

**REVISTA SEMESTRAL DE
DIREITO EMPRESARIAL**

Nº 3

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Julho / Dezembro de 2008

REVISTA SEMESTRAL DE DIREITO EMPRESARIAL

Nº 3 Julho/Dezembro de 2008

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA:

Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Prof^ª. Glória Márcia Percinoto, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski, Prof^ª. Salete Maria Polita Maccalóz, Prof. Sérgio Murilo Santos Campinho e Prof. Valter Shuenquener de Araújo).

CONSELHO EDITORIAL:

José Gabriel Assis de Almeida e José Carlos Vaz e Dias (UERJ, coordenadores)

Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), Arnaldo Wald (UERJ), Carmem Tibúrcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), Leonardo Greco (UERJ), Marie-Hélène Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse 1 e Centre de Droit des Affaires de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Sérgio Murilo Santos Campinho (UERJ), Theóphilo de Azeredo Santos (UNESA) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

CONSELHO EXECUTIVO:

Mauricio Moreira Mendonça de Menezes (coordenador)

Julio Barreto, Leonardo da Silva Sant'Anna, Mariana Pinto, Valter Shuenquener de Araújo e Viviane Perez

PATROCINADORES:

PROTEÇÃO DA MARCA E A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DILUIÇÃO NO BRASIL

TRADE MARK PROTECTION AND THE USE OF THE DILUTION THEORY IN BRAZIL

Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida

Resumo: O presente artigo tem como função destacar o relevante papel das marcas no sucesso de um produto e a possibilidade de adoção da Teoria da Diluição para viabilizar a sua tutela no âmbito judicial. A Teoria da Diluição busca evitar a diminuição do poder de venda de uma marca ao repelir a diluição do seu poder distintivo. Busca-se impedir a banalização de uma marca por ato de outros empresários. A Teoria da Diluição, cuja aplicação é autorizada pela Lei de Propriedade Industrial, mostra-se mais adequada que a Teoria da Distância para a proteção da unicidade, reputação ou consistência de uma marca quando a marca a ser tutelada for criativa e/ou famosa.

Palavras-chave: Marca. Distintividade. Teoria da Distância. Teoria da diluição. Lei de Propriedade Industrial.

Abstract: The present paper aims to stand out the relevant role of trade marks for a product's success and it intends to show the possible use of the Dilution Theory by the Judiciary branch in order to protect trade marks. The Dilution Theory tries to avoid the decrease of a trade mark's power of sale and to repel the dilution of its distinctive power. It avoids the trivialization of a trade mark caused by acts of other entrepreneurs. The Dilution Theory, which adoption is authorized by the Industrial Property Law, is more adequate than the

Distance Theory for the protection of the unicity, reputation or consistency of a trade mark when the trade mark to be protected is creative and/or famous.

Keywords: Trade mark. Distinctiveness. Distance Theory. Dilution Theory. Industrial Property Law.

Sumário: 1. A distintividade da marca. 2. A escolha da marca. 3. Da Teoria da Diluição e sua aplicação no Brasil. 4. Conclusão.

1. A Distintividade da marca

Ao individualizar um produto, a fim de distingui-lo dos concorrentes, a marca garante ao empresário o retorno de seu investimento, na medida em que adquira a preferência e a fidelidade do consumidor.

Reza o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14/05/1996) que o sinal, para que seja suscetível de registro marcário, deve ser dotado de distintividade, ou seja, de uma característica tal que, suficientemente, o diferencie de outras marcas.

Assim, a distintividade serve, a um só tempo, tanto como proteção ao titular – revelando seu produto – quanto também ao consumidor, que identifica com maior facilidade exatamente aquele produto que pretende adquirir, o que demonstra que a marca é um veículo que serve para revelar os valores, objetivos e conceitos adotados por uma empresa.

