



DILUIÇÃO DE MARCAS X TEORIA DA DISTÂNCIA

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA



PRINCIPAIS TEMAS

1) **Introdução:** - Visão constitucional dos signos
- Uma visão tríade

2) **Teoria da Diluição** - vs. Generificação;
- Unicidade (“marcas-patente”);
- Distintividade adquirida;
- Infração;
- Jurisprudência;

3) **Teoria da Distância:** - Conceito;
- jurisprudência;
- intercessão

4) **Conclusão**



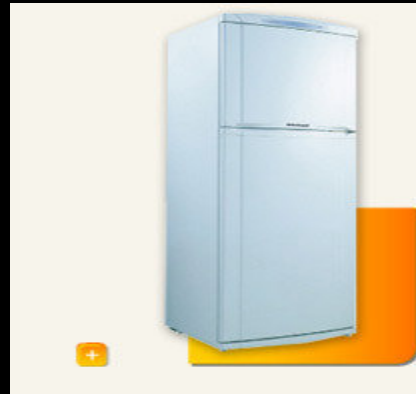
Introdução

1) Artigo 170 da CRFB

2) Idioma como patrimônio coletivo: 216, I, CRFB: “*Constituem patrimônio cultural brasileiro (...) as formas de expressão*”.

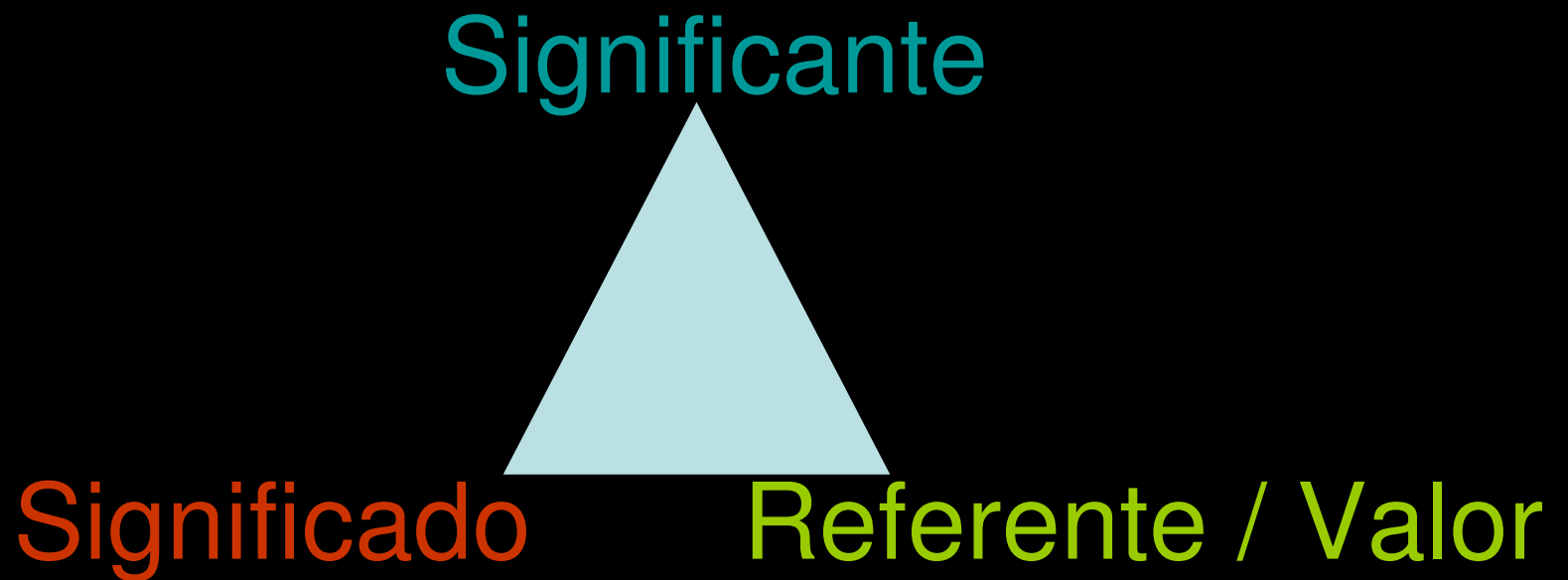
3) A especialidade tem *arché* constitucional : “*tendo em vista o interesse social e (...) econômico do País*”

