

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO

**AS MARCAS DE POSIÇÃO E A DILUIÇÃO POR OFUSCAÇÃO: UMA
ANÁLISE DA NOÇÃO DE “POSIÇÃO COMUM” COMO CONDIÇÃO
DE VEDAÇÃO DE REGISTRO MARCÁRIO PERANTE O INPI**

SAMARA CARVALHO DE SOUZA SILVA

Rio de Janeiro

2021.2

SAMARA CARVALHO DE SOUZA SILVA

**AS MARCAS DE POSIÇÃO E A DILUIÇÃO POR OFUSCAÇÃO: UMA
ANÁLISE DA NOÇÃO DE “POSIÇÃO COMUM” COMO CONDIÇÃO
DE VEDAÇÃO DE REGISTRO MARCÁRIO PERANTE O INPI**

Projeto de Monografia apresentado à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientadora: **Kone Prieto Furtunato Cesário**

Rio de Janeiro

2021.2

CIP - Catalogação na Publicação

CS586m Carvalho de Souza Silva, Samara
AS MARCAS DE POSIÇÃO E A DILUIÇÃO POR OFUSCAÇÃO:
UMA ANÁLISE DA NOÇÃO DE "POSIÇÃO COMUM" COMO CONDIÇÃO
DE VEDAÇÃO DE REGISTRO MARCÁRIO PERANTE O INPI /
Samara Carvalho de Souza Silva. -- Rio de Janeiro,
2021.2.
65 f.

Orientadora: Kone Prieto Furtunato Cesário.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2021.2.

1. Propriedade Industrial. 2. Marcas de posição.
3. Distintividade. 4. Diluição. 5. INPI. I. Prieto
Furtunato Cesário, Kone, orient. II. Título.

SAMARA CARVALHO DE SOUZA SILVA

**AS MARCAS DE POSIÇÃO E A DILUIÇÃO POR OFUSCAÇÃO: UMA
ANÁLISE DA NOÇÃO DE “POSIÇÃO COMUM” COMO CONDIÇÃO
DE VEDAÇÃO DE REGISTRO MARCÁRIO PERANTE O INPI**

Projeto de Monografia apresentado à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientadora: **Kone Prieto Furtunato Cesário**

Data da Aprovação: __/__/2022

Banca Examinadora:

Prof.^a Dr.^a Kone Prieto Furtunato Cesário

Membro da Banca

Membro da Banca

Rio de Janeiro
2021.2

Aos meus pais, que me concederam tudo aquilo
que o dinheiro não é capaz de comprar.

AGRADECIMENTOS

Acredito que o principal motor da vida são os sonhos. Sem eles não temos a força necessária para conquistar aquilo que almejamos. Para além disso, as pessoas que escolhemos dividir a vida possuem um peso inestimável na forma que nos projetamos no mundo, fator que influencia a maioria das nossas ações no mundo externo e o modo como enxergamos nossa trajetória.

Por isso, sou extremamente grata a Deus, primeiramente, e às pessoas que compartilharam e compartilham comigo essa longa caminhada, fato é que sem elas eu não teria alcançado esse resultado tão satisfatório.

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma reflexão a respeito de alguns sinais distintivos que se enquadram na mais recente forma de apresentação de marca regulamentada no Brasil - as marcas de posição. Um dos possíveis obstáculos a ser enfrentado pela adoção tardia desta categoria de sinais pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial é a vedação de registro para posição comumente utilizada em determinado segmento mercadológico, conforme redação do art. 16 da Nota Técnica que regulamenta as marcas de posição no país. O trabalho teve como método pesquisa exploratória, envolvendo o levantamento bibliográfico e decisões administrativas e judiciais. Assim, foram abordadas as características de uma marca na atualidade, bem como a definição legal de signo distintivo para o direito brasileiro e o conceito jurídico de uma marca de posição. Analisou-se a noção de força das marcas e grau de distintividade, bem como a concepção do instituto jurídico da diluição - doutrina que possui suas raízes no direito norte-americano - e a sua interpretação por meio da Lei Nacional da Propriedade Industrial (lei federal nº. 9.279/1996). Por fim, em busca de uma perspectiva fundamentada sobre o tema, foi efetuada uma análise de dois signos distintivos, dotados de natureza de marcas de posição, que integram a realidade fática do mercado brasileiro, através das lentes de uma das espécies da teoria da diluição.

Palavras-chave: Propriedade Industrial; Diluição; Marca de Posição; Grau de Distintividade; INPI.

ABSTRACT

The present work aimed to reflect on some distinctive signs that fit into the most recent form of presentation of regulated trademarks in Brazil - the position marks. One of the possible obstacles to be faced by the late adoption of this category of signs by the National Institute of Industrial Property is the prohibition of registration for a position commonly used in a certain market segment, according to the wording of art. 16 of the Technical Note that regulates position marks in the country. The work is based on the exploratory research method, involving bibliographic survey and administrative and judicial decisions. Thus, the characteristics of a trademark were addressed, as well as the legal definition of a distinctive sign according to Brazilian law and the legal concept of a position mark. The notion of trademark strength and degree of distinctiveness was analyzed, as well as the conception of the legal institute of dilution - a doctrine that has its roots in North American law - and its interpretation in accordance with Brazilian Industrial Property Law (federal law No. 9,279/1996). Finally, two distinctive signs were analyzed, in search of a grounded perspective on the matter, endowed with the nature of position marks, which integrate the factual reality of the Brazilian market, through the lens of one of the species of the dilution theory.

Keywords: Industrial Property; Dilution; Position Marks; Distinctive Degree; BPTO.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AGRG	Agravo Regimental
ART	Artigo
CFRB	Constituição da República Federativa do Brasil
CPAPD	Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
CUP	Convenção da União de Paris
DES	Desembargador
DR	Doutor
DRA	Doutora
EUA	Estados Unidos da América
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
FTDA	Federal Trademark Dilution Act
FED	Federal
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei da Propriedade Industrial
NO	Número
OMC	Organização Mundial do Comércio
PR	Portaria
REG	Registro
REL	Relator
RESP	Recurso Especial
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TDRA	Trademark Dilution Revision Act
TRF2	Tribunal Regional Federal da 2ª Região
TRIPS	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TLT	Trademark Law Treaty
UE	União Europeia
USPTO	United States Patent and Trademark Office

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Marca de posição da <i>Levi Strauss & Co.</i> (Reg. No. 790053853).....	19
Figura 2	Exemplo de marca de posição (Reg. No. 008586489).....	23
Figura 3	Marca figurativa <i>New Balance</i> (Reg. No. 815547480).....	39

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Registros de marca da <i>New Balance Athletics, Inc</i> perante o USPTO e EUIPO	41
Tabela 2 – Tabela 2: Registros de marca da <i>Adidas, AG</i> perante o USPTO e EUIPO	41
Tabela 3 – Registros de marca da <i>New Balance Athletics, Inc</i> e da <i>Adidas, AG</i> perante o INPI	42
Tabela 4 – Registro de Marca da Louboutin perante o USPTO	46

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	13
1. O CONCEITO DE MARCA NO BRASIL E A RECENTE REGULAMENTAÇÃO DAS MARCAS DE POSIÇÃO	15
2. AS MARCAS E A TEORIA DA DILUIÇÃO	28
3. A DILUIÇÃO DE ALGUMAS MARCAS E O SEU EFEITO NA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA DE POSIÇÃO NO BRASIL	39
4. CONCLUSÃO	50
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	52
ANEXO A – Espectro de Distintividade	58
ANEXO B – Interface do FACEGLÓRIA	59
ANEXO C – Comparativos entre pôsteres Coca-Cola e Gemini Rising, Inc	60
ANEXO D – Tênis “Adidas Samba”	61
ANEXO E – Tênis “Limber Leather”	62
ANEXO F – Tênis “Nike Cortez”	63
ANEXO G – Tênis “320”	64
ANEXO H – Marcas que adotam sinal em posição análoga à New Balance Athletics, Inc e à ADIDAS, AG	65

INTRODUÇÃO

Promulgada pouco antes do início do século XXI, a Lei Federal nº 9279/96, conhecida como “Lei Brasileira da Propriedade Industrial” ou LPI, correspondeu à uma inserção mais efetiva do Brasil no comércio internacional, no que tange à tutela e transações envolvendo os bens intangíveis. No entanto, mesmo após mais de 25 anos de sua promulgação, o direito marcário ainda apresenta pontos específicos de divergência quanto ao cenário internacional.

Um dos fatores que configura um obstáculo ao avanço da proteção dos sinais distintivos é a dissonância entre as formas de apresentação de marcas regulamentadas no Brasil pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a LPI. Isso porque, até meados de 2021, apenas as chamadas marcas tradicionais eram regulamentadas pela Autarquia Federal supracitada, representando entrave à homogeneização internacional da proteção de bens intangíveis e potencial embaraço a investimentos econômicos.

Assim, os empresários se viam sem a possibilidade de tutela pelo direito da propriedade intelectual dos sinais distintivos não tradicionais, que crescem exponencialmente no comércio, tendo em vista a necessidade de inovação frente à concorrência cada vez mais acirrada. Nesse sentido, a regulamentação das marcas de posição pela Portaria/INPI/PR 37 e pela Nota Técnica INPI/CPAPD 2/21 representou um passo importante em direção ao avanço no sistema de marcas do país. Entretanto, com a regulamentação tardia de sinal distintivo não convencional, surgem novos questionamentos em relação aos desdobramentos da possibilidade de proteção das marcas de posição no país.

Desta forma, o presente trabalho se propõe a explorar a seguinte questão: a admissão do registro das marcas de posição representa uma proteção eficaz dos sinais já existentes na realidade fática do mercado brasileiro?

Ou seja, a presente pesquisa pretende averiguar se, com a passagem do tempo, ocorreu o fenômeno da diluição, com a conseqüente diminuição da distintividade original da marca de posição que foi, anteriormente, depositada e registrada no INPI em um tipo marcário distinto regulamentado pelo INPI.

O método de pesquisa exploratório (GIL, 2002, p. 41) corroborou para a investigação mais acertada da presente questão, com larga pesquisa bibliográfica sobre a temática. Assim, foram analisadas as disposições do INPI sobre as marcas de posição, à luz da legislação brasileira de propriedade industrial, artigos científicos e decisões administrativas e judiciais sobre os pontos envolvidos na discussão.

Por conseguinte, se examinará a função de um sinal distintivo na atualidade em se tratando da concepção jurídica de uma marca para o direito brasileiro, bem como o conceito de marca de posição registrável à luz da Portaria/INPI/PR 37 e da Nota Técnica INPI/CPAPD 2/21. Posteriormente, será realizada uma análise acerca dos graus de distintividade marcária para que se possa explorar o instituto da diluição e suas ramificações de forma mais aprofundada.

Por fim, pretenderá efetuar uma explanação sobre alguns casos no que tange às marcas de posição existentes no mercado, diante das novas disposições normativas que regulam o seu registro perante o INPI e uma das espécies do instituto jurídico da diluição. Isso para buscar responder à hipótese de que a demora na admissão de registro das marcas de posição no Brasil, pode ou não ter levado algumas marcas de posição a perderem a sua distintividade, a sua peculiaridade, frente ao uso corriqueiro no mercado.

1. O CONCEITO DE MARCA NO BRASIL E A RECENTE REGULAMENTAÇÃO DAS MARCAS DE POSIÇÃO

Como ponto de partida, vale ressaltar que a função dos sinais distintivos: marca, foi sendo aprimorada ao longo dos séculos, indo de um mero sinal de indicação de procedência ou origem dos produtos e serviços, para a função legal e primordial da distintividade que, para além de indicar a origem, serve principalmente à crescente concorrência existente no comércio, para individualizar e identificar os produtos e serviços dispostos no mercado (BARBOSA, 2013).

O tratadista brasileiro João da Gama Cerqueira (2010, p. 241) observa que, diante de um ambiente que não era massivamente alimentado pelo viés capitalista e competitivo, o sinal distintivo trazia como função elementar a indicação de procedência de um produto que era disponibilizado no comércio, de modo que a função identificadora da marca se comportava como superior à sua diferenciação no seu campo de atuação.

Nesse sentido, Denis Borges Barbosa esclarece o conceito da marca para o direito brasileiro, que tem suas bases no princípio da especialidade, da seguinte forma:

Marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fáctica depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado. (BARBOSA, 2003, p. 700)

No mesmo viés, Maitê Moro elenca a distintividade como a característica basilar da marca:

Distinguir os produtos e serviços, aos quais se apõem, de outros idênticos ou semelhantes. É utilizada, portanto, para distinguir, diferenciar, separar um produto ou serviço dos demais produtos ou serviços de igual natureza. (...) Ser distintiva é também uma das condições de validade da marca. Seja a distintividade intrínseca ou construída, deve ela estar presente para que se possa considerar um signo como marca. (MORO, 2003, p. 35-37)

Por sua vez, Mathias Strasser aponta que a função identificadora da marca conectada aos produtos ou serviços está intimamente relacionada à função de comunicação dos seus atributos ao público-alvo:

Inicialmente, deve-se notar que a função de identificação do produto e a função de comunicação estão intrinsecamente ligadas. Não é possível proteger um sem simultaneamente proteger o outro. Assim que uma marca identifica uma determinada categoria de produtos, ela se comunica com os consumidores, permitindo que eles associem todas as informações disponíveis relacionadas ao produto aos itens que ostentam a marca. (STRASSER, 2011, p. 383, tradução nossa)¹

Maitê Moro (2003, p. 44) expõe que a função publicitária caminha ao lado da função econômica da marca, uma vez que o bom uso das ferramentas de publicidade resulta em um maior magnetismo do sinal distintivo no imaginário dos consumidores. Esse poder de penetração da marca tem como consequência fática o aumento do valor econômico do ativo.

