fase de degeneração.

Esta forma de degeneração foi identificada pelo jurista Pontes de Miranda<sup>433</sup> na década de 1950:

---

<sup>431</sup> **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.468; MORO, Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégenésence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.13; SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.224-225; SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.195.

<sup>432</sup> Lei de Propriedade Industrial, Lei nº9.279/96: Art.40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

<sup>433</sup> PONTES DE MIRANDA. **Tratado de direito privado** – parte especial. t.XVII: Direito das coisas: propriedade mobiliária (bens corpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos). Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Fróes. São Paulo: RT, 2013, p.108.

Se a denominação do produto cuja invenção foi patenteada cai em domínio comum, com a invenção mesma, dá-se a generalização da expressão, porque o produto, que passa a poder ser feito por outros, tem de ter nome e a denominação, que tivera, quase sempre se impõe. Não importa se é o nome do próprio patenteado. Se o inventor queria evitá-lo, não tinha outro caminho que deixar de emprestar o seu nome ao produto. A fortiori, se não se trata de nome do inventor, mas de nome de fantasia.

O jurista italiano Guido Jacobacci<sup>434</sup> acrescenta que no tempo em que ocorre a expiração de uma patente, os consumidores certamente identificarão o produto patenteado por sua designação marcária. Não é correto o titular da patente, que possui uma marca registrada ser obrigado a partir de então a inventar outro nome para o produto que teve sua patente expirada.

Um produto patenteado com marca e novo no mercado consumidor é uma enorme vantagem competitiva ao seu titular. Entretanto, estes ativos intangíveis deverão ser muito bem administrados para evitar que o produto seja reconhecido mercadologicamente apenas pela expressão marcária.

Neste ponto, Maitê Moro<sup>435</sup> esclarece a importância da boa gestão empresarial em produtos novos patenteados no mercado para se evitar o processo de degeneração de suas marcas, pois “um produto patenteado pode revolucionar, e o fato de muitas vezes não ter um substantivo para designá-lo faz com que os consumidores passem a conhecê-lo e chamá-lo pela própria marca”.

Nos EUA, aonde a doutrina da degenerescência fortemente se desenvolveu, de acordo com Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L. Kevlin<sup>436</sup>, vários produtos novos, os quais eram designações de patentes, tornaram-se conhecidos pelos consumidores ao longo dos anos pelas expressões marcárias, como *Shredded Wheat*, *Aspirin*, *Cellophane*, *Teflon*, *Singer*.

No primeiro caso, as autoras<sup>437</sup> citam a marca de produto *Shredded Wheat* que foi considerada expressão genérica em 1938 pela Suprema Corte dos EUA, no julgamento da apelação interposta<sup>438</sup> por *National Biscuit Company* em face de

<sup>434</sup> JACOBACCI, Guido. Genericisation, genericide and genericness of a trademark. Dannemann, Siemsem, Bigler & Ipanema Moreira. **Global perspectives of contemporary intellectual property issues**: a collection of works written in commemoration of the seventieth birthday of Peter Dirk Siemsem. Rio de Janeiro: PVDI, 1999, p.175.

<sup>435</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.13.

<sup>436</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.274-304.

<sup>437</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.274.

<sup>438</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.274: *Kellogg Co. v. National*

*Kellogg Company*. A Suprema Corte Americana considerou que a empresa *Nabisco* perdeu a exclusividade marcária de *Shredded Wheat* (marca tridimensional em forma de traveseiro, conhecida pelo público pela expressão nominativa *Shredded Wheat*), tendo a *Kellogg* tanto o direito de produzir este produto, face à expiração da patente, como o direito de usar a expressão nominativa marcária identificada pelos consumidores, devendo prevalecer os princípios legais da concorrência.

O segundo julgado importante, e *leading case* estadunidense muito comentado na doutrina brasileira por José Carlos Tinoco Soares<sup>439</sup>, como também por Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L. Kevlin<sup>440</sup>, refere-se à degeneração da marca ASPIRINA<sup>441</sup>, patente concedida à Bayer em 27 de fevereiro de 1900.

Após a expiração da patente deste medicamento nos EUA, em 1917, o competidor *United Drug* começou a fabricar e comercializar este produto, sob a mesma expressão nominativa conhecida no mercado americano: ASPIRIN.

Para averiguar a degeneração da marca, o juiz Learned Hand, membro da *Southern District of New York*, Corte Distrital de Nova Iorque, considerou que para o cliente médio, “aspirina significava o produto, não a fonte de origem<sup>442</sup>”. Para o juiz, todas as campanhas promocionais da *Bayer*, ao divulgar seu produto desde a concessão da patente, tornaram a marca sinônimo do produto, e as tentativas de reeducar os consumidores entre 1915 e 1917 foram infrutíferas<sup>443</sup>.

Como o termo já se degenerou no mercado americano, a Corte Distrital de Nova Iorque<sup>444</sup> concluiu pela livre utilização no mercado da expressão nominativa ASPIRIN com fundamento nos princípios legais da concorrência, uma vez que “se ao

Biscuit Co. 305 U.S. 111 (1.938): The court held Nabisco had no trademark rights in “Shredded Wheat”, because that was “the term by which the biscuit in pillow shaped form is generally known by the public...As Kellogg Company had the right to make the article, it had, also, the right to use the term by which the public knows it”. If the name claimed as the brand is (or becomes) the “generic” name of the goods or services, principles of competition require that the name remain (or become free for all purveyors to use.

<sup>439</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.468.

<sup>440</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law – cases and materials**. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.274: *Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921). Case citation: 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1.921). Disponível em: <https://cyber.law.harvard.edu>. Acesso em: 13 out.2014.

<sup>441</sup> Patente concedida à Bayer em 27 de fevereiro de 1900.

<sup>442</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law – cases and materials**. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007.

<sup>443</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law – cases and materials**. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007.

<sup>444</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law – cases and materials**. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.277: *Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921). “On the other hand, if the plaintiff is allowed a monopoly of the word as against consumers, it will deprive the defendant, and the trade in general, of the right effectually to dispose of the drug by the only description which will be understood”.

requerente fosse permitido o monopólio da palavra ASPIRINA contra os consumidores, ele iria privar o réu, e o comércio em geral, do direito efetivamente de utilizar esta expressão nominativa que é a única descrição do produto a qual ele é identificado”.

Assim como no caso ASPIRIN acima, a conduta errônea do titular através da utilização de sua marca como sinônimo de seu produto fabricado e comercializado no mercado, bem como a ausência de monitoramento de sua marca perante o uso indevido por terceiros, consumidores e concorrentes, também resultaram no mercado americano na degeneração de várias marcas, como CELLOPHANE<sup>445</sup>, COLA<sup>446</sup>, RAISIN-BRAN<sup>447</sup>, TRAMPOLINE<sup>448</sup>, THERMOS<sup>449</sup>, YO-YO<sup>450</sup>, dentre outras.

O terceiro caso refere-se à marca CELLOPHANE, a ação judicial por uso indevido de marca foi interposta por *DuPont Cellophane Co., Inc.* face à empresa *Waxed Products Co.* O produto identificado pela marca CELLOPHANE foi desenvolvido por uma empresa francesa em 1909<sup>451</sup>, o qual patenteou-a nos EUA. Este produto referia-se a um papel transparente de embrulho, e por ser objeto de patente, representava uma inovação para o mercado. Face à ausência de produtos semelhantes, passou a ser identificado como sinônimo da própria marca. Em 1923, a empresa *DuPont* foi incorporada nos EUA, adquirindo os direitos de fabricação e comercialização do produto, utilizando em larga escala a marca CELLOPHANE no sentido genérico.

<sup>445</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.277: In *DuPont Cellophane Co., Inc. v. Waxed Products Co., Inc.*, 2 Cir., 85 F. 2d 75, CELLOPHANE was held to be the name which to the public ordinarily signified the cellulose product, hence it was no longer a valid trademark.

<sup>446</sup> In *Dixi-Cola Laboratories, Inc. et al. v. Coca-Cola Co.*, 4 Cir., 117 F.2d 352, COLA was held not to indicate the plaintiff's product but a class of drink to which the goods of defendant and many other competitors belong, hence it was not capable of exclusive use by plaintiff.

<sup>447</sup> In *Skinner Mfg. Co. v. Kellogg Sales Co.*, 8 Cir., 143 F.2d 895, RAISIN-BRAN was held to be descriptive of the breakfast food, hence it could not be appropriated as a trademark.

<sup>448</sup> In *Nissen Trampoline Co. v. American Trampoline Co.*, 193 F.Supp. 745, TRAMPOLINE was held to be "completely generic" and invalid as a trademark, and in *American Thermos Products Co. v. Aladdin Industries*.

<sup>449</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.284: *King-Seeley Thermos Co. v. Alladin Industries, Inc.*, 321 F. 2d 577 (2d Cir. 1963): THERMOS was held to be generic and could be legally used by the defendant.

<sup>450</sup> Disponível em: <http://openjurist.org/343/f2d/655/donald-duncan-inc-v-royal-tops-manufacturing-company>. Acesso em: 10 mar. 2015. *Donald F. Duncan, Inc., Plaintiff-appellee, v. Royal Tops Manufacturing Company, Inc., and Randy Brown, Defendants-appellants*, 343 F.2d 655 (7th Cir. 1965) – U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit – 343 F.2d 655 (1965), March 3, 1965, Rehearing Denied May 4, 1965. The term "Yo-Yo" (or "yo-yo") is a descriptive term and not entitled to trademark protection. Thus, there is no occasion to consider the findings of the District Court or its conclusions of law as they relate to the infringement by defendants of this trademark.

<sup>451</sup> Disponível em: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/85/75/1490976>. Acesso em: 15 out.2014. Case citation: *DuPont Cellophane Co., Inc. v. Waxed Products Co., Inc.*, 2 Cir., 85 F. 2d 75: “The product and use of cellophane in commerce is attributed to one Brandenberger, of Bezons, France, at about the year 1909. He coined the word CELLOPHANE as suggesting a product made of cellulose and transparent, and registered "La Cellophane" written in a fancy script as a trade-mark”. That Brandenberger used the word cellophane in a generic sense is evident from his United States patents Nos. 1,226,897 and 1,406,148. In the first he said: "The invention relates to a label made of cellophane."

Conforme decisão da Corte de Apelação do 2º Circuito<sup>452</sup> ocorrido em 17 de julho de 1936, a marca CELLOPHANE foi considerada degenerada e de uso comum pela sociedade, pois ao ter sido esta marca o nome do produto patentado, após a expiração deste direito exclusivo, este nome tornou-se meramente descritivo do produto.

Outra marca também de titularidade da empresa *E.I. DuPont* que sofreu processo de degeneração foi TEFLON<sup>453</sup>, cuja ação judicial por uso indevido de marca foi interposta pela titular face à empresa *Yoshida International, YKK, Inc.*<sup>454</sup>. O julgamento ocorrido em 20 de março de 1975 pela *Southern District of New York*, Corte Distrital de Nova Iorque, confirmou a degeneração da marca.

Conforme consta na decisão, o nome TEFLON foi criado pela *DuPont* antes de 1946, não existindo nenhum significado em inglês, exceto como uma “marca registrada denotando resinas DuPont feitos a partir de uma substância química conhecida como politetrafluoretileno”<sup>455</sup>.

Entretanto, no julgamento, a Corte Distrital de Nova Iorque considerou como fator importante para degeneração marcária o período de anuência do titular, em utilizar a marca TEFLON em seu sentido genérico, associada a uma falta de conduta para evitar este uso indevido. Neste sentido, a empresa ré Yoshida YKK demonstrou claramente que “o principal significado da palavra TEFLON ao público é como um termo para revestimentos anti-aderentes, ao invés de seu significado marcário”<sup>456</sup>.

---

<sup>452</sup> Disponível em: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/85/75/1490976>. Acesso em: 20 mar.2015. *DuPont Cellophane Co., Inc. v. Waxed Products Co., Inc.*, 2 Cir., 85 F. 2d 75: decided by the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit – 85 F.2d 75 (1936) – July 17, 1936. CELLOPHANE was held to be the name which to the public ordinarily signified the cellulose product, hence it was no longer a valid trademark. The expiration in 1.928 of United States Patents No. 991,267 and No. 1,002,634 to *Brandenberger* for processes for manufacturing and drying films terminated any right the complainant had to the exclusive use of the name CELLOPHANE so far as it had become merely descriptive of the product itself”.

<sup>453</sup> No Brasil, a marca TEFLON não está degenerada, estando em vigência sob Processo Administrativo de Registro nº 003320464, concedido em 04-06-1956.

<sup>454</sup> Disponível em: [http://www.leagle.com/decision/1975895393FSupp502\\_1833](http://www.leagle.com/decision/1975895393FSupp502_1833). Acesso em: 15 out.2014. Case Citation: 393 F.Supp. 502 (1975), *E. I. DuPONT de NEMOURS AND COMPANY*, Plaintiff, v. *YOSHIDA INTERNATIONAL, INC.*, and *Yoshida Kogyo K. K.*, Defendants. United States District Court, E. D. New York., March 20, 1975.

<sup>455</sup> Disponível em: [http://www.leagle.com/decision/1975895393FSupp502\\_1833](http://www.leagle.com/decision/1975895393FSupp502_1833). Acesso em: 15 out.2014. “The name TEFLON was created by DuPont prior to 1946. It is a coined or invented term having no meaning in the English language except as a trademark denoting DuPont resins made from a chemical substance known as polytetrafluoroethylene”.

<sup>456</sup> In this case, there is *no* evidence that DuPont has been anything less than diligent in its efforts to protect the trademark significance of TEFLON from the outset, and continuously thereafter. The foregoing makes clear that, on the facts of this case, YKK was required to make a rather clear and convincing showing that the principal significance of the word TEFLON to the public is as a term for non-stick coatings and finishes rather than its trademark significance. (nossos grifos).

Por último, um dos casos mais emblemáticos ocorreu com a degeneração da marca SINGER<sup>457</sup>, de titularidade de *The Singer Company Limited.*, pois, apesar de ter sofrido um processo de degeneração<sup>458</sup>, seu titular recuperou a marca degenerada futuramente, face à uma estratégia agressiva de marketing.

Conforme esclarecem Marc C. Levy<sup>459</sup> e José Carlos Tinoco Soares<sup>460</sup>, a marca SINGER foi colocada no mercado norte-americano em 1846, junto ao produto patenteado, uma máquina de costura. De acordo com José Carlos Tinoco Soares<sup>461</sup>, após a decorrência legal do prazo de validade das primeiras patentes, e com a colocação de seu objeto em domínio público, muitos concorrentes começaram a fabricar e comercializar as máquinas de costura identificando-as como SINGER SEWING MACHINES.

Em 1896, a Suprema Corte dos Estados Unidos, diante da ação proposta por *June Manufacturing Company*, concluiu que a marca SINGER havia se tornado sinônimo do nome de uma classe de máquinas de costura feitas pela *Singer Company* e pelos seus concorrentes.<sup>462</sup>

Marc C. Levy<sup>463</sup> e José Carlos Tinoco Soares<sup>464</sup> complementam que a marca SINGER, após ter sido degenerada com a decisão da Suprema Corte Americana em 1896, teve sua distintividade readquirida na metade do século passado, pois a titular passou a utilizar este termo com a cautela de identificá-la como marca de produto. Ademais, como os concorrentes foram desaparecendo paulatinamente, e a empresa exportou seus produtos para vários países, despendendo grande quantia em publicidade, através de uma nova decisão judicial em 1953, a titular readquiriu os direitos de exclusividade sobre a marca degenerada.

---

<sup>457</sup> No Brasil, a marca nominativa SINGER, de titularidade de THE SINGER COMPANY LIMITED, não está degenerada, estando em vigência seu primeiro registro sob Processo Administrativo nº 002174944, concedido em 25/03/1943.

<sup>458</sup> Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/163/169/>. Acesso em: 15 out.2014. Processo de degeneração da Marca: *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*, 163 U.S. 169 (1896).

<sup>459</sup> LEVY, Marc C., From genericism to trademark significance: deconstructing the de facto secondary meaning doctrine. In: **The Trademark Reporter**. v.95, nov.-dez.2005.Nova Iorque: INTA, p.1200.

<sup>460</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.172-173; 183.

<sup>461</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.172.

<sup>462</sup> Case citation: *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*, 163 U.S. 169 (1896). Disponível em: <https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/US/163/163.US.169.6.html>. Acesso em: 15 out.2014.

<sup>463</sup> LEVY, Marc C., From genericism to trademark significance: deconstructing the de facto secondary meaning doctrine. In: **The Trademark Reporter**. v.95, nov.-dez.2005.Nova Iorque: INTA, p.1200.

<sup>464</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.172-173;183.

Marc Levy<sup>465</sup> também discorre sobre outro exemplo de marca degenerada nos EUA, e que foi recapturada com o decorrer dos anos. Trata-se da marca GOODYEAR, degenerada em 1888, cujos direitos marcários foram readquiridos pela titular em decisão da Corte Distrital de Minnesota em 1965.

Entretanto, conforme discorrem Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L. Kevlin<sup>466</sup>, caso o titular monitore o uso de sua marca no mercado consumidor, informando-o que se trata de marca registrada, a degeneração poderá ser evitada, como no caso do uso da marca CON-TACT referente a um tipo de papel adesivo transparente.

Neste caso<sup>467</sup>, a empresa Stix ingressou com uma ação declaratória sob a alegação de que a marca CON-TACT havia se tornado uma expressão genérica, sinônima de papel adesivo transparente.

No julgamento da ação declaratória, em 1968, o juiz *Weinfeld*, da Corte Distrital de Nova Iorque<sup>468</sup>, concluiu que a maioria dos consumidores ainda identificam a marca com sua fonte de origem, e não como papel adesivo.

### CAPÍTULO III – PREVISÃO LEGAL DO FENÔMENO DA DEGENERAÇÃO

Este Capítulo tratará sobre a previsão legal da degeneração de sinais distintivos. Inicialmente, na Seção I, será tratada a degeneração de marcas no direito estrangeiro (EUA, Comunidade Europeia e alguns países latinos que aderiram aos dispositivos legais).

Na Seção II, será abordada a Convenção de Paris, prevista no art.6, *Quinquies*, B.2. Em seguida, na Seção III, será estudado o fenômeno da degeneração no ordenamento jurídico brasileiro, o qual não o prevê expressamente; no entanto, o art.142 estabelece as hipóteses de extinção do registro de uma marca, podendo o fenômeno ser implicitamente equiparado ao inciso II deste artigo.

<sup>465</sup> LEVY, Marc C., From genericism to trademark significance: deconstructing the de facto secondary meaning doctrine. In: **The Trademark Reporter**. v.95, nov.-dez.2005.Nova Iorque: INTA, p.1206. Conforme Mark Levy: “Similarly, the Goodyear tire company was able to “recapture” its GOODYEAR trademark for tires despite a finding of genericness in 1888. See Goodyear’s India Rubber Glove Mfg. Co. v. Goodyear Rubber Co., 128 U.S. 598 (1888); Goodyear Tire & Rubber Co. v. H. Rosenthal Co., 246 F. Sup. 724 (D. Minn. 1965)”.

<sup>466</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.277; Case Citation: *Stix Products, Inc. v. United Merchants & Mfrs., Inc.* 295 F. Sup. 479 (S.D.N.Y. 1968).

<sup>467</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.277; Case Citation: *Stix Products, Inc. v. United Merchants & Mfrs., Inc.* 295 F. Sup. 479 (S.D.N.Y. 1968).

<sup>468</sup> Disponível em: <http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/295/479/2081140/>, *Stix Products, Inc. v. United Merchants & Mfrs., Inc.* 295 F. Sup. 479 (S.D.N.Y. 1968). Acesso em: 15 out.2014.

Finalmente, na Seção IV, serão abordados alguns casos jurisprudenciais brasileiros sobre a matéria, sem a pretensão de esgotar o tema.

## **Seção I – Fenômeno da degeneração no direito comparado: Estados Unidos da América, Comunidade Europeia e alguns países latinos**

A Seção I abordará a degeneração de marcas no direito estrangeiro, mencionando, os EUA, a Comunidade Europeia e alguns países latinos que aderiram aos dispositivos legais sobre o tema.

### **§ 1º Estados Unidos da América**

Inicialmente, nos EUA, a degeneração ocorre em virtude da inércia do titular em proteger a distintividade marcária de seu sinal distintivo que se torna, ao longo do tempo no mercado, um nome genérico que descreve um produto ou serviço.

Este fenômeno está previsto na Lei Federal Estadunidense de Marcas, *The Lanham Act of 1946*, no título §1064, referente ao cancelamento de registro, Seção 14 (3), o qual estabelece que o pedido de cancelamento de marca poderá ser requerido por qualquer terceiro prejudicado, em qualquer tempo, caso a marca registrada tenha se tornado nome genérico do produto ou serviço assinalado.<sup>469</sup>

Complementa o dispositivo legal §1117, Seção 45<sup>470</sup>, do *Lanham Act*, que uma das condições para a marca ser considerada "abandonada" ocorre quando em qualquer curso da conduta do titular, incluindo atos de omissão e comissão, a marca se tornar o nome genérico para os produtos ou serviços assinalados.

Tanto a degeneração como o significado secundário estão previstos no *Restatement (Third) of Unfair Competition*<sup>471</sup>, que é uma fonte secundária de direito,

---

<sup>469</sup> §1064. Cancellation of registration: [...] At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered [...] If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.

<sup>470</sup> §1127. Construction and definitions; intent of chapter: A mark shall be deemed to be *abandoned* if either of the following occurs: (2) When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark. (nossos grifos).

<sup>471</sup> Disponível em: <http://www.ali.org/index.cfm?fuseaction=about.overview> (*website of the American Law Institute*). Acesso em: 20 out.2014. *The American Law Institute* é uma organização de juízes, professores de direito e profissionais fundada em 1923, cujo objetivo primordial é a produção de trabalhos acadêmicos para esclarecer, modernizar e melhorar as leis. Dentre as publicações jurídicas do Instituto, inclui-se o *Restatements of the Law* que

publicada pelo *American Law Institute*, altamente persuasiva pelo Poder Judiciário norte-americano, uma vez que tal publicação jurídica reflete o consenso da comunidade jurídica composta por juízes e advogados, sobre o que é a lei, e, em alguns casos, como tal lei deve ser interpretada.

O *Restatement (Third) of Unfair Competition* analisa o significado secundário e a degeneração como se “fossem os lados opostos de uma mesma moeda<sup>472</sup>”. O *secondary meaning* é definido na Seção §13 do Capítulo 3º desta fonte de direito, como “uma designação, que embora não seja “intrinsecamente distintiva,” tornou-se distintiva, e através do resultado da sua utilização, os potenciais compradores percebem-na como uma designação que identifica bens, serviços, empresas, ou membros”.