DILUIÇÃO DE MARCAS



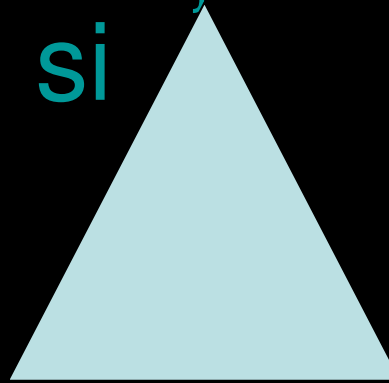


Uma visão tríade



Uma visão tríade

As letras,
palavras,
formas, cores,
em si



Idéia, conceito

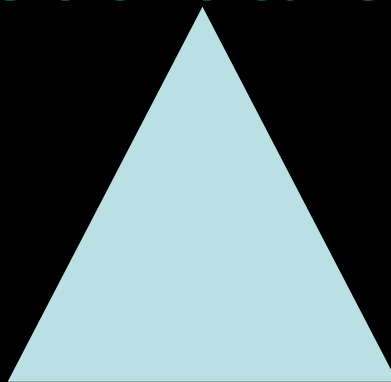
Ambiente de
convívio dos
signos



Uma visão tríade



Vasco da Gama



Time brioso,
vitorioso



Grêmio, Cruzeiro



DILUIÇÃO

“A diluição ocorre, assim, quando há o uso de um mesmo significante por mais de um agente econômico, simultaneamente, mas fora do âmbito de proteção da marca sênior; esse uso simultâneo – quando há extravasamento do efeito simbólico da marca junior no campo da marca sênior (ou potencial disso) – pode haver perda de distintividade relativa (ou valor diferencial) em desfavor da marca sênior”.

BARBOSA, Denis Borges. *Do direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 115.



DILUIÇÃO

Ou seja: 1) **Significantes similares simultâneos** (v.g. Phillips e Phillips), num **2) nicho não concorrencial** (eletrodomésticos x pasta de dente), **3) diminuindo a unicidade da marca “MAIOR”**, que **4) já ultrapassou sua esfera exclusiva de atuação.**



DILUIÇÃO

- Portanto verifica-se a perda do imediato reconhecimento inequívoco de uma relação de significação, que passa a ter mais de um detentor.
- No entanto, o significado “engorda” no âmbito privado, sem adentrar ao *sermus communis*.



DILUIÇÃO vs. Generificação

“Uma marca solidamente registrada pode perder a exclusividade, pelo fenômeno da generificação, ou seja, no fluxo de comunicação a marca deixa de ser daquele produto ou serviço, originário do titular, e passa a ser um descritor funcional (celofane e fórmica são casos consagrados pela jurisprudência), que emigra para o domínio comum. Tal fenômeno será uma patologia da notoriedade, como sugere Faria Correa”

BARBOSA, Denis Borges. *Do direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 41.

“o excesso de fama, relativamente à marca, pode ter como resultado transfigurá-la e impeli-la para o domínio público. (...) A marca, (...) se universaliza, (...) se suicida. Cai no domínio público”

OLIVEIRA, Maurício Lopes. *Direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 6.



DILUIÇÃO vs. Generificação

Algumas características

- Marca identificada com produto ou serviço *Senior*;
- Pluralidade de utentes em *uso como marca*;
- Perda da distintividade *uniqueness (blurring ou tarnishment)* sem ingressar no *sermus communis*.
- Marca identificada – em regra - com nova tecnologia;
- Inércia do titular;
- Pluralidade de utentes *não como marca*;
- Perda da distintividade com o ingresso no *sermus communis*.



DILUIÇÃO vs. Generificação

Casos recentes onde a questão foi suscitada

TRF2 AC1992.51.01.029902-5

- The Concentrate Manufacturing Company of Ireland x J. C. Perez Confeções:
- *“o fato é que a marca “SEVEN UP” trata-se de sinal de cunho arbitrário e fantasioso e, ainda, que obteve inequívoco renome no seu segmento de mercado (...). A empresa embargada teve o nítido objetivo de pegar carona na fama da marca das empresas embargantes”*

TJRS AR70017886946

- Perdigão x Sadia (Nuggets)
- *“Também não merece acolhimento a alegação de que as expressões acima seriam marcas degeneradas, tendo em vista que, obviamente, a popularização de um produto não pode levar à conclusão de que sua marca pode ser usada por terceiros, sem a devida autorização do seu proprietário”.*



DILUIÇÃO vs. Generificação

Casos recentes onde a questão foi suscitada

Pepsico x Popay Indústria e Comércio

“O cerne do presente recurso consiste em decidir se os registros das marcas da apelante (...) todos compostos com a expressão “CHIPS”, têm o condão de impedir o registro da marca nominativa “GRAN CHIP’S” (...) Com efeito, uma marca, registrada outrora, pode vir a desgastar-se com o tempo por diversos fatores, sejam eles pelo uso habitual indicativo do produto/serviço, ou até mesmo originário do denominado “modismo” que é lançado pela propaganda. O fato é que, uma vez desgastada a marca, passa ela a pertencer ao rol das palavras corriqueiras”.