Segundo destaca a doutrina:

“Cada marca tem um grau de distintividade e uma imagem na mente do consumidor, gozando de diferentes níveis de reputação em decorrência da qualidade, dos investimentos em propaganda e em tecnologia do tempo e tradição no mercado, da experiência do consumidor com o produto ou com o serviço. Essas circunstâncias fáticas geram

*maior ou menor fidelidade do consumidor, refletindo em diferentes níveis de penetração e participação no mercado e no valor econômico da marca. Por esses motivos, dependendo do grau de conhecimento, penetração no mercado, tradição e tempo de uso da marca, a legislação confere diferenciada proteção às marcas de alto renome e às marcas notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade, utilizando critérios mais rigorosos e excepcionais para reprimir a violação das mesmas.*¹

Grande parte do sucesso de um produto está, pois, ligado ao poder de distintividade de sua marca identificadora, isto é, do poder de atrair o público.

Por outro lado, o sucesso de uma marca é determinado por alguns fatores relacionados pela doutrina, dentre os quais se destacam a *unicidade*, que é caracterizada pelo fato de que quanto menos marcas semelhantes existirem no mercado, mais o consumidor se lembrará daquela marca; a *reputação*, que se caracteriza pelo fato do consumidor ser atraído pelo estereótipo que determinada marca representa, ao efetuar sua primeira compra, o que termina por cativá-lo ou não; e, por fim, a *consistência* (no uso) que consiste no fato de que quanto mais a marca for usada sem alterações substanciais, mais será essa a imagem que ficará fixada na memória do consumidor.

Diante desses fatores, pode-se chegar a duas conclusões: (i) quanto menos a marca coexistir com outras semelhantes, maior será sua reputação no mercado e (ii) quanto mais nítida for sua imagem, maior será seu poder de fixar-se na mente do consumidor e, conseqüentemente, maior também o seu poder de venda.

Fixadas essas premissas – fundamentais para o raciocínio –, passa-se à questão da escolha da marca.

1 *A Proteção do Valor da Marca*. Antonio Ricci. Artigo publicado na Gazeta Mercantil/SP, coluna Comentário Jurídico, em 28/06/2007.

2. A Escolha da marca

Ao optar por um determinado signo para representar sua empresa, seu produto ou serviço, o empresário pode eleger um vocábulo ou elemento débil, por ser fortemente evocativo e com evidente ligação direta com o produto ou serviço, ou um vocábulo ou elemento original, forte, altamente distintivo em si mesmo, sem nenhuma relação com o produto ou serviço a designar.

No primeiro caso, a debilidade da marca está em si mesma, como um elemento intrínseco dela própria, o que a obriga a conviver com outras assemelhadas, prejudicando suas qualidades de unicidade e de consistência e, eventualmente, de reputação. Não se pode perder de vista que quanto mais uma marca se aproxima de um vocábulo de uso comum, menor força terá para impedir que seus concorrentes se utilizem de signos parecidos. Mas essa foi a escolha do empresário, não podendo, pois, insurgir-se, posteriormente, quando o órgão marcário ou o Judiciário admitem o convívio com outras variações forçosamente vizinhas.

No segundo caso, porém, como se trata de uma marca forte, a relativização de sua proteção pode debilitá-la, não por fatores intrínsecos, mas sim por fatores externos, independentes da vontade de seu titular, enfraquecendo-a, ante o crescente aumento de registros semelhantes em um processo gradual e constante que termina por banalizar um signo originalmente distintivo em si mesmo.

A questão da distintividade seria, então, aparentemente, de fácil solução, bastando se definir se as marcas em rota de colisão são fracas ou fortes.

Inexiste, porém, essa aparente simplicidade.

Tradicionalmente, em um processo de colidência entre marcas, o Judiciário vem-se utilizando da Teoria da Distância, que avalia a equidistância morfológica entre as marcas, num dado ramo de negócios, e a possibilidade de coexistência entre elas, a partir dos ele-

mentos que as distinguem e afastam e da preexistência de outros registros assemelhados, verificando a possibilidade de causar confusão no consumidor.