A degeneração marcária está prevista na Seção §15 do Capítulo 3 desta fonte secundária do direito. É caracterizada como diametralmente oposta ao *secondary meaning*, na medida em que constata a ocorrência deste fenômeno quando “potenciais compradores identificam um sinal distintivo (marca, nome empresarial, marca coletiva ou de certificação) como uma designação genérica para a categoria, o tipo ou a classe de bens, serviços, ou de negócios com os quais ela é usada”. Quando isto acontece, tal designação não é mais passível de receber proteção legal como sinal distintivo.

Vicent Palladino<sup>473</sup> afirma que a interpretação de que significado secundário e a degeneração são os lados opostos de uma mesma moeda foi aplicada pelo juiz de 1ª Instância da Corte Distrital de Massachusetts, em sua opinião no julgamento da ação entre *Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp*<sup>474</sup>, referente à disponibilidade da marca LITE.

constitui um conjunto de tratados sobre temas jurídicos que visam informar os juízes e advogados sobre os princípios gerais de direito comum. Existem hoje quatro séries, todos publicados pelo Instituto. O *Restatements of the Law* é uma das fontes mais respeitadas e bem usadas, de autoridade secundária (fonte de direito secundária), abrangendo quase todas as áreas do direito comum.

<sup>472</sup> PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys.** In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago., 2002, p.863. Chapter 3. The law of trademarks §13. Distinctiveness: Secondary Meaning (b) the designation, although not “inherently distinctive,” has become distinctive, in that, as a result of its use, prospective purchasers have come to perceive it as a designation that identifies goods, services, businesses, or members in the manner described in Subsection (a). Such acquired distinctiveness is commonly referred to as “secondary meaning.” §15. Generic Designations (2) If prospective purchasers have come to perceive a trademark, trade name, collective mark, or certification mark primarily as a generic designation for the category, type, or class of the goods, services, or business with which it is used, the designation is no longer eligible for protection as a trademark, trade name, collective mark, or certification mark.

<sup>473</sup> PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys.** In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago., 2002, p.864.

<sup>474</sup> Disponível em: <http://openjurist.org/655/f2d/5/miller-brewing-company-v-falstaff-brewing-corporation>. Acesso em: 21 out.2014: Case Citation: *Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp*, 655 F. 2d 5, 211 U.S.P.Q. 655, 666 (1<sup>st</sup> Cir. 1.981), reversing the decision of the district court at supra n°33. “I view “genericness” and “secondary meaning” as opposite sides of the same coin. A word is generic if it has no *secondary meaning*; conversely, if “the primary

Como consta no teor da decisão proferida pelo Tribunal de Apelação – *United States Court of Appeals, First Circuit*<sup>475</sup> neste interessante litígio sobre o uso da expressão nominativa LITE para o ramo de bebidas alcoólica (cervejas), o juiz de 1ª Instância reconheceu o *secondary meaning* da expressão LITE como uma marca de produto proveniente da empresa Miller, uma vez que tal expressão foi utilizada desde 1978, concedendo à autora uma tutela inibitória.

Entretanto, este Tribunal de Apelação, considerou o termo LITE expressão genérica e de uso comum, não sendo possível sua proteção marcária pelo *secondary meaning*, mesmo através do uso prolongado no mercado consumidor, pois isto concederia um monopólio ao titular desta expressão, uma vez que seus concorrentes ficariam impedidos de utilizar este sinal para descrever os bens os quais estão sendo comercializados no mercado: é chamada doutrina *the facto secondary meaning doctrine*<sup>476</sup>.

Como bem acrescenta Marc C. Levy<sup>477</sup>, não importa quanto dinheiro e esforço o usuário de um termo genérico tenha investido em promover a venda de seus produtos, e o sucesso que tenha alcançado na obtenção de identificação deste termo como marca pelo público, ele não pode privar seus concorrentes do direito de chamar seus produtos pelo nome.

Conforme Palladino<sup>478</sup>, a doutrina do *de facto secondary meaning doctrine* rejeita a posição de que *secondary meaning* e degeneração são lados opostos de uma mesma moeda, pois em nenhuma circunstância, termos genéricos são susceptíveis de proteção marcária.

significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer, [i.e., the word has trademark significance]” then the word is not generic.

<sup>475</sup> Disponível em: <https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/655/655.F2d.5.80-1794.html>. Acesso em: 21 out. 2014: Case Citation: *Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp.*, 655 F. 2d 5, 211 U.S.P.Q. 655, 666 (1st Cir. 1981); LEVY, Marc C., From genericism to trademark significance: deconstructing the de facto secondary meaning doctrine. In: **The Trademark Reporter**. v.95, p.1197-1220, nov.-dez.2005. Nova Iorque: INTA, p.1.203. “The district court granted Miller a preliminary injunction despite several rulings from years earlier finding that LITE was generic. The district court held that despite these earlier rulings, since 1978, the primary significance of LITE among relevant consumers was to refer to Miller and therefore was not generic”.

<sup>476</sup> Disponível em: <https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/655/655.F2d.5.80-1794.html>. Acesso em: 21 out. 2014: “To allow trademark protection for generic terms, i. e. terms which describe the genus of goods being sold, even when these have been identified with a first user, would grant the owner of the mark a monopoly since a competitor could not describe his goods as what they are”; PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance**: genericism, secondary meaning and surveys. In: *The Trademark Reporter*, Nova Iorque: INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago., 2002, p.865.

<sup>477</sup> LEVY, Marc C., From genericism to trademark significance: deconstructing the de facto secondary meaning doctrine. In: **The Trademark Reporter**. v.95, nov.-dez.2005.Nova Iorque: INTA, p.1203. “No matter how much money and effort the user of a generic term has poured into promoting the sale of its merchandise, and what success it has achieved in securing public identification, it cannot deprive competing manufacturers of the product of the right to call an article by its name”.

<sup>478</sup> LEVY, Marc C., From genericism to trademark significance: deconstructing the de facto secondary meaning doctrine. In: **The Trademark Reporter**. v.95, nov.-dez.2005.Nova Iorque: INTA, p.865.

## § 2º União Europeia

A Diretiva Europeia de Marcas – Diretiva Comunitária n°89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (Consolidada pela Diretiva 2008/95/CE), prevê expressamente a degeneração marcária no art.12 (2A) (a)<sup>479</sup> ao estabelecer que uma marca é passível de caducidade caso a conduta do titular contribua para que o sinal se torne uma expressão comum no comércio do produto ou serviço ao qual foi registrado:

Diretiva Comunitária 89/104/CCE:

Artigo 12 (2): O registro de uma marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registro foi efetuado: a) como consequência da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para qual foi registrada.

Esta norma baseia-se na conduta comissiva ou omissiva do titular em permitir o uso de sua marca registrada como sinônimo de um produto ou serviço, também conhecido na doutrina como aspecto subjetivo da degeneração marcária.

Em decorrência do surgimento da Diretiva Europeia de Marcas – Diretiva Comunitária 89/104/CEE, os países-membros da Comunidade Europeia adaptaram suas legislações marcárias conforme tal Diretiva, como, por exemplo, Itália<sup>480</sup>, França<sup>481</sup>, Alemanha<sup>482</sup>, Espanha<sup>483</sup>, Portugal<sup>484</sup> e Grã-Bretanha.<sup>485</sup>

<sup>479</sup> Versão inglês. Disponível em: <http://www.wipo.int>. Acesso em: 25 out. 2014: Article 12 – Grounds for revocation 2. A trade mark shall also be liable to revocation if, after the date on which it was registered, (a) in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the trade for a product or service in respect of which it is registered.

<sup>480</sup> Versão em italiano do Código de Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>. Acesso em: 25 out. 2014: Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 – "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273". "Art. 13. *Capacità Distintiva*: 4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva".

<sup>481</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.229. Versão em francês deste dispositivo legal marcário: Art.714-6. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait: la designation usuelle dans le commerce du produit ou du service".

<sup>482</sup> Versão em alemão da Lei Alemã de Marcas – *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG)*. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex>. Acesso em: 25 out. 2014: §49 Verfall: "(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, 1.wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist";

<sup>483</sup> Versão em espanhol da Lei Espanhola de Marcas – Ley nº17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex>. Acesso em: 25 out.2014. Artículo 55. Caducidad. 1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

<sup>484</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.230. O Código de Propriedade Industrial promulgado pelo Decreto-Lei nº36/2003 estabelece em seu art.269: "2. Deve ainda ser declarada a caducidade do registro se, após a data em que o mesmo foi efectuado: a) a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registrada, como consequência da actividade, ou inactividade, do titular".

<sup>485</sup> Na Grã-Bretanha, o art.46 da Lei de Marcas de 1994, estabelece que um registro marcário poderá ser revogado, dentre as seguintes hipóteses, que "por c) consequência de atos ou inatividade do seu titular, tornou-se o nome

Estes foram apenas alguns países europeus mencionados. Entretanto, como a Diretiva Comunitária 89/104/CEE prevê expressamente o fenômeno de degeneração marcária, tecnicamente, tal fenômeno poderá ser impetrado em qualquer um dos 28 países-membros da União Europeia.

Para ilustrar a aplicação do fenômeno da degeneração na jurisprudência da União Europeia, recentemente<sup>486</sup>, no julgamento do caso *Aerospinning Master Franchising Ltd. v. Mad Dogg Athletics, Inc.*, Case nº6281 C, em 21 de julho de 2014, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno da União Europeia (OHIM)<sup>487</sup> anulou o registro da marca comunitária SPINNING, pelo argumento de que a expressão marcária tinha se tornado uma designação de uso comum no mercado interno checo, como “um tipo de treinamento físico e do equipamento de exercício utilizado neste treinamento”.

O pedido de anulação da marca nominativa SPINNING foi interposto em 07 de fevereiro de 2012, pela empresa checa *Aerospinning Master Franchising*. A marca nominativa SPINNING foi registrada em 03 de abril de 2000, em nome da empresa americana *Mad Dogg Athletics*.

O pedido de anulação foi baseado no art.51 (1) (b)<sup>488</sup> CTMR (Regulamento sobre Marca Comunitária), segundo o qual duas condições precisam ser atendidas: primeiro, deve ser objetivamente determinado que a marca tornou-se o nome comum no comércio para o produto ou serviço em relação a que foi registrada; em segundo lugar, deve ter ocorrido a perda de seu caráter distintivo em consequência de atos ou inatividade do seu titular.

No que se refere ao primeiro requisito, a Divisão de Anulação e Cancelamento de Marcas do OHIM, com base nas provas apresentadas pelo requerente *Aerospinning Master Franchising* e pelo Instituto Checo de Propriedade Industrial (Czech IPO) concluiu que, no mercado Checo, SPINNING é “genericamente usado para se referir a um tipo de treinamento físico e equipamentos relacionados”.

---

comum no comércio de um produto ou serviço para o qual foi registrada”. Lei de Marcas da Grã-Bretanha. Disponível em: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/46>. Acesso em: 25 out.2014. *Trade Mark Act 1994*: Revocation of registration. (1)The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds — c) that, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the trade for a product or service for which it is registered;

<sup>486</sup>Disponível em: <http://www.inta.org/>. Acesso em: 25 out.2014.

<sup>487</sup>Disponível em: <https://oami.europa.eu/ohimportal/pt/>. Acesso em: 25 out. 2014. OHIM é a agência da União Europeia responsável pela gestão e registro da marca comunitária e do desenho ou modelo comunitário.

<sup>488</sup> Disponível em: <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/reg/reg4094.htm#0510>. Acesso em: 25 out. 2014. Council Regulation (EC) N° 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark article51: Absolute grounds for invalidity: 1. A Community trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings, (a) where the Community trade mark has been registered contrary to the provisions of Article 7; (b) where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.

Na avaliação do segundo requisito, a Divisão de Anulação da OHIM observou que a titular *Mad Dogg Athletics* falhou em assegurar que seus licenciados não utilizassem sua marca como um termo genérico. Por isso, esta Divisão da OHIM considerou que as provas apresentadas pelo requerente sugeriram que a titular falhou na vigilância em proteger sua marca quando poderia facilmente ter feito isso, tendo a marca SPINNING perdido seu caráter distintivo.

Por estas razões, a Divisão de Anulação de Marcas da OHIM concluiu que o pedido de anulação foi bem fundamentado, e que a marca SPINNING deveria ser declarada inválida para equipamentos de exercício na classe 28 e exercício de treinamento da classe 41 (Classificação Internacional de Nice).

### § 3º América Latina

Na América Latina, a legislação do Uruguai dispõe sobre a degeneração marcária, no inciso 10, do art.4º, da Lei nº17.011<sup>489</sup>, de 25 de setembro de 1998, na medida em que determina não serem considerados como marcas, as palavras ou locuções que tenham se tornado de uso geral, e que, portanto, não possuam as características de novidade, especialidade e distintividade.

Na Argentina, a situação é idêntica ao Uruguai, dispondo a alínea (b) do art.2º da Lei de Marcas e Designações, Lei nº22.362<sup>490</sup>, de 26 de dezembro de 1980, que não são marcas suscetíveis de registro “os nomes, palavras, signos e frases publicitárias que se tornaram de uso geral antes de seu pedido de registro”.

Conforme dispositivo legal argentino, a degeneração marcária deve ter ocorrido antes do requerimento de pedido de registro da marca para que o sinal não seja passível de registro. Portanto, entende Otamendi<sup>491</sup>, que se a degeneração marcária ocorrer durante a vigência do registro, a marca não será inválida, nem extinta, entretanto, o titular desta marca degenerada não poderá impedir que seus concorrentes utilizem marcas semelhantes ou colidentes com este sinal. Nesta situação, o titular da marca possuirá um certificado de registro de marca de valor meramente nominal, sem

<sup>489</sup> Legislação Uruguia de Marcas: versão em espanhol disponível no site do Parlamento do Uruguai: Disponível em: <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/TextoLey.asp?Ley=17011&Anchor>. Acesso em: 25 out.2014. Lei nº17.011 de 25 de Setiembre de 1998 – Nulidades absolutas: Artículo 4º– A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad.

<sup>490</sup> Legislação Argentina de Marcas e outras Designações, Lei nº22.362, de 26 de dezembro de 1980. Disponível em: <http://www.inpi.gov.ar>. Acesso em: 25 out.2014. Artículo 2 – No se consideran marcas y no son registrables: b) los nombres; palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro;

<sup>491</sup> OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. 6.ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2006, p.61-62.

qualquer valor econômico. O jurista argentino cita, como exemplo, o caso da marca CELOFANE, que se degenerou no mercado argentino.

No México, a constatação do fenômeno da degeneração marcária é idêntica ao ocorrido nos EUA, União Europeia e Argentina, na qual se a conduta do titular foi inerte, permitindo a existência de marcas idênticas no mercado, cujo significado é a denominação de um produto ou serviço, proceder-se-á ao cancelamento do registro da marca degenerada, conforme disposto no art.153<sup>492</sup> da Lei de Propriedade Industrial, promulgada em 27 de junho de 1991.

### **Seção II – Art. 6, *Quinquies*, B.2 e C-1 da Convenção de Paris**

A Convenção da União de Paris (CUP) prevê indiretamente a degeneração marcária quando a marca perde sua capacidade distintiva ao longo do tempo, ao possibilitar, no art.6º, *Quinquies*, B. (2) e C-1 que o registro marcário poderá ser invalidado quando “o sinal distintivo tenha se tornado usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida”, devendo ser considerado para averiguação da proteção marcária “todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”. Assim dispõe o dispositivo legal:

art.6º, *Quinquies*:

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

(2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida; (nossos grifos).

art.6º, *Quinquies*, C. (1):

Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca. (nossos grifos).

---

<sup>492</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.230. Ley de la propiedad industrial – Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991 – Texto vigente – Última reforma publicada DOF 09-04-2012. Disponível em: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>. Acesso em: 25 out.2014. Artículo 153 – Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Neste sentido, em se tratando a CUP um tratado-lei<sup>493</sup>, revisado pela última vez pelo Decreto n°75.572, de 08 de abril de 1975, e pelo Decreto n°635, de 21 de agosto de 1992, assim como fora abordado no tópico referente à *secondary meaning*, os artigos acima poderão ser utilizados como embasamentos legais em medidas judiciais para requerer a nulidade de um registro de marca, por ter o sinal distintivo perdido seu caráter distintivo ao longo do tempo, a qual se degenerou, tornando-se uma expressão de uso comum na sociedade.

O item B.2 e C-1 do art.6º, *Quinquies*, da CUP, prevê a ocorrência do fenômeno da degenerescência tanto na hipótese de nulidade de uma marca por vício antecedente ao pedido de registro (recusa de depósito de uma marca), o qual a degeneração marcária deste sinal distintivo já tenha ocorrido, quanto no caso de anulação por causa superveniente ao registro, segundo o qual a invalidação de um registro regular e válido de marca ocorre quando o sinal distintivo tiver se degenerado com o decorrer do tempo após a concessão do registro marcário.

Entretanto, conforme Maitê Moro<sup>494</sup>, “infelizmente, este artigo não é considerado nos entes decisórios como base”. Lélío Denicoli Schmidt<sup>495</sup> ainda acrescenta que “não há notícia do INPI já ter procedido à extinção de registros por vulgarização posterior. A atuação do órgão tem se limitado a introduzir apostilas em registros posteriores e a permitir que terceiros registrem outras marcas similares, debilitando o registro anterior”.

Ao comentar o art.6º, *Quinquies*, B. (2) da Convenção de Paris, G.H.C. Bodenhausen<sup>496</sup> identifica que este dispositivo legal permite a recusa ou a invalidação de marcas em três possibilidades aplicadas a qualquer marca, na qual a proteção legal é requerida, se, (I) For desprovida de qualquer caráter distintivo; (II) Descritiva; ou (III) Nome/expressão genérica.

<sup>493</sup> Para mais informações sobre a CUP, ver PARTE I – O Reconhecimento de uma Marca no Mercado Consumidor (Aquisição de Distintividade), Título I, CAPÍTULO IV, Seção IV – Previsão Legal na Convenção da União de Paris, Art.6, *Quinquies*, C1, e Art.15.1 do TRIPS desta dissertação de mestrado.

<sup>494</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.20.

<sup>495</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.242.

<sup>496</sup> G.H.C. Bodenhausen. Guide to the Paris Convention”, Genebra, 1967, p.118. Versão em inglês: Segundo Bodenhausen, (e) The second permitted ground for refusal or invalidation of trademarks covered by the Article consists of three possibilities: it applies to any trademark which, in the country where protection is claimed, is (1) devoid of any distinctive character, or (2) descriptive, or (3) generic name. That these three possibilities.

Segundo Bodenhausen<sup>497</sup>, nestas três possibilidades, a avaliação da proteção legal e da registrabilidade da marca deverá ser considerada no seu mérito, ou seja, a marca não será passível de proteção legal se desprovida de caráter distintivo, ou for puramente descritiva. Bodenhausen<sup>498</sup> acrescenta que a recusa ou a invalidação de uma marca consistente em nome genérico ocorre pela designação costumeira e habitual dos produtos assinalados pela expressão, na qual a proteção é requerida. Isto deverá ser determinado de acordo com a boa-fé e as práticas leais estabelecidas no comércio de tal país.

### Seção III – Ausência de previsão legal expressa no ordenamento jurídico brasileiro

Esta Seção III abordará o fenômeno da degeneração no ordenamento jurídico brasileiro.

A Lei de Propriedade Industrial (LPI) (Lei n°9.279/96), não prevê expressamente a extinção do registro de uma marca em função da degeneração de um sinal distintivo. As hipóteses de extinção do registro de uma marca estão elencadas no art.142<sup>499</sup> da LPI.

Carlos Henrique de Carvalho Fróes<sup>500</sup> e Maitê Moro<sup>501</sup>, ao discorrerem sobre o assunto, entendem que a degeneração seria uma forma de renúncia tácita uma vez que o titular estaria sendo tolerante ao permitir o “uso equivocado de sua marca” no mercado, sem tomar nenhuma medida legal cabível frente ao uso indevido. Conforme o art.142, II, LPI, a renúncia do titular ao registro poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca.

Assim, a renúncia é uma conduta voluntária na qual o titular desiste de exercer seu direito sobre determinado bem. No que se refere ao direito real, Maria Helena Diniz<sup>502</sup> identifica a renúncia como “o ato unilateral pelo qual o titular de um

<sup>497</sup> G.H.C. Bodenhausen. Guide to the Paris Convention”, Genebra, 1967, p.115.

<sup>498</sup> G.H.C. Bodenhausen. Guide to the Paris Convention”, Genebra, 1967, p.116. De acordo com Bodenhausen: “(g) Registration may also be refused or invalidated if the trademark concerned consists of a *generic name*, that is, a *customary designation of the goods concerned*, in the country where protection is claimed. This has to be determined according to the *bona fide* and established practices of the trade in such country.

<sup>499</sup> Art.142. O registro da marca extingue-se: I – pela expiração do prazo de vigência; II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; III – pela caducidade; ou IV – pela inobservância do disposto no art.217.

<sup>500</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.95.

<sup>501</sup> MORO, Maitê. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégenéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.20.

<sup>502</sup> DINIZ, Maria Helena Diniz, **Dicionário jurídico**. v.4. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.161.

direito real dele desiste, podendo ser suscetíveis de renúncia, a propriedade imóvel ou móvel, a hipoteca, o penhor e a servidão”.

A marca, considerada um ativo intangível, ou seja, um bem imaterial, objeto da propriedade intelectual, constitui um direito real. Segundo Newton Silveira<sup>503</sup>, “o direito real mais característico é o da propriedade, que pode ser definido como o direito mais amplo que um sujeito tem sobre um bem externo a ele”. Como no Brasil, face ao sistema atributivo de aquisição de direitos adotado, o direito de propriedade de uma marca adquire-se pelo registro (art.129 da LPI), a renúncia ao registro marcário pode ser compreendida como a desistência deste direito real pelo titular.

Neste sentido, pode-se considerar implicitamente a degeneração marcária pela renúncia tácita, não expressa, ou abandono do titular ao registro. Ademais, além do direito de propriedade sobre a marca registrada, cabe ao titular, conforme dispõe o art.130, III, da LPI, zelar pela integridade material ou pela reputação de sua marca, o que não ocorre pela tolerância e passividade em permitir o seu uso indevido no mercado consumidor.