Além disso, merecem destaque os ensinamentos de Enzo Baiocchi, que observa os importantes papéis econômicos que um signo distintivo pode desempenhar no comércio atualmente, para além das prerrogativas elementares de individualização e de diferenciação de um sinal:

As funções marcárias mais importantes, e que costumam ser citadas constantemente tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência na União Europeia, são as seguintes: a função distintiva, a função de (indicação de) origem ou de proveniência, a função de confiança (de indicação de qualidade ou de garantia) e a função sugestiva (publicitária ou de comunicação). Há, ainda, outras funções derivadas ou secundárias que são apontadas ou mesmo defendidas por parte da doutrina, como as funções de distribuição, de codificação, de proteção do consumidor, entre outras. (BAIOCCHI, 2017, p. 160)

No que tange à proteção deste bem imaterial, é pertinente observar que, com o fito de estabelecer a importância da preservação do sinal distintivo e de sua força atrativa, o legislador instituiu, no art. 129, da LPI, a concessão do registro da marca como propriedade exclusiva do seu titular. Vale ressaltar que a doutrina tradicional elenca dois tipos de sistemas de aquisição de direitos marcários, quais sejam, mediante a sua primeira utilização no campo de atuação – denominado de sistema declarativo – ou através da concessão de registro outorgada pelo Estado, que atende pelo nome de sistema atributivo.

O Brasil adota o sistema atributivo de direitos, de modo que a propriedade da marca, válida em todo o território brasileiro, é delimitada no tempo – podendo ser renovada a cada 10

¹ No original: “*At the outset, it should be noted that the product-identifying function and the communication function are intrinsically tied together. It is not possible to protect one without simultaneously protecting the other. As soon as a trademark identifies a certain category of products, it communicates with consumers by enabling them to associate all the product-related information available with the products that carry the mark.*”

anos - que se adquire através do registro e por intermédio da Autarquia Federal do INPI. Assim leciona o professor Lélío Schmidt:

Para registrar a marca, o interessado deve protocolar um pedido de registro no INPI. O depósito desse pedido instaura um procedimento administrativo em que é facultada a oposição de terceiros. O INPI examina de ofício se o pedido preenche ou não todas as condições de registrabilidade e profere uma decisão de deferimento ou não. Deferido o pedido, incumbe ao interessado pagar a taxa para a concessão do registro, o que é válido por 10 (dez) anos e passível de renovação por iguais períodos sucessivos. Esse é, em síntese, o processo administrativo que leva à obtenção do registro da marca. (SCHMIDT, 2013, p. 122)

Contudo, apesar das características supracitadas, alguns autores, como Maitê Moro, entendem que o mesmo art. 129 da LPI evoca uma exceção ao sistema atributivo de direitos em seu §1^o, em razão do reconhecimento do direito de precedência, comportando interpretação para um sistema misto:

[...] a mesma lei reconhece o direito de precedência ao registro para aquelas pessoas que já utilizavam marca, idêntica ou semelhante, de boa-fé, referindo-se a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, no país, há pelo menos seis meses. Tem-se aqui uma típica manifestação de um sistema declarativo, numa verdadeira conjugação com o sistema atributivo, na busca de uma disciplina mais justa. (MORO, 2003, p. 54)

Seguindo a premissa da função da marca na atualidade, o Acordo TRIPS³ (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) (BRASIL, 1994), tratado de relevância internacional ligado à Organização Mundial do Comércio (OMC) dispõe em seu art. 15⁴ que uma marca poderá ser constituída por qualquer sinal ou combinação de sinais, desde que que possua a capacidade de singularizar e distinguir um negócio perante a visão do seu público-

² “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

³ Ratificado pelo Brasil em 1994.

⁴ARTIGO 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.”

alvo. É nesse sentido que a especialista em Propriedade Intelectual Kone Cesário faz a observação abaixo:

O TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) acabou por criar uma norma facultativa aos países que podem condicionar o registro como marca apenas aos sinais visualmente perceptíveis. Com isso, as leis dos países divergem muito entre si. De um modo geral, os países desenvolvidos, com mercados mais competitivos, como os Estados Unidos, permitem o registro de qualquer espécie de sinal como marca, até as mais polêmicas marcas olfativas e gustativas, mas com um norte muito claro no direito da concorrência e nas funções e objetivos que toda marca deve cumprir. (CESÁRIO, 2019, p. 18)

Isso posto, em um sistema capitalista assentado na era pós-industrial, a competição entre os empresários para conquistar certa fatia do mercado de consumo se apresenta como uma curva em ascensão. Conseqüentemente, para gerar, no imaginário do seu público-alvo uma verdadeira sensação de conexão e familiaridade através das marcas, levando estes consumidores a escolherem seus produtos ou serviços, os empresários necessitam recorrer à inovação para singularizarem seus signos e obterem poder de mercado, fator que deu origem às novas marcas não tradicionais⁵.

Sobre os sinais não convencionais e a sua pertinência econômica, pode-se trazer as ponderações de Thaís Muller:

Salienta-se que esse conceito desvela a marca não apenas como um logo, mas como uma forma de manifestação dos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Nesse sentido, transcreve-se Lindstron (2005, p. 80), para quem: “Quanto mais pontos sensoriais forem estimulados ao construir marcas, maior será o número de memórias sensoriais ativas. Quanto maior o número de memórias sensoriais ativas, maior será a adesão do consumidor à marca. (MULLER, 2016, p. 132)

Entretanto, a partir da abordagem facultativa da apresentação dos sinais distintivos atrelada à percepção visual, o Brasil optou por se filiar aos países mais conservadores, instituindo como requisito a possibilidade de representação visual.

⁵ Com relação ao supracitado, cumpre esclarecer que os autores Peter Dirk Siemsen e Sandra Leis (S/N) conceituam as marcas não tradicionais como aquelas que ultrapassam os sinais convencionais, comumente apresentados através da forma gráfica (tendo desdobramentos bidimensionais). A título exemplificativo, são as marcas em movimento, gestuais, holográficas, olfativas, sonoras e táteis.

O preceito positivado nos artigos 122 e 123, I, da LPI, estabelece que a marca é um sinal visualmente perceptível, usada para distinguir determinado produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa no mercado.

Portanto, até meados de 2021, somente havia regulamentação no sistema marcário brasileiro dos tipos de marcas nominativas, as figurativas, os sinais mistos e os tridimensionais, ou seja, das marcas tradicionais. Sendo a forma nominativa, àquela composta por palavras, algarismos dentre outros, de modo que tais elementos não sejam estilizados; forma figurativa é o sinal constituído por um desenho, imagem ou figura, como também pelo aspecto gráfico que estrutura determinado elemento; já a forma mista é estruturada pela junção dos componentes nominativas e figurativos e a forma tridimensional consiste no formato plástico que singulariza um produto ou serviço.

Em relação às marcas tridimensionais, transcreve-se as reflexões de Denis Borges Barbosa, acerca da recepção de tal forma de apresentação de marcas como convencional:

Por decisão legal brasileira, as marcas tridimensionais se excluem da classificação de não convencionais, eis que nominalmente prevista na legislação. Não convencionais serão os sinais olfativos, gustativos, sonoros, em holograma, em movimento, e tantos mais que, propostos como marcas - para desempenharem a função marcária – não se conformando à tríade ou quarteto convencional.” (BARBOSA, 2013, p. 78)

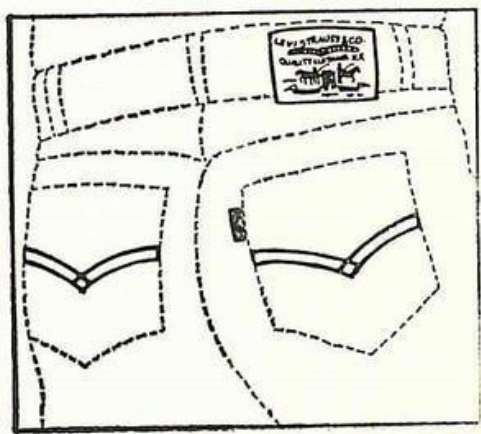
Vale apontar a ressalva acerca da exigência da percepção visual como pressuposto de validade da marca no sistema jurídico brasileiro, salientada por José Antonio Correa (2007, p. 215). O autor destaca que, a despeito da condição supracitada, os sinais passíveis de representação gráfica, como as palavras, possuem, em suas raízes, natureza diversa, uma vez que a palavra é um sinal sonoro que se utiliza da ferramenta visual para ser documentado. Por isso, a apresentação gráfica seria apenas uma de suas possíveis manifestações.

De maneira recíproca, Peter Siemsen e Sandra Leis (S/N), entendem que a redação do art. 122 da LPI faculta a possibilidade de uma interpretação menos restritiva, na qual entende-se que a marca não necessita ser visual, mas sim a maneira pela qual é exteriorizada, ou seja, a sua representação, de modo que a essência do sinal estaria em concordância com a legislação e poderia ser elegível para registro.

Nessa esteira, por acreditar que a ausência de regulamentação das marcas visuais não tradicionais representava um entrave à progressão e à harmonização do sistema marcário, diversas discussões ocorreram ao longo dos anos entre os operadores da Propriedade Industrial (CESÁRIO, 2019, p. 12), “sendo contempladas inclusive em tratado internacional recentemente discutido no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI” (BARBAS, 2015, p. 23).

De forma a demonstrar os impasses decorrentes da ausência da regulamentação das marcas não tradicionais, ressalta-se que em 1979 a companhia *Levi Strauss & Co.* depositou o pedido de registro no. 790053853 de sua marca abaixo representada, que, como veremos, comporta a classificação como marca de posição – as linhas em formato de “V” costuradas no bolso traseiro da calça - junto ao INPI. Tal pedido de registro foi indeferido pela Autarquia e, posteriormente, contestado no judiciário. Após 29 anos de litígio, decidiu-se pela nulidade do ato administrativo denegatório supracitado, com a consequente concessão do registro, de acordo com o AgRg no REsp 638033 RJ 2004/0003983-5⁶ do STJ.

Figura 1 – Marca de posição da *Levi Strauss & Co.* (Reg. No. 70053853)



Fonte: Bases de Dados do INPI

Note que, diante da ausência de regulamentação específica à época, o registro vigora perante o INPI como marca figurativa, instituto jurídico organicamente distinto da marca de posição, uma vez que protege apenas o "desenho" sem considerar a posição exclusiva. É

⁶ Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial No. 638033 RJ 2004/0003983-5, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira turma. Data de Julgamento: 13/11/2012.

relevante observar que, por serem tipos de sinais que possuem características diversas, na prática, a eficácia deste registro enquanto marca figurativa não é plena quando em comparação ao enquadramento do sinal como marca de posição.

Sobre este tópico, vale ressaltar as considerações de André Reis e de Lilian Turlão, conforme abaixo:

No entanto, esses registros não garantiam ao seu titular a mesma segurança jurídica que os registros específicos para marcas de posição (...). Isso porque cada uma dessas modalidades tem uma função própria e específica, além de formas de apresentação distintas: enquanto a marca figurativa é formada por figuras ou desenhos, a marca de posição é constituída especificamente por um sinal apostado em uma posição peculiar de um produto. (REIS; TURLÃO, 2021)

Como resultado das controvérsias observadas, após a realização de consulta pública envolvendo as marcas de posição, em setembro de 2021, o INPI publicou a Portaria/INPI/PR 37 e a Nota Técnica INPI/CPAPD 2/21, que estabeleceram a regulamentação para os registros de marcas de posição no Brasil. A iniciativa demonstra os esforços da Autarquia brasileira em dar a devida aplicação à LPI, uma vez que o seu art. 122 não veda, ao contrário, permite o registro de todo sinal distintivo visualmente perceptível, além de diminuir as zonas de conflito judicial.

Por ser uma marca visual não tradicional, os escritórios de marcas e patentes que são referência em direito marcário e inovação, como o EUIPO (*European Union Intellectual Property Office*) e o USPTO (*United States Patent and Trademark Office*), já admitiam o registro das marcas de posição.

Leandro Barbas (2015, p. 38) elenca que a experiência norte americana permite o registro de qualquer tipo de sinal independente da sua natureza, conforme as disposições do *Lanham Act (Title 15, chapter 22, subchapter II, section, US Code)* (EUA, 1946), prevalecendo como foco a possibilidade de a marca exercer a sua função distintiva. O autor observa que a União Europeia aceitava como marca passível de registro os sinais que podem ser representados graficamente, de acordo com o art. 4 do *Council Regulation (EC) No 207 de 2009* (UE, 2009).