Essa é a teoria tradicional no campo da propriedade industrial, que vem sendo adotada pelos tribunais, sem maiores discussões.

Existem, porém, outras formas de decidir o impasse, com base em teorias desenvolvidas quase sempre nos Estados Unidos da América ou na Europa que, embora de pouco ou nenhum uso pelo Judiciário brasileiro, podem e devem ser consideradas.

Uma delas, de enorme importância e para a qual se pretende chamar aqui a atenção é a Teoria da Diluição.

3. Da Teoria da Diluição e sua aplicação no Brasil

A teoria da diluição é naturalmente vocacionada para proteger as marcas criativas, mas pode também, eventualmente, proteger uma marca evocativa, desde que tenha adquirido o estágio de famosa (não necessariamente de alto renome ou notoriamente conhecidas).

Segundo tal teoria, o uso não autorizado e constante por terceiros de signos vizinhos a uma marca altamente distintiva – assim considerada por sua originalidade ou por sua fama – pode vir a afetar essa marca, diluindo seu poder distintivo, obscurecendo aqueles fatores determinantes do sucesso de uma marca, referidos no início deste texto.

O efeito direto da diluição é a diminuição do poder de venda da marca.

A doutrina norte-americana identifica três espécies de diluição, cada uma delas afetando um daqueles fatores determinantes do sucesso da marca.

A diluição por ofuscação afeta a *unicidade* da marca, que-

brando sua própria força distintiva em si mesma, na medida em que a coexistência com marcas semelhantes prejudica a ligação imediata marca/produto/empresa, na mente do consumidor. Um exemplo que pode ser citado é o caso *Ringling Bros. & Bailey Combined Shows, Inc. X Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc.*, no qual o slogan “o maior show da terra” (“*the greatest show on earth*”), para o circo da autora, foi copiado pela ré, que adotou “o maior show de carros usados da terra” (“*the greatest used car show on earth*”), em seu salão de exposições, exatamente com o mesmo tipo estilizado de letra da autora e com adornos circenses.²

Já na diluição por maculação, ofende-se a *reputação* da marca, maculando sua integridade moral, a partir do momento em que passa a ser associada com produtos de baixa qualidade ou com um conceito moral reprovável, como ocorreu no caso *American Express X Vibra Approved Laboratories (EUA)*, onde o slogan daquela, “não saia de casa sem ele” (“*don't leave home without it*”) foi usado em caixas de preservativos produzidos por esta.

Finalmente, a diluição por adulteração afeta a *consistência* da marca, ao admitir uso diverso daquele desejado por seu titular e fixado na mente do consumidor, diminuindo seu poder de venda. A esse respeito, vale citar o caso *Deere & Co. X MTD Products, Inc.* (duas fabricantes de tratores): por meio de publicidade comparativa veiculada em rede de televisão, a ré usou o logotipo da autora – o desenho de um cervo – em movimento constante, enquanto a figura registrada era estática. O comercial, em tom irônico, trazia os tratores das duas empresas. Ao ver o trator da ré, o cervo saltava fora do emblema do trator da autora e fugia de medo.

Nos mencionados exemplos, pode-se observar a preocupação em não se permitir a diluição da marca, resguardando seu poder dis-

2 Exemplos retirados do texto “Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?”, do Dr. Filipe Fonteles Cabral, advogado do escritório Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, publicado na *Revista da ABPI* nº 58, p. 24/29.

tintivo e preservando seu poder de venda, independentemente da possibilidade de confusão ou de associação entre as marcas em confronto.

É essa banalização da marca inicialmente forte – seja por sua originalidade, seja por sua fama – que a teoria da diluição pretende evitar.

A *ratio* da teoria da diluição é que a diminuição gradual da distintividade e do valor de uma marca, como resultado do uso indiscriminado por terceiros, constitui uma invasão indevida do direito de propriedade da marca, ainda que inexista possibilidade de confusão.

Assim, ao se deparar com um caso em que seja aplicável a teoria da diluição, a preocupação do julgador não deve ser a distância entre os signos ou a possibilidade de induzir o consumidor a erro, mas sim a necessidade de resguardar a distintividade de uma marca que mereça manter seu alto grau de integridade, material e moral, e sua reputação.

Em uma palavra, se a marca é banal e/ou anônima, aplica-se a teoria da distância e se a marca é criativa e/ou famosa, aplica-se a teoria da diluição.

Por óbvio que, nesses casos, haverá sempre uma decisão antecedente do julgador, para se aferir se a marca em questão merece, por força de sua história, de seus elementos e de seus aspectos fáticos, obter a proteção da teoria ora discutida.

Somente após devidamente convencido de que o signo é forte e/ou famoso o suficiente para merecê-la é que poderá avaliar se ela se aplica efetivamente ao caso concreto.

Há uma evidente carga de subjetividade nesse julgamento que é, aliás, inevitável.

É possível afirmar que esta teoria é aplicável no Brasil, em vista do disposto na Lei de Propriedade Industrial, com base nos argumentos a seguir.

A LPI, além de assegurar ao titular do registro validamente expedido a propriedade e o uso exclusivo da marca em todo o território nacional (art. 129), também lhe assegura outros direitos (art. 130), dentre eles o de zelar pela sua integridade material ou reputação (inciso III).

Ora, a busca constante pela defesa da marca, com vistas a manter sua unicidade, reputação e consistência, integra um dos aspectos possíveis desse direito/dever do titular de zelar por sua integridade material e reputação, autorizando, pois, a utilização no Brasil da teoria da diluição.

A 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região já teve oportunidade de discutir esse assunto, tendo reconhecido expressamente a possibilidade de sua aplicação no Brasil, em decisão pioneira cujo acórdão transcreve-se abaixo.

(Por se tratar de um *leading case*, sinto-me compelida a transcrever acórdão de minha lavra, pelo que peço vênua, mas foi justamente esse caso que despertou meu interesse pela matéria. Ademais, trata-se de decisão colegiada, devidamente avaliada por meus pares, o que dilui o pecadilho da auto-citação.)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. TEORIA DA DISTÂNCIA. TEORIA DA DILUIÇÃO. DOUBLEMINT. DOUBLE SOFT.

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

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

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

cisão entre aplicar a teoria da distância ou a teoria da diluição a fama e a criatividade do sinal.

4. Conquanto os efeitos de uma violação direta de marca registrada sejam mais facilmente identificados e tragam prejuízos imediatos, o resultado da diluição de uma marca traz efeitos nefastos, vez que enquanto o primeiro ludibria os consumidores já existentes, o segundo enfraquece o poder de venda de um sinal distintivo, podendo ser até irreversível.

5. Apelações improvidas.

(TRF-2. Apelação Cível nº 2002.51.01.514660-7. 2ª Turma Especializada. Rel. Des. Liliane Roriz. j 22.08.2006. DJU 04.09.2006)

Como se observa, o acórdão em questão admitiu que a marca, embora evocativa, era suficientemente famosa a ponto de justificar a aplicação da teoria da diluição.

Abordou também a questão relativa à aquisição de distintividade por uma marca que originalmente não poderia nem mesmo ter sido deferida, por se tratar de sinal de caráter evidentemente genérico, mas que, uma vez concedido o registro de marca, o uso constante acabou por fixá-la na mente do consumidor como uma marca que identifica determinado produto, outorgando-lhe distintividade adquirida.

Ora, as circunstâncias fáticas que cercam uma determinada marca podem evidenciar que, embora originalmente o signo escolhido como marca não fosse dotado de distintividade, ao longo do tempo terminou por adquirir essa qualidade, por seu uso constante e em vista dos consumidores a identificarem como marca de um determinado produto. É o chamado *secondary meaning* ou distintividade adquirida.