Desta forma, a renúncia prevista no art.142, II, LPI, poderia ser identificada como a extinção do registro marcário ocorrida face à conduta omissiva ou comissiva do titular, o qual, por não zelar pela integridade material ou reputação de sua marca, permite que seus concorrentes e o público em geral utilizem seu sinal distintivo como sinônimo do nome do produto ou serviço assinalado por sua marca. Portanto, o titular estaria desistindo de exercer seu direito de propriedade, configurado pelo certificado de registro de sua marca.

Nesta situação específica, o titular, além de permitir o convívio de outras marcas no mercado como sinônimo de seu produto ou serviço, poderá desistir de prorrogar sua marca, o que resultará na extinção do registro marcário pela expiração do prazo de vigência, conforme disposto no art.142, I, da LPI.

Complementando, Fróes<sup>504</sup> entende que a tolerância do titular ao uso indevido por terceiros de sua marca como sinônimo de um produto ou serviço não resultará na extinção de seu registro marcário. Esta posição também é compartilhada

---

<sup>503</sup> SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial**. 4.ed. Barueri: Manole, 2011, p.77.

<sup>504</sup> FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007, p.95.

pelo jurista argentino Jorge Otamendi<sup>505</sup>, segundo o qual o titular terá seu certificado de marca registrada, entretanto, este será de conteúdo meramente nominal, sem qualquer valor monetário, uma vez que existirão no mercado consumidor, produtos de competidores identificados pela expressão nominativa de sua marca.

Como a degeneração marcária não está expressamente prevista no ordenamento jurídico nacional como forma de extinção de um registro de marca, embora se esteja diante de um caso de degeneração, o INPI, conforme art.133 da LPI, não poderá negar a prorrogação do registro da referida marca, se seu titular assim requerer.

Portanto, a perda de eficácia do registro de marca é o principal efeito da degeneração da marca sobre o sinal distintivo, e mostra-se importante na medida em que a Lei de Propriedade Industrial nada dispõe acerca da manutenção de marcas que perderam seu caráter distintivo em processo de degeneração.

No Brasil, isto ocorre na prática. Por exemplo, ao efetuar-se uma busca na base de dados do INPI referente à marca GRANOLA<sup>506</sup>, de titularidade de KELLOG'S, localiza-se 54 processos administrativos de registro de marca que contém a palavra GRANOLA como parte integrante da marca, como, por exemplo, os registros de marcas mistas, AMINO GRANOLA CEREAL<sup>507</sup>, GRANOLA TIPO CASEIRA CEREAL CROCK<sup>508</sup>, GRANOLA TIA SONIA PRODUTO CASEIRO 100% NATURAL<sup>509</sup>, FEINKOST GRANOLA<sup>510</sup>, COOKIES DE GRANOLA KOBBER<sup>511</sup>, dentre outros.

Além dos diversos registros, GRANOLA também é encontrada em mercados pela marca como denominação do produto. No *site* do mercado Pão de Açúcar<sup>512</sup>, por exemplo, localiza-se 126 itens com denominação granola e cereais, cujas marcas foram citadas no parágrafo anterior.

---

<sup>505</sup> OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. 6.ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2006, p.62: "Tendrá su certificado de marca registrada, pero será meramente nominal, no tendrá valor alguno".

<sup>506</sup> Processo Administrativo nº006.233.155, concedido em 10-02-1976.

<sup>507</sup> Processo Administrativo nº815.588.690, de titularidade de INTEGRALMÉDICA SA AGRICULTURA E PESQUISA, concedido em 19-10-1993.

<sup>508</sup> Processo Administrativo nº827.523.955, de titularidade de SABOR ALTERNATIVO PRODUTOS NATURAIS LTDA ME, concedido em 04-12-2007.

<sup>509</sup> Processo Administrativo nº828.971.820, de titularidade de ALIMENTOS TIA SÔNIA LTDA, concedido em 17-12-2013.

<sup>510</sup> Processo Administrativo nº827.424.183, de titularidade de FEINKOST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, concedido em 20-11-2007.

<sup>511</sup> Processo Administrativo nº901.001.163, de titularidade de KOBBER ALIMENTOS LTDA., depositado em 23-06-2008.

<sup>512</sup> Disponível em: <http://busca.paodeacucar.com.br>. Acesso em: 30 out.2014.

Como se pode verificar, apesar da KELLOG´S possuir a titularidade da marca nominativa GRANOLA, seu certificado de registro em plena vigência possui apenas um conteúdo nominativo e informativo, sem qualquer valor patrimonial para a empresa, uma vez que não poderá ser oponível perante terceiros, que utilizam a expressão nominativa GRANOLA como parte integrante de suas marcas de produtos.

Como bem observam Maitê Moro, Lélío Schmidt e Amanda Fonseca de Siervi<sup>513</sup>, o INPI poderá fazer ressalvas nos registros marcários concedidos formados por expressões degeneradas, dispondo que o termo não pode ser objeto de uso exclusivo. Isto significa que o termo degenerado será considerado uma expressão de uso comum, e de acordo com o art.124, VI, LPI, sua proteção marcária será dada pelo aspecto visual gráfico do conjunto, devendo conviver esta marca pacificamente com outras expressões nominativas de concorrentes, semelhantes ou colidentes.

Como exemplo da postura do INPI ao anotar ressalvas e apostilamento na prorrogação de marcas degeneradas, Maitê Moro e Amanda Fonseca de Siervi<sup>514</sup> citam o caso da marca LONGA VIDA 2000, concedida em 10.01.1.976, o qual, quando do momento da prorrogação do registro marcário, o INPI adotou a ressalva (apostilamento) designando a marca nos seguintes termos: “registrado sem direito ao uso exclusivo da expressão LONGA VIDA face à petição nº28.013/79”.

Assim, a degeneração de um sinal marcário que perde sua função distintiva resultará na perda da propriedade, uma vez este sinal, passando a designar sinônimo de um produto ou serviço, torna-se uma expressão nominativa de uso comum, sem direito ao seu uso exclusivo como marca.

A perda desta propriedade sobre o sinal distintivo que passa a ser de domínio público resulta no perecimento do direito de exclusividade sobre uma marca. O inciso IV do art.1.275<sup>515</sup> do Código Civil prevê como hipótese da perda de propriedade, o perecimento da coisa, que no caso da degeneração, será o perecimento do direito de

---

<sup>513</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração.** Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.241; MORO, Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.21; SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Saraiva, 2013, p.261.

<sup>514</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração.** Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.241; MORO, Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.21.

<sup>515</sup> Art.1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: I – por alienação; II – pela renúncia; III – por abandono; IV – por perecimento da coisa; V – por desapropriação.

exclusividade sobre uma marca, que estava garantida face ao art.129 da LPI. Além disso, como dispõe o inciso III do art.1275 do Código Civil, a perda da propriedade sobre esta marca também ocorrerá pelo abandono do titular em zelar pela integridade material e moral desta marca.

Sobre a perda do direito de exclusividade de um sinal distintivo que tenha se tornado uma denominação comum de um produto ou serviço, Lélío Denicoli Schmidt<sup>516</sup> faz um interessante paralelo com a indicação geográfica, que também é um sinal distintivo que indica a procedência geográfica de determinado produto (art.176, 177 e 178 da LPI)<sup>517</sup>.

O art.180<sup>518</sup> da LPI prevê a perda de distintividade de um nome geográfico como indicação geográfica caso este nome tenha se tornado expressão nominativa de uso comum, designando produto ou serviço.

Portanto, se em conformidade com o art.180 da LPI, os nomes geográficos que se tornaram de uso comum não se sujeitam à proteção por indicação geográfica face à ausência de distintividade, tratamento idêntico deveria ser aplicado às marcas, que se degeneraram posteriormente ao seu registro marcário.

Outra legislação brasileira mencionada por Lélío Schmidt<sup>519</sup> que poderia ser aplicada face à ocorrência da degeneração marcária é a Lei nº9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Dispõe o art.52 da Lei nº9.784/99, que “o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade, ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente”.

O registro de uma marca é uma fase de um processo administrativo, o qual é iniciado com o depósito do pedido de registro no INPI, autarquia federal, membro da Administração Pública Federal. Mesmo após a concessão do registro, o processo administrativo continua ativo, uma vez que a marca, conforme previsto no

---

<sup>516</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.239.

<sup>517</sup> Art.176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. Art.177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Art.178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

<sup>518</sup> Art.180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

<sup>519</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.240-241.

art.133, LPI<sup>520</sup>, poderá ser renovada indefinidamente, após a expiração de seu prazo de vigência. Neste sentido, o processo administrativo de registro de marca somente será encerrado nas hipóteses de indeferimento final do pedido de registro após a apreciação de recurso (art.212, LPI<sup>521</sup>) ou extinção do registro (art.142, LPI).

A distintividade de uma marca é um requisito expresso exigível pelo art.122 da LPI para sua proteção legal, e a falta desta distintividade marcária deve resultar na extinção de um registro marcário pela perda de seu objeto. Assim, o INPI, ao invés de efetuar uma ressalva (apostilamento) ao registro marcário no momento de sua renovação, indicando que “não há exclusividade legal aos elementos nominativos” face à sua ausência de distintividade, como ocorrido no caso da marca LONGA VIDA 2000, poderá, de acordo com o art.52 da Lei nº9.784/99, declarar tal registro extinto por perda de seu objeto, decisão que estaria também em conformidade com os incisos II, III e IV do art.1.275, do Código Civil, e inciso II do art.142 da LPI.

A exclusividade marcária de um elemento nominativo de uso comum, ou nome genérico de um produto, seja este sinal degenerado ou não, pode ser considerado como um abuso de direito marcário, uma vez que cria entraves à livre concorrência através do impedimento da exploração de um direito que deve ser de todos. Este ato abusivo pode ser considerado como uma infração à ordem econômica, ilícito cível previsto no art.36, §3º, XIV e XIX da Lei nº12.529, de 30 de novembro de 2011<sup>522</sup>, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica.

O exercício abusivo de um direito marcário configurado pela exclusividade legal de um termo de uso comum que tenha se degenerado no mercado consumidor também encontra embasamento legal pelo art.187 do Código Civil como um ato ilícito civil na medida em que o artigo descreve que também comete ato ilícito o

---

<sup>520</sup> Lei de Propriedade Industrial: Art.133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

<sup>521</sup> Lei de Propriedade Industrial: Art.212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias. §1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber. §2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca. §3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

<sup>522</sup> Art.36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: §3º. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: XIV – açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; XIX – exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.

titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Conforme observa Marcus Ellidius Michelli de Almeida<sup>523</sup>, para que a caracterização da conduta de um titular seja considerada um abuso de direito, devem estar presentes: 1) exceder manifestamente; 2) fim econômico; 3) fim social; 4) boa-fé; 5) bons costumes.

Marcus Ellidius Michelli de Almeida<sup>524</sup> também identifica o abuso do direito pela “argumentação analógica em contrário (*contrario sensu*) do art.188<sup>525</sup>, I, do Código Civil”. Ora, se este artigo dispõe que não constitui atos ilícitos aqueles “praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”, a *contrario sensu*, haverá a possibilidade de se identificar um ato ilícito quando “este for praticado no exercício irregular de um direito reconhecido”, que será um abuso de direito.

O abuso de direito marcário como ato ilícito, além de ilícito cível e concorrencial, também está previsto em tratados internacionais, como o art.8.2 do Acordo TRIPS, o qual prevê que os países signatários deste tratado poderão tomar “as medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares, ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia”.

Ou seja, o abuso do direito marcário de titular de um sinal que se degenerou é uma conduta que “limita de maneira injustificável o comércio” pois gerará um monopólio a seu titular, impedindo que terceiros comercializem produtos ou prestem serviços identificados pela marca degenerada. Como já discorrido anteriormente, uma das principais funções marcárias, ao identificar os produtos de um titular e diferenciá-lo de outros no mercado, é promover a competição entre as empresas e a concorrência no mercado consumidor<sup>526</sup>.

Finalmente, Lélío Denicoli Schmidt<sup>527</sup> aborda que ninguém poderá receber exclusividade legal na utilização de denominações comuns, presentes na

---

<sup>523</sup> ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p.84.

<sup>524</sup> ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p.89.

<sup>525</sup> Art.188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

<sup>526</sup> PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago., 2002, p.859.

<sup>527</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.244-245.

linguagem corrente de uma sociedade, por constituir-se o patrimônio cultural de uma nação, conforme dispõe o art.216, I<sup>528</sup>, da Constituição Federal da República do Brasil.

## CAPÍTULO IV – JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

O Capítulo IV cuidará da análise de algumas decisões judiciais ocorridas em nosso ordenamento jurídico acerca da degeneração de sinais distintivos. Muitas decisões não tratam especificamente em anular o registro marcário com base na degeneração ocorrida pelo sinal marcário, e sim, pela ausência de exclusividade legal de determinada expressão nominativa, por se tratar de denominação de uso comum que designa um produto ou serviço no mercado.

Um dos casos clássicos citados pelos estudiosos na matéria, como Maitê Moro, Lélío Schmidt e Amanda Fonseca de Siervi<sup>529</sup> refere-se à marca FÓRMICA. Desde a década de 1970, o titular tentou evitar a degeneração de sua marca. Em 1978, em processo de contrafação de registro de marca e de nome empresarial movido por *Formica Corporation* contra Império das Fórmicas Ltda., foi proferida decisão judicial<sup>530</sup> para que se abstinhasse da utilização do termo FÓRMICA, reconhecendo o direito marcário deste termo em nome de *Formica Corporation* e Cynamid do Brasil Ltda. em face de seu registro marcário sob vigência no INPI<sup>531</sup>.

Entretanto, em 1986, a 1ª Turma do STF voltou a examinar a matéria, e ao afastar a contrafação, verificou que a palavra FÓRMICA trata-se de expressão de uso vulgarizado, sendo integrada ao vocabulário comum de nossa sociedade, confirmando que “a utilização, como nome de fantasia, em sociedade puramente comercial, de vocábulo genérico e de uso comum, sem detrimento a marca industrial de produto, e afastada a possibilidade de confusão de nomes e realidades, não implica violação<sup>532</sup>”.

<sup>528</sup> Art.216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão;

<sup>529</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.23; SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p.45; SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.242.

<sup>530</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal. Apelação Cível nº26.440-RJ, 2ª Turma, Rel. Moacir Catunda, j.24-05-1978.

<sup>531</sup> Marca registrada sob vigência do processo nº003.308.006, concedida em 14-06-1966.

<sup>532</sup> BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 1ª Turma, RE nº107.892-8, Rel. Min. Rafael Mayer, DJU 27-06-1986 e RTJ v.118, p.793. O acórdão foi mantido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos no RE nº107.829-8, publicado DJU em 12-06-1987. EMENTA: Marca "Fórmica": Inocorrência de semelhança capaz de gerar confusão – Expressão de uso vulgarizado – A utilização, como nome de fantasia, em sociedade puramente

Outro interessante caso mencionado por Maitê Moro<sup>533</sup> refere-se à degeneração da marca GIBI, na qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no julgamento da Apelação Cível nº99.02.29657-2 em 2005, reconheceu que a marca, que inicialmente foi fantasiosa, com o decorrer dos anos tornou-se designação do produto. Ademais, o registro da marca foi extinto pela expiração do prazo de vigência em 16/08/1975, uma vez que o titular não solicitou a prorrogação no prazo necessário, e quando ele requereu novo pedido de registro em 08/05/1985, esta marca já estava em domínio público. A presente ação<sup>534</sup> foi ajuizada em 07/03/1995, na vigência do antigo Código de Propriedade Industrial, Lei nº5.772/71.

Inicialmente, a Relatora conclui pela perda do direito do titular, ora apelado, à marca GIBI, pela expiração do prazo de vigência da marca, hipótese determinada pelo art.93, I do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei nº5.772/71).

Em segundo, para atestar a degeneração da marca, verificando se esta já está em domínio público, a Relatora utilizou o parâmetro estabelecido no teste do dicionário, o qual comprovou inequivocamente a vulgarização da expressão, mencionando os dicionários “Enciclopédia Larousse Cultural (fl.259) e Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (fls. 118/119) os quais apresentaram como sinônimos de GIBI a definição de “Revista em quadrinhos infanto-juvenil”.

Para finalizar a controvérsia, a Relatora citou o art.65 item 20, do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei nº5.772/71), o qual prevê a irregistrabilidade de sinais de uso necessário, comum e vulgares.

Com base nos argumentos acima, a Relatora deu provimento à apelação, confirmando a decisão administrativa do INPI que indeferiu os registros das marcas GIBI, GIBIZINHO, GIBIZÃO, GIBI DE BOLSO e SUPER ALMANAQUE GIBI, invertendo, por conseguinte, os ônus da sucumbência, uma vez que a sentença de 1ª Instância havia considerado a ação procedente<sup>535</sup>.

---

comercial, de vocábulo genérico e de uso comum, sem detrimento a marca industrial de produto, e afastada a possibilidade de confusão de nomes e realidades, não implica violação – recurso extraordinário não conhecido.

<sup>533</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.24.

<sup>534</sup> Processo de origem nº0003511-13.1995.4.02.5101; Partes: autora: Editora Globo S/A, Réus: INPI e Editora Abril Jovem S/A.

<sup>535</sup> EMENTA: ADMINISTRATIVO. MARCA QUE, PELO SEU PIONEIRISMO, PASSOU A CONFUNDIR-SE COM O PRÓPRIO PRODUTO QUE VISAVA A DISTINGUIR. REGISTRO. PROIBIÇÃO LEGAL. INÉRCIA PROVOCANDO PERDA DE PROTEÇÃO MARCÁRIA. LEI 5.772/71, ART, 93, I C/C. ART. 65, 20. Nos termos da legislação de regência, não é passível de registro a marca que passou a equivaler à designação do próprio produto que visava a distinguir, pouco importando se um dia ela foi nome fantasia ou se nasceu de genuína designação

No Superior Tribunal de Justiça também há precedentes reconhecendo o direito ao livre uso de expressões genéricas ou vulgarizadas. Um julgado interessante refere-se ao termo DDI<sup>536</sup>, publicado em 18/02/2002. Segundo entendimento do Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, da Terceira Turma do STJ, o registro das marcas DDD e DDI pela EMBRATEL ocorreram quando esta tinha o monopólio das comunicações, mas com a entrada de concorrentes, o consumidor passou a relacionar estas siglas com os serviços específicos, não sendo tais marcas indissociáveis da figura da requerida EMBRATEL. Ademais, para comprovar a vulgarização, o Relator cita que a sigla DDI até consta no dicionário, como o "Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa", editado pela Nova Fronteira, que simplesmente esclarece que a expressão nominativa DDI é "sigla de discagem direta internacional".

Outro julgado refere-se à expressão BANK NOTE<sup>537</sup> publicado em 09/10/2000. Segundo o Relator Ministro Waldemar Zveiter, da 3ª Turma do STJ, sendo a expressão de cunho genérico, e relacionada ao produto oferecido pelo titular, é possível sua convivência pacífica com outras marcas semelhantes no mercado, desde que estas possuam outros elementos diferenciadores. Conforme consta na ementa do acórdão: “a marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria”.

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já julgou inúmeros casos sobre a ausência de proteção marcária a sinais de uso comum, necessário, e vulgares.

No conflito envolvendo a expressão nominativa DELICATESSEN<sup>538</sup>, a 1ª Câmara Cível do TJSP considerou que “*delicatessen* é palavra genérica usada para identificar lojas de iguarias e ao permitir a coexistência dessas expressões declarou a ineficácia da pretensão à exclusividade do nome genérico”.

---

popular. Tendo a antecessora da Autora deixado de pedir a prorrogação do registro da marca após 16-08-75 e só requerendo novo registro comprovadamente em 22/04/91, ocorreu inércia autoral provocando a perda de proteção em face da identificação do produto pela antiga marca, já caída no domínio popular. Apelos e remessa necessária providos”. (BRASIL. Tribunal Regional Federal. Apelação Cível nº99.02.29657-2, 2ª Turma, Rel. Juíza Convocada Márcia Helena Nunes, julgado em 27-07-2005).

<sup>536</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma, Medida Cautelar nº4.479-RJ (2001/0187487-6), Min. Antônio de Pádua Ribeiro, publicado em 18-02-2002. Requerente: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA; Requerido: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL.

<sup>537</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma, Resp nº128.136, Rel. Min. Waldemar Zveiter, publ. RSTJ, v. 147, p.236.

<sup>538</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. São Paulo: Saraiva, 2013, p.248. Apelação Cível nº178.720-1/4, TJSP, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Luís de Macedo, julgado em 24-11-1992; cujas partes foram DELICATESSEN VIENA e DELICATESSEN PERALTA.

A expressão nominativa JET SKI<sup>539</sup> teve o reconhecimento de que ocorreu a degeneração da marca incidentalmente pelo Poder Judiciário, no julgamento da Apelação Cível nº229.580-1/0, pela 5ª Câmara Cível do TJSP. Durante a lide, ocorreu a caducidade do registro da marca JET SKI, declarada pela falta de uso. Conforme consta no acórdão, o Tribunal reconheceu a degeneração marcária ao afirmar que a expressão Jet Ski tornou-se sinônimo do produto, pois “passou a ser utilizada para denominar motos aquáticas, já de há muito tempo, circunstância que o Magistrado não podia deixar de levar em conta, mercê do disposto no art.162 do Código de Processo Civil”.

No julgamento referente à marca CANSON<sup>540</sup>, a 9ª Câmara Cível do TJSP reconheceu que a marca, em sua denominação nominativa, com o decorrer do tempo, era identificada no Brasil como um determinado tipo de papel. Entretanto, foi vedado este uso pelo réu com base nas normas de concorrência desleal, na medida que ele não utilizou-a como nome de um produto, e sim usou-a como marca, na forma mista, “em que ao lado do elemento figurativo (desenho estilizado de dois gansos em uma lagoa) colocou como elemento nominativo, o mesmo elemento verbal da marca da autora”.

No julgamento referente à expressão nominativa CHARTERS<sup>541</sup>, a 8ª Câmara Cível do TJSP entendeu pela não exclusividade marcária da expressão

---

<sup>539</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração.** Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.242; MORO, Maitê Cecília Fabbri, **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.23; SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Saraiva, 2013, p.249; BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº229.580-1/0, 5ª Câm. Civil, Rel. Des. Jorge Tannus, julgado em 9-11-1995.

<sup>540</sup> SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração.** Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005, p.242; Maitê Cecília Fabbri. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.24; SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Saraiva, 2013, p.249; BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº100.913-4/0, 9ª Câm. Cív, Rel. Des. Ruitter Olivam julgado em 17-10-2000. Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA MISTA – NOTORIEDADE – NECESSIDADE DO REGISTRO PARA O GOZO DA PROTEÇÃO ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO ART.126, DA LEI Nº9.279/96 – REPRODUÇÃO VEDADA, AINDA QUE PARCIAL – VIOLAÇÃO DO DIREITO EXCLUSIVO DE USO VERIFICADA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – RECURSO PROVIDO.

<sup>541</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri, “**O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le fenomène de la dégénéscence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015, p.23; SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Saraiva, 2013, p.249; BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº106.567-1, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. José Osório, julgado em 28-12-1988. A ementa é clara ao prever a degeneração da expressão em nossa linguagem: “MARCA DE SERVIÇO – Expressão estrangeira – Palavra que ingressou no uso comum da população – Impossibilidade do titular impedir seu uso normal pelas demais pessoas – Usurpação não caracterizada – Indenização não devida – Voto vencido. “Não pode o titular de marca de serviço designada por expressão estrangeira que ingressou no uso comum da população impedir seu uso normal pelas demais pessoas”.

estrangeira nominativa uma vez que tal expressão já havia ingressado no uso comum e generalizado pela sociedade; portanto, não seria possível impedir a utilização desta expressão por terceiros.

Outro importante julgado, decidido em 11.10.2.011, pela Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, referiu-se à utilização da expressão nominativa MARTELINHO DE OURO<sup>542</sup>.

Conforme entendimento do Relator Des. Ênio Santarelli Zuliani<sup>543</sup>, apesar da Apelante possuir o registro da marca MARTELINHO DE OURO<sup>544</sup> no INPI, tal expressão já se tornou de uso comum e corrente em nosso vocabulário, tratando-se de um tipo específico de serviço caracterizado pela “técnica de restaurar carrocerias danificadas de veículos”. Por esta razão, conclui o Relator que tal expressão poderá ser utilizada livremente por terceiros, desde que no sentido informativo, sendo este uso lícito, e não caracterizado como conduta de concorrência desleal.

O último julgado<sup>545</sup> a ser analisado sobre degeneração marcária refere-se à marca INSULFILM<sup>546</sup>, cujo julgamento, realizado pela 3ª Câmara de Direito Privado, ocorreu recentemente em 29 de abril de 2014.

Em seu voto, o Relator Des. Egidio Giacoia reconheceu a existência do fenômeno, ressaltando que “uma das condutas que favorecem a vulgarização da marca é a inação do titular, o que não foi observado neste caso, pois o autor tem combatido o uso generalizado que os concorrentes fazem da sua marca através do ajuizamento de diversas ações judiciais”.

<sup>542</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº0019957-38.2010.8.26.0001, Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani, julgado em 11-10-2011.

<sup>543</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº0019957-38.2010.8.26.0001, Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani, julgado em 11-10-2011. A ementa também é clara ao prever a degeneração da marca e sua vulgarização em nossa linguagem: Expressão “martelinho de ouro” indica o profissional e a técnica de restaurar carrocerias danificadas de veículos, constituindo expressão vulgar ou de uso comum nesse setor de atividade, o que a torna insuscetível de exclusividade em termos de oferta de serviços. Interpretação do art.124, VI, da Lei nº9.279/96. Não provimento.

<sup>544</sup> Marca registrada sob vigência, nºdo processo 818081708, de titularidade de REPARADORA DE AUTOS MARTELINHO DE OURO S/C LTDA ME, depositada em 10-11-1994 e concedida em 01-02-2005.

<sup>545</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível nº0029758-78.2010.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dr. Egidio Giacoia, julgado em 29-04-2014. Autor: Insulfilm do Brasil Ltda., Réu: Concessionária Lyon. Ementa: Apelação – Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais – Procedente – Irresignação recursal da ré alegando degeneração da marca e perda da proteção do registro – Declaração de nulidade ou extinção do registro que não pode ser declarada incidentalmente – Ação de competência da Justiça Federal, conforme jurisprudência do STJ – Registros válidos – Vendas incrementadas com uso de marca alheia – Danos materiais devidos e arbitrados com modicidade – Danos à imagem da marca – Desgaste e enfraquecimento decorrente do uso indevido do sinal distintivo, colaborando com a vulgarização da marca – Comercialização de produtos com qualidade duvidosa – Decisão Mantida – Recurso Improvido. (nossos grifos).

<sup>546</sup> Marca registrada sob vigência, nº do processo 813.633.370, de titularidade de INSULFILM DO BRASIL LTDA, depositada em 29-07-1987 e concedida em 24-04-1990.

Neste sentido, a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de mérito de 1ª Instância, condenando o Réu a abster-se de utilizar a marca INSULFILM, mantendo a condenação por danos materiais e morais. A Câmara frisou que a condenação por danos morais foi baseada nos danos à imagem da marca, ocorridos em virtude do desgaste e enfraquecimento decorrente do uso indevido do sinal distintivo, colaborando com o efeito deletério de vulgarizar e degenerar a marca

## **TÍTULO II – DILUIÇÃO MARCÁRIA**

O Título II abordará brevemente a diluição marcária, cujo fenômeno também acarreta na perda de distintividade, ao associar uma marca de renome, a bem ou serviço em ramo comercial diverso, ou denegrimto da imagem e reputação da marca, ao associar tal sinal afamado, a bens indesejáveis pelo titular.

O Capítulo I analisará o conceito jurídico da diluição, e suas características principais. O Capítulo II discorrerá sobre a previsão legal do instituto nos EUA, aonde o fenômeno foi bem desenvolvido na doutrina, jurisprudência e ordenamento legal. O Capítulo III cuidará rapidamente da previsão legal do instituto dentro do direito internacional: Convenção de Paris, Acordo TRIPS, e Comunidade Europeia. O Capítulo IV tratará do fenômeno dentro do ordenamento jurídico brasileiro, abordando, inicialmente, a diferença entre aproveitamento parasitário e concorrência parasitária, e em seguida, identificando a diluição marcária como violação da integridade material e reputação da marca afamada, para, no final, examinar alguns julgados sobre a matéria.

### **CAPÍTULO I – CONCEITO JURÍDICO DE DILUIÇÃO**

De acordo com Fábio Ulhoa Coelho<sup>547</sup>, apesar de existirem doutrinadores que consideram os fenômenos da degeneração e diluição marcária sinônimos, bem examinados, porém, é possível constatar que se tratam de institutos diferentes.

O autor observa<sup>548</sup> que a diluição marcária é um fenômeno análogo à degeneração somente no que se refere à perda da distintividade, entretanto, ela se difere da vulgarização pois é um fenômeno na qual uma marca notória é associada a produtos ou serviços em diferentes ramos de atividade comercial assinalados pela marca,

---

<sup>547</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.1. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.236.

<sup>548</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.1. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.236.

resultando no enriquecimento ilícito do usurpador, que aproveitou-se da fama e do prestígio da marca afamada (diluição por turvação ou ofuscação – *dilution by blurring*). Outra forma de diluição é associar a marca famosa a um produto ou serviço de qualidade inferior, ou de maneira depreciativa (diluição por mácula – *dilution by tarnishment*).

José Carlos Tinoco Soares<sup>549</sup> identifica inicialmente a diluição marcária tanto “na probabilidade de prejuízo para com a reputação dos negócios” (neste caso, tratar-se-ia de diluição por mácula – *dilution by tarnishment*) como da “diluição da qualidade distintiva de uma marca ou nome comercial válidos, apesar das ausências tanto de competição entre as partes como, com relação à origem dos produtos ou serviços assinalados pela marca” (tem-se nesta hipótese a diluição por turvação ou ofuscação – *dilution by blurring*). Desta forma, Tinoco Soares<sup>550</sup> conceitua os dois tipos de diluição marcária:

O *blurring* é a diluição por redução do valor da marca, é ofuscar, ofuscação...O *blurring* ocorre quando, por exemplo, o uso da marca TIFFANY, para distinguir os serviços de restaurantes, por terceiros, foi considerado que diminui a “distintividade, unicidade, efetividade e prestígio” de igual marca famosa que por sua vez assinala produtos de joalheiros e bijotaria”.

Já *tarnishment* “é a diluição pelo denegrimento da qualidade de distintividade; mácula, maculação”. A diluição pelo *tarnishment* ocorre quando a *positive associational value* da marca é danoso pela conduta do usuário. Um exemplo clássico dessa figura está contido na decisão envolvendo a marca de fama universal COCA-COLA, para o seu peculiar refrigerante, contra a utilização de semelhante “frasco” desse conceituado produto e pelo uso de *cocaine-like bubble gum substance*.

Fábio Ulhoa Coelho<sup>551</sup> bem descreve estas duas condutas:

Na diluição-turvação, a marca famosa é diluída em razão de seu uso por outros empresários, na identificação de negócio, produto ou serviço não concorrente. Aquela associação imediata entre o signo empregado na marca e o produto, que os investidores em publicidade procuram despertar nos consumidores, é prejudicada pela existência de outros produtos (não concorrentes) que ostentam a mesma marca ou parecida.

Já a diluição-mácula compromete a reputação da marca, em razão da qualidade inferior dos negócios, produtos ou serviços não concorrentes operantes ou oferecidos no mercado por outros empresários.

<sup>549</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.434-468.

<sup>550</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.469.

<sup>551</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.1. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.236.

São estas as duas hipóteses de constatação do fenômeno da diluição marcária adotadas pela legislação e doutrina americana. Inicialmente, J. Thomas McCarthy, Roger E. Schechter, David J. Franklyn e Allison Hoch<sup>552</sup> definem o fenômeno da diluição marcária como um tipo de violação<sup>553</sup> de uma marca forte na qual o uso ilícito feito por terceiros, apesar de não causar um risco de confusão entre as marcas (marca forte v. marca diluída), diminui a distintividade, ou prejudica e mancha negativamente a imagem da marca legítima.

Em seguida, os doutrinadores americanos descrevem a diluição por turvação, conhecida por *blurring*<sup>554</sup>, quando terceiros usam uma marca semelhante ou colidente com a marca famosa em diferentes produtos ou serviços, e que ocasionará uma “diluição” do poder da marca como um símbolo. Isto resultará na perda de distintividade do sinal marcário, que agora passa a ser associado a produtos ou serviço diversos.

Já na diluição por maculação, também denominada *tarnishment*<sup>555</sup>, os juristas a definem, quando o uso ilícito por terceiros de uma marca idêntica ou semelhante, ou uso ilícito de um nome empresarial, projeta este sinal distintivo bem conhecido de uma forma negativa e, portanto, manchando sua imagem ou reputação comercial. Este tipo de diluição marcária cria uma imagem negativa da marca famosa na mente do público, através de sua associação a bens ou serviços desagradáveis, que não necessariamente precisam estar relacionados a sexo ou drogas, como no precedente

---

<sup>552</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.174-176; HOCH, Allison. Easy Review. The law of trademarks. **Law Rules Publishing Corporation**, Old Tappan, NJ, USA, 1998, p.123-124. Definition of dilution: “A type of violation of a strong trademark in which the defendant's use, while not causing a likelihood of confusion, blurs the distinctiveness or tarnishes the image of the plaintiff's mark”.

<sup>553</sup> Conforme Allison Hoch (HOCH, Allison. Easy Review. The law of trademarks. **Law Rules Publishing Corporation**, Old Tappan, NJ, USA, 1998, p.7-8), “a doutrina americana define a violação de uma marca de duas maneiras: teoria da confusão (*likelihood of confusion*) ou teoria da diluição”.

<sup>554</sup> Dilution by blurring: “Defendant uses the same or highly similar trademark on different goods or services, thereby “diluting” the power of a mark as a symbol. Blurs the distinctiveness of a trademark by disconnect association between product and source.

<sup>555</sup> Dilution by tarnishment: “Tarnishment occurs when the defendant's use of a similar or identical trademark or trade name casts the plaintiff's distinctive, well-known or trade name in a bad light and thus tarnishes the lust of the plaintiff's commercial image or reputation”. It creates negative image of a trademark in public's mind through an association with unsavory, unrelated goods and services (does not need to be sex or drugs).

judicial muito conhecido nos EUA envolvendo *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising* referente à expressão *Enjoy Cocaine*<sup>556</sup>.

J. Thomas McCarthy, Roger E. Schechter, David J. Franklyn<sup>557</sup>, Allison Hoch<sup>558</sup> e Felipe Fonteles Cabral<sup>559</sup> também citam um terceiro tipo de diluição pouco frequente, e não mencionado pela doutrina clássica americana, nem previsto na lei federal americana de marcas, que é a *diluição por adulteração da marca famosa*, usada em casos de propaganda comparativa<sup>560</sup>, na qual tal adulteração resulta na perda de distintividade do sinal marcário famoso. Este tipo de diluição marcária foi primeiramente constatado no julgamento em 1994, referente ao litígio envolvendo as empresas produtoras de tratores *Jonh Deere* e *MTD Products, Inc*<sup>561</sup>.

Allison HOCH<sup>562</sup> relata que neste caso emblemático, a propaganda comparativa da empresa ré MTD mostrava um cerdo sendo perseguido por um cachorro e o trator da MTD. Conforme consta na jurisprudência, a propaganda comparativa é permitida desde que presente três requisitos: (I) seja verdadeira; (II) a marca comparada não seja adulterada, e (III) o propósito da comparação refere-se ao mérito do produto concorrente.

Neste caso específico, Allison Hoch<sup>563</sup> ressalta que a adulteração da marca da autora (cerdo – *Deere*), fugindo do cachorro e do trator do concorrente MTD resultou numa satirização dos produtos da *Jonh Deere*, a qual foi posicionada perante os

---

<sup>556</sup> Disponível em: <https://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/coca.htm>. Acesso em: 02 dez. 2014: o *leading case* americano *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.*, 346 F. Sup. 1183 (E.D.N.Y. 1972). Este é um dos mais emblemáticos e antigos casos de diluição marcária por mácula – *dilution by tarnishment*, aonde uma empresa estava comercializando, como sátira, pôsteres com os dizeres “Enjoy Cocaine”, na mesma grafia da marca mista da Coca-cola. A empresa ingressou com uma tutela de urgência (injunction) para impedir a venda, e retirar os produtos de circulação do mercado. Assim decidiu o juiz, ao conceder a liminar (tutela antecipada), ressaltando que a venda do cartaz prejudica intensamente a reputação e a imagem da marca da Autora: “It is true that the granting of an injunction may impose hardship on the defendants, but the failure to grant relief would impose a greater hardship on the plaintiff. To the defendants the product involved is one of a large number in which each of them deals; it is a small part of their business. To the plaintiff its name is at stake, and continued injury to its reputation and good will would be a far more serious blow to it than the curtailment of the sale by the defendants would be to them”.

<sup>557</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.174-176.

<sup>558</sup> HOCH, Allison. Easy Review. The law of trademarks. **Law Rules Publishing Corporation**, Old Tappan, NJ, USA, 1998, p.127-128.

<sup>559</sup> CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de uma marca: uma teoria defensiva ou ofensiva? São Paulo, **Revista da ABPI**, p.24-29, n°58, maio-jun.2002, p.24-29; INSTITUTO Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (IDS). **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.260-261.

<sup>560</sup> HOCH, Allison. Easy Review. The law of trademarks. **Law Rules Publishing Corporation**, Old Tappan, NJ, USA, 1998, p.127-128.

<sup>561</sup> Ver o *site* de jurisprudência norte-americana. Disponível em: <http://openjurist.org/41/f3d/39>: *Jonh Deere & Co. v. MTD Products, Inc.*, 41 F. 3d 39 (*United States Court of Appeals*, 2d Cir. 1994). Acesso em: 02 dez.2014.

<sup>562</sup> HOCH, Allison. Easy Review. The law of trademarks. **Law Rules Publishing Corporation**, Old Tappan, NJ, USA, 1998, p.127-128.

<sup>563</sup> HOCH, Allison. Easy Review. The law of trademarks. **Law Rules Publishing Corporation**, Old Tappan, NJ, USA, 1998, p.128.

consumidores com características desagradáveis, resultando sua associação a produtos de qualidade inferior.

Deste modo, Felipe Fonteles Cabral<sup>564</sup>, ao conceituar diluição marcária, aborda os dois tipos clássicos, definindo *blurring* por ofuscação, *tarnishment* por maculação, e também este terceiro tipo de diluição marcária:

Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação.

[...]

A ofuscação, por sua vez, constitui na perda do “brilho” ou da força distintiva de uma marca. É entendida como uma violação à unicidade de um sinal, à sua integridade material, a partir do momento em que uma mesma expressão passa a identificar produtos de fontes diversas. A ofuscação constitui a diminuição do poder de venda de uma marca em razão da perda de sua unicidade, ou seja, o enfraquecimento de sua capacidade distintiva.

A maculação constitui uma ofensa à integridade moral de uma marca. É uma conduta que causa dano à reputação do sinal, seja pela associação desse signo com um produto ou serviço de baixa qualidade, seja pela sugestão de um vínculo do sinal com um conceito moralmente reprovado pela sociedade.

O terceiro e último tipo de diluição seria “adulteração de marca”. Essa teoria surgiu com o caso *Deere & Co. v. MTD Products*, que envolveu dois fabricantes de tratores norte-americanos. Por meio de publicidade comparativa veiculada em rede de televisão, a empresa ré usou o logotipo da autora, o desenho de um cervo, em movimento constante. Adulterou-se, portanto, a figura registrada pela autora, na forma estática.

Considerando estes três tipos de diluição marcária notam-se que as proteções jurídicas decorrem, principalmente, em resguardar a distintividade única (unicidade) e a atratividade comercial de uma marca de alto renome posto que tal sinal distintivo, por possuir um elevado valor econômico, possui proteção legal em todos os ramos de atividade. Se terceiros passarem a utilizar esta marca famosa e de alto renome em ramos de atividade comercial diversos, com o decorrer do tempo, ocorrerá a queda do poder de atração econômica da marca famosa e o desaparecimento gradual de sua posição de exclusividade. Ademais, o infrator, ao utilizar-se indevidamente da marca famosa, estará se apropriando da fama e do alto prestígio adquiridos pela marca de alto renome, uma vez que, inconscientemente, os consumidores acreditarão que o novo produto no mercado assinalado indevidamente com a marca famosa, possuirá características idênticas ou semelhantes ao produto genuinamente assinalado pela marca original de alto renome, ou seja, será um produto de boa qualidade.

<sup>564</sup> CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de uma marca: uma teoria defensiva ou ofensiva? São Paulo, **Revista da ABPI**, p.24-29, n°58, maio-jun.2002, p.24-29; INSTITUTO Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (IDS). **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.260-261.

Sobre a importância da marca de alto renome manter sua unicidade e poder de atração econômica, Frank Schechter<sup>565</sup>, jurista estadunidense, e um dos primeiros doutrinadores sobre diluição marcária, em 1932, fez o seguinte comentário perante a *House Committee on Patents* do Governo norte-americano: “Se você permitir o uso marcário de *Rolls Royce* para restaurantes, e *Rolls Royce* para cafeterias, e *Rolls Royce* para calças, e *Rolls Royce* para doces, em 10 anos, você não terá mais exclusividade da marca *Rolls Royce*”.

Sobre as características principais da diluição marcária, Fábio Ulhoa Coelho<sup>566</sup> ressalta que tal fenômeno tem, principalmente, dois pontos fundamentais que se diferem da degeneração. O primeiro ponto é que o fenômeno da diluição não é resultante de um processo de transformação semântica e fenômeno mercadológico na qual os consumidores identificam uma marca como sinônimo de um produto, e sim, resultante de práticas comerciais adotadas por outros empresários, sejam não concorrentes ou concorrentes, que certamente levará à perda do valor patrimonial de uma marca notória.

O segundo ponto mencionado por Fábio Ulhoa Coelho<sup>567</sup> é que, diferentemente da degeneração, na qual a constatação do fenômeno pode ser baseada através de pesquisas de opinião pública e dicionarização da marca degenerada, na diluição, é sempre prontamente identificável o responsável pela conduta ilícita e pela prática empresarial que levou à diluição da marca.

## CAPÍTULO II – INSTITUTO DA DILUIÇÃO NOS EUA

Conforme Keola R. Whitaker<sup>568</sup>, um dos primeiros casos dos quais se tem referência do fenômeno da diluição marcária ocorreu em 1898 na Inglaterra,

<sup>565</sup> GOODBERLET, Kathleen. The trademark dilution revision Act of 2006. **Journal of High Technology Law**, v.VI, n°2, p.258, 2006. In: LEXIS-NEXIS (editora Americana de textos jurídicos), citação como 6 J. High Tech. L.249. Disponível em: <https://litigationessentials.lexisnexis.com>. Acesso em: 20 mar.2015, p.256. “If you allow Rolls Royce restaurants, and Rolls Royce cafeterias, and Rolls Royce pants, and Rolls Royce candy, in 10 years, you will not have the Rolls Royce mark anymore”.

<sup>566</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.1. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.236.

<sup>567</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.1. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.236.

<sup>568</sup> WHITTAKER, Keola R. Trademark dilution in a global age. citação acadêmica: 27 U. Pa. J. Int'l Econ. L.907, **University of Pennsylvania Journal of International Economic Law**, outono de 2006. Disponível em: <http://www.lexisnexis.com>;

[https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907\(2006\).pdf](https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907(2006).pdf). Acesso em: 20 mar.2015. Acesso em: 02 dez. 1974. *Eastman Photographic Materials v. Kodak Cycle*, 15 R.P.C. 105 (Eng. 1898); *Eastman Photographic Materials v. Kodak Cycle*, 15 R.P.C. 105 (Eng. 1898), v. *Kodak Cycle*, 15 R.P.C. 105 (Eng. 1898). The textbook case of dilution is *Eastman Photographic Materials v. Kodak Cycle*, 15 R.P.C. 105 (Eng. 1898), in which the maker of Kodak cameras brought suit against a company producing Kodak bicycles. There was little chance of cameras being confused with bicycles: the risk was removing the Kodak name's association with cameras.

envolvendo a KODAK, no qual uma empresa fabricante e comerciante de bicicletas passou a comercializar seus produtos assinalando-os com a marca KODAK. Em se tratando KODAK, uma marca fantasiosa, e muito famosa à época, sem qualquer significado no vocabulário, existia uma pequena probabilidade dos consumidores se confundirem sobre a origem das bicicletas com as câmeras fotográficas, provenientes da empresa *Eastman Photographic Materials*.

Apesar do fenômeno da diluição ter sido inicialmente constado na Inglaterra, foi nos Estados Unidos que fortemente se desenvolveu na doutrina, jurisprudência e legislação federal.