No entanto, é pertinente fazer a ressalva que no ano de 2017 a legislação marcária europeia sofreu alterações substanciais em direção ao progresso, sendo admitido como marca

sinal que poderá ser representado de qualquer forma, utilizando tecnologia disponível, e não necessariamente por meios gráficos, desde que a representação seja clara, precisa, independente, facilmente acessível, inteligível, durável e objetiva⁷ (UE, 2017). Logo, a simplificação dos requisitos de registro marcário abre espaço para novas possibilidades de marcas não tradicionais não contempladas mediante a condição da representação gráfica.

Merece destaque, ainda, o fato de o *Singapore Treaty on the Law of Trademarks* ou Tratado de Singapura, do qual o Brasil não é signatário, ter estabelecido a primeira regulamentação das marcas não tradicionais em 2006, abarcando provisão concernente às marcas de posição. É o que expõe Beatriz Castro:

O conceito de marca de posição nasceu na Alemanha. Posteriormente, a OMPI realizou uma pesquisa para saber como os países entendiam esse conceito, e acabou sendo mencionada na Regra 3 (8) do Tratado de Singapura, mas sem estabelecer uma definição clara, apenas abordando linhas gerais para viabilizar seu registro. (CASTRO, 2016, p. 10)

Além disso, é importante aduzir que tal tratado expandiu o conceito positivado no “*Trademark Law Treaty of 1994*” (TLT), referente aos sinais aceitos como marca, uma vez que este tratado assegurava somente as marcas tradicionais visualmente perceptíveis. Assim, os sinais não visuais e as “novas marcas”, como são chamadas as marcas de posição, a título de exemplo, não encontravam respaldo jurídico na regulamentação do século XX.

Com efeito, Kone Cesário indica que a noção mais acertada das marcas de posição remete ao julgamento do *leading case* que envolveu a discussão de um ponto vermelho como marca posicionado em uma tesoura na União Europeia:

A melhor definição de marca de posição pode ser extraída da decisão que tratou da proteção registral para um ponto vermelho localizado na junção de uma tesoura, caso importante que gerou uma definição precisa sobre esse sinal (EU 001777176) [230]: *A design mark in the form of a ‘position mark’, i.e., a sign in which a certain element – in this case the ‘red dot’ – on a certain part of the product – in this case the joint of the scissors – Always appears in exact the same position and in the same size, either in absolute terms or relative to the product as a whole, in a certain color contrast to the product, is generally eligible for trade mark protection under Article 4 CMTR* [231] (CESÁRIO, 2019, p.85)

⁷ (10) *A sign should be permitted to be represented in any appropriate form using generally available technology, and thus not necessarily by graphic means, as long as the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective.*

Com relação a esse caso emblemático, Leandro Barbas (2015, p. 225) analisa que o depositante do pedido de registro em questão era o pioneiro na utilização do elemento na posição requerida. Assim, uma vez que os seus concorrentes imitavam o uso desse sinal em posição similar no mercado, a corte de apelação chegou à conclusão que, de fato, o ponto vermelho posicionado na tesoura era compreendido como uma marca dotada de distintividade.

Dito isso, a Nota Técnica INPI/CPAPD 2/21 (INPI, 2021, p. 1-2) apresentou o conceito das marcas de posição para o direito brasileiro:

Nos termos do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021, considera-se marca de posição aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

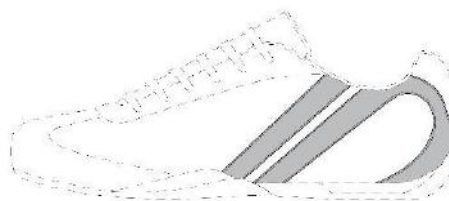
Nessa esteira, para que o sinal seja considerado uma marca de posição, o produto ou serviço utilizado como suporte deverá fixar a marca sempre em posição singular e específica, bem como nas mesmas proporções. Desse modo, a marca de posição é formada pelo conjunto posição peculiar no suporte com o sinal distintivo (CASTRO, 2016, p. 11). Trata-se de uma marca que conserva a sua força e característica distintiva na união destes dois elementos (RIDEAU, 2010, p.6).

Conseqüentemente, o registro de uma marca de posição não protegerá o sinal em si fora da posição particular requerida pelo depositante e concedida pela Autorarquia. Da mesma maneira, as partes que não estão compreendidas pela marca em questão, mas que são necessárias para a demonstração do posicionamento do sinal no suporte, costumam ser representadas por linhas ou traços pontilhados. De outro lado, a parte do suporte que carregará a marca de posição é retratada através de linhas contínuas.

Conforme a diretriz do item “III. Representação gráfica e descrição da marca” (INPI, 2021, p. 2), extraída da referida Nota Técnica, o protótipo do que se pretende registrar enquanto marca de posição deverá ser apresentado no momento do depósito da marca, nos moldes descritos acima, de forma a facilitar o exame de mérito do pedido de registro pelos examinadores do INPI.

A título exemplificativo, a representação do registro de marca de posição abaixo retirada da plataforma do EUIPO é capaz de evidenciar a aplicação da marca, bem como a limitação de sua posição em determinado suporte por meio das linhas e traços pontilhados:

Figura 2 – Exemplo de marca de posição (Reg. No. 008586489)⁸



Fonte: Bases de Dados do EUIPO

Ainda, para que o sinal atenda ao requisito primário da distintividade, a marca de posição não poderá ser fixada em posição relevante para o funcionamento ou uso de determinado produto ou serviço, uma vez que esta guardaria relação com o caráter técnico ou funcional do suporte⁹ (INPI, 2021, p. 8). Note que o mencionado caso do pedido de registro de marca de posição compreendendo um elemento fixado em uma tesoura (EU 001777176), traz reflexões importantes acerca do aspecto funcional. Nas palavras de Leandro Moreira Valente Barbas:

A marca consiste na afixação de uma pequena “tampa”, sempre na cor vermelha, a cobrir o parafuso que corriqueiramente permite a ligação das duas hastes constitutivas da tesoura. A análise concluiu que a afixação desta tampa não decorria de necessidade técnica e nem se traduzia em melhoria no produto, pelo que foi descartada a hipótese de funcionalidade, também levantada pelo examinador primário. Este outro aspecto também denota outro cuidado estritamente jurídico que a proteção das marcas de posição exige: a ausência de funcionalidade. (BARBAS, 2015, p. 225).

É importante observar que, por ser um instituto recém-regulamentado, a análise mais superficial de tal espécie de apresentação marcária pode conduzir à uma confusão de conceitos,

⁸ Descrição: “A marca é uma marca de posição. A marca consiste em duas linhas paralelas posicionadas na superfície externa da parte superior de um sapato. A primeira linha vai do meio da borda da sola do sapato e se inclina para trás em direção ao peito do pé do sapato. A segunda linha corre paralelamente à primeira linha e continua em uma curva para trás ao longo do balcão de um sapato até o calcanhar de um sapato e termina na borda da sola de um sapato. A linha tracejada marca a posição da marca e não faz parte da marca.” (tradução nossa)

⁹ “16. A marca de posição será irregistrável quando a aplicação do sinal em uma área específica do suporte apresentar caráter preponderantemente técnico ou funcional, com o objetivo de, entre outros: a. facilitar o uso do suporte ou auxiliar o seu desempenho; b. ocultar detalhes do suporte, visando um melhor resultado estético; c. destacar partes importantes do suporte, de modo a indicar sua utilização segura; ou d. obter qualquer outro resultado estético ou técnico incompatível com o papel de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins.”

levando à conclusão de que a marca de posição e o desenho industrial são institutos semelhantes. Isso porque, de acordo com a redação do art. 95 da LPI, o desenho industrial pode ser formado por conjunto ornamental de linhas e cores aplicáveis a determinado produto, gerando resultado visual novo e original.

No entanto, enquanto o desenho industrial é elaborado a partir da aparência ornamental que não possui a finalidade de identificar ou distinguir certo produto no comércio, a marca de posição, que é um sinal distintivo por natureza, tem como função elementar a indicação de origem de um empresário específico, bem como a individualização do seu produto ou serviço no mercado através da peculiaridade da posição de um elemento, que pode ser criado a partir de linhas e cores sem, portanto, que tal conjunto seja meramente ornamental.

Tanto é assim que a Nota Técnica INPI/CPAPD 2/21 traz expressamente a vedação de registro como marca de posição nos casos em que o sinal for fixado de forma que se confunda com a aparência ornamental ou estética de um produto ou serviço (INPI, 2021, p. 7-8), resultando numa marca que não atenderia à condição positivada no art. 122 da LPI, uma vez que o sinal não possuiria distintividade¹⁰.

Após as reflexões acima ante à distinção entre a marca de posição e o desenho industrial, cabe destacar que a presente Nota Técnica proíbe também que o sinal não seja posicionado em parte do suporte que é comumente utilizada em determinado campo de atuação¹¹ (INPI, 2021, p. 8-9), sendo tal dispositivo de suma importância para os desdobramentos deste trabalho.

Diante deste enfoque, Camille Rideau (2010, p. 7) destaca que, para que a marca de posição seja passível de tutela, o sinal fixado em arranjo especial deve ser evidente em relação ao produto que identifica. Do contrário, a marca será enquadrada como um atributo ornamental ou técnico do objeto indicado.

¹⁰ “15. A aplicação de um sinal que seja percebido como um aspecto meramente ou evidentemente ornamental ou integrante da aparência comum do suporte e que resulte em conjunto desprovido de suficiente cunho distintivo não será registrável como marca de posição. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.”

¹¹ “16. A marca de posição será irregistrável quando a posição em que o sinal é aplicado não for singular, ou seja, for comumente utilizada para a afixação de sinais marcários, considerando o produto ou o serviço requerido. Nesses casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.”

Ademais, sobre o aspecto da distintividade da marca de posição, pode-se ressaltar as ponderações de Kone Cesário:

Contudo, contrário senso aos exemplos dos autores italianos, entende-se que esse local de aposição do signo (marca ou símbolo) não pode ser convencional ou banal e não pode ter havido uma vulgarização desse campo de aposição do sinal, pois, assim, a marca não assumirá contornos de que a posição foi peculiar o suficiente para gerar distintividade. (CESÁRIO, 2019, p. 84)

Em síntese, cuida-se de um tema imaturo no direito brasileiro e, por isso, catalizador de diversas indagações. Acerca do exame das marcas de posição, Camille Rideau levanta dois tópicos de suma relevância para o exame distintivo desses sinais:

O exame deve ocorrer dentro de dois aspectos:

-A posição: apenas se o local for incomum e não habitual no campo de atuação, pode ser considerado como indicação de origem. Para examinar a posição, temos que nos perguntar se o consumidor espera que o sinal seja normalmente posicionado num local determinado do produto.

-O sinal: se for reconhecido somente como um elemento decorativo, o consumidor médio não o considera como indicação de procedência; logo, o sinal não tem distintividade.

O consumidor não costuma esperar uma marca num elemento meramente decorativo. Portanto, se muitas empresas utilizam sinais semelhantes de forma decorativa, o consumidor normalmente não reconhece o sinal como marca. (RIDEAU, 2010, p. 6, tradução nossa)¹²

Feitas essas considerações acerca do conceito marcário no ordenamento jurídico brasileiro e da recente regulamentação das marcas de posição no país, salienta-se que a proteção deste bem intangível contribui para a concretização das diretrizes da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) concernente aos ativos de propriedade intelectual. É o que aduz Enzo Baiocchi: “a lei deve assegurar também às inovações estéticas no campo dos sinais distintivos a devida proteção, considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (art. 5º, inciso XXIX, CRFB/1988)”. (BAIOCCHI, 2021).

¹² No original: “*The examination should happen within two aspects:*

-The position: only if the positioning is unusual and not customary in the particular market, it can be considered/regarded as indication of source. To examine the position, we have to wonder whether the consumer expects that a sign is usually positioned on a special place on the product.

-The sign: if it is recognized just as a decorative element, the average consumer doesn't consider it as indication of source; the sign has no distinctive character.

The consumer is not used to expect an indicator of source in a just decorative element. Then, if many undertakings use similar signs in a decorative way, the consumer usually doesn't recognize the sign as indication of source.”

Isso porque as marcas de posição fazem parte da indústria criativa, sobretudo em relação ao mercado da moda (BAIOCCHI, 2021), sendo um instrumento de suma importância para os empresários, que não hesitam em inovar quando se trata das estratégias voltadas à sedução da clientela. Sendo assim, é cristalina a relevância de tal espécie de marca não convencional na atualidade, conforme as explanações de Kone Cesário:

Portanto, essas marcas, especialmente as marcas de posição, não são obras do acaso, são estratégias cuidadosamente elaboradas com o fim de gerar uma diferenciação mercadológica, capaz de fidelizar uma clientela e criar um *premium price* para os produtos ou serviços que distingue. As marcas de posição fazem parte desse rol de sinais elaborados pelo empresário para atração do consumidor e diferenciar-se dos seus concorrentes. Elas são um sinal que classificamos de atração, porque o objetivo é criar um conjunto de distinções simbólicas peculiares, ou seja, um sinal distintivo numa posição peculiar de um produto, trazendo imediatamente a atenção do consumidor. (CESÁRIO, 2017, p. 26)

À vista disso, com o intuito de investigar esse tema e alguns dos seus obstáculos, serão observados dois casos de marcas de posição inseridos no mercado da moda e os possíveis desdobramentos da perda de distintividade, a fim de analisar se a adoção tardia da regulamentação das marcas de posição foi um fator que contribuiu para o enfraquecimento da força distintiva do sinal fixado em posição peculiar.