Fenômeno inverso é aquele dos vocábulos que, por força da distintividade do signo, passam a ser de uso geral, identificando-se de tal forma com o produto que pretendiam distinguir que terminam por se transformar em uma de suas denominações usuais e correntes, o denominado fenômeno da degenerescência.

Pode parecer um sonho para qualquer empresário escutar alguém se referir ao produto de seu concorrente designando-o pelo que crê ser seu nome, mas que, na realidade, é a marca de titularidade daquele empresário. Em outras palavras: o nome do produto e a marca tornam-se sinônimos na mente do consumidor, degenerando o *primary meaning* da marca.

Esse suposto ideal para o empresário não é, na verdade, um sonho, mas sim o primeiro passo para a degenerescência do signo como marca identificadora do produto, além de um fator que pode vir a atrapalhar algumas decisões estratégicas da empresa.

E o pior ainda está por vir.

O pior acontece quando os demais fabricantes do produto passam a designar os seus próprios produtos, no rótulo ou na propaganda, pela marca do terceiro, sem medo de qualquer sanção legal.

Assim, paulatinamente, mas inexoravelmente, a marca vai perdendo sua distintividade para passar a ser uma denominação de uso comum.

Discute-se se, nesses casos, o registro da marca pode ser invalidado, administrativa ou judicialmente, durante a vigência do mesmo.

A meu ver, em nível administrativo, tal pedido é juridicamente impossível, por não constar expressamente da LPI, como causa de extinção da marca.

No nível judicial, porém, cuja amplitude de julgamento é outra, creio não ser causa de extinção do feito sem julgamento do mérito, podendo o pedido ser avaliado, por força do disposto no art. 122 da LPI, que define a marca como sendo **“um sinal distintivo”**. Assim, a distintividade é um elemento intrínseco e constituidor da marca, que não pode continuar a ser marca caso deixe de identificar e distinguir, passando a constituir-se em termo de uso comum. Retirado

da marca esse seu caráter, perde ela sua função e, em consequência, sua validade.

Reconheço, porém, que a questão é bastante polêmica.

De todo modo, a passividade e inatividade do titular de uma marca, que não procura evitar que seus concorrentes, os consumidores, a mídia e os meios de publicidade se utilizem dela como nome do produto, tem um preço: continuará a ter seu certificado de registro num quadro pendurado na parede; mas esse registro terá valor meramente nominal, sem qualquer valor real como signo.

4. Conclusão

Em resumo, em questões de distintividade, a regra é clara: uma marca é distintiva e capaz de obter proteção: (i) se ela for intrinsecamente distintiva ou (ii) se ela adquirir distintividade através do uso.

No exame de colidência, seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa, deve ser considerado não somente o quadro atual, mas também os dados históricos, o caráter unitário de cada marca e a eventual ocorrência do fenômeno da notoriedade.

Os meios de proteção da marca incluem, dentre outros, a teoria da diluição, como arma de defesa contra eventuais ataques a sua unicidade, reputação ou consistência.

Por outro lado, como a marca tem uma função dinâmica, que pode ser diretamente afetada pelos fatos, pode ela deixar de ser distintiva, degenerando-se, o que pode e deve ser evitado, com o combate constante ao *“genericismo” e à banalização ou diluição do signo*.

Os efeitos de uma violação direta de marca são facilmente identificados, com prejuízos imediatos; mas, a longo prazo, os feitos

da diluição de uma marca podem ser ainda mais nefastos, até por força de sua irreversibilidade e perda de seu poder de venda.

A questão da diluição da marca é de extrema importância e deve ser melhor avaliada no Brasil, tanto pelos empresários, quanto pelos advogados da área de propriedade industrial, pelo INPI e pelo Judiciário.