TRF-2, 1ª TE, Des. Abel Gomes, AC 2002.51.01.511855-7, DJ 30.06.2008



DILUIÇÃO: Desejo de Monopólios

- A teoria da diluição deve ser aplicada com cautela, pois os titulares sempre almejam uma marca UNA, tal como se patente fosse: *“To prevent blurring, therefore, one must prevent dilution, and to prevent dilution, one must grant the owner of the mark absolute property rights, against the world, in that mark”*. (BB p. 29)
- Ou seja, a pretensão dos titulares implica na banalização da tutela – de exceção – conferida aos detentores de Alto Renome.
- A exceção não pode se tornar a regra.



DILUIÇÃO: Distintividade Adquirida

- Diluição na distintividade inerente;
- Diluição na distintividade adquirida;
- Maior escopo nas marcas de fantasia;
- É possível se pleitear a proteção contra a diluição para marcas não famosas? Artigo 130, III, LPI: *“Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de (...) zelar pela sua integridade material ou reputação”*



DILUIÇÃO vs. Infração

- *“While trademark infringement involves the infringement of source distinctiveness, trademark dilution involves the dilution of differential distinctiveness, of a trademark signifier’s set of relations of difference with all other signifiers in the trademark system. Antidilution protection entails a commitment to global, systemic, and absolute protection of those relations of difference”.*

DINWOODIE, Graeme B. JANIS, Mark D. *Trademark law and theory*.
Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2008, p.58



DILUIÇÃO NO JUDICIÁRIO

Corrente que privilegia a ESPECIALIDADE X TUTELA DA DILUIÇÃO

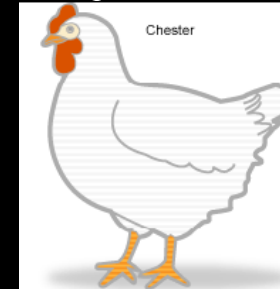
*“Inexiste colidência entre a marca **“SAMRELLO”**, registrada na classe 09.10 (“aparelho elétricos, eletrônicos, científicos e de uso comum, de precisão ou não; aparelhos e instrumentos de medição, aferição e pesagem”) e **“SAMELLO”**, registrada para designar diversos produtos das classes 25 (roupas e acessórios de vestuários em geral e artigos), (...) **A vedação do registro de marca que reproduza marca ou denominação social de terceiro obedece ao critério da especialidade (...) também encontra-se descartado o alegado perigo de diluição da marca da autora, tendo em vista a verificada falta de interseção entre os ramos de atuação das sociedades litigantes, bem como em razão da não identificação dessa marca com os outros segmentos de mercado”**.*

TRF-2, 2ª Turma Especializada, AC2002.02.01.003314-6, Des. André Fontes, decisão unânime, DJ 27.03.2008.

DILUIÇÃO NO JUDICIÁRIO

Corrente que privilegia a TUTELA DA DILUIÇÃO

Caso Chester: Perdigão x Pepsico



“a apropriação de um vocábulo designativo de uma marca amplamente conhecida, ainda que acompanhado de outras expressões ou de elementos figurativos, atua no sentido de enfraquecer o signo original, com aproveitamento do significado emprestado pelo titular e efetuado a custa de vultosos investimentos, fato que no meu modo de ver se traduz em ato de concorrência parasitária, passível de nulidade pela Corte”.

TRF-2, 2ª Turma Especializada, AC1999.02.01.059524-0, Des. Messod Azulay, voto médio, DJ 15.04.2008.

DILUIÇÃO NO JUDICIÁRIO

Corrente que privilegia a TUTELA DA DILUIÇÃO



- **CASO DOUBLEMINT**
- *Nessa seara, ganha corpo a teoria da diluição, conceito advindo do direito norte-americano, que tem escopo mais amplo do que o da teoria da distância e comporta três modalidades:*
 - *1. maculação, que atinge à reputação do sinal pela associação deste com produto ou serviço de baixa qualidade ou pela sugestão de um vínculo com um conceito moralmente reprovado pela sociedade;*
 - *2. ofuscação, que atinge a força distintiva do sinal, violando sua integridade material, a partir do momento em que uma expressão passa a identificar produtos de fontes diversas, o que termina por se refletir em seu próprio poder de venda, reduzindo-o; e*
 - *3. adulteração, na qual o uso do sinal em formatação diversa por terceiros prejudica a fixação de uma imagem única junto ao público consumidor, afetando indiretamente a distintividade do signo.*
- *Possuindo incidência excepcional, a teoria da diluição demanda a verificação minuciosa dos seguintes elementos:*
 - *A possibilidade de dano moral ou material à marca;*
 - *O grau de distintividade da marca; e*
 - *O grau de renome da marca.*