Para tanto, cumpre explorar a noção do que são, no direito pátrio, as marcas fracas e fortes, para que posteriormente relacione o alto grau de distintividade marcária, ou seja, o seu poder de destaque frente aos seus concorrentes, com uma das doutrinas que estuda o seu enfraquecimento subsequente: a teoria da diluição.

2. AS MARCAS E A TEORIA DA DILUIÇÃO

Para que se opere uma análise correta da teoria da diluição, é necessário abordar o tema que antecede os estudos relacionados a este instituto jurídico: o grau de distintividade das marcas.

Segundo Deborah Portilho (2016, p. 66-68), a proteção de uma marca é diretamente proporcional à sua distintividade, ou seja, quanto maior o caráter distintivo, mais proteção receberá a marca, de modo que o mesmo ocorre com o direito de impedir terceiros de usarem sinal similar à marca registrada para preservar a sua exclusividade.

A jurisprudência americana elenca tipos de marcas em relação ao seu nível de distintividade e a conseqüente proteção aplicável, sendo este modelo conhecido como “Espectro de Distintividade” (Anexo A). Tal entendimento é originário do caso paradigma norte-americano *Abercrombie & Fitch Co. vs. Hunting World*¹³, julgado em 1976 pelo Tribunal de Apelação do Segundo Circuito dos Estados Unidos.

De acordo com o parecer firmado no *leading case* mencionado, a força distintiva das marcas se divide em cinco categorias, partindo da marca sem nenhuma distintividade para o sinal assentado no grau distintivo mais elevado. Diante desse pressuposto, tem-se as marcas genéricas, descritivas, sugestivas ou evocativas, as fantasiosas e os sinais arbitrários. Vale ressaltar que Denis Borges Barbosa (2011) designa os diferentes graus de cunho distintivo provenientes da criação de uma marca como a “distintividade absoluta”.

¹³ Em suma, a *Abercrombie & Fitch Co.* era titular de diversos registros no USPTO para a marca “SAFARI”, assinalando artigos de vestuário e fazendo uso da expressão desde 1936. Ao tomar ciência da utilização de termos semelhantes, como SAFARI, MINISAFARI e SAFARILAND, pela *Hunting World* em segmento mercadológico análogo, ajuizou ação de infração de marca, alegando que a utilização de expressões semelhantes pela concorrente levaria o consumidor à associação indevida ou confusão. *Hunting World* argumentou que a palavra “SAFARI” seria descritiva e genérica, fazendo menção às expedições e caçadas na África, de modo que não poderia ser apropriada de forma exclusiva por terceiros. Assim, a *Hunting World* requereu a nulidade dos registros da *Abercrombie* para a marca “SAFARI”. O Tribunal decidiu que, embora o autor da ação usasse a marca “SAFARI” em relação a artigos de vestuário por muitos anos, criando *secondary meaning*, o réu estabeleceu seus direitos de utilizar expressões derivadas em se tratando da venda de sua própria linha de vestuário esportivo. Reconheceu que a expressão “SAFARI” seria um termo puramente descritivo. Já o termo “MINISAFARI” poderia ser usado para assinalar um tipo de chapéu de safári mais estreito; alegou que a palavra “SAFARI” para cobrir botas ou sapatos seria um termo sugestivo ou meramente descritivo e, por isso, uma marca válida. Por fim, o juiz determinou que a *Hunting World* poderia utilizar a marca “SAFARILAND” para identificar segmento de sua loja relacionado à comercialização de produtos da África. Disponível em: < <https://casetext.com/case/abercrombie-fitch-co-v-hunting-world-inc> > Acesso em: 11 de fev. de 2022

Desprovida de qualquer caráter distintivo, a marca denominada genérica não possui capacidade jurídica de identificar um produto ou serviço e, portanto, de cumprir uma das funções essenciais de um sinal, ou seja, o consumidor não a reconhece como marca. Isso porque, o sinal pretende reter exclusividade – mediante o registro – sobre elemento que pertence ao uso comum, constituindo propriedade pública. Nas palavras de Carvalho de Mendonça:

A ninguém é lícito tornar qualquer delas objeto de direito exclusivo. Apropriar-se da denominação necessária ou vulgar do produto ou da mercadoria, para compor a marca desse produto ou dessa mercadoria, importaria em monopolizar não somente a sua fabricação ou a sua venda, como a dos produtos similares e idênticos de outros fabricantes ou comerciantes. (MENDONÇA, 2003, p. 267).

No que tange às marcas genéricas, o Manual de Marcas do INPI, importante diretriz para o exame dos registros marcários, apresenta como exemplo de sinais genéricos os termos “VESTUÁRIO” para identificar roupas e “ALIMENTO”, assinalando produtos os serviços alimentícios (INPI, 2021). Uma vez que a distintividade é condição de validade de um registro marcário, o art. 124, VI¹⁴ da LPI não permite a registrabilidade das marcas genéricas.

Com relação às marcas descritivas, pode-se analisar que se referem à natureza ou alguma outra característica relacionada ao tipo, qualidade, local de origem, função, época de produção do produto ou serviço em questão. Assim como as marcas genéricas, o sinal descritivo está intimamente relacionado aos produtos ou serviços que almeja identificar, comunicando de forma imediata ao público-alvo certos atributos de um produto ou serviço no mercado. Fernando Motta (2018, p. 29) observa que tanto o monopólio de marcas genéricas quanto a apropriação dos sinais descritivos, causariam danos ao comércio, de forma a prejudicar a comunicação entre as pessoas.

Em sentido oposto, Deborah Portilho (2016, p. 66-68) entende haver a possibilidade de proteção das marcas descritivas, ao citar a marca TIRATOSSE, da Farmasa/Hypermarcas como exemplo. No entanto, faz a ressalva de que o seu titular não poderá impedir que terceiros

¹⁴ “Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”

utilizem termos semelhantes, visto que o grau de distintividade dos sinais descritivos é juridicamente fraco e limitado. Já José Antonio Correa (2007, p. 228) expõe que o sinal descritivo é passível de ser apropriado como marca quando se reveste de características distintivas. A título exemplificativo, cita-se o Registro No. 911930876, na classe 41, para a estilização dos termos “SHOW BUSINESS”.

Na terceira categoria do espectro encontram-se as marcas sugestivas ou evocativas, sendo definidas como os sinais que remetem à determinada característica, finalidade ou ao próprio produto ou serviço sem, no entanto, que tal ligação seja direta, como ocorre com as marcas descritivas. Desse modo, a despeito de ser uma marca juridicamente fraca, exige algum esforço intelectual do consumidor para alcançar o produto ou serviço identificado (MOTTA, 2018, p. 30-31).

Sobre as marcas evocativas, pode-se elencar trecho da ementa da Apelação Cível No. 2002.51.01.523726-1, em sede do Tribunal Regional Federal da 2ª região, de relatoria do Desembargador Messod Azulay Neto.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO INDEFERITÓRIO DE REGISTRO DA MARCA “REGENERATION” – MARCA EVOCATIVA – NÃO INCIDÊNCIA DAS PROIBIÇÕES DO ART. I - Não se pode obstar o registro de marca, com fundamento no impedimento contido no art. 124, VI, da LPI, se o signo não guardar relação direta com o serviço a que visa distinguir. II – A marca “REGENERATION” é meramente evocativa, na medida em que remete indiretamente às propriedades dos produtos que assinala – “cosméticos e produtos de perfumaria e de higiene e artigos de toucador em geral” (classe 03.20). III – O significado da expressão “regeneration” não leva à associação direta ou imediata aos produtos da classe 03.20, de modo a considerá-la de uso comum, vulgar ou simplesmente descritiva dos produtos assinalados, pelo que não há óbice ao seu registro com fundamento no art. 124, VI, da LPI. IV. (Apelação Cível No. 349196 2002.51.01.523726-1. Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 07/032006, 2ª Turma).

É importante salientar que as marcas descritivas e evocativas, a despeito serem sinais fracos em sua origem, em situações particulares, podem obter maior força distintiva mediante o seu uso intenso e sólido no comércio por meio do significado secundário ou *secondary meaning*, que consiste na distintividade adquirida. Acerca deste fenômeno, Elaine Ribeiro do Prado elucida:

Contudo, levando em conta a necessidade de proteger o consumidor de possíveis enganos, tal expressão por ter sido apropriada já de longa data e cultivado uma tradição de sua aplicação àquele produto ou serviço necessitará da atribuição de seu uso

exclusivo como marca para sua fonte de origem. Não sendo, portanto, um significado secundário adquirido sobre outro já existente, mas possivelmente um significado singular e relevante sobre o mercado para manter a distintividade do produto ou serviço tradicionalmente usufruído por grande parte de consumidores e facilmente identificado pela expressão associada. Exemplos disso, temos: *Computer Shop*, Polvilho Antisséptico, A Casa do Pão de Queijo, *American Airlines* e *China in Box*. (PRADO, 2016)

Mauricio Lopes de Oliveira (2004, p.10) destaca, contudo, que os sinais genéricos não podem se beneficiar do *secondary meaning*, uma vez que a apropriação do termo genérico como marca de certo empresário por significação secundária remeteria, na verdade, à exclusividade da sua definição primária, que pertence ao domínio comum.

Além disso, embora tal instituto esteja previsto no TRIPS, o INPI não reconhece o *secondary meaning* na aferição do exame de mérito das marcas que buscam o registro, restando ao poder judiciário a análise dos casos que envolvem a aplicação da teoria no Brasil (PRADO, 2016).

Após essas breves considerações, as marcas arbitrárias se utilizam de um termo existente na língua materna ou em outro idioma, como símbolos, para identificar um produto ou serviço fora do seu campo significativo. Logo, o sentido original dos termos escolhidos como marca não possui nenhuma ligação com o produto ou serviço que almeja nominar, fato que torna a marca juridicamente mais forte, ante ao seu alto grau de distintividade, como o *case* de sucesso da marca “*Apple*” para assinalar produtos tecnológicos. Segundo João da Gama Cerqueira:

Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídica, pois que são características em si. Pela originalidade de que se revestem, essas denominações sempre gozaram da preferência dos industriais e comerciantes, prestando-se à composição de marcas atraentes e sugestivas, capazes de se gravarem desde logo na memória dos consumidores, despertando a atenção e a curiosidade do público e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituírem, muitas vezes, à sua denominação comum. (*apud* MAGALHÃES, 2014, p. 15).

No topo do espectro de distintividade estão situadas as marcas fantasiosas, que consistem nos sinais com mais elevado caráter distintivo e, portanto, passíveis de alcançar maior proteção frente ao uso de marcas semelhantes por terceiros não autorizados. Apresentam completa arbitrariedade em relação a um determinado produto ou serviço, pois são criadas por meio de um processo particular inovador, originando sinal formado por termo inexistente em língua materna ou em qualquer outro idioma (MOTTA, 2018, p. 32-33), como as marcas

“Google”, para identificar serviços de plataforma de busca e “Adidas”, assinalando artigos esportivos.

Feito esse panorama introdutório acerca da distintividade absoluta e adquirida das marcas, é importante destacar que o investimento publicitário também ocupa um papel de destaque na construção de uma marca forte e criativa, que contribui para a individualização de tal ativo em relação aos seus demais concorrentes no mercado, conforme ensinamentos de Philip Kotler e Kevin Keller:

Desenvolver uma marca forte é tanto uma arte quanto uma ciência. Requer planejamento cuidadoso e profundo comprometimento de longo prazo, além de um marketing planejado e executado com criatividade. Marcas fortes geram intensa fidelidade do consumidor – e sua essência é um excelente produto. (KOTLER e KELLER, 2012, p. 257)

Não obstante, é relevante observar que o sinal de alto grau de distintividade, como as marcas arbitrárias e fantasiosas, confere diversas vantagens competitivas ao empresário. No entanto, essas mesmas qualidades podem torná-la mais propensa a ser violada por terceiros que almejam tirar proveito de sua ampla atratividade junto aos consumidores, tanto dentro de um setor do mercado específico quanto fora de seu segmento mercadológico.

De forma a ilustrar a inegável importância atrelada à marca forte e todos os esforços empenhados em sua construção, ressalta-se a seguinte reflexão trazida por Carlos Henrique Froés:

Conta Yves Plasseurand em um dos seus livros que perguntaram, certa vez, a um industrial americano o que ele preferia: um incêndio em sua fábrica ou a perda de sua marca. A resposta foi imediata: o incêndio em sua fábrica, ao argumento de que seria muito mais fácil reconstruí-la do que recuperar-se da perda de sua marca. (FRÓES, 2007, p. 84)

Em se tratando dos danos que uma marca dotada de força distintiva pode vir a sofrer no mercado, merece destaque a teoria da diluição que, como se verá adiante, é fundamental para a compreensão do quadro fático experimentado por algumas marcas de posição. É pertinente salientar que tal doutrina possui ampla aplicabilidade prática, pois se relaciona com a banalização e o desgaste distintivo de uma marca forte. As explicações de Alexandre Frago Machado explicam acertadamente o instituto jurídico da diluição:

Tais fenômenos propiciam a diminuição da integridade material da marca que, enfraquecida em sua distintividade e *distinção*, perde valor econômico, diminuindo o poder de exclusão de terceiros. O valor da marca não é, no caso, o que resulta do prestígio de uma marca de luxo, mas a capacidade de imprimir, entre marcas relativas a mercados correlatos, uma posição claramente singular, à luz do consumidor. Assim é que marcas como IBM e COCA-COLA, sem expressarem luxo ou prestígio, têm alto valor como signo, por sua capacidade de diferenciação (MACHADO, 2013, p. 6).

Já Denis Barbosa, Patrícia Porto e Elaine Padro (2006, p. 22) esclarecem que o fenômeno da diluição em sua acepção técnica acarreta, diretamente, a perda do valor informacional, denotativo ou conotativo do signo marcário.

Adicionalmente Filipe Cabral (2002), define a diluição como um dano à uma marca, podendo ser moral ou material, realizado por terceiro que nem sempre disputa a mesma fatia de mercado com o titular do sinal distintivo.

No entanto, vale fazer a breve ressalva considerada por Alexandre Machado (2013, p. 185) acerca da diminuição da integridade de uma marca, quando esta é praticada pelo próprio titular do sinal distintivo, culminando em sua “vulgarização”. Por intermédio desse processo, a marca forte passa a ser associada ao gênero de um produto ou serviço, como aconteceu com a marca “CATUPIRY”. Sobre esse fenômeno, cita-se a seguinte reflexão:

Outro conceito a ser tratado diz respeito a algumas marcas consideradas inicialmente arbitrárias ou fantasiosas, ou seja, possuíam um alto grau de distintividade, foram perdendo sua distinção e singularidade. Essas marcas foram apostas a produtos tão inovadores, sendo elementos únicos para denominar produtos tão novos e diferentes e colocados no mercado antes de seus concorrentes, que o público passou a associar a marca ao próprio produto. A função distintiva da marca perdeu sua eficácia. Este fenômeno é conhecido como degenerescência (diluição da marca por uso da própria empresa). (LIMA, 2010, p. 66)

Voltando ao enfoque do enfraquecimento da distintividade da marcária provocada por terceiros, José Antonio Correa vai mais além, utilizando da comparação hipotética para demonstrar o instituto da diluição e suas nuances na realidade fática, conforme abaixo:

O fenômeno da diluição corresponde, no direito marcário, ao da inflação no campo do direito econômico. Quanto mais moeda emite, mais desgastada se torna a unidade monetária. Aqui, quanto mais se incorpora a marca de terceiro a outras, de vários titulares, mais desvalorizado se torna o sinal distintivo. (CORREA, 2009, p. 16)

Embora a diluição tenha sido originada no século XIX, na Inglaterra, em um caso incluindo a marca KODAK (CARVALHO, 2014, p. 188-189), a teoria ganhou forças para se

desenvolver nos Estados Unidos, em meados do século XX, sendo posteriormente positivada no *Federal Trademark Dilution Act of 1995* (FTDA). Carlos Eduardo de Carvalho explica que o *leading case* relacionado à aplicação do instituto compreende a famosa empresária de roupa íntima *Victoria's Secret*, em 2003:

Keola R. Whittaker e Tinoco Soares 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 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. (CARVALHO, 2014, p. 190-191)

Dessa forma, após o julgamento do caso mencionado, o instituto materializado no FTDA sofreu modificações¹⁵ que resultaram no seu aperfeiçoamento, como a divisão das espécies que englobam a teoria da diluição, todas pautadas na ofensa à integridade moral ou material de uma marca.

A primeira delas é denominada “*blurring*”, que na língua portuguesa remete ao termo “ofuscação” ou “turvação”. A ofuscação, por sua vez, consiste na “perda do brilho” da marca, um dano à unicidade do sinal que, se não combatido, culmina no exaurimento de sua exclusividade, sendo tal espécie de lesão à força do sinal distintivo de suma importância para este trabalho.

Conforme os ensinamentos de Filipe Cabral (2002) através do dano à unicidade, ou seja, à integridade material da marca, “uma mesma expressão passa a identificar produtos de fontes diversas”. Nesse mesmo viés, Alexandre Machado traça um paralelo entre a integridade e a força distintiva da marca, demonstrando a íntima ligação deste atributo em relação ao sinal distintivo:

¹⁵ Foi promulgado, em 2006, o TDRA, a saber, *Trademark Dilution Revision Act of 2006*, que emendou, de forma análoga, as seções 43 e 45 do *Trademark Act of 1946*.

A integridade da marca consiste na capacidade total em distinguir, de se manter única em seu mercado específico. A marca, quando íntegra, emite um único brilho ao consumidor de modo que este tenha ínfima chance de se confundir no ato da sua escolha. (MACHADO, 2013, p. 184)

A título exemplificativo, vale trazer à baila o recente julgado¹⁶ do TRF2 envolvendo a marca *Facebook*, que pleiteou a nulidade do ato administrativo do INPI, em razão da concessão de registro (Reg. No. 904530981) para a marca “*FACEGLORIA*”, rede social voltada para a interação entre evangélicos, podendo ser categorizado como o fenômeno do aproveitamento parasitário.

Veja que a rede social *FACEGLORIA* (Anexo B) se aproveitou da fama do *Facebook* para criar sua marca. Assim, é evidente que a existência de um registro para *FACEGLORIA*, concedido pelo INPI, para identificar um tipo de rede social, enfraqueceria o poder de atratividade da marca *Facebook* no mercado, culminando no desgaste de sua distintividade junto aos consumidores.

A segunda espécie de diluição, intitulada de “*tarnishment*” ou maculação, remete à ofensa à integridade moral do sinal. Nessa hipótese, atribui-se um novo significado à marca atrelado ao imaginário do consumidor geral, diferente do valor transmitido inicialmente, que passa a associar o sinal em análise a cunho depreciativo ou reprovável socialmente, manchando a sua imagem.

Ademais, é por meio da maculação que um produto ou serviço de qualidade inferior ao ofertado inicialmente por uma determinada marca pode vir a ser associado a outro sinal, causando danos à reputação que fora anteriormente construída pelo empresário. José Tinoco Soares descreve bem tal categoria de dano à marca dotada de alto grau distintivo:

A diluição pelo *tarnishmen* 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*. (SOARES, 2010, p. 469)

¹⁶ Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 0024852-60.2016.4.02.5101 RJ 0024852-60.2016.4.02.5101. Rel. Des. Fed. Paulo Espirito Santo, 1ª Turma Especializada. Data de julgamento: 05/04/2018.

Em linhas gerais, a empresária *Gemini Rising, Inc*¹⁷ utilizou-se de fonte, cores e logo análogos ao do sinal da Coca-Cola, identificando um poster para venda comercial que possuía como arte os termos “*Enjoy Cocaine*”. Por conseguinte, a Coca-Cola fazia uso do seu famoso slogan “*Enjoy Coca-Cola*” (Anexo C).

Outro caso relevante¹⁸ que expõe a aplicação da diluição por maculação nos Estados Unidos inclui a marca *Budweiser* e o seu famoso slogan “Onde tem vida... Tem bud (tradução nossa)”¹⁹. No presente caso, a *Chemical Corporation of America*, que atuava no fornecimento de serviços de dedetização, começou a utilizar o slogan “Onde tem vida... tem insetos”²⁰ (tradução nossa), relacionado a um tipo cera de piso contendo um inseticida.

Anheuser-Busch, Incorporated, que comercializava a cerveja Budweiser, ajuizou ação contra a Chemical Corporation, alegando que o slogan em questão, associado ao termo “bugs”, iria causar danos à marca *Budweiser*, pois os consumidores associariam a cerveja a insetos, algo que seria claramente desagradável. Em suma, o slogan “Onde tem vida, tem insetos” prejudicaria a reputação da Budweiser, pois vincularia a sua marca a valores distintos dos que a empresária consolidou, fato que foi confirmado pela opinião da corte especializada.

Já a terceira espécie de diluição, a saber, a adulteração, não mencionada pela doutrina clássica, consiste na deturpação das características básicas da marca por meio de publicidade comparativa pelos seus concorrentes, lesando a consistência do sinal dotado de força e criatividade. O *leading case* envolveu as empresárias norte-americanas de tratores *John Deere e MTD Products, Inc*, no ano de 1994. Por meio do comercial de televisão realizado pela *MTD Products, Inc*, o cervo característico da marca *John Deere* foi satirizado, provocando um efeito humorístico relacionado ao sinal. (CABRAL, 2002)

Com relação a este caso emblemático, Carlos Eduardo de Carvalho explica que existem três condições que permitem a adoção da publicidade comparativa na jurisprudência americana, quais sejam: (i) que o conteúdo seja verídico, (ii) que não haja a adulteração da marca fruto da

¹⁷ 346 F. Supp 1183 (EDNY 1972)

¹⁸ *Chemical Corp. of Am. v. Anheuser-Busch, Inc.*, 306 F.2d 433 (5th Cir. 1962)

¹⁹ No original: “*Where there’s life... there is bud*”

²⁰ No original: “*Where there’s life.... there’s bug*”

comparação e (iii) que a comparação seja feita em relação ao mérito do produto em análise, de modo que a marca não seja ridicularizada (CARVALHO, 2015, p. 186).

Dito isso, Filipe Cabral (2002) aduz que o resultado do dano à integridade da marca, seja ele moral ou material, é a diminuição do poder de venda do sinal. Consequentemente, entende-se que além do poder de venda, o valor de mercado da marca é atingido diante da diluição da marca frente à danificação de seu atributo essencial; a sua força distintiva e ampla atratividade.

Nesse sentido, o doutrinador Fabio Ulhoa (2012, p. 236), ao apresentar as peculiaridades do instituto em questão, destaca que a diminuição do poder de venda causada pela diluição é fruto da conduta adotada por determinados empresários no comércio, de forma que a origem de tais práticas é rapidamente identificada.

Sendo assim, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, a aplicação da teoria da diluição não está positivada no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, conforme o entendimento presente no *leading case*²¹ DOUBLE MINT v. DOUBLE SOFT sobre a matéria no Brasil, em sede de TRF2, embora este instituto não esteja regulamentado em nosso ordenamento, a redação do artigo 130, III da LPI permite a aplicação da diluição por interpretação, numa análise caso a caso.

Sobre esta temática, merecem destaque as ponderações extraídas do livro *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, a respeito do preceito positivado no art. 130 da LPI e suas possíveis interpretações:

O inciso III do art. 130 tem por objetivo evitar o que se chama de maculação e, ao mesmo tempo, garante a tutela à integridade (estrito senso) material dos sinais distintivos, ou seja, combate a ofuscação e o uso de marca adulterada. (SIEMSEN, 2005, p. 260)

Embora nos Estados Unidos o fenômeno da diluição seja amplamente aplicado em relação às marcas de alto renome, que possuem proteção em todos os segmentos mercadológicos em razão de sua elevada notoriedade, esse trabalho adotará a posição de José Antonio Correa (2009,

²¹ Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 351428 RJ 2002.51.01.514660-7. Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, 2ª Turma Especializada. Data de julgamento: 22/08/2006.

p. 17). Segundo o entendimento do autor, o artigo 130, III da LPI permite que a diluição seja utilizada para tutelar as marcas fortes que não conquistaram tal nível de destaque na realidade fática.

Isso posto, é importante ressaltar as ponderações de Filipe Cabral, em se tratando da utilização equivocada do fenômeno da diluição. Em sua visão, a teoria tem sido comumente evocada no que se refere à aferição da hipótese de registro ligada à possibilidade de confusão ou associação indevida no mercado entre marcas juridicamente fracas, ou seja, para fundamentar situações jurídicas que correspondem ao emprego da teoria da distância e a convivência de tais marcas perante o INPI:

Na verdade, no Brasil, a teoria da diluição de marca tem sido confundida com uma outra tese doutrinária, a teoria da distância, a qual possui fundamentos diversos e não deve ser igualada à primeira. A teoria da distância, calcada nos princípios da equidade e igualdade, sustenta a coexistência de marcas tendo em vista uma situação de fato, ou seja, o convívio concreto e harmônico de signos semelhantes. É, portanto, uma teoria essencialmente defensiva, uma vez que tem por finalidade defender ou o uso registro de uma marca. (CABRAL, 2002)

A respeito da teoria mencionada, Fernanda Mello (2010, p. 99) expõe que a Autarquia competente, ao realizar o exame de mérito das marcas, não considera a possibilidade de diluição do sinal munido de ampla distintividade ao aplicar a teoria da distância, uma vez que, adotando esse viés, se limita a apurar a possibilidade de coexistência entre os sinais em questão.

Portanto, após as exposições acima concernentes ao grau de distintividade das marcas e aos efeitos da teoria da diluição, no próximo capítulo será realizada a análise de algumas marcas de posição, objeto de estudo deste trabalho, que podem não vir a ser consideradas como marcas revestidas de integridade plena frente à regulamentação trazida pela Nota Técnica INPI/CPAPD 2/21. De acordo com Alexandre Machado (2013, p. 184), um sinal somente alcança completa integridade quando preserva a sua unicidade no mercado, mantendo a sua força distintiva, de modo que a força de uma marca é proporcional ao seu poder de distinção ante os seus concorrentes.

Para tanto, serão observados dois casos específicos e os indícios fáticos que apontam para a ocorrência desse fenômeno, enquanto enfraquecimento da capacidade distintiva do sinal.

3. A DILUIÇÃO DE ALGUMAS MARCAS E O SEU EFEITO NA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA DE POSIÇÃO NO BRASIL

Para adentrar neste tópico, é importante ressaltar que será adotada somente uma espécie de diluição em relação às marcas de posição examinadas que integram o mercado da moda. Na investigação central se trabalhará com a máxima da diluição por ofuscação, a fim de averiguar se, em última análise, pode culminar na banalização da força distintiva do sinal forte e criativo e, conseqüentemente, no enfraquecimento do seu poder de atração e de sua integridade material junto aos consumidores, influenciando na mais recente possibilidade de proteção de tais marcas no país. Os casos explorados consistem na marca de posição composta por um sinal distintivo fixado na parte lateral central de um tênis.

Semelhantes à uma bota de couro, os tênis que antecederam os modelos atuais foram criados no século XIX, após a invenção da borracha flexível e eram voltados para o segmento dos esportes, pertencendo ao mercado de luxo. No entanto, após a segunda guerra mundial, tal espécie de calçado se popularizou, tornando-se mais democrática, uma vez que as pessoas passaram a realizar mais exercícios, tendo como resultado a sua ampla aceitação social (ESTEVÃO, 2020).

Isso posto, com base nas pesquisas realizadas, constatou-se que a primeira empresária a fixar uma marca na parte lateral de um tênis foi a alemã *Adidas, AG* com as suas três listras no ano de 1949, em seu modelo denominado “Adidas Samba” (Anexo D): “A primeira versão do Samba tinha um material de couro preto, claro com as famosas três listras da marca nas laterais. Eles foram projetados em branco” (*SNEAKER JAGERS*, 2021, tradução nossa)²².

Após a utilização precursora da *Adidas*, outros grandes nomes que estavam lançando as bases de sua comercialização seguiram o mesmo caminho. Em 1966, a empresária japonesa *Onitsuka Tiger*, que no futuro passaria a ser chamada de *ASICS*, confeccionou o calçado “*Limber Leathe*” (Anexo E) para o time do Japão nas Olimpíadas do México, com as suas listras na lateral do calçado (2012). Já em 1972, os fundadores da *Nike, Inc*, Bill Bowman e Phil Knight, produziram o modelo de tênis com o símbolo “swoosh”, o seu

²² No original: *The first version of the Samba had a black leather material, of course with the now famous three stripes of the brand on the side. They were designed in white.*

logotipo, em suas laterais, identificado como “Nike Cortez” (Anexo F) (ALVARENGA, 2018).

No ano de 1976, a empresária *New Balance Athletics, Inc*, que foi constituída em 1906, lançou o seu primeiro tênis apresentando o logo “N” em suas laterais, chamado de “320” (Anexo G), obtendo destaque junto aos consumidores da época: “o lançamento em 1976 do modelo 320, que logo se tornou campeão de vendas nos Estados Unidos e colocou a NEW BALANCE entre as melhores produtoras de calçados esportivos do mundo.” (DIAS, 2006).



Feito esse apanhado histórico em relação à crescente manifestação do sinal fixado na parte lateral de um tênis, é relevante observar que a força da marca de posição está intimamente ligada à sua singularidade no comércio, ou seja, quanto mais individualizada frente aos seus concorrentes, maior a sua distintividade (BAIOCCHI, 2021). Nisso consiste o entendimento desse trabalho de que, em meados do século XX, tal disposição marcária era dotada de ampla força distintiva, estabelecendo o arranjo na categoria das marcas arbitrárias (levando em conta já citado espectro da distintividade), uma vez que a posição foi inovadora para fixar um sinal distintivo.

Além disso, a referida utilização ocorreu muito antes de qualquer regulamentação de marca de posição propriamente dita. Isso porque, como visto na primeira parte deste estudo, as marcas de posição obtiveram a sua primeira regulamentação formal somente no ano de 2006, mediante o Tratado de Singapura.

Nesse contexto, a fim tutelar a sua marca, dotada de caráter distintivo elevado, a *New Balance Athletics, Inc* depositou o sinal, formado pela combinação do elemento “N” fixado na lateral de seus tênis, junto aos escritórios de marcas e patentes dos Estados Unidos logo após iniciar o seu uso no mercado. Ao lograr êxito em seu pedido, mediante à concessão do registro junto ao USPTO, a empresária buscou expandir a sua proteção para o mercado europeu, veja:


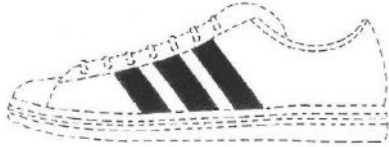
Tabela 1: Registros de marca da *New Balance Athletics, Inc* perante o USPTO e EUIPO

Representação do modelo “320” junto ao USPTO	Representação do modelo “320” junto ao EUIPO
---	---

(Reg. No. 1097551)	(Reg. No. 000103754)
 23	
Data de depósito: 14/04/1977	Data de depósito: 01/04/1996
Data de registro: 25/07/1978	Data de registro: 16/07/1999
Primeiro uso no comércio: 02/01/1977	

Por sua vez, a *ADIDAS AG*, que foi a pioneira no uso da lateral como suporte para um sinal distintivo, depositou a marca formada pela junção de suas três listras posicionadas em parte específica de um tênis perante o USPTO e o EUIPO somente nos anos 90 e 2000, respectivamente, conforme abaixo:

Tabela 2: Registros de marca da *Adidas, AG* perante o USPTO e EUIPO

Representação do modelo “Adidas Samba” junto ao USPTO (Reg. No. 2278589)	Representação do modelo “Adidas Samba” junto ao EUIPO (Reg. No. 003517646)
	 24
Data de depósito: 07/03/1995	Data de depósito: 03/11/2003
Data de registro: 21/09/1999	Data de registro: 26/01/2006
Primeiro uso no comércio: 1952	

Merece destaque o fato de todas as representações gráficas das marcas acima terem sido depositadas com as características linhas pontilhadas que, como visto, servem para ilustrar o suporte em que é fixado o sinal distintivo na marca de posição. Sendo assim, resta cristalino que o que se pretendia, em ambos os casos, era a tutela de uma marca de posição.



²³ Descrição: A marca consiste no padrão representado em linhas sólidas aplicadas aos tênis. O esboço do tênis descrito em linhas pontilhadas não faz parte da marca, servindo para mostrar a posição da marca em uso. (...) (USPTO, 1977, tradução nossa)

²⁴ Descrição: “A marca é formada por três listras paralelas igualmente espaçadas aplicadas ao tênis, as faixas são posicionadas na parte superior do calçado na zona entre os cadarços e a sola” (EUIPO, 2003, tradução nossa).

Dessa forma, como o USPTO e o EUIPO já adotavam, à época, sistema marcário mais receptivo em relação às formas de apresentação de marcas, em consonância com a parte inicial do art. 15 do Acordo TRIPS²⁵, entende-se que este posicionamento foi crucial para a concessão dos pedidos de registro que abarcavam como componente distintivo a posição específica da lateral dos tênis.

Com relação à experiência nacional, fato é que não se deve deixar de analisar que a adoção tardia das marcas de posição pode influenciar na uniformização do sistema marcário brasileiro diante dos escritórios de marcas e patentes estrangeiros. Nesse sentido, para ilustrar esse cenário, observa-se que as marcas não tradicionais em exame, pertencentes à *New Balance Athletics, Inc* e à *ADIDAS, AG*, buscaram, também, obter proteção jurídica para seus sinais fortes e criativos perante o INPI:

Tabela 3: Registros de marca da *New Balance Athletics, Inc* e da *Adidas, AG* perante o INPI

Reg. No. 815547480	Reg. No. 826054978
	
Tipo: Figurativa	Tipo: Figurativa

No entanto, diferentemente do que ocorreu no plano internacional, no Brasil, a proteção para ambas as marcas de posição das empresárias não foi um tema pacífico. Tanto é assim, que, em situações diferentes, *New Balance Athletics, Inc* e *Adidas AG* tiveram seus direitos marcários questionados em âmbito judicial.

²⁵ “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.”

Com relação à *New Balance, Inc.*, que depositou pedido de registro para a sua marca de posição perante a Autarquia competente em meados dos anos 90, quase 20 anos após a sua primeira utilização no comércio, a conquista do registro macário careceu de amparo fora da esfera administrativa. O Pedido de Registro No. 815547480 foi inicialmente indeferido pelo INPI, tendo por base o art. 65, item 18 do antigo Código da Propriedade Industrial de 1971, que vedava o registro de marcas passíveis de proteção por modelo ou desenho industrial.

Note que o Examinador do INPI considerou que o elemento “N”, disposto em posição peculiar nos tênis, se distanciava de uma função distintiva e, conseqüentemente, dos requisitos para a concessão de um registro marcário no ordenamento jurídico brasileiro e previstos pelo INPI à época, se aproximando de um desenho industrial que, no Código de Propriedade Industrial de 1971, era conceituado como “tôda disposição ou conjunto nôvo de linhas ou côresque, com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânica ou químico singelo ou combinado” (BRASIL, 1971, art. 11. 2) .

Diante do resultado insatisfatório no qual seu sinal distintivo foi encarado como uma disposição ornamental, a empresária *New Balance Athletics, Inc.* ajuizou ação ordinária²⁶ perante a 16ª vara federal do Rio de Janeiro, pleiteando a anulação do ato administrativo denegatório de registro de marca emitido pela Autarquia. A respeito deste caso emblemático, Kone Cesário faz as seguintes observações relacionadas ao trâmite do litígio e seus desdobramentos na esfera administrativa:

O pioneiro caso da letra “N” estampada em uma posição específica do tênis New Balance, foi concedido no Brasil, por via judicial, após a titular da marca ingressar, em 1999, com uma ação judicial pleiteando especificamente - “a POSIÇÃO desse sinal no produto” - contra o ato do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca. (CESÁRIO, 2019, p. 87)

A sentença proferiu a anulação de tal administrativo e, como resultado, a *New Balance Athletics, Inc.* obteve a concessão de seu registro, sendo a marca deferida pelo INPI no ano de 2004.

²⁶ 16º Vara Federal do Rio de Janeiro. Ação ordinária No. 9915525 - INPI N.5200.000801/99

Noutro giro, o depósito para a marca materialmente de posição da *ADIDAS AG*, demonstrada acima, perante o escritório de marcas e patentes brasileiro, ocorreu em novembro de 2003, tendo a empresária obtido o seu registro validamente expedido pelo INPI somente em junho de 2008²⁷.

Passados alguns anos, após uma ação de apreensão realizada pela Adidas que reteve mais de cinquenta mil produtos contendo as três listras características de suas marcas, Essex Trade Comércio, Importação e Exportação Ltda ajuizou ação²⁸ em face da *ADIDAS AG*, e da *ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V.* perante a 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro em 2012, objetivando o apostilamento das marcas, ou seja, retirar das empresárias o direito à exclusividade de uso das três listras, em razão de, em sua visão, constituírem elemento comum e vulgar, desprovidos de qualquer caráter distintivo.

Nesse sentido, vale trazer à baila o entendimento acertado da Juíza Federal Marcia Maria Nunes de Barros acerca do objeto de proteção do Registro No. 826054978 e demais registros pertencentes à *Adidas*, que corresponde à natureza das marcas de posição: “O que se protege com os registros em lide, entretanto, são conjuntos de três listras, formando uma disposição especial (no caso dos registros n.º 821.805.037) ou insertos na figura de um calçado tipo tênis (no caso do registro n.º 821.805.045)”. Merece destaque o fato de o posicionamento, reconhecendo a essência das marcas de posição, ter sido mantido em sede de apelação no Tribunal Regional Federal da 2ª região, de modo que a sentença favorável à *Adidas* transitou em julgado no ano de 2016.

A despeito do entendimento apontado acima em seara judicial, note que, nos dois casos observados, a regulamentação precisa das marcas de posição não existia nos momentos de depósito e consequente registros dos sinais distintivos em epígrafe no país. Portanto, as marcas da *New Balance Athletics, Inc* e da *ADIDAS, AG* receberam guarida de uma marca figurativa, uma vez que o INPI aceitava como viáveis de registrabilidade em tais épocas apenas as apresentações das marcas tradicionais.

²⁷ Vale fazer a ressalva que o primeiro pedido de depósito (No. 740148923) para a marca materialmente de posição da *ADIDAS AG*, perante o escritório de marcas e patentes brasileiro, em relação à fixação das três listras em produtos da classe 25, se deu em agosto de 1974, e o registro foi validamente expedido pelo INPI em julho de 1982.

²⁸ 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Ação Ordinária No. 0803946-89.2011.4.02.5101, Juíza: MARCIA MARIA NUNES DE BARROS, Data da Sentença: 02/10/2013.

Tal informação é de suma importância para este estudo, visto que o registro para as marcas figurativas protege a figura apenas em seu estado bidimensional. Consequentemente, os registros concedidos pelo escritório de marcas e patentes brasileiro, até o advento da regulamentação das marcas de posição no país, não garantiam a proteção da posição enquanto fator integrante dos sinais distintivos enquadrados como marcas figurativas, pois a posição invariável é atributo elementar somente das marcas de posição, provocando insegurança jurídica para as empresárias em cotejo.

Para além das ponderações supracitadas, cabe destacar que a proteção alcançada em escritórios de relevância internacional, como USPTO e o EUIPO, não foi suficiente para impedir a perda do brilho (ofuscação) dessas marcas de posição no mercado, que nasceram fortes e inovadoras, pois eram dotadas de distintividade e, com o passar do século XX para o XXI, sofreram um desgaste em sua distinguibilidade, sendo comumente utilizada por terceiros ao redor do mundo em campo de atuação semelhante.


Como resultado fático, nos dias de hoje, diversos empresários do mercado da moda fixam suas marcas e também elementos decorativos, em posição similar nos seus calçados, de modo que a função de diferenciação e o poder de atração frente aos seus concorrentes, exercidos pela lateral do tênis em conjunto com o sinal em meados do século XX, pelas empresárias pioneiras em sua utilização como a *New Balance Athletics, Inc* e a *ADIDAS, AG*, se transformou em ordinária neste campo de atuação (Anexo H).

Portanto, ao verificar as consequências no plano concreto do chamado *blurring*, merecem destaque as lições de José Antonio Correa (2009, p.16), que elucida bem o panorama resultante das marcas que são acometidas por este fenômeno. No caso em tela, esse cenário é representado pelo arranjo dos sinais da *New Balance Athletics, Inc*, assim como da *ADIDAS, AG*, em posição que anteriormente era peculiar: “A diluição representa, no plano marcário, uma verdadeira morte da marca por afogamento. É, pois, um afogamento no mar das tantas e tantas marcas que tomaram da original o seu elemento básico”.

Em sentido diametralmente oposto, a título exemplificativo de uma marca de posição que não foi acometida pela diluição, encontra-se o clássico solado vermelho francês da

Louboutin, não tendo a posição do seu sinal (formado pela cor vermelha fixada no solado dos sapatos em integralidade) ofuscada no mercado. Inspirado no esmalte de sua secretária, o solado vermelho foi usado pela primeira vez pelo designer Christian Louboutin em 1992 (PLENO NEWS, 2018). Louboutin obteve seu registro de marca em diversos países, como os Estados Unidos, conforme abaixo:

Tabela 4: Registro de marca da Louboutin perante o USPTO

Reg. No. 3361597

Data de depósito: 27/03/2007
Data de registro: 01/01/2008
Primeiro uso no comércio: 1992

Fato é que, por ser uma marca não tradicional de posição composta exclusivamente por uma cor, tal sinal distintivo ainda é polêmico (CESÁRIO, 2019, p. 104). Contudo, após algumas batalhas judiciais relevantes em território internacional, Louboutin vêm mantendo a exclusividade dos seus solados vermelhos no mercado, sem que ocorra a banalidade da cor características de seus modelos em tal posição.

Um litígio paradigmático envolveu a grife francesa Yves Saint Laurent, sob a violação de violação de marca, concorrência desleal e a teoria da diluição. Em última análise, no ano de 2012, o *United States Court Of Appeals For The Second Circuit* (Tribunal de Apelação), reformou a decisão desfavorável à Louboutin em primeira instância, reconhecendo que os solados vermelhos teriam obtido *secondary meaning* junto ao seu público alvo, consistindo em uma marca da empresária. Desse modo Yves Saint Laurent, que fora processada

²⁹ Descrição: “A cor vermelha é reivindicada como uma característica da marca. A marca consiste em uma sola laqueada vermelha no calçado que contrasta com a cor da parte adjacente ("parte superior") do sapato. As linhas pontilhadas não fazem parte da marca, servindo apenas para mostrar a posição da marca (USPTO, 2007, tradução nossa)”.

inicialmente por comercializar sapatos integralmente vermelhos em tonalidade similar à Louboutin, poderia prosseguir com as vendas sem que, no entanto, qualquer dos seus modelos possuíssem apenas o solado avermelhado (CASTRO, 2016, p. 19-23).

Outro caso emblemático que fortaleceu os direitos marcários da Louboutin teve seu fim em 2018, após o Tribunal de Justiça da União Europeia ter afirmado que uma cor aplicada na sola de um sapato pode ser compreendida como um sinal distintivo, de modo que a marca em questão não almeja proteger o formato da sola, mas sim a aplicação da coloração em posição específica de um produto. O litígio tem suas raízes em 2013, após Louboutin ajuizar ação contra a empresária Van Haren Schoenen BV, aduzindo infração marcária, já que Van Haren Schoenen BV passou a comercializar sapatos com o vermelho em suas solas (CASTRO, 2016, p.32).

Em vista disso, vale citar as ponderações de Kone Cesário acerca dos desdobramentos de tal disputa:

Em outro caso, de 2013, na Holanda, *Christian Louboutin vs Van Haren Schoenen*, a loja Van Heren pleiteou que a marca da Louboutin fosse considerada uma marca cromática. Tratava-se, portanto, de impor normas mais limitadoras ao uso da cor pela Louboutin. Porém, o Tribunal entendeu que a marca era híbrida (cromática + posição), tal qual pleiteada no registro, sendo reconhecida a manutenção do registro. (CESÁRIO, 2019, p.104)

Passando para o plano nacional, observa-se que a situação da Louboutin perante o INPI é análoga ao cenário experimentado pela *New Balance Athletics, Inc* e *ADIDAS, AG*. Isso porque o seu registro (No. 840117930) de marca para o solado vermelho fora concedido somente no ano de 2015 e como um sinal distintivo formalmente figurativo. Consequentemente, entende-se que, até o momento, tal registro não protege a posição específica de aplicação da cor vermelha, fator fundamental à sua marca.

A partir dessas reflexões, é pertinente esclarecer que após as explorações realizadas em relação às marcas de posição e a sua presença no mercado da moda, este trabalho não pretende sustentar a percepção de que a perda do brilho dessa espécie de sinal não convencional em relação aos tênis teve como fator catalizador a ausência de regulamentação de tais marcas no Brasil, visto que a Louboutin manteve sua singularidade diante de quadro fático nacional similar. Portanto, a relação é diversa. Bem da verdade, é o efeito da diluição por ofuscação,

ou seja, do desgaste da distintividade experimentado por tais marcas de posição ao longo dos anos, que merece atenção diante das disposições trazidas pela recente Nota Técnica INPI/CPAPD 2/21, à luz da legislação brasileira de propriedade industrial.

Assim, um possível obstáculo que pode vir a ser enfrentado por marcas de posição como a da *New Balance Athletics, Inc* e da *ADIDAS, AG*, que sofreram *blurring* ao longo dos anos, faz menção à disposição do art. 16³⁰ da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 (INPI, 2021). Como já fora apontado na primeira parte deste estudo, para que uma marca de posição possa ser validamente concedida em harmonia com o art. 122 da LPI, é necessário que não haja a banalização da área de aplicação do sinal e consequente perda da distintividade da marca. Logo, a posição pleiteada no arranjo da marca junto ao INPI deve ser distinta, em outros termos, em disposição diferente das demais marcas que já são comercializadas pela concorrência em determinada fatia de mercado.

Portanto, um dos caminhos para o desfecho dos registros para as marcas de posição objeto dessa pesquisa é o enquadramento pelo INPI como integrantes da categoria dos sinais genéricos ou vulgares, ou seja, pertencentes ao domínio comum, sendo este resultado fruto do desgaste distintivo da posição lateral do tênis enquanto suporte para fixação de um sinal no mercado da moda.

Dessa forma, interpreta-se que como as marcas da *New Balance Athletics, Inc*, e da *ADIDAS, AG* foram concedidas como marcas figurativas anteriormente em razão da carência de regulamento, em um futuro requerimento ante a possibilidade de transposição do sinal para apresentação de marca de posição, o escritório de marcas e patentes brasileiro poderá atrair a incidência do art. 124, VI da LPI, em vista da necessidade da peculiaridade da posição como requisito de registrabilidade previsto na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021.

Por conseguinte, em relação aos casos concretos investigados e quadros de marcas semelhantes, fato é que a estes poderá ser vedada a possibilidade de registro como marca de posição, pois, à luz da nova regulamentação elaborada pelo INPI, não seriam reputados como

³⁰ “16. A marca de posição será irregistrável quando a posição em que o sinal é aplicado não for singular, ou seja, for comumente utilizada para a afixação de sinais marcários, considerando o produto ou o serviço requerido. Nesses casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.”

aptos a exercerem função de diferenciação dos seus produtos no mercado.

Por fim, defende-se que a disposição constante do art. 16 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 é passível de ir contra o objetivo inicial da regulamentação das marcas de posição no país: a harmonização do sistema marcário brasileiro frente ao plano internacional, mantendo os impasses e obstáculos para os titulares de registros de marcas de posição no exterior que almejam expandir a sua proteção marcária para o Brasil.

4. CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou analisar a recente adoção do instituto das marcas de posição perante o INPI e os possíveis obstáculos que algumas marcas podem encarar ante o uso corriqueiro de sinais semelhantes no mercado da moda.

Para percorrer esse caminho, em primeiro lugar, foi necessário conceituar o que é aceito como marca à luz do direito brasileiro, evidenciando que o Brasil adota posicionamento mais conservador em relação a outras jurisdições, como os Estados Unidos e a União Europeia. Por sua vez, analisou-se a concepção de marca de posição, extraída da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021, que regulamenta tal marca não convencional no país. Ademais, foram realizadas análises pontuais em relação às marcas de posição no exterior, a fim de esclarecer as disposições que conduzem essa forma apresentação de marcas e a sua registrabilidade diante do INPI.

Restou cristalina a relevância de tal adesão em relação à busca por uma maior harmonização do sistema marcário brasileiro e de sua plena execução em nível internacional, levando em conta a proteção dos direitos de marca. Nesse sentido, foi levantada a possibilidade de surgimento de entraves à homogeneização por meio da regulamentação das marcas de posição, sendo um deles a possível diluição enfrentada por alguns sinais, visto que, com o passar dos anos, banalizou-se determinada posição, culminando no enfraquecimento da força deste ativo enquanto marca de posição.

Ainda, considerou-se tal indagação relevante para os desdobramentos futuros dessa alternativa de proteção marcária, já que o arranjo do sinal em posição peculiar é requisito de registrabilidade da marca de posição, conforme o entendimento retirado do art. 16 da referida Nota Técnica.

Com o fito de lançar as bases para um aprofundamento da problemática, foram estudados os institutos jurídicos dos diferentes graus de distintividade das marcas para, posteriormente, ligar o alto grau de distintividade de uma marca com a diluição e suas espécies, culminando no dano à integridade material ou moral de sinal.

Na última parte foram observados dois sinais distintivos dotados de atributos de uma marca de posição. Para tanto, foi demonstrado o contexto histórico de criação de tal arranjo

distintivo, com o fito de evidenciar a força dessas marcas em seu advento. Em seguida, considerou-se a sua proteção no escritório de marcas e patentes do Estados Unidos e da União Europeia, a fim de evidenciar a impossibilidade de combater a banalização do uso de tais sinais distintivos no mercado.

Assim, foi estabelecida uma relação entre o enfraquecimento do grau de distintividade absoluto das marcas em análise e a diluição por ofuscação, que culmina na diminuição de sua singularidade no mercado. Ao final, buscou-se conectar este fenômeno fático à nova regulamentação das marcas de posição no país. Isso porque, uma vez que os sinais investigados possuem registro somente como marcas figurativas perante o INPI, sua posição específica não está resguardada, de modo que a diluição experimentada pela peculiaridade da posição das marcas em análise pode se comportar como um obstáculo à transposição destes registros para a nova forma de apresentação de marca, atraindo a incidência do art. 16 da mencionada Nota Técnica, em consonância com o art 124, VI da LPI.

Nesse sentido, levando-se em conta o fato de que a regulamentação das marcas de posição no Brasil é muito recente, para fins de trabalhos futuros é interessante observar como os examinadores do INPI realizarão o exame de mérito destes sinais, analisando, respectivamente, os dados de concessão de registro dessa forma de apresentação de marcas, assim como as possíveis recusas de registro e a sua base jurídica, a fim de verificar se o questionamento levantado no presente trabalho se materializou na realidade fática.

Para além disso, é válido considerar as marcas de posição que já possuem registro em escritórios de marcas e patentes no exterior e depositam suas marcas de posição junto ao INPI, com o fito de investigar se houve progresso em relação à harmonização dos sistemas marcários ou se o entendimento proveniente da Autarquia causa tensões jurídicas entre o Estado e o titular de marca estrangeiro, culminando em potenciais conflitos judiciais

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVARENGA, Thaiz. **O Nike Cortez e sua importância para a marca do Swoosh.** Disponível em: <<https://wsbr.co/historia-nike-cortez/>> Acesso em: 10 de fev. 2022

BAIOCCHI, Enzo. **A proteção à Marca de Prestígio na União Europeia.** In: ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Apontamentos Sobre Sinais Distintivos: O Direito De Marca, Nome de Empresa e Ig na Nova Economia. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017. p.151 – 190

BAIOCCHI, Enzo. **Marca de posição é finalmente regulada pelo INPI.** Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/depeso/353255/marca-de-posicao-e-finalmente-regulada-pelo-inpi>> Acesso em: 05 de dez. 2022

BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Marcas não tradicionais: mapeamento, problemática e experiência internacional.** 2015. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual.** Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges; PORTO Patrícia; PRADO, Elaine Ribeiro do. **Generificação e Marcas Registradas.** 2006.

BARBOSA, Denis Borges. **A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo.** Disponível em: <<https://www.ddba.com.br/wp-content/uploads/a-oponibilidade-da-marca-varia-com-sua-fora-distintiva-e-o-tempo-2011.pdf>> Acesso em: 21 de jan. 2022

BARBOSA, Denis Borges. **Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais.** 2013. Disponível em: <file:///C:/Users/scs/Downloads/Da_questao_da_distinguibilidade_das_marc.pdf> Acesso em: 05 fev. 2022.

BARBOSA, Denis Borges. Marcas em movimento: proteção possível em direito brasileiro. **Revista Eletrônica do IBPI** – No.8. 2013. Disponível em: <<https://ibpieuropa.org/book/388>> Acesso em: 12 de fev. 2022.

BRASIL. PLANALTO. **Código de Propriedade Industrial, de 21 de dezembro de 1971.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15772.htm>. Acesso em: 24 de nov.2021

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de 05 de outubro de 1988.** Congresso Nacional. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 02 de dez. 2021.

_____. **Decreto No 1.355, de 30 de dezembro de 1994.** Congresso Nacional. Brasília, DF. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 19 de dez. 2021.

_____. **Lei nº 9.279 (Lei brasileira da Propriedade Industrial - LPI), de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Congresso Nacional. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 05 de jan. 2022.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça.** Agravo Regimental no Recurso Especial No. 638033 RJ 2004/0003983-5. **Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Data de Julgamento: 13 de novembro de 2012.** Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23055074/agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-resp-638033-rj-2004-0003983-5-stj/inteiro-teor-23055075>> Acesso em: 15 de dez. 2021.

CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva? **Revista da ABPI.** Rio de Janeiro, no. 58. mai. /jun. 2002. Disponível em: <<https://ids.org.br/diluicao-de-marca-uma-teoria-defensiva-ou-ofensiva/>> Acesso em: 12 de jan. 2022.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Distintividade Marcária.** Dissertação (Mestrado em Direito Comercial). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2015.

CASTRO, Beatriz Vergaça. **Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin.** Monografia (Graduação em Direito). Rio de Janeiro: Faculdade Nacional de Direito/ Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <<http://www.abapi.org.br/abapi2014/pdfs/monografias/Monografia%20Beatriz%20Castro.pdf>> Acesso em: 03 de fev. 2022

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial.** V.1. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **Proteção das marcas visualmente perceptíveis.** Juruá. 1ª Ed. 2019.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial.** V.1. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 236.

CONSULTORIA Química Lavoisier. **A história dos tênis – Asics.** Disponível em: <<http://quimicalavoisier.blogspot.com/2012/04/historia-dos-tenis-asics.html>> Acesso em: 09 de fev. 2022

CORNELL. **Law School.** 15 U.S. Code § 1051 - Application for registration; verification. Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1051>> Acesso em: 18 de jan. 2022

CORREA, José Antonio B. L. Faria: **Sinais não registráveis.** In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Editora Saraiva, Série GVlaw, 2007.

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

CORREA, José Antônio B. L. Faria. Algumas Reflexões sobre a Teoria da Distância e a Teoria da Diluição. **Revista da ABPI**. Rio de Janeiro: no 100, mai/jun. 2009.

DIAS, Kadu. **DC Shoes**. Disponível em: <<https://mundodasmarcas.blogspot.com/2012/08/dc-shoes.html>> Acesso em: 11 de fev. 2022

DIAS, Kadu. **New Balance**. Disponível em: <<https://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/new-balance-made-in-usa.html>> Acesso em: 18 de jan. 2022.

ESTEVÃO, Ilca Maria. **Tênis: conheça a história deste calçado tão presente no dia a dia**. Disponível em: <<https://www.metropoles.com/colunas/ilca-maria-estevao/tenis-conheca-a-historia-deste-calcado-tao-presente-no-dia-a-dia#:~:text=Em%201917%2C%20o%20All%20Star,pela%20Converse%3A%20o%20All%20Star.>>> Acesso em: 11 de fev. 2022

ESTEVÃO, Ilca Maria. **Vert: grife franco-brasileira lançará novo tênis com couro de milho**. Disponível em: <<https://www.metropoles.com/colunas/ilca-maria-estevao/grife-franco-brasileira-anuncia-lancamento-de-tenis-em-couro-de-milho>> Acesso em 11 de fev. 2022

EUR-Lex. **Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) (Text with EEA relevance) Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 226 – 267** Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/207/oj>> Acesso em: 15 de fev. 2022

EUR-Lex. **Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark**. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj>> Acesso em: 15 de fev. 2022

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho: **Marca. Aquisição de distintividade e degenerescência**. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Editora Saraiva, Série GVlaw, 2007.

GIL, Antônio Carlos, 1946. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002.

INPI. **Manual de Marcas: exame substantivo**. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo#59-An%C3%A1lise-do-requisito-de-distintividade-do-sinal-marc%C3%A1rio> Acesso em: 05 de fev. 2022

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. **Administração de marketing**. 14.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

LIMA, Elizabeth Andrade Pereira. **Marcas de alto renome: uma abordagem sobre proteção marcária e aspectos mercadológicos**. 2010. 157 p. Dissertação (Mestrado em Gestão e

Estratégia em Negócios). Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2010.

MACHADO, Alexandre Fragoso. **O uso da marca sob a ótica da integridade**. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial). São Paulo: Faculdade de Direito/ Universidade de São Paulo, 2013. Disponível em: < https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-09062014-132140/publico/Dissertacao_completa_Alexandre_Fragoso_Machado.pdf> Acesso em: 07 de jan. 2022.

MAGALHÃES, Gabriel Barreto. **A aplicação da teoria da diluição em defesa das marcas notoriamente conhecidas e de alto renome**. Monografia (Graduação em Direito). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <<http://www.unirio.br/ccjp/arquivos/tcc/monografia-gabriel-barreto-magalhaes>> Acesso em: 11 de fev. 2022.

MELLO, Fernanda Fujita de Castro. **Marca notória: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrentes de sua notoriedade**. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010.

MENDONÇA, José Xavier Carvalho. **Tratado de direito comercial brasileiro**. Rio de Janeiro: ed. Russel, 2003. vol. III.

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

MOTTA, Fernando Previdi. **Proteção jurídica da marca registrada e a influência de seu grau de distintividade**. In: Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR / Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Paraná; Escola Superior de Advocacia; Coordenação científica por Fernando Previdi Motta, Graciela I. Marins -- v.3, n.3 (dez.2018) - - Curitiba: OABPR, 2018. 14 – 40. Disponível em: <<http://revistajuridica.esa.oabpr.org.br/wp-content/uploads/2018/12/revista-esa-8.pdf>> Acesso em: 05 de jan. 2022.

MOURA, Marcelo. **Como Rony Meisler transformou a Reserva em um laboratório de inovação**. Disponível em: <<https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Moda/noticia/2019/08/como-rony-meisler-transformou-reserva-em-um-laboratorio-de-inovacao.html>> Acesso em: 15 de fev. 2022

MULLER, Thaís Carnieletto. **O reconhecimento, a proteção e as políticas públicas para as marcas não tradicionais à luz da constituição de 1988**. Tese (Doutorado em Direitos Sociais e Políticas Públicas Eixo Temático Dimensões Instrumentais das Políticas Públicas). Santa Cruz do Sul: Universidade de Santa Cruz do Sul, 2016.

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

PLENO, News. **Conheça a história da famosa grife de Christian Louboutin**. Disponível em: <<https://pleno.news/mulher/moda-e-beleza/conheca-a-historia-da-famosa-grife-de-christian-louboutin.html>> Acesso em: 03 de mar. 2022.

PORTILHO, Deborah. **Grau de distintividade e nível de proteção das marcas farmacêuticas**. Revista UPharma, nº 161, ano 39, 14 de julho de 2016, p. 66 – 68.

PRADO, Elaine Ribeiro. **Secondary meaning ou significação secundária**. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/depeso/244815/secondary-meaning-ou-significacao-secundaria>> Acesso em: 03 de mar. 2022.

REIS, André Provedel de Menezes Junqueira; TURLÃO, Lilian. **Marcas de posição no Brasil: um estímulo à proteção dos sinais não tradicionais**. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/depeso/356914/marcas-de-posicao-no-brasil-um-estimulo-a-protecao>>. Acesso em: 14 de dez. 2021.

RIDEAU, Camille. França. **Position Mark: A Category Of Signs Eligible For Trade Mark Protection? Different Standards Of Examination, Different Scope Of Protection?** Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle, Valorisation des Biens Immatériels, Masters 2, 2009/2010. Strasbourg: Université de Strasbourg.

RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Apelação Cível No. 349196 2002.51.01.523726-1**. Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, 07 de março de 2006. Disponível em: <<https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/861784/apelacao-civel-ac-349196-20025101523726-1/inteiro-teor-100550036>> Acesso em: 05 de jan. 2022.

RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Apelação Cível No. 351428 RJ 2002.51.01.514660-7**. Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, 22 de agosto de 2006. Disponível em: <<https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/911749/apelacao-civel-ac-351428-rj-20025101514660-7>> Acesso em: 22 de nov. 2021.

RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Apelação Cível No. 0024852-60.2016.4.02.5101 RJ 0024852-60.2016.4.02.5101**. Rel. Des. Fed. Paulo Espírito Santo, 05 de abril de 2018. Disponível em: <<https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/842976345/apelacao-ac-248526020164025101-rj-0024852-6020164025101>> Acesso em: 17 de nov. 2021.

RIO DE JANEIRO. 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro. **Ação Ordinária No. 9915525 - INPI N.5200.000801/99**. Autora: New Balance Athletic Shoes, Inc. Réu: INPI.

RIO DE JANEIRO. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. **Ação Ordinária No. 0803946-89.2011.4.02.5101**, Juíza: Marcia Maria Nunes de Barros, 02 de outubro de 2013.

SCHMIDT, Lelio Denicoli. **A distintividade das marcas: Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

SIEMSEN, Instituto Dannemann. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

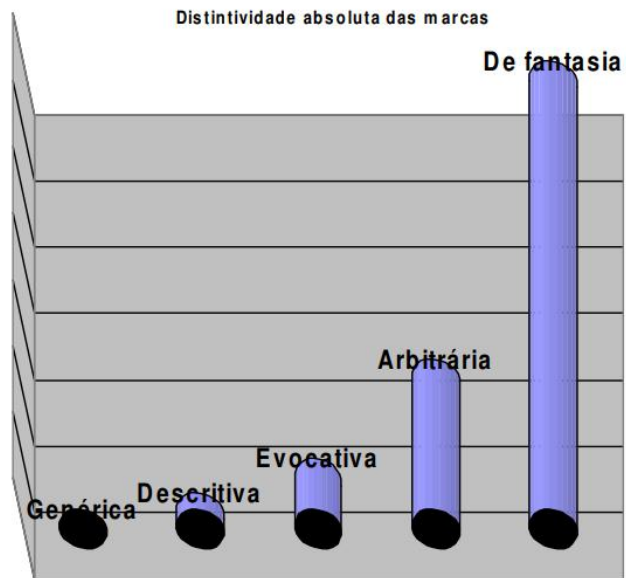
SIEMSEN, Peter Dirk; LEIS, Sandra. **Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial: marcas não-tradicionais**. Disponível em: <[http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais\(1\).pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais(1).pdf)>. Acesso em: 17 de nov. 2015

SNEACKER Jagers. **From the archives the history of the adidas Samba**. Disponível em: <<https://www.sneakerjagers.com/en/n/from-the-archives-the-history-of-the-adidas-samba/25844>> Acesso em: 15 de fev. 2022

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas – Marcas de alto renome vs. Diluição**. São Paulo: Editora Lumen Juris, 2010.

STRASSER, Mathias. **The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context**, 10 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 375, 2011.

ANEXO A – Espectro de Distintividade



ANEXO B – Interface do FACEGLÓRIA

The screenshot displays the homepage of the FACEGLÓRIA website. At the top left, the logo "faceglória" is shown in a white font on a dark blue background, with the tagline "A rede social da família cristã" below it. To the right of the logo is a search bar with a magnifying glass icon and a "Pesquisar" button. Below the search bar is a horizontal navigation menu with links for "Início", "Membros", "Álbuns", "Blogs", "Classificados", "Fórum", "Enquete(s)", "Grupos", "Eventos", "Vídeos", and "Música".

The main content area is divided into two sections. On the left, a group of young people is holding signs that spell out "FACEGLÓRIA". Below them, the text reads "A Rede Social da família cristã!" and "Seja bem vindo ao Faceglória!". On the right, a vertical text block states: "Nem facebook e nem Orkut, a onda da juventude agora é acessar o faceglória".

On the far right, there is a "Criar Conta" (Create Account) section. It includes a "Email" field, a "Senha" (Password) field, a "Senha Alternativa" (Alternative Password) field, and a "Confirmação do Perfil (opcional)" (Optional Profile Confirmation) field. Below these fields, there is a "Verificação Humana" (Human Verification) section with a "the" logo and a "confirmar" button. At the bottom of this section, there is a "Digite as duas palavras" (Type the two words) prompt and a "Verificar" button.

ANEXO C – Comparativos entre pôsteres *Coca-Cola* e *Gemini Rising, Inc