De acordo Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L. Kevlin<sup>569</sup>, a teoria jurídica da “diluição marcária” surgiu nos Estados Unidos, em 1927, quando o jornal jurídico de Harvard (*Harvard Law Review*) publicou um artigo de autoria de Frank Schechter no qual ele alertava que a distintividade de verdadeiras marcas únicas estavam sendo ameaçadas através do seu uso em produtos e serviços diversos. Frank Schechter<sup>570</sup> concluiu que a legislação marcária era o instrumento jurídico correto para a preservação da distintividade de uma marca. Atualmente, pelo menos 30 estados norte-americanos promulgaram leis estaduais, e dois estados reconheceram o fenômeno na jurisprudência.

Conforme Keola R. Whittaker<sup>571</sup>, Jane C. Ginsburg, Jessica Litman e Mary L. Kevlin<sup>572</sup>, com vistas a uniformizar a aplicação da diluição em todos os estados americanos, em 16 de janeiro de 1996, foi promulgada o *Federal Trademark Dilution Act of 1995* (FTDA), o qual prevê expressamente a proteção de marcas famosas do uso indevido de sinais que “diluam” sua alta distintividade.

O FTDA emendou a Lei Federal Americana de Marcas de 1946 – *The Trademark Act of 1946 (Lanham Act)* acrescentando o dispositivo legal na Seção 43 (c) – 15 U.S Code §1125 referente às falsas designações de origem, falsas descrições e

<sup>569</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.613.

<sup>570</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.613; SCHECHTER, Frank. The rational basis of trademark protection. In: **The Harvard Law Review**, Cambridge, p.813-833, 1927.

<sup>571</sup> WHITTAKER, Keola R. Trademark dilution in a global age. citação acadêmica: 27 U. Pa. J. Int'l Econ. L.907, **University of Pennsylvania Journal of International Economic Law**, outono de 2006. Disponível em: <http://www.lexisnexis.com>; <https://www.law.upenn.edu>. Acesso em: 20 mar.2015, p.04; GOODBERLET Kathleen. **The Trademark Dilution Revision Act of 2006**. p.259. Disponível em: [www.bitlaw.com](http://www.bitlaw.com). Federal Trademark Dilution Act of 1995, 15 U.S.C. §§1125 – 1127. Acesso em: 02 dez.2014.

<sup>572</sup> GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law** – cases and materials. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007, p.631.

proibição à diluição, e prevendo medidas legais cabíveis para o caso de diluição marcária e definição legal do instituto na Seção 45 – 15 U.S. Code §1127.

Como bem observaram J. Thomas McCarthy, Roger E. Schechter e David J. Franklyn<sup>573</sup>, inicialmente, a definição legal de diluição marcária prevista pelo FTDA na Seção 45, esboçava “um conceito amplo dos princípios de diluição” ao definir a expressão *dilution*<sup>574</sup> como a diminuição da capacidade distintiva de uma marca famosa para identificar e distinguir produtos ou serviços, independentemente da presença ou ausência de: (I) concorrência entre o titular da marca notória e outras partes, ou (II) risco de confusão, erro ou engano.

Keola R. Whittaker<sup>575</sup> afirmou que o conceito legal de diluição marcária previsto no FTDA era muito amplo, não diferenciando legalmente os dois tipos de diluição marcária: *blurring* e *tarnishment*. Com isto, vários juízes federais americanos estabeleceram uma variedade de interpretações deste estatuto federal, algumas vezes errôneas e contraditórias ao aplicarem o princípio da “probabilidade da confusão” apesar da “confusão” não ser necessária para fundamentar uma ação de violação de marcas com base na diluição marcária.

O primeiro caso sobre diluição marcária com base no FTDA a ser decidido pela Suprema Corte Americana ocorreu em 2003, *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003), cuja Suprema Corte resolveu alguns problemas de interpretação do FTDA, entretanto, suscitou outras questões importantes.

Keola R. Whittaker<sup>576</sup> e Tinoco Soares<sup>577</sup> explicam que neste caso, o recorrente *Moseley* era proprietário de um estabelecimento comercial em Kentucky, cuja denominação era *Victor’s Secret*, no qual vendia não só artigos de vestuário como

<sup>573</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.175;

GOODBERLET Kathleen. **The trademark dilution revision act of 2006**, p.261.

<sup>574</sup> Federal Trademark Dilution Act of 1995, 15 U.S.C. §1127 (2000): “The term ‘dilution’ means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of: 1 – Competition between the owner of the famous mark and other parties, or 2 – Likelihood of confusion, mistake, or deception.

<sup>575</sup> WHITTAKER, Keola R. Trademark dilution in a global age. Citação acadêmica: 27 U. Pa. J. Int’l Econ. L.907, **University of Pennsylvania Journal of International Economic Law**, outono de 2006. Disponível em: [http://www.lexisnexis.com](http://www.lexisnexis.com;);

[https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907\(2006\).pdf](https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907(2006).pdf).

Acesso em: 20 mar.2015, p.10.

<sup>576</sup> WHITTAKER, Keola R. Trademark dilution in a global age. citação acadêmica: 27 U. Pa. J. Int’l Econ. L.907, **University of Pennsylvania Journal of International Economic Law**, outono de 2006. Disponível em: <http://www.lexisnexis.com>;

[https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907\(2006\).pdf](https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907(2006).pdf).

Acesso em: 20 mar.2015, p.10; SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.428.

<sup>577</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas** – marcas de alto renome vs.diluição. São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.428.

também *lingerie, pagers, and adult novelty toys*. A recorrida, *Victoria Secret*, possuía mais de 750 estabelecimentos comerciais em todo o território norte-americano, cuja marca mundialmente famosa VICTORIA SECRET distingue “artigos finos de perfumaria, cosméticos, toucador e de lingerie para mulheres”.

Após a empresa Victoria Secret ingressar com a ação de violação de marcas por diluição marcária com base no FTDA, a empresa de Victor Moseley e Cathy Moseley acrescentou no nome de seu estabelecimento comercial a expressão *little*, resultando no nome fantasia da loja em VICTOR’S LITTLE SECRET, prosseguindo com suas atividades comerciais. Quando a ação alcançou a Suprema Corte Americana, a recorrida argumentou que a marca VICTOR’S LITTLE SECRET era “provável” que pudesse ofuscar o brilho, e corroer o caráter distintivo, e manchar a reputação de sua famosa marca VICTORIA SECRET.

Keola R. Whittaker comenta que a Suprema Corte Americana, primeiramente, determinou em seu julgamento que, apesar da história da legislação marcária no Congresso Nacional, o FTDA não estabeleceu uma divisão entre diluição marcária por *blurring* e *tarnishment*. Em seguida, a Suprema Corte comparou o FTDA com legislações marcárias estaduais as quais algumas prevêm o princípio da probabilidade (*likelihood*). Entretanto, concluiu que o FTDA requer que o titular da marca comprove que o uso da marca da posterior infratora (*junior’s mark*) realmente “cause diluição no caráter distintivo da marca famosa”. Assim, a Suprema Corte Americana conclui em sua decisão que “um pedido de diluição marcária requer comprovação da real diluição, não apenas a sua probabilidade”.

Após esta decisão de mérito da Suprema Corte Americana ocorrida em 2003, empresários se mobilizaram, pressionando o Congresso Americano a efetuar mudanças no FTDA, com vistas a emendar a legislação marcária (*The Lanham Act of 1946*).

Keola R. Whittaker<sup>578</sup> informa que em resposta aos empresários, a Câmara dos Deputados (*House of Representatives*) aprovou o Projeto de Lei H.R. 683, o qual foi denominado *Trademark Dilution Revision Act of 2006* (TDRA), transformado em Lei Federal em 06 de outubro de 2006, o qual, ao modificar o FTDA (*Federal*

---

<sup>578</sup> WHITTAKER, Keola R. Trademark dilution in a global age. citação acadêmica: 27 U. Pa. J. Int’l Econ. L.907, *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, outono de 2006. Disponível em: <http://www.lexisnexis.com>; [https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int’lEcon.L.907\(2006\).pdf](https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int’lEcon.L.907(2006).pdf). Acesso em: 20 mar.2015, p.11.

*Trademark Dilution Act of 1995*), emendou a Seção 43 e 45 do *Trademark Act of 1946* (15 U.S.C. 1125) – *The Lanham Act*.

O TDRA protege o titular de uma marca famosa que é “distintiva inerentemente (distintividade intrínseca) ou que tenha caráter distintivo adquirido (*secondary meaning*)”. O primeiro ponto importante desta nova legislação americana antidiluição foi remover o conceito genérico de “diluição<sup>579</sup>”, estabelecendo a diferença entre *blurring* e *tarnishment*.

O TDRA especificamente define na Seção 43 (2) (B)<sup>580</sup> *blurring* como uma "associação decorrente da semelhança entre uma marca ou nome empresarial e uma marca famosa o qual prejudica o carácter distintivo desta marca famosa."

A Seção 43 (2) (C) do TDRA<sup>581</sup> também define a diluição por *tarnishment* como a “associação decorrente da semelhança entre uma marca ou nome empresarial e uma marca famosa que prejudique a reputação da marca famosa”.

O segundo ponto importante do TDRA<sup>582</sup> foi alterar o padrão exigido pelo FTDA, e que fora confirmado no caso judicial *Moseley* decidido pela Suprema Corte Americana, de que era necessária a “comprovação de prova real e concreta de diluição” (*actual dilution*) para “probabilidade de diluição marcária” (*likelihood of dilution*). O parâmetro de probabilidade de risco de diluição para ações de violação de marcas já vinha sendo adotado há anos pelas Cortes Estaduais.

Por último, Keola R. Whittaker<sup>583</sup> acrescenta que o TDRA<sup>584</sup> também emendou o FTDA no que se refere aos requisitos legais para determinar se uma marca é famosa, focando tal determinação na marca que “for nacionalmente conhecida pelo público consumidor nos EUA”.

<sup>579</sup> Conforme descrito no Trademark Dilution Revision Act of 2006, 120 STAT. 1730 PUBLIC LAW 109-312-ACT. 6, 2006: (e) DEFINITIONS. Section 45 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1127) is amended by striking the definition relating to the term “dilution”. (nossos grifos – striking significa remoção)

<sup>580</sup> Trademark Dilution Revision Act of 2006: Section 43 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1125) is amended: “(B) For purposes of paragraph (1), ‘*dilution by blurring*’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark.

<sup>581</sup> “(C) For purposes of paragraph (1), ‘*dilution by tarnishment*’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

<sup>582</sup> (c) Cancellation. Section 14 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1064) is amended, in the matter preceding paragraph (1) by striking “including as a result of dilution under section 43(c)” and inserting “including as a result of a likelihood of dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 43(c)”.

<sup>583</sup> WHITTAKER, Keola R. Trademark dilution in a global age. citação acadêmica: 27 U. Pa. J. Int'l Econ. L.907, **University of Pennsylvania Journal of International Economic Law**, outono de 2006. Disponível em: <http://www.lexisnexis.com;>

[http://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907\(2006\).pdf](http://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907(2006).pdf).

Acesso em: 20 mar.2015, p.31.

<sup>584</sup> Trademark Dilution Revision Act of 2005, H.R. 683, 109th Cong. – §§ C(2) (I) – (III).

Os fatores emendados pelo TDRA<sup>585</sup> incluem (I) “a duração, extensão e alcance geográfico da propaganda e publicidade da marca anunciado pelo titular ou terceiros”; (II) “o volume e a extensão geográfica de vendas de bens ou serviços oferecidos sob a marca”; (III) “a extensão do efetivo reconhecimento da marca no mercado consumidor”, e (IV) “se a marca foi registrada sob a vigência da Lei de 3 de março de 1881, ou a Lei de 20 de fevereiro de 1905, ou no registro principal da Lei atual”.

A determinação destes requisitos é importante, pois somente marcas famosas (no Brasil, marcas de alto renome) estão passíveis de diluição marcária, uma vez que uma marca comum insere-se no princípio marcário da especialidade (a marca tem proteção legal dentro de determinado ramo de atividade comercial, ou áreas afins).

### **CAPÍTULO III – DILUIÇÃO NA CUP, TRIPS E UNIÃO EUROPEIA**

Rapidamente, neste capítulo, será abordado o instituto da diluição marcária no direito internacional: Convenção de Paris na Seção I, TRIPS na Seção II, e Comunidade Europeia na Seção III.

#### **Seção I – Convenção de Paris**

Como fora abordado na Parte I, Título II, Capítulo II, Seção II, deste trabalho, a Convenção de Paris (CUP) prevê em seu art.6, *BIS*, a proteção legal às marcas notoriamente conhecidas. A marca notoriamente conhecida corresponde uma marca estrangeira que possui um elevado grau de conhecimento em seu ramo de atividade comercial, registrada em seu país de origem, mas que ainda não foi registrada em outro país membro da CUP.

A CUP não estabeleceu expressamente a proteção legal contra a diluição marcária, como nos casos específicos de diluição por ofuscação (*blurring*); o tratado internacional apenas reconhece a proteção legal a marcas notoriamente conhecidas (*well know marks*) contra reproduções indevidas ou imitações que ocasionem confusão sobre a origem dos produtos ou serviços assinalados pelas marcas, dentro do mercado consumidor.

---

<sup>585</sup> Trademark Dilution Revision Act of 2005, H.R. 683, 109th Cong. – §§ C(2) (I) – (III).

Ocorrendo tal situação, dispõe o art.6, *BIS*, (1) que o país-membro da CUP aonde a marca afamada esteja sendo utilizada indevidamente deverá recusar ou invalidar o registro da marca infratora. A proteção legal prevista na CUP funda-se basicamente na teoria da probabilidade de confusão entre os bens e serviços assinalados com marcas indevidas.

Como fora abordado neste trabalho, no Título II, Capítulo II, Seção II, a proteção legal da marca notoriamente conhecida funda-se principalmente por dois motivos: evitar o enriquecimento ilícito (para evitar a pirataria de produtos) e repressão à concorrência desleal (através da facilitação do comércio internacional).

## **Seção II – Acordo TRIPS *Agreement***

O Acordo TRIPS, ratificado no Brasil pelo Decreto nº1.355, de 30/12/1994, como já fora abordado na Seção III, do Capítulo IV, do Título I, é um tratado-contrato, e não tratado-lei, como a Convenção de Paris e a Convenção de Berna, vinculando somente os países signatários deste tratado e da Organização Mundial do Comércio, não criando direitos e obrigações para os cidadãos e pessoas jurídicas.

O art.16.3 do TRIPS<sup>586</sup> foi um degrau acima na proteção legal de marcas afamadas, ao prever indiretamente um dispositivo legal contra uma diluição marcária por ofuscação e aproveitamento parasitário na medida em que estabelece, ao recepcionar o art.6, *BIS*, (1) da Convenção de Paris, que os países da União se comprometem a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, os usos indevidos de marcas que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços, e o titular da marca registrada, e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Conforme este dispositivo legal, o uso não autorizado de uma marca registrada para bens e serviços que não sejam similares, e os prejuízos que este uso indevido ocasionar nos interesses comerciais do titular da marca registrada, significa uma diluição marcária por turvação ou ofuscação (*blurring*) e aproveitamento

---

<sup>586</sup> Assim prevê o art.16.3 do TRIPS: 3. O disposto no Artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada. (nossos grifos).

parasitário. Estes prejuízos podem ser caracterizados como a perda da distintividade do sinal afamado, ao ser indevidamente utilizado em bens e serviços diversos.

Conforme descreve Keola R. Whittaker<sup>587</sup>, o requisito de que os consumidores percebam uma “conexão” entre a marca afamada e a marca infratora pode ser averiguada pela associação mental prevista na diluição por ofuscação, como, por exemplo, no caso KODAK para bicicletas.

Com vistas a identificar o fenômeno da diluição marcária no TRIPS, Keola R. Whittaker<sup>588</sup> também estabelece um paralelo entre sinais distintivos e indicações geográficas. Neste caso, o TRIPS estabelece uma proteção específica contra diluição no caso de uso indevido de indicações geográficas.

O art.22 prevê duas questões principais nas quais os países-membros deverão estabelecer meios legais com vistas a impedir a perda da distintividade de uma indicação geográfica.

Em primeiro lugar, deve-se impedir o uso de uma indicação geográfica que indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público a erro quanto à origem geográfica do produto. Em segundo lugar, deve-se impedir ou invalidar, *ex officio*, se sua legislação assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, o registro de uma marca que contenha ou consista em indicação geográfica relativa a bens não originários do território indicado, se o uso da indicação na marca para esses bens for de natureza a induzir o público a erro quanto ao verdadeiro lugar de origem.

Já o art.23 do TRIPS prevê a proteção adicional às indicações geográficas para vinhos e destilados, proibindo, dentre outros, (I) a utilização de uma indicação geográfica que identifique vinhos ou destilados que não sejam originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, e (II) o registro de marcas para vinhos ou destilados que contenham ou consistam em indicação geográfica na qual os vinhos ou destilados que não tenham essa origem.

---

<sup>587</sup> WHITTAKER, Keola R. Trademark dilution in a global age. citação acadêmica: 27 U. Pa. J. Int'l Econ. L.907, **University of Pennsylvania Journal of International Economic Law**, outono de 2006. Disponível em: <http://www.lexisnexis.com>; [https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907\(2006\).pdf](https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907(2006).pdf). Acesso em: 20 mar.2015, p.14.

<sup>588</sup> WHITTAKER, Keola R. Trademark dilution in a global age. citação acadêmica: 27 U. Pa. J. Int'l Econ. L.907, **University of Pennsylvania Journal of International Economic Law**, outono de 2006. Disponível em: <http://www.lexisnexis.com>; [https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907\(2006\).pdf](https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907(2006).pdf). Acesso em: 20 mar.2015, p.14.

### Seção III – União Europeia

Como já fora tratado na Seção II, do Capítulo IV, do Título I, deste trabalho, a Diretiva Europeia nº89/104/ECC tem como objetivo primordial aproximar as legislações dos Estados-membros da União Europeia que se relacionam com marcas. Esta Diretiva foi projetada para harmonizar as disparidades nas respectivas leis de marcas que tinham o potencial de impedir a livre circulação de mercadorias e prestação de serviços, além de falsear a concorrência no interior da União Europeia.

Dispõe o art.5 (1) (b) da Diretiva Europeia nº89/104<sup>589</sup> que o titular de uma marca na União Europeia tem o direito de prevenir que terceiros utilizem uma marca que possa criar um "risco de confusão" ou "risco de associação" com a marca de sua titularidade. Alguns autores, como Keola R. Whittaker<sup>590</sup> também argumentam que a "probabilidade de associação" entre a marca registrada do titular e a marca usada por terceiros, expressamente contida neste art.5 (1) (b) da Diretiva, permite também a proteção das marcas, sem qualquer demonstração de confusão dentro do mercado consumidor

A diluição marcária estaria prevista no art.5 (2) da Diretiva<sup>591</sup>, o qual possibilita que qualquer Estado-membro da União Europeia poderá também estipular que o titular de uma marca registrada tem a faculdade de proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem no comércio, um sinal idêntico ou semelhante a sua marca, entretanto, assinalado para bens ou serviços diferentes. Conforme este dispositivo legal, este uso indevido por terceiros em bens ou serviços diversos dos quais o titular possui sua marca registrada, resultará, além de uma vantagem econômica indevida ao infrator, um prejuízo ao caráter distintivo e à reputação da marca registrada do titular.

<sup>589</sup> First Council Directive 89/104, 1989 O.J. (L 40) 1 (EEC) [hereinafter Trademark Harmonization Directive]. 1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade: (a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered; (b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

<sup>590</sup> WHITTAKER, Keola R. Trademark dilution in a global age. citação acadêmica: 27 U. Pa. J. Int'l Econ. L.907, **University of Pennsylvania Journal of International Economic Law**, outono de 2006. Disponível em: [http://www.lexisnexis.com; https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907\(2006\).pdf](http://www.lexisnexis.com; https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907(2006).pdf). Acesso em: 20 mar.2015, p.23.

<sup>591</sup> First Council Directive 89/104, 1989 O.J. (L 40) 1 (EEC) [hereinafter Trademark Harmonization Directive]. 2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark. (nossos grifos).

O conteúdo expresso no art.5 (2) da Diretiva não é obrigatório a todos os Estados-membros da União Europeia, e sim uma faculdade para implementarem em suas legislações nacionais normas que tratem de antidiluição marcária por turvação/ofuscação (*blurring*) ou maculação (*tarnishment*).

Apesar de praticamente todos os países da União Europeia já terem recepcionado as Diretivas Europeias de Marcas de 1989 e 1994, como exemplo, mencionamos abaixo as legislações do Reino Unido e dos países do BENELUX (Holanda, Luxemburgo e Bélgica), os quais implementaram estes dispositivos sobre a antidiluição de marcas.

O Reino Unido implementou o Art.5 (1) e (2) da Diretiva Europeia nº89/104 em sua legislação nacional através do *U.K. Trade Marks Act* em 1994.<sup>592</sup> O conteúdo da legislação inglesa para tratar de antidiluição marcária é idêntico ao estabelecido na Diretiva Europeia nº89/104, ao proibir, tanto o uso indevido, como o registro, por terceiros, de uma marca em atividades comerciais diversas das quais a marca do titular está registrada, pois, além do infrator obter vantagens econômicas indevidas, tal uso indevido ou registro causará uma diminuição na distintividade da marca, prejudicando também sua reputação no mercado consumidor.

Assim, a Seção 5 (3) do *U.K. Trade Marks Act* 1994 – Chapter 26<sup>593</sup> aborda, especificamente, a impossibilidade do registro de tal marca a qual causará prejuízo à reputação da marca registrada e a Seção 10 (3)<sup>594</sup> trata especificamente de violações marcárias, proibindo o uso indevido.

---

<sup>592</sup> WHITTAKER, Keola R. Trademark dilution in a global age. citação acadêmica: 27 U. Pa. J. Int'l Econ. L.907, **University of Pennsylvania Journal of International Economic Law**, outono de 2006. Disponível em: <http://www.lexisnexis.com>. p.24. U.K. Trade Marks Act, 1994. Disponível em: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/10>. Acesso em: 02 dez. 2014. U.K. Trade Marks Act 1994 – Chapter 26: An Act to make new provision for registered trade marks, implementing Council Directive No. 89/104/EEC of 21st December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks; to make provision in connection with Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20th December 1993 on the Community trade mark; to give effect to the Madrid Protocol Relating to the International Registration of Marks of 27th June 1989, and to certain provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20th March 1883, as revised and amended; and for connected purposes.

<sup>593</sup> U.K. Trade Mark, 1994. Disponível em: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/10>. Acesso em: 02 dez.2014. 5. Relative grounds for refusal of registration. (3) A trade mark which (a) is identical with or similar to an earlier trade mark, and (b) is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is protected, shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom (or, in the case of a Community trade mark, in the European Community) and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. (nossos grifos).

<sup>594</sup> U.K. Trade Marks Act 1994. Disponível em: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/10>. Acesso em: 02 dez.2014. 10. Infringement of registered trade mark. [...] (3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which (a) is identical with or similar to the trade mark, and (b) is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

A legislação marcária dos países do BENELUX (Holanda, Bélgica e Luxemburgo), ao recepcionar a Diretiva Europeia nº89/104, também possui um artigo idêntico ao estabelecido na Diretiva, disposto no art.13 (A) (1) (c) do *Uniform Benelux Law on Marks*.<sup>595</sup>

## CAPÍTULO IV – DILUIÇÃO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO

No Brasil, não existem dispositivos legais expressos que definam o que é diluição marcária, seus tipos específicos e formas de constatação deste fenômeno, como ocorre com o *Trademark Dilution Revision Act of 2006* estudado no Capítulo II referente à legislação antidiluição marcária norte-americana. Entretanto, nossa legislação nacional possui dispositivos legais no Código Civil e na Lei de Propriedade Industrial que, indiretamente, poderão ser utilizados para evitar a ocorrência e a continuidade deste fenômeno, seja no caso de um registro marcário ou do uso indevido de uma marca.

Assim, para tratar a diluição marcária no Brasil, inicialmente na Seção I, será examinada a diferença entre o aproveitamento parasitário e a concorrência parasitária. A Seção II disporá sobre o aproveitamento parasitário como uma espécie de diluição por ofuscação ou turvação, constando, no §1º, que esta conduta acarreta um enriquecimento ilícito ao infrator, danos materiais e morais à marca do titular, e no §2º, que tal conduta ilícita também é uma fraude à lei. A Seção III identificará a diluição marcária como uma violação da integridade material e reputação da marca afamada.

### Seção I – Aproveitamento parasitário diferente de concorrência parasitária

Tradicionalmente, conforme discorrido no Capítulo I, Título II, da Parte II desta dissertação, a doutrina identifica a diluição marcária de duas maneiras: ofuscação ou turvação (*blurring*) e maculação (*tarnishment*).

A diluição por turvação ou ofuscação ocorre quando uma marca, que necessariamente é famosa, é diluída em razão de seu uso na identificação de produtos

---

<sup>595</sup> Disponível em: [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=128587](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128587). Acesso em: 02 dez. 2014. The Uniform Benelux Law on Marks was amended by the Protocol of November 10, 1983, amending the Uniform Benelux Law on Trademarks, and by the Protocol of December 2, 1992, amending the Uniform Benelux Law on Marks. Article 13 – A.1. Without prejudice to the possible application of ordinary civil law in matters of civil liability, the proprietor of a mark may, by virtue of his exclusive right, prohibit: [...] (c) “Any use in the course of trade, without due cause, made of a mark that has a reputation in the Benelux territory, or of a similar sign, for goods that are not similar to those from which the mark is registered, where use of such sign takes unfair advantage of or is detrimental to the distinctive character or the repute of the mark”.

ou serviços não concorrentes e diversos daqueles apostos pela marca afamada. Ora, a ocorrência deste tipo de diluição pode caracterizar-se também por um aproveitamento parasitário quando terceiros, não autorizados, aproveitam-se indevidamente da fama e do alto prestígio comercial de uma marca de renome para registrar sinais em produtos ou serviços diversos e não concorrentes daquele assinalado pelo sinal afamado.

José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>596</sup>, primeiramente, alerta para o fato de o aproveitamento parasitário pressupor uma relação de não concorrência, divergindo, portanto, da concorrência parasitária, que seria uma espécie de concorrência desleal (prevista no art.209 da LPI), na qual o concorrente, uma espécie de parasita, obtém um elevado e injustificado benefício econômico, ao realizar atos sistemáticos, repetitivos e continuados, idênticos ou semelhantes aqueles bem sucedidos atos de seu concorrente. Assim, se o concorrente parasita realizar um ato comercial isolado similar ao ato de seu concorrente, não estaria realizando uma espécie de concorrência parasitária. O autor assim define<sup>597</sup> a concorrência parasitária:

a procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações de outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituiriam atos ilícitos; mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de “colar-se” na direção tomada pelo concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária.

Com base no conceito acima, Marcus Ellidius Michelli de Almeida<sup>598</sup>, resumidamente, identifica dois requisitos principais para que a concorrência parasitária ocorra:

- 1º) Que exista a concorrência – elemento necessário, pois se não há concorrência entre as partes, não há concorrência parasitária;
- 2º) Que o comportamento seja sistemático, repetitivo, continuado – não será configurado tal instituto frente a um ato isolado, sendo necessário que ocorram várias situações parasitárias para configurar uma concorrência parasitária.

Marcus Ellidius<sup>599</sup> destaca ainda que, para alguns autores, o comportamento de um parasita não necessariamente precisa ser sistemático e repetitivo

<sup>596</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de marcas no Brasil. **Parecer convertido no Ato Normativo INPI n°123/94**, p.3.

<sup>597</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de marcas no Brasil. **Parecer convertido no Ato Normativo INPI n°123/94**, p.3.

<sup>598</sup> ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p.183.

para se caracterizar uma concorrência parasitária, basta haver concorrência entre as partes, basta tal ato ser “ilícito, e será ilícito tantas vezes quanto for praticado, ou o ato é ilícito e, portanto, será sempre ilícito”.

Se houver concorrência entre as partes, e foi praticado somente um ato, mas que resultou em benefício econômico ao indivíduo, por tirar proveito do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, estaríamos diante de um enriquecimento ilícito ou enriquecimento sem causa, conforme o art.884 do Código Civil. Esta conduta ilícita seria similar ao aproveitamento parasitário no que se refere ao enriquecimento ilícito, uma vez que o concorrente, não autorizado, aproveita-se indevidamente da fama e do alto prestígio comercial obtido pelos esforços de seu concorrente direto para promover seus produtos ou serviços.

A Lei nº9.279/96 disciplina repressão à concorrência desleal de atos previstos, como o art.195, e os atos não previstos nesta Lei. Além disso, a reparação pelas perdas e danos sofridos, em razão de prejuízos causados por atos de concorrência parasitária poderá ser requerida com base no art.209<sup>600</sup>.

## **Seção II – Aproveitamento parasitário**

Para José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>601</sup>, o aproveitamento parasitário é o ato de terceiros depositarem marcas não tão famosas para designarem produtos ou serviços distintos do titular da marca original. Este ato constitui um desvio de função do direito, o qual não é necessariamente contrário à lei, mas é contrário ao direito. Isto porque tal ato concreto causará um enriquecimento ilícito do infrator, por beneficiar-se da fama e do prestígio de signo distintivo alheio, causando dano concreto à reputação da marca afamada.

---

<sup>599</sup> ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p.185.

<sup>600</sup> ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p.183. Art.209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios.

<sup>601</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. **Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de marcas no Brasil. Parecer convertido no Ato Normativo INPI nº123/94**, p.05.

Quando José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>602</sup> elaborou seu parecer sobre o tema em 1993, sua preocupação central era de que no INPI, terceiros depositavam marcas de renome e de prestígio, as quais não possuíam ainda a notoriedade suficiente para serem declaradas notórias pelo INPI, para assinalar produtos ou serviços diversos daqueles designados pela marca afamada em questão. Vale destacar também que neste caso, não estaríamos diante de uma diluição marcária por ofuscação, pois tal tipo de diluição ocorre somente frente a marcas notórias que na Lei atual são reconhecidas como marcas de alto renome.

José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>603</sup>, ao concluir seu parecer, considerou “que o aproveitamento parasitário constitui-se de claro e indiscutível desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, portanto nulo, independentemente do elemento intencional”.

Estabelecendo-se um paralelo com o parecer proferido por José Roberto d’Affonseca Gusmão, tem-se que a diluição marcária por turvação ou ofuscação seria semelhante ao aproveitamento parasitário no que se refere ao uso do sinal afamado a bens ou serviços diversos. Já a diluição marcária por maculação tem como resultado primordial a violação à reputação da marca famosa, por associá-la a um produto ou serviço pejorativo, que depreciará o valor econômico da marca.

Abaixo, trataremos de duas ilicitudes ocasionadas pelo aproveitamento parasitário de terceiros, que também podem estar presentes na diluição marcária por turvação ou ofuscação.

### **§1º Enriquecimento ilícito e danos materiais e morais à marca do titular**

Uma empresa, que não é concorrente do titular da marca de renome, ao depositar no INPI este sinal distintivo, e divulgar, promover e comercializar seus produtos ou serviços com tal sinal estará se aproveitando diretamente do alto prestígio adquirido pela marca afamada, uma vez que os consumidores, mesmo que talvez não se confundam sobre a origem dos bens e serviços, associarão a marca não autorizada com a qualidade e a reputação da marca conhecida.

---

<sup>602</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de marcas no Brasil. **Parecer convertido no Ato Normativo INPI n°123/94**, p.01 – Parecer ao INPI datado em 30-11-1993.

<sup>603</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de marcas no Brasil. **Parecer convertido no Ato Normativo INPI n°123/94**, p.01 – Parecer ao INPI datado em 30-11-1993, p.08.

Neste sentido, o infrator terá um benefício econômico injustificado em detrimento do titular da marca, pois a marca de renome, ao gerar um campo de atração econômica, faz com que os consumidores dos produtos ou serviços apostos com a marca original, também se sintam atraídos para adquirir produtos ou serviços apostos com a marca não autorizada.

Nesse sentido, Pablo Stolze<sup>604</sup> entende que “o enriquecimento ilícito traduz a situação em que uma das partes de determinada relação jurídica experimenta injustificado benefício, em detrimento da outra, que se empobrece, inexistindo causa jurídica para tanto”.

Assim, qualquer vantagem financeira obtida sem justificativa, mediante empobrecimento de outrem, pode ser considerada como enriquecimento sem causa, devendo ser restituída, conforme o disposto no art.884 do Código Civil<sup>605</sup>.

O aproveitamento parasitário gera tanto danos materiais, como no caso de enriquecimento sem causa, como danos morais à reputação da marca afamada do titular, por associá-la a um bem ou serviço diverso. Neste ponto, conforme dispõe o art.209 da LPI, caberá ao titular da marca de renome, que fora prejudicado com o ato ilícito praticado, o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação, ou os negócios alheios.

## §2º Fraude à Lei

José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>606</sup>, em seu parecer, relata que o aproveitamento parasitário, por constituir-se de claro e indiscutível desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracteriza-se como fraude à lei, uma vez que terceiros depositam no INPI, ou utilizam no mercado, signos distintivos não notórios, mas de renome e prestígio, para assinalar produtos ou serviços diversos daqueles designados pela marca em questão.

---

<sup>604</sup> GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA Filho, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**. v.II. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.366.

<sup>605</sup> Art.884: Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

<sup>606</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de marcas no Brasil. **Parecer convertido no Ato Normativo INPI n°123/94**, p.01 – Parecer ao INPI datado em 30-11-1993, p.08.

Neste caso, a fraude à lei é caracterizada porque o signo depositado e utilizado indevidamente, por não ser notório ou de alto renome, tecnicamente, poderia ser depositado em outra classe de produto ou serviço face ao princípio da especialidade porque somente a marca notória (art.67 do antigo CPI, revogada Lei nº5.772/1971, e de alto renome, art.125 da Lei nº9.279/96) é que legalmente possui proteção especial em todas as classes de produtos ou serviços.

Por isso o infrator, tecnicamente, pode utilizar-se de uma conduta lícita (face ao princípio da especialidade marcária, depositar uma marca não notória em classe de produto ou serviço diverso), para obter um resultado contrário à lei, que é o enriquecimento ilícito (art.884 do Código Civil), e a violação à reputação e à integridade material da marca de renome (art.130, III, da LPI). Pode-se, então, definir a fraude à lei como o emprego de meios, cujas condutas diretas são lícitas, mas cujo objetivo primordial é alcançar um resultado contrário à lei.

José Roberto d’Affonseca Gusmão<sup>607</sup> comenta que “na fraude à lei, tem-se como consequência do exercício irregular do direito um desvio da finalidade do ato, a obtenção, indireta, de fim que a lei não permite seja atingido diretamente”.

Quando da elaboração de seu parecer, José Roberto d’Affonseca Gusmão, então presidente do INPI em 1993, orientou que os examinadores desta autarquia federal indeferissem de plano os pedidos de registro de marca nestas condições indevidas, baseando a nulidade deste ato de acordo o art.160, I, do Código Civil de 1916<sup>608</sup>, na medida em que tal fraude à lei, intentada pelo requerente do depósito, era considerada uma conduta exercida no exercício irregular de um direito reconhecido. Este dispositivo legal encontra-se atualmente no art.188 do Código Civil<sup>609</sup>.

### **Seção III – Violação da integridade material e reputação de uma marca**

O art.130, III, da Lei de Propriedade Industrial<sup>610</sup>, assegura ao titular de uma marca registrada ou ao depositante de um pedido de registro de marca, o direito de

<sup>607</sup> GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de marcas no Brasil. **Parecer convertido no Ato Normativo INPI nº123/94**, p.01 – Parecer ao INPI datado em 30-11-1993, p.06.

<sup>608</sup> Código Civil de 1916: Art.160. Não constituem atos ilícitos: I – Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

<sup>609</sup> Código Civil de 2003 – Lei nº10.406, de 10 de janeiro de 2002: Art.188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

<sup>610</sup> Art.130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I – ceder seu registro ou pedido de registro; II – licenciar seu uso; III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

proteger e zelar pela integridade material e reputação de sua marca, independentemente dela ser de renome ou não.

No direito brasileiro, o direito de zelar pela integridade material e a reputação de uma marca nasce, portanto, com a apresentação do pedido de registro perante o INPI.

A diluição por maculação<sup>611</sup> é uma ofensa à reputação do sinal distintivo, uma vez que este tipo de diluição é caracterizado quando alguém associa este sinal a um conceito moralmente reprovado pela sociedade, ou a um produto ou serviço de baixa qualidade. À vista disso, como dispõe o art.130, III, da LPI, este tipo de diluição marcária é uma ofensa à reputação de uma marca, seja de renome ou não, estando registrada ou depositada pelo INPI.

Já no caso de proteção à integridade material do sinal distintivo previsto neste artigo, o amparo legal refere-se em função de seu valor patrimonial, na qual, quanto maior for sua distintividade e notoriedade dentro do mercado, maior será seu poder de atração econômica, o que poderá transcender suas barreiras geográficas, socioeconômicas e mercadológicas<sup>612</sup>.

Como bem descreve Felipe Fonteles Cabral<sup>613</sup>, o intuito do legislador na elaboração deste dispositivo legal “legitima-se no poder de atração dos sinais distintivos e em seu valor no fundo do comércio das empresas”.

A diluição por ofuscação<sup>614</sup> é uma ofensa à integridade material do sinal distintivo, na medida em que tal sinal será ofuscado pela concorrência, ao ser utilizado para identificar produtos ou serviços diversos. Consequentemente, este tipo de diluição resultará não somente na perda da distintividade de um sinal famoso, mas também, na perda de seu valor econômico, prestígio e reconhecimento perante o mercado consumidor.

A diluição marcária deve ser aplicada basicamente para marcas famosas e de renome nas quais possuem um alto grau de atratividade comercial pela concorrência, como, as marcas de alto renome, e as marcas notoriamente conhecidas.

Pela teoria do aproveitamento parasitário<sup>615</sup>, marcas de renome, mas que não atingiram ainda um grau de notoriedade suficiente no mercado para serem

---

<sup>611</sup> Capítulo I, do Título II, da Parte II desta dissertação.

<sup>612</sup> Capítulo I, do Título II, da Parte I desta dissertação.

<sup>613</sup> CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de uma marca: uma teoria defensiva ou ofensiva? São Paulo, **Revista da ABPI**, p.24-29, n°58, maio- jun.2002, p.260.

<sup>614</sup> Capítulo I, do Título II, da Parte II desta dissertação.

<sup>615</sup> Seção II, do Capítulo IV, do Título II, da Parte II desta dissertação.

consideradas como notoriamente conhecidas, devem ser protegidas face ao registro indevido por terceiros com base na doutrina do enriquecimento ilícito e fraude à lei. O uso indevido destes sinais no mercado consumidor também poderá ser impedido aplicando-se o disposto no art.130, III, da LPI, uma vez que sua utilização sem autorização resultará em ofensa à integridade material e moral do sinal face à perda de seu valor econômico e prestígio no mercado.

Deste modo, se notoriedade da marca basear-se somente no mercado nacional, como dispõe o art.124, XXIII, da LPI, o critério para aferição da diluição marcária e ofensa à integridade material do sinal deverá ser feito caso a caso. Deve-se, principalmente, analisar os pontos centrais para aferição da notoriedade e o grau de arbitrariedade da marca.

Se a marca é comum, e não de renome, face ao princípio da especialidade e da novidade relativa, ela poderá ser utilizada em produtos ou serviços diversos, conforme disposto no art.124, XIX e XXIII da LPI<sup>616</sup>.

Já o grau de arbitrariedade de uma marca<sup>617</sup> dependerá de sua classificação legal face à sua distintividade: marcas fantasiosas, arbitrárias ou sugestivas.

A marca fantasiosa é aquela constituída por palavras, figuras ou formas novas no vocabulário, e que não possuem nenhum significado e relação com o produto ou serviço assinalado, como, por exemplo, KODAK, EXXON e PEPSI<sup>618</sup>. Se uma marca é fantasiosa, ou seja, se ela foi inventada e não existe em qualquer idioma, não há razão legal para que outra empresa, seja ela concorrente ou não, adote o mesmo sinal distintivo para assinalar seu produto ou serviço.

Neste caso específico, como aborda Felipe Fonteles Cabral<sup>619</sup>, a Lei, através da proteção da integridade material e moral da marca, tem a função de proteger ao máximo a unicidade e distintividade desse sinal marcário fantasioso no mercado consumidor, para evitar sua usurpação e aproveitamento parasitário por terceiros.

---

<sup>616</sup> Parte I, Título II, CAPÍTULO II, Seção I, §3º desta dissertação.

<sup>617</sup> Parte I, Título I, CAPÍTULO I, Seção II, desta dissertação. FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiaring; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001**. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.22; LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial: Lei nº9.279/96**. São Paulo: Atlas, 1997, p.74.

<sup>618</sup> Parte I, Título I, CAPÍTULO I, Seção II, desta dissertação.

<sup>619</sup> CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de uma marca: uma teoria defensiva ou ofensiva? São Paulo, **Revista da ABPI**, p.24-29, nº58, maio-jun.2002, p.24-29; INSTITUTO Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (IDS). **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.260.

Já no caso de marcas arbitrárias, a proteção frente à unicidade e distintividade é menor, e dependerá da notoriedade e do reconhecimento da marca perante o mercado consumidor. A marca arbitrária é constituída por palavras, figuras ou formas existentes no vocabulário, e em qualquer idioma, mas que não guardam relação com o produto ou serviço assinalado<sup>620</sup>. Como exemplo, têm-se APPLE para computadores, e AMAZON, para serviços de *e-commerce*, as quais se tornaram altamente distintivas.

Entretanto, se tal marca arbitrária atingir um elevado grau de prestígio, deverá ser analisada também a conduta de quem estiver utilizando indevidamente este sinal, para verificar se não está ocorrendo uma associação indevida entre as marcas no mercado, que pode levar os consumidores a acreditarem que se tratam da mesma empresa.

Um exemplo de marca arbitrária que atingiu um elevado grau de reconhecimento pelo público em geral, e que merece uma proteção marcária especial é o sinal distintivo TIC TAC, de titularidade de FERRERO SPA, que identifica balas e pastilhas. Em recente conflito julgado pelo STJ<sup>621</sup> sobre o uso e o registro desta expressão marcária pela empresa CORY LTDA., que utiliza e identifica os produtos biscoitos com esta marca, o Relator considerou que existe a probabilidade de associação entre as marcas TIC TAC das duas empresas pelo fato de que os produtos das partes, pastilhas e biscoitos são considerados afins por estarem inseridos no mesmo nicho comercial, “guloseimas”. Neste sentido, manteve-se o indeferimento do registro da marca nominativa TIC TAC da Recorrida CORY LTDA., à luz do art.124, XIX, da Lei nº9.279/96. Preservou-se, com isso, a integridade material e a reputação do sinal distintivo TIC TAC, de titularidade de FERRERO SPA, frente à ocorrência de diluição por ofuscação face ao uso e registro desta marca pela CORY LTDA.

Situação diversa ocorrerá com as marcas evocativas, que por possuírem distintividade fraca, poderão encontrar marcas semelhantes no mercado consumidor. A marca evocativa<sup>622</sup> é aquela constituída por palavras que sugerem algum atributo ou

---

<sup>620</sup> Parte I, Título I, CAPÍTULO I, Seção II, desta dissertação.

<sup>621</sup> Recurso Especial nº1.340.933/SP (2012/0181552-5), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em: 10-03-2015, DJe 17-03-2015.

<sup>622</sup> Parte I, Título I, CAPÍTULO I, Seção II, desta dissertação. FRUCHTER, Lynn S., Anne Haring; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001**. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.22; LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial: Lei nº9.279/96**. São Paulo: Atlas, 1997, p.74.

benefício dos produtos ou serviços que distinguem, não descrevendo diretamente estes produtos ou serviços.

A proteção contra diluição de marcas evocativas dependerá da fama e do alto prestígio adquiridos no mercado consumidor, como nos casos de *secondary meaning*. Neste caso, o sinal sugestivo ou descritivo, através de seu uso comercial e contínuo em um mercado atrelado a investimentos publicitários feitos pelo titular para sua promoção como marca, adquire um elevado grau de distintividade.

Assim, a proteção contra sua integridade material e moral da marca evocativa, e sua eventual diluição marcária, para produtos ou serviços que não guardem afinidade entre si, estará condicionada à fama do sinal no mercado<sup>623</sup>.

#### Seção IV – Jurisprudência

Nesta Seção, rapidamente, serão abordadas algumas decisões proferidas neste segundo milênio pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja Turma Julgadora aplicou o art.130, III, da Lei de Propriedade Industrial, para confirmar a diluição marcária, como nos casos dos julgamentos das marcas DOUBLE MINT<sup>624</sup>, DELL<sup>625</sup>, BOMBRIL<sup>626</sup>, dentre outros.

O primeiro julgado refere-se a um dos casos mais importantes sobre diluição marcária no Brasil, entre as marcas sob conflito DOUBLE MINT v. DOUBLE SOFT. Neste caso, a Desembargadora Federal Liliane Roriz, da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o recurso de Apelação Cível nº2002.51.01.514660-7, admitiu que a teoria da diluição é um conceito advindo do direito norte-americano, e que comporta três modalidades<sup>627</sup>, descritas logo abaixo:

- I. Maculação, que atinge à reputação do sinal pela associação deste com um produto ou serviço de baixa qualidade, ou pela sugestão de um vínculo, com um conceito moralmente reprovado pela sociedade;
- II. Ofuscação, que atinge a força distintiva do sinal, violando sua integridade material, a partir do momento em que uma expressão passa a

<sup>623</sup> INSTITUTO Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (IDS). **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.260.

<sup>624</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº2002.51.01.514660-7, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, julgado em 22-08-2006; marcas em conflito: DOUBLE MINT v. DOUBLE SOFT.

<sup>625</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº2009.51.01.806947-3, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, julgado em 29-03-2011; marcas em conflito: DELL v. DELL DO BRASIL.

<sup>626</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº2008.51.01.807326-5, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, julgado em 28-11-2012; marcas em conflito: BOMBRIL v. AUTOBRIL.

<sup>627</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº2002.51.01.514660-7, voto da Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, p.03, julgado em 22-08-2006; marcas em conflito: DOUBLE MINT v. DOUBLE SOFT.

identificar produtos de fontes diversas, o que termina por se refletir em seu próprio poder de venda, reduzindo-o; e

- III. Adulteração, na qual o uso do sinal em formatação diversa por terceiros prejudica a fixação de uma imagem única junto ao público consumidor, afetando indiretamente a distintividade do signo.

A Relatora Desembargadora Federal<sup>628</sup> também afirmou que por possuir incidência excepcional, a teoria da diluição demanda a verificação minuciosa de três elementos: (I) a possibilidade de dano moral ou material à marca; (II) o grau de distintividade da marca; e (III) o grau de renome da marca.

Para identificar a existência da teoria da diluição dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a Relatora<sup>629</sup> aplicou expressamente o art.130, III, da LPI, o qual traduz a positivação, no direito brasileiro, da proteção aos titulares de marcas contra sua diluição.

Em suas análises, como neste julgamento, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para averiguar se uma marca foi violada pela diluição marcária, faz um paralelo com a teoria da distância, que estabelece que “uma marca nova, em seu segmento, não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si”.

Assim, Liliane Roriz<sup>630</sup>, ao proferir seu voto, relatou que no caso de marcas sugestivas, com baixa distintividade intrínseca, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região tem aplicado como parâmetro para eventual colidência entre marcas, a 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”.

Nos julgados a seguir, em que pese as alegações das requerentes, afirmando que se tratam de marcas de renome e prestígio no seu ramo comercial – cuja distintividade fora adquirida pelo uso prolongado no mercado através do *secondary meaning* – o TRF da 2ª Região, de acordo com a Teoria da Distância, considerou-as de baixa distintividade, podendo conviver pacificamente com marcas semelhantes no mesmo segmento econômico.

---

<sup>628</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº2002.51.01.514660-7, voto da Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, p.03, julgado em 22-08-2006; marcas em conflito: DOUBLE MINT v. DOUBLE SOFT.

<sup>629</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº2002.51.01.514660-7, voto da Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, p.03, julgado em 22-08-2006; marcas em conflito: DOUBLE MINT v. DOUBLE SOFT.

<sup>630</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº2002.51.01.514660-7, voto da Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, p.03, julgado em 22-08-2006; marcas em conflito: DOUBLE MINT v. DOUBLE SOFT.

Neste sentido, conforme o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, podem conviver pacificamente as marcas FATAL v. OLHO FATAL e OF OLHO FATAL<sup>631</sup>; RUSTOK v. TOK<sup>632</sup>; OI v. SHOPPING OI<sup>633</sup>; TELEMAR v. TELEMAR<sup>634</sup>; ALFACELL v. ALFASONIC<sup>635</sup>; EXTRA v. EXTRA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO e EXTRA LOG<sup>636</sup>; PROFERRO v. PROFER<sup>637</sup>; 'MEGA BLOCKS v. BIG BLOK<sup>638</sup>.

<sup>631</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº2012.51.01.057890-0, Rel. Des. Fed. Simone Schreiber, julgado em 30-09-2014. Conforme dispõe parte da ementa: “Dessa forma, em relação ao radical FATAL, não há que falar em exclusividade de uso, em que pese a proibição contida no artigo 124, VI, da LPI. Em via de consequência, o titular de uma marca que contém o radical FATAL não pode se insurgir contra o registro de outra marca que também contenha o radical FATAL apenas com base nesse ponto”.

<sup>632</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Apelação Cível nº2011.51.01.801525-2, Rel. Des. Fed. André Fontes, julgado em 12-12-2013. Conforme dispõe parte da ementa: “Expressões de utilização comum ou vulgar, diluídas no segmento mercadológico no qual identifica produtos, porquanto desprovidas de suficiente traço distintivo, não podem ser apropriadas com exclusividade em seu aspecto nominativo e, portanto, a marca que delas se valem não constitui anterioridade para registros futuros”.

<sup>633</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Apelação Cível nº2010.51.01.807801-4, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, julgado em 29-10-2013.

<sup>634</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Apelação Cível nº2009.51.01.813046-0, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, julgado em 29-10-2013. Conforme dispõe parte da ementa: “Considerando-se que o termo TELE corresponde a sinal de natureza evocativa ou sugestiva, aquele que o utiliza como integrante de sua marca deve suportar o ônus da coexistência pacífica com outros signos parecidos de mesma natureza, pois, no presente caso, não há possibilidade de confusão ou associação entre as marcas em litígio”.

<sup>635</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Apelação Cível nº2012.51.01.018032-1, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, julgado em 24-09-2013.

<sup>636</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Apelação Cível nº2009.51.01.807123-6, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, julgado em 27-08-2013. Conforme dispõe parte da ementa: “Com base no art.124, inciso XIX da Lei nº9.279/96, não é possível vislumbrar o risco de associação indevida da marca mista da ré EXTRA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO, bem como da marca nominativa EXTRA LOG, com as marcas pertencentes à autora (EXTRA), anteriormente registradas, considerando-se que as partes não atuam no mesmo segmento mercadológico, bem como que as marcas em questão apresentam suficiente grau de distinção quando analisadas em seu conjunto, o que afasta o risco de confusão”. (nossos grifos).

<sup>637</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Apelação Cível nº1995.51.01.025404-3, Rel. Des. Fed. André Fontes, julgado em 14-06-2005. Conforme dispõe parte da ementa: “1. Por aplicação da teoria da distância (uma marca nova, em seu segmento, não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si), não se pode exigir que a marca PROFERRO seja substancialmente diferente da marca PROFER, diante da existência de marcas regularmente registradas de igual característica como, por exemplo, PROFER, DIFER, NORFER e FERMA. 2. É provável que uma série de produtos e serviços relativos à indústria (profissional) do ferro se utilizem das expressões PRO e FERRO em seu nome, do que resulta diluição ou degeneração, fazendo com o que a proteção das marcas exista, mas seja “fraca”, reforçando-se a possibilidade de convivência.”

<sup>638</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal 2ª Região, Apelação Cível nº96.02.16366-6, Rel. Des. Fed. André Fontes, julgado em 12-04-2007. Conforme dispõe parte da ementa: DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DE MARCAS NA MESMA CLASSE. CRITÉRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DA COLIDÊNCIA DE MARCAS. 1. Na determinação da possibilidade de convivência de duas marcas na mesma classe, devemos nos amparar em dois princípios: o da diluição ou degeneração e o da distância; o primeiro ocorre se após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum, e o segundo consiste na ideia de que uma marca nova, em seu segmento, não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si, do que resulta que a marca nova, por consequência, merece o mesmo tratamento que as já deferidas no que concerne à verificação da colidência. 2. A diluição influencia também a determinação da distância, se em todas as marcas atuantes em um mercado relevante (por exemplo, os refrigerantes sabor “cola”) se utilizam de um vocábulo em sua marca de modo a se posicionar como fabricante de determinado produto, buscando o correto posicionamento no mercado diante dos consumidores. 3. Não deve ser anulado o registro de uma marca de brinquedo do tipo “bloco” por ter (suposta) colidência na palavra bloco, porquanto o termo “bloco” é designativo de um tipo de brinquedo e se encontra por isso diluído. 6. O RITVIK GROUP é titular da marca MEGA BLOCKS há inúmeros anos em vários países, impondo-se a proteção do art.126 da Lei 9279-96, por ser marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, convivendo, naturalmente, com marcas da mesma classe de nomeação semelhante, notadamente a marca BIG BLOK, em homenagem aos princípios anteriormente delineados. 7. Apelo provido. (nossos grifos).

Consequentemente, a Desembargadora Liliane Roriz<sup>639</sup>, em seu voto referente ao conflito envolvendo as marcas DOUBLE MINT v. DOUBLE SOFT, determinou que o paradigma entre aplicar a teoria da distância, na qual as marcas sob conflito podem conviver pacificamente no mercado consumidor, ou a teoria da diluição, na qual deve ser evitada a existência no mercado de sinais semelhantes que estariam diluindo a marca original, seria a fama e a criatividade deste sinal original, ou seja, “se a marca for muito criativa e/ou muito famosa, deverá ser aplicada a teoria da diluição mas, se a marca for banal e/ou anônima, será aplicada a teoria da distância”.

Deste modo, a compreensão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, é que a aplicação da teoria da diluição v. teoria da distância não ocorre, necessariamente, somente para as marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, mas sim para marcas famosas e/ou criativas<sup>640</sup>.

Outro importante julgado da 2ª Turma Especializada do TRF referente à ocorrência do fenômeno da diluição por ofuscação refere-se ao conflito entre as marcas DELL e DELL DO BRASIL<sup>641</sup>, decidido com base no renome da marca da autora, e da semelhança fonética entre as marcas.

Como bem relatou a Desembargadora Liliane Roriz, o caso foi dedicado “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”.

A Relatora informou que, a partir destas premissas, a marca da Ré DELL DO BRASIL traria uma ideia equivocada de que a titularidade deste sinal pertenceria a uma empresa subsidiária da autora norte-americana, ainda que atuante em segmento diverso, uma vez que a adição da locução DO BRASIL é comumente utilizada para destacar essa qualidade, como nos exemplos das empresas IBM e IBM do Brasil, COCA-COLA e COCA-COLA do Brasil, etc. Desta forma, a Relatora constatou que a verdadeira intenção do Réu seria mesmo a de praticar uma “modalidade de aproveitamento parasitário”.

Sem pretender esgotar a análise jurisprudencial nesta dissertação, por último, apontamos o conflito entre as marcas AUTOBRIL e BOMBRIL<sup>642</sup>. Apesar de as

---

<sup>639</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº2002.51.01.514660-7, voto da Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, p.03, julgado em 22-08-2006; marcas em conflito: DOUBLE MINT v. DOUBLE SOFT.

<sup>640</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº2009.51.01.806947-3, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, julgado em 29-03-2011; marcas em conflito: DELL v. DELL DO BRASIL. Trecho do voto da relatora, p. 05.

<sup>641</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº2009.51.01.806947-3, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, julgado em 29-03-2011; marcas em conflito: DELL v. DELL DO BRASIL.

<sup>642</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº2008.51.01.807326-5, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, julgado em 28-11-2012; marcas em conflito: BOM BRIL v. AUTOBRIL, trechos do voto da Relatora, p. 10:

empresas operarem em ramos comerciais diferentes, a Desembargadora Liliane Roriz também identificou a diluição por ofuscação, “uma vez que o convívio de outras marcas semelhantes iria, com o passar do tempo, enfraquecer o poder distintivo da marca da autora”.

Concluindo, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em suas diversas decisões, afirma que a ideia principal da teoria da diluição é 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 dentro do mercado consumidor, ou que sejam muito criativas. Conseqüentemente, a marca que esteja em fase de diluição, não precisará ser necessariamente uma marca de alto renome, mas deverá ter adquirido um elevado prestígio dentro do mercado consumidor.

A aplicação pelos Tribunais da teoria da diluição tem sido feita com base no art.130, III, da LPI, por considerar o fenômeno uma ofensa à integridade de um sinal distintivo, seja moral ou material, tendo por efeito a diminuição do seu poder de venda.

Diante do exposto, a proteção contra a integridade material e moral de uma marca, e sua eventual diluição marcária, para produtos ou serviços que não guardem afinidade entre si, estará condicionada à criatividade, fama e prestígio do sinal distintivo no mercado consumidor.

## CONCLUSÕES

O objetivo desta dissertação foi analisar os diferentes graus de distintividade decorrentes do uso de uma marca no mercado consumidor. A Primeira Parte do trabalho dedicou-se ao estudo de duas hipóteses de aquisição de distintividade: *secondary meaning* e notoriedade. A Segunda Parte dedicou-se ao estudo de duas possibilidades de perda de distintividade: degeneração e diluição.

A distintividade, que é a principal função exercida por uma marca, resume-se na individualização e identificação de um produto ou serviço, que se distingue de seus concorrentes.

A marca nasce como um sinal distintivo, podendo tal distintividade já estar presente, quando da criação e do surgimento da marca no mercado (distintividade intrínseca, como acontece no caso de marcas fantasiosas e arbitrárias), ou tal poderá ser

---

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”. (nossos grifos).

fortalecida e adquirida com o decorrer do uso da marca no comércio (distintividade extrínseca, presente nas marcas sugestivas e descritivas, e que tenham relação indireta com o produto ou serviço).

A distintividade, como condição legal para validade, existência e registro de uma marca está prevista no art.122 da LPI. Portanto, a distintividade, obrigatoriamente, deverá estar presente quando do depósito do pedido de registro de uma marca, no Brasil ou no exterior, como, por exemplo, a observância das legislações dos Estados Unidos e da Comunidade Europeia.

Neste ponto, o ordenamento jurídico nacional e o estrangeiro vedam o registro de marcas que não tenham caráter distintivo uma vez que os consumidores não teriam capacidade de identificar determinado produto ou serviço existente no mercado, nem sua procedência. Por este motivo, o art.124, VI, da LPI, veda a exclusividade e o registro de sinais não distintivos, exemplificando-os como genéricos, necessários, de uso comum, vulgares e descritivos. O fenômeno do *secondary meaning* é uma exceção a este artigo.

O fenômeno do *secondary meaning* ocorre quando um sinal marcário, em princípio não distintivo, adquire capacidade distintiva em decorrência de seu uso no comércio e reconhecimento pelo público consumidor como identificador de determinado produto e serviço, como nos exemplos de TELEFÔNICA, IPHONE, CHINA IN BOX, dentre outros elencados neste trabalho.

A aquisição do *secondary meaning* de uma marca depende de vários fatores. Entre eles, citamos o uso prolongado do sinal no mercado, os investimentos publicitários feitos pelo titular para promoção de sua marca, a extensão geográfica abrangida pela marca e as pesquisas de opinião pública. Para comprovação deste fenômeno, o importante é a percepção do público que terá contato com o sinal marcário, associando-o não meramente a uma expressão descritiva de um produto ou serviço (primeiro significado), mas percebendo-o como um bem ou serviço individualizado (segundo significado do sinal – *secondary meaning*), que se diferencia de seus congêneres.

O fenômeno do *secondary meaning* é reconhecido por nossa doutrina e jurisprudência, entretanto, não está previsto na Lei de Propriedade Industrial. O fenômeno foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro em virtude do art.6, *Quinquies*, C1, da CUP, e art.15.1 do Acordo TRIPS.

Apesar de jurisprudências expressivas, o INPI mantém o entendimento de que a aplicação direta do art.6º, *Quinquies*, C (1) da CUP só deve ocorrer aos países que adotam o sistema declarativo de registro, como os países do *Common Law*, na qual a proteção legal da marca ocorre em decorrência do seu uso no comércio. Deste modo, para o INPI, este fenômeno não pode ser aplicável aos países de origem civilista, como o Brasil, que optaram pelo sistema atributivo de direitos, no qual, a propriedade da marca é adquirida através da concessão do registro.

Neste sentido, na análise de mérito para concessão ou indeferimento do pedido de registro de marca, o INPI não leva em consideração o art.6º, *Quinquies*, C (1) da CUP, ou seja, todas as circunstâncias de fato, particularmente, a duração do uso do sinal distintivo no mercado de bens e serviços assinalados. Com isso, uma marca fraca e descritiva, ou que contenha elementos nominativos de uso comum, ao ser depositada no INPI, é indeferida de plano, com base no art.124, VI, da LPI, podendo, até ser concedida, mas com apostilamento, ou seja, sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos.

Tais sinais fracos, aparentemente não distintivos, podem ser objeto de registro no INPI através do princípio do *telle quelle*, previsto no art.6º, *Quinquies*, A (1) da CUP, o qual determina que uma marca regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida nos outros países da União “tal qual” foi concedida no país de origem do requerente. Assim, sinais de cunho não distintivo podem até terem sido registrados em seus países de origem via *secondary meaning* através da aplicação direta do art.6º, *Quinquies*, C (1) da CUP podendo ser registrados no INPI através do princípio do *telle quelle*.

A segunda hipótese de aquisição de distintividade ocorre quando uma marca comum transforma-se em marca notória, cujo poder de atratividade comercial deste sinal afamado implica em efeitos jurídicos relevantes, os quais representam exceções à proteção marcária face aos princípios da territorialidade e da especialidade.

As marcas notórias são tipificadas, de acordo com a LPI, em marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas. A notoriedade exercida sobre as marcas afamadas pode ser baseada em quatro hipóteses. Primeiramente, a marca de alto renome, por ser extremamente conhecida em todo território nacional transpõe suas barreiras setoriais, sendo, portanto, uma exceção ao princípio da especialidade. Face a sua elevadíssima notoriedade, a marca de alto renome, conforme dispõe o art.125 da LPI, recebe proteção legal em todas as classes de produtos e serviços.

O segundo tipo é a marca notoriamente conhecida, prevista no art.126 da LPI, o qual estabelece que uma marca estrangeira de renome dentro de seu ramo de atividade comercial, mesmo não registrada no Brasil, goza de proteção especial nos termos do art.6º, *BIS*, da CUP. Por ultrapassar suas barreiras geográficas, tal dispositivo legal é uma exceção ao princípio da territorialidade.

Em terceiro tem-se a marca nacional conhecida dentro de um segmento de mercado, a qual possui critério de proteção legal idêntico ao de marca estrangeira notoriamente conhecida, previsto no art.124, XXIII, da LPI.

O quarto tipo é a notoriedade de uma marca baseada pelo art.16.3 do TRIPS, o qual possibilita a extensão da proteção da marca notoriamente conhecida, para produtos e serviços não similares, desde que seja possível identificar uma conexão entre aqueles bens e serviços não semelhantes, e o titular desta marca; e que seja provável que o uso de uma marca de terceiro prejudique os interesses do titular da marca notoriamente conhecida.

O excesso de notoriedade poderá ocasionar a perda de distintividade de uma marca, que acontece em duas hipóteses: degeneração e diluição.

A degeneração é o fenômeno fático oposto ao *secondary meaning*, uma vez que o titular, ao promover massivamente sua marca, que já é bem conhecida dentro do mercado consumidor, associa-a à própria descrição do bem assinalado por esta marca. Neste caso, ocorre a perda do caráter distintivo da marca, uma vez que ela se transforma semanticamente em sinônimo do produto ou serviço assinalado pelo sinal degenerado. Assim, por descontrole do titular, diversas marcas se degeneraram no mercado consumidor, tais como YO-YO, BIKINI, CELLOPHANE, CORN FLAKES, GRANOLA, MAIZENA, ZÍPER, ISOPOR, dentre outros.

A degeneração de uma marca pode ser identificada, essencialmente, nas seguintes situações específicas: publicidade massiva, e associação indevida de um sinal distintivo renomado como sinônimo de um produto ou serviço, com o objetivo principal de tornar este sinal ainda mais reconhecido no mercado; uso do sinal distintivo em dicionários na qual ele é descrito como a própria designação e descrição de um determinado produto ou serviço no qual ele está apostado; expiração da patente de um produto novo, reconhecido no mercado consumidor pela marca nominativa.

Esta última situação é a probabilidade mais frequente de se ocorrer a degeneração, porque muitas vezes, os produtos novos, quando são lançados no mercado, ainda não possuem um nome específico, sendo identificados pelas marcas que lhe são

assinaladas. Após a decorrência do prazo legal da patente, o produto que estava patentado já está plenamente reconhecido no mercado consumidor pelo nome de sua marca, como ocorreram com *Shredded Wheat*, *Aspirin*, *Cellophane*, *Teflon*, *Singer*, dentre outros.

Por ser a degeneração um processo lento que envolve a transformação semântica do sinal distintivo, assim que for detectada, dois procedimentos iniciais deverão ser adotados pelo titular da marca frente aos concorrentes: envio de notificações extrajudiciais ou proposituras de ações judiciais cujo objetivo é a abstenção de uso da marca em fase de degeneração, informando-os que se trata de sinal distintivo devidamente registrado; e realização de campanhas publicitárias educacionais alertando os consumidores a não utilizarem este sinal como sinônimo do produto.

O ordenamento jurídico brasileiro não prevê expressamente a degeneração marcária, como ocorre em outros países, como EUA e União Europeia. Entretanto, tal fenômeno, reconhecido por nossa doutrina e jurisprudência, assim como o *secondary meaning*, foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro em virtude do art.6, *Quinquies*, B.2, e C-1 da CUP, o qual estabelece que o registro marcário poderá ser recusado ou invalidado quando “o sinal distintivo tenha se tornado usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida”.

Apesar da ausência expressa da degeneração no ordenamento jurídico brasileiro, tal lacuna legal poderá ser preenchida pela interpretação de outros dispositivos legais, como, por exemplo, o inciso II do art.142 da LPI, na qual a perda do direito do titular do uso exclusivo de sua marca ocorre por renúncia tácita, uma vez que o titular estaria sendo tolerante ao permitir “uso equivocado de sua marca” no mercado, sem tomar nenhuma medida legal cabível.

Outro dispositivo legal para a aplicação da degeneração no Brasil seria a interpretação do art.1.275, IV, do Código Civil, segundo a qual, perde-se a propriedade de um bem pelo perecimento da coisa. Como o art.129 da LPI estabelece que a marca é direito de propriedade adquirido pelo registro, deste modo, a degeneração resultará na perda de propriedade da marca por perecimento da coisa, que é a exclusividade de uso do sinal distintivo.

A segunda hipótese de perda de distintividade refere-se à diluição marcária que é classificada em três tipos. A proteção jurídica contra este fenômeno

difere da degeneração, basicamente, porque visa resguardar a unicidade do sinal renomado, sua reputação, e seu valor patrimonial.

O primeiro tipo é a diluição por turvação ou ofuscação, que ocorre quando uma marca de alto renome é associada a produtos ou serviços em diferentes ramos de atividade comercial, resultando no enriquecimento ilícito do usurpador, que aproveitou-se da fama e do alto prestígio do sinal afamado.

A segunda espécie é a diluição por maculação, que é a associação de uma marca famosa a produtos ou serviços de qualidades inferiores, ou de maneira depreciativa, violando a reputação e a imagem da marca renomada original.

Uma terceira forma de diluição pouco frequente e não citada pela doutrina clássica, é a diluição por adulteração da marca famosa, na qual o uso do sinal em formatação diversa por terceiros prejudica a fixação de uma imagem única junto ao público consumidor, afetando indiretamente a distintividade do signo.

No Brasil, não existem dispositivos legais expressos que definem exatamente o que é diluição marcária, como ocorre nos EUA com o *Trademark Dilution Revision Act of 2006*. Entretanto, o fenômeno está previsto indiretamente no art.130, III, da LPI, na qual cabe ao titular ou depositante de uma marca, independentemente dela ser notória ou não, zelar pela sua integridade material, reputação, e imagem perante seus concorrentes e clientela.

Destarte, a diluição por ofuscação ou turvação é uma ofensa à integridade material do sinal distintivo visto que tal sinal será assinalado em produtos ou serviços diversos, ofuscado por terceiros no mercado consumidor, resultando, não somente, na perda da unicidade do sinal e de seu valor econômico, mas também na perda de seu brilho, alto prestígio e renome.

Já a diluição por maculação é uma ofensa à integridade moral da marca, ou seja, é a violação à reputação do sinal distintivo e a imagem de seu titular perante seus concorrentes e clientela, uma vez que tal signo está sendo associado a produto ou serviço moralmente reprovado pela sociedade, ou de baixa qualidade.

Em suas análises, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para averiguar se uma marca foi violada pela diluição marcária, faz um paralelo deste fenômeno com a teoria da distância. Conseqüentemente, o paradigma para a decisão do TRF entre aplicar a teoria da distância, na qual as marcas sob conflito podem conviver pacificamente no mercado consumidor, ou a teoria da diluição, na qual deve-se evitar a existência no mercado de sinais semelhantes que estariam diluindo a marca original,

seria a fama e a criatividade deste sinal original. Neste sentido, caso a marca seja muito criativa ou muito famosa, o TRF aplica a teoria da diluição, porém, se o sinal distintivo for banal, anônimo, e sem criatividade, aplica-se a teoria da distância.

Certamente, a perda de distintividade de um sinal distintivo através da massificação pelo uso desautorizado causa lesão patrimonial e dano moral ao titular deste sinal visto que tanto a marca quanto o nome empresarial são ativos intangíveis muito valiosos de uma empresa.

## REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. O reconhecimento do alto renome da marca pela via judicial. In: **Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Industrial**, 2008.

\_\_\_\_\_. A distintividade como função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário. In: **Anais do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Industrial**, 2006.

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do direito e concorrência desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

ÂNGELO, Claudiney de. **MARCAS** – Anotações práticas e teóricas ao Código de Propriedade Industrial, art.122 a 128: doutrina, comentários, legislação e modelos práticos. São Paulo: Universitária de Direito, 2000.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Coimbra, Portugal: Almedina, 2002.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003.

\_\_\_\_\_. **Tratado da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumens Iuris, 2010.

\_\_\_\_\_. **Propriedade intelectual: a aplicação do acordo TRIPs**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2005.

BARBOSA, Denis Borges (Org.); SCHMIDT, Lélío Denicoli; FEKETE, Elizabeth Kasznar; PROVEDEL, Letícia; RODRIGUES, Marissol Gómez. **Reivindicando a criação usurpada** (A adjudicação dos interesses relativos à propriedade industrial no direito brasileiro). Rio de Janeiro: Lumens Iuris, 2010.

BARBOSA, Cláudio Roberto. **Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

BARROS, Carla Eugênia Caldas. **Manual de direito da propriedade intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos**, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.

BEDNALL, David H.B.; GENDALL, Phillip; HOEK, Janet; DOWNES, Stephen. Color, champagne, and trademark secondary meaning surveys: devilish detail. In: **The Trademark Reporter**, Nova Iorque: INTA, v.102, p.967-1013, jul.-ago.2012.

BEEBE, Barton. The semiotic analysis of trademark law. In: **UCLA Law Review**, Los Angeles: University of California, v.51, p.621-704, 2004.

BEYRUTH, Viviane Barbosa. **Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

BODENHAUSEN, G.H.C. **Guide d'Application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle telle que révisée à Stockholm em 1967**. Genebra: BIRPI, 1969.

BUENO, Cassio Scarpinella. **Curso sistematizado de direito processual civil**. v.2: procedimento comum: ordinário e sumário. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de uma marca: uma teoria defensiva ou ofensiva? São Paulo, **Revista da ABPI**, p.24-29, n°58, maio- jun.2002.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Uma breve abordagem nacional e internacional sobre a proteção legal de sinais e expressões de propaganda, p.199-219, **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, jan-mar.2011, São Paulo: Malheiros, 2011.

\_\_\_\_\_. Análise comparativa de resolução de conflitos de nomes de domínio: sistema brasileiro e UDPR, **Revista da ABPI** n°123, mar.-abr. 2013.

\_\_\_\_\_. **Antecipação dos efeitos da tutela específica para a proteção dos direitos autorais**. São Paulo: Ltr., 2011.

\_\_\_\_\_. Contratos de propriedade industrial: marcas, patentes e desenho industrial. São Paulo: **Revista da ABPI** n°125, p.03-27, jul.-ago 2013.

CARVALHO, Maria Miguel Rocha Moraes de. **Merchadising de marcas** (A comercialização do valor sugestivo das marcas). Coimbra, Portugal: Almeida, 2003.

CASTELLI, Thais. **Propriedade intelectual** – o princípio da territorialidade. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. v.II. 2.ed. São Paulo: RT, 1982.

\_\_\_\_\_. **Tratado da propriedade industrial**. Versão atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010.

CHAVANNE, Albert; BURST, Jean Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. 2.ed. Paris: Précis Dalloz, 1980.

CHICOINE, Caroline; VISINTINE, Jennifer. The role of state trademark dilution statutes in light of the trademark dilution revision act of 2006, p.1155-1181. In: **The Trademark Reporter**, Nova Iorque: INTA, v.96, nov.-dec, 2006.

CIKATO, Andrés; CAT, Felipe. **Valuación de marcas** – un guía para calcula el valor de su marca. Montevideo, Uruguai: Cikato, 2005.

CLAKSON, Kenneth W.; MILLER, Roger LeRoy; JENTZ, Gaylord A.; CROSS, Frank B., **West business law: text, cases, legal, ethical, regulatory and international environment**. 7<sup>th</sup> ed., EUA: West Educational Publishing, 1998.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.1. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.2. São Paulo: Saraiva, 2012.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.3. São Paulo: Saraiva, 2012.

COOK, Trevor. **EU intellectual property law**. Nova Iorque, EUA: Oxford University Press Inc., 2010.

CORREIA, José Antônio B.L. Faria. Algumas reflexões sobre a teoria da distância e a teoria da diluição, São Paulo, **Revista da ABPI** n°100, p.33-39. jan.-fev., 2009.

\_\_\_\_\_. Marcas fracas – *ma non troppo*. In: Anais do XIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI, São Paulo, **Revista da ABPI** n°10, p.32, jan-fev.1993.

\_\_\_\_\_. **O fenômeno da diluição e o conflito de marcas**. São Paulo: **Revista da ABPI** n°37, p.09-12, nov-dez. 1998.

COSTON, William D. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.: The triumph of consumer protection in lanham act litigation. In: **The Trademark Reporter**, Nova Iorque: INTA, v.90, p.572-582, 2000.

DEL BIANCO, Ana Carolina Lee Barbosa; PEREIRA, Ariel Barcelos Marques. **TRF reafirma do descabimento de ação declaratória para reconhecimento de alto renome de marcas**. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim>. Acesso em: 01 dez.2012.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia**. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

DINIZ, Maria Helena Diniz. **Tratado teórico e prático dos contratos**. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

\_\_\_\_\_. **Dicionário jurídico**. v.2. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

DOLINGER, Jacob. **Direito internacional privado: parte geral**. 9.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

DUVAL, Hermano. **Concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 1976.

ECONOMIDES, Nicholas S. **The economics of trademarks**. v.78. TMR. Disponível em: <http://www.stern.nyu.edu>. Acesso em: 20 mar.2015.

FABBRI JR., Hélio. Diluição de marca de alto renome – marcas de supermercado, p.96-101, São Paulo: **Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996.

FRANCESCHELLI, Remo. **Studi riuniti di diritto industriale**. 2.ed. Milano: Giuffrè, 1972.

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007.

\_\_\_\_\_. Âmbito da proteção à marca. In: **Revista dos Tribunais** n°403/30, p.30-36, 1969.

FRUCHTER, Lynn S., Anne Hiaring; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001**. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001.

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: Lei n°9.279, de 14 de maio de 1996**. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 1996.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA Filho, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**. v.II. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

GIACCHETTA, André Zonaro; LEITE, Márcio Junqueira; PIRRÓ, Vanessa. **A Resolução n°107/13 do INPI – novas regras para o reconhecimento e registro de marcas de alto renome**. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br>. Acesso em: 29 ago.2013.

GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law – cases and materials**. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007.

\_\_\_\_\_. **Trademark and unfair competition law – cases and materials 2009 – case supplement and statutory appendix**. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2009.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Direito de marcas**. Coimbra, Portugal: Almeida, 2003.

GOODBERLET, Kathleen. The trademark dilution revision Act of 2006. **Journal of High Technology Law**, v.VI, n°2, p.258, 2006. In: LEXIS-NEXIS (editora Americana de textos jurídicos), citação como 6 J. High Tech. L.249. Disponível em: <https://litigationessentials.lexisnexis.com>. Acesso em: 20 mar.2015.

GUERRA, Elias Marcos. Validade e manutenção do direito sobre as marcas. In: **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. A importância do trips e de uma nova lei de propriedade industrial para o Brasil. In: **Revista da ABPI** n°17, jul-ago.,1995.

\_\_\_\_\_. **L'acquisition du droit sur la marque au Brésil.** Paris, Litec, 1990. (Col. du CEIPI).

\_\_\_\_\_. Protection de la marque notoire au Brésil, la application du dispositif conventionnel (art. 6 BIS) et de la loi interne. **Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique**, Paris, n°152, p.64-74, jun.1988.

\_\_\_\_\_. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de marcas no Brasil. **Parecer convertido no Ato Normativo INPI n°123/94.**

\_\_\_\_\_. Do aproveitamento parasitário no sistema jurídico brasileiro. In: (Org.) GUSMÃO, José Roberto d´Affonseca. **Temas de propriedade intelectual: 25 anos de Gusmão & Labrunie.** São Paulo: Gusmão & Labrunie Advogados, 2013.

\_\_\_\_\_. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, p.47-54, São Paulo, **Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual**, 1996.

\_\_\_\_\_. A proteção da marca notória no Brasil – aplicação do art.6º BIS da Convenção de Paris e da Lei Interna, São Paulo, **Revista de Direito Mercantil** n°70, p.65-81, abr.-jun.1988.

HAMMES, Bruno Jorge. **O direito da propriedade intelectual.** 3.ed. São Leopoldo, RS, Brasil: Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos), 2002.

d´HANENS, Laetitia. Ruling beyond legality: a new approach to interpreting the IP law. **World Trademark Review Daily**, London, Jun, p.94-97, 2015.

HARRIS, Ray K.; WINKELMAN, Stephen R. Why product configurations cannot be inherently distinctive. In: **The Trademark Reporter**, Nova Iorque: INTA, v.91, p.988-1012, 2001.

HOCH, Allison. The law of trademarks. **Law Rules Publishing Corporation**, Old Tappan. Easy Review, NJ, USA, 1998.

INSTITUTO Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (IDS). **Comentários à Lei de Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

JACOB, Jacob. **The psychological foundations of trademark law: secondary meaning, genericism, fame, confusion and dilution.** In: **The Trademark Reporter**, Nova Iorque: INTA, v.91, p.1013-1068, set.-out.2001.

JACOBACCI, Guido. Genericisation, genericide and genericness of a trademark, p.171-187. In: Dannemann, Siemsem, Bigler & Ipanema Moreira. **Global perspectives of contemporary intellectual property issues: a collection of works written in commemoration of the seventieth birthday of Peter Dirk Siemsem.** Rio de Janeiro: PVDI, 1999.

KOTLER, Philip. **Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle.** São Paulo: Atlas, 1992.

LABRUNIE, Jacques. Aquisição do *secondary meaning* nas marcas tridimensionais. **Revista Fórum Jurídico da Faculdade de Direito da PUC-SP**. 6.ed., ano 3, São Paulo, dez.2014.

LABRUNIE, Jacques; MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Contrato de licença de uso de marca e suas peculiaridades. In: (Coords.) JABUR, Gilberto Haddad; PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge. **Direito dos contratos**. São Paulo: Quartier Latin, 2008.

LAMAS, Mario Daniel. **Derechos de marcas em El Uruguay**. Montevideú: Barbat & Cikato, 1999.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. **The economic structure of intellectual property law**. Cambridge: Harvard University Press, 2003.

LEONARDOS, Luiz. A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias. In: **Revista da ABPI** n°19, p.13-16, nov.-dez.1995.

LEVY, Marc C. From genericism to trademark significance: deconstructing the factio secondary meaning doctrine. In: **The Trademark Reporter**. v.95, p.1197-1220, nov.-dez.2005. Nova Iorque: INTA.

LOBO, Edson da Costa. A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, Brasília, **Anais ABPI**, 2006.

LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial: Lei n°9.279/96**. São Paulo: Atlas, 1997.

**LONGMAN dictionary of contemporary english**. 3.ed. Copyright by the Longman Group Ltd., Printed in Spain by Cayfosa in 1995.

MATHELY, Paul. **Le nouveau droit français des signes distinctifs**. Vélizy Cedex: J.N.A., 1994.

MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005.

MELLO, Fernanda Fujita de Castro. **Marca notória**: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrentes de sua notoriedade. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas**. São Paulo: RT, 2003.

\_\_\_\_\_. **Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual**. Doutorado em Direito Comercial. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005.

\_\_\_\_\_. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.

\_\_\_\_\_. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégénérescence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: [www.publicadireito.com.br](http://www.publicadireito.com.br). Acesso em: 20 mar.2015.

NIES, Helen W., *Secondary meaning: an historical note*. In: **The trademark reporter**, v.64, n°4, 1974.

OLIVEIRA, Adriana Tolfo de. **Regime jurídico internacional e brasileiro de marcas: estudo da aplicação das normas nos principais tribunais brasileiros**. Porto Alegre: Síntese, 2003.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Propriedade industrial** – o âmbito de proteção à marca registrada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. 6.ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2006.

PALLADINO, Vicent. Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys. In: **The Trademark Reporter**, Nova Iorque: INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago., 2002.

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

POLLAUD-DULIAN, Frédéric. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Montchrestien, 1999.

PONTES DE MIRANDA. **Tratado de direito privado** – parte especial. t.XVII: Direito das coisas: propriedade mobiliária (bens corpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos). Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Froes. São Paulo: RT, 2013.

\_\_\_\_\_. **Tratado de direito privado** – parte especial. t.VII: direito de personalidade – Direito de Família. Atualizado por Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: RT, 2012.

\_\_\_\_\_. **Tratado de direito privado** – parte especial. t.XVI: Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial – atualizado por Marcos Alberto Sant’Anna Bitelli, São Paulo: RT, 2012.

RICCI, Antônio Ferro. O sentido secundário da marca (*secondary meaning*): interpretação do art. 6º, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, p.190-199, Brasília, **Anais ABPI**, 2006.

ROCHA, Fabiano de Bem (Coord.). **Capítulos de processos civil na propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

ROCHA, Fabiano de Bem. **Temas de processo civil na propriedade industrial**. São Paulo: IOB Thomson, 2006.

SAMPAIO, José Eduardo de. Os novos conceitos no Código da Propriedade Industrial português de 1995. In: **Revista da ABPI** n°18, set-out, p.13-23, 1995.

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.

\_\_\_\_\_. **Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. Série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2007.

SCHECHTER, Frank. The rational basic of trademark protection. In: **The Harvard Law Review**, Cambridge, p.813-833, 1927.

SCHECHTER, Roger E. **Unfair trade practices and intellectual property**. Black Letter Series. 2.ed. St. Paul (EUA): West Group, 1993.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

\_\_\_\_\_. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007.

\_\_\_\_\_. **Marcas em semiótica: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010.

\_\_\_\_\_. A ação de adjudicação e os direitos de preferência ao registro de marca. In: (Orgs.) BARBOSA, Denis Borges; SCHMIDT, Lélío Denicoli; FEKETE, Elizabeth Kasznar; PROVEDEL, Letícia; RODRIGUES, Marissol Gómez. **Reivindicando a criação usurpada** (a adjudicação dos interesses relativos à propriedade industrial no direito brasileiro). Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2010.

SMITH, Chad M. Undressing abercrombie: defining when trade dress is inherently distinctive. In: **The Trademark Reporter**, Nova Iorque: INTA, v.87, 1.997.

SHERWOOD, Robert M. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. Tradução de Heloísa de Arruda Villela, São Paulo: Universidade de São Paulo, 1992.

SIERVI, Amanda Fonseca de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005.

SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial**. 4.ed. Barueri: Manole, 2011.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003.

\_\_\_\_\_. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. São Paulo: RT, 1997.

\_\_\_\_\_. **Comentários à Lei de patentes, marcas e direitos conexos: Lei nº9.279/96 – 14.05.1.996**. São Paulo: RT, 1997.

\_\_\_\_\_. **Slogans: expressões, frases e sinais de propaganda**. São Paulo: SRS, 2012.

\_\_\_\_\_. **Marcas vs. nome comercial: conflitos**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000.

\_\_\_\_\_. **Concorrência desleal vs. trade dress e/ou conjunto-imagem** (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo: Autor, 2004.

\_\_\_\_\_. **Marcas notoriamente conhecidas – marcas de alto renome vs.diluição**. São Paulo: Lumen Juris, 2010.

SORDELLI, Luigi. **Marchio e secondary meaning**. Milano: Giuffrè, 1979.

STEPHEN, Elias. **Patent, copyright & trademark**. Berkeley, Califórnia, EUA: Editor – Lisa Goldoftas, 1999.

STRENGER, Irineu. **Marcas e patentes: análise sucinta da Lei nº9.279, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 1996.

SWANN, Jerre. The evolution of dilution in the United States of America from 1927 to 2013. In: **The Trademark Reporter**, Nova Iorque: INTA, v.103, nº04, p.721-774, 2013.

PEREIRA, Luiz Fernando C. **Tutela jurisdicional da propriedade industrial – aspectos processuais da Lei nº9.279/96**. São Paulo: RT, 2006.

PINHO, José Benedito. **O poder das marcas**. São Paulo: Summus, 1996.

VAVER, David. **The law of intellectual property law – copyright, patents and trademarks**. Essentials of Canadian law, Concord, Ontario, Canada: Published by Irwin Law, 1997.

WHITTAKER, Keola R. Trademark dilution in a global age. citação acadêmica: 27 U. Pa. J. Int'l Econ. L.907. **University of Pennsylvania Journal of International Economic Law**, outono de 2006. Disponível em: <http://www.lexisnexis.com>; [https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907\(2006\).pdf](https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907(2006).pdf). Acesso em: 20 mar.2015.

## SITES CONSULTADOS

<http://www.stern.nyu.edu>.

<http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/apple-ainda-e-marca-mais-valiosa-do-mundo-veja-lista-das-50>

<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/fusao-de-sadia-e-perdigao-cria-gigante-do-setor-de-alimentos-2>;

<http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/08/drogaria-sao-paulo-e-drogarias-pacheco-anunciam-fusao.html>

<http://www.inpi.gov.br>

<http://www.economybookings.com/33/menu/car-rental-dollar?gclid=CJDMrMO2670CFZRr7AodIngAaQ#/?currency=USD>  
[www.denisbarbosa.addr.com](http://www.denisbarbosa.addr.com)

<http://openjurist.org>

[http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index\\_en.htm](http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_en.htm).

[www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf).

<http://www.riccipi.com.br/paginas/artigos/default01.htm>.

<http://michaelis.uol.com.br>

[http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca\\_Detalhe.aspx?&ID=148&pp=2&pi=2](http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=148&pp=2&pi=2).

<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI185217,31047-A+resolucao+10713+do+INPI+Novas+regras+para+o+reconhecimento+e>

<http://www.inta.org>

<http://www.invista.com/por/brands/lycra.html>

[http://www.lycra.com/la\\_po/webpage.aspx?id=641](http://www.lycra.com/la_po/webpage.aspx?id=641)

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Assolan>.

<http://www.assolan.com.br/>

<http://www.bombrilinstitucional.com.br/empresa/historia.aspx?IdFatoHistorico=45>

<http://law.justia.com/>

<https://supreme.justia.com/cases>

<http://www.ali.org/index.cfm?fuseaction=about.overview>

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>

<http://oami.europa.eu>

<http://www.parlamento.gub.uy/leyes/>

<https://cyber.law.harvard.edu>

<http://www.uspto.gov>

<http://www.bitlaw.com>

<http://www.legislation.gov.uk>

## **REFERÊNCIAS NORMATIVAS**

**(Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT)**

ABNT NBR 6027: 2012 – Informação e documentação – Informação e documentação – Sumário – Apresentação

ABNT NBR 14724:2011 – Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação

ABNT NBR 15287: 2011 – Informação e documentação – Projetos de pesquisa – Apresentação

ABNT NBR 6034: 2005 – Informação e documentação – Índice – Apresentação

ABNT NBR 12225: 2004 – Informação e documentação – Lombada – Apresentação

ABNT NBR 6024: 2003 – Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um documento escrito – Apresentação

ABNT NBR 6028: 2003 – Informação e documentação – Resumo – Apresentação

ABNT NBR 10520: 2002 – Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação

ABNT NBR 6023: 2002 – Informação e documentação – Referências – Elaboração