DILUIÇÃO NO JUDICIÁRIO

A idéia principal da teoria da diluição é, pois, a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas. Assim, o paradigma para a decisão entre aplicar a teoria da distância ou a teoria da diluição seria a fama e a criatividade do sinal, ou seja:

- marca muito criativa e/ou muito famosa → aplica-se a teoria da diluição; marca banal e/ou anônima → aplica-se a teoria da distância. Destaque-se que não se fala aqui, necessariamente, de marca de alto renome ou notoriamente conhecida, mas sim de marca famosa e/ou criativa.*
- O caso merece, contudo, ser submetido ao crivo da teoria da diluição, ante o grau de renome atingido pela marca-autora, bem como a possibilidade de dano progressivo ao seu poder distintivo, enquanto instrumento empresarial, de persuasão, de conquista do consumidor.*

TRF-2, 2ª Turma Especializada, AC2002.51.01.514660-7, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 04.09.2006.



DILUIÇÃO

A proteção contra a diluição de marcas deve ser utilizado em raras hipóteses, geralmente vinculada à fama da marca Senior, pois pode afrontar o axioma da especialidade.

TEORIA DA DISTÂNCIA

“não só as marcas diretamente em cotejo devem ser consideradas, mas o código simbólico factualmente construído em relação ao segmento de mercado pertinente”





TEORIA DA DISTÂNCIA

Conceito atribuído por um julgado alemão:

“Na análise de contrafação, anterioridade ou colidência, a marca senior tem apenas a amplitude de proteção em face à marca junior equivalente à mesma distância que aquela mantém em face das marcas similares de outros competidores”

Friedrich-Karl Beier, Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law, IIC 1975 Heft 3, nota 66.



TEORIA DA DISTÂNCIA

- Como compatibilizá-la com a lição do Mestre Gama?
- ***“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual”.***

Tratado da Propriedade Industrial, 2ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, vol 2, pág 68/69

T. DISTÂNCIA NOS JULGADOS

- BRILHO PISO X BRILHO FÁCIL



- *De fato, uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si. É, grosso modo, a idéia primacial da Teoria da Distância. Neste sentido a seguinte decisão do Supremo Tribunal de Justiça no recurso de revista nº 02B3431, que tal idéia:*
“Propondo que o titular dum sinal distintivo (a marca “Dr Martens”, neste caso) não pode exigir que um sinal concorrente (o da ora recorrente) guarde maior distância em relação ao seu sinal do que aquela que ele próprio observou relativamente a sinais pré-existentes (no caso, a predita marca nº 247.987, “Dr. Martinez”, da ora recorrente), essa teoria surge reportada essencialmente a sinais fracos, isto é, desprovidos de eficácia distintiva, a que falte aptidão diferenciadora”.

TRF-2, 2ª Turma Especializada, AC1999.51.01.002902-8, Des. André Fontes, decisão unânime, DJ 15.04.2008.



T. DISTÂNCIA NOS JULGADOS

Imperial Chemicals x Solventex



O signo sobre o qual se controverte nos presentes autos é composto a partir do contorno de um recipiente do tipo lata, contendo em sua extremidade superior uma faixa em azul escuro.

Procedendo a uma análise minuciosa, não visualizo qualquer vinculação imediata entre a denominada “blue band” e o segmento mercadológico de tintas.

Contudo, evidencia-se, como bem destacado na sentença, que há várias empresas que se utilizam do mesmo design na confecção de seus recipientes ou embalagens, o que afasta a necessária distintividade capaz de dar azo a um registro marcário, cujo objetivo primordial é conferir exclusividade ao seu titular.

TRF-2, 2ª Turma Especializada, AC2002.51.01.025650-2, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 13.06.2008.



T. DISTÂNCIA NA ANÁLISE MARCÁRIA

A Teoria da Distância deve ser usada extensivamente, pois leva em conta a livre concorrência.

O intuito constitucional é a convivência.



CONCLUSÃO



CONCLUSÃO

- O judiciário brasileiro apreciou por poucas vezes a questão da diluição, mas tem aplicado corriqueiramente a teoria da distância.
- A regra é a especialidade, a Teoria da Distância, a exceção é a proteção contra a diluição.
- A proteção contra a diluição é mais factível para as marcas famosas **de fantasia.**



OBRIGADO

pedromarcos@nbb.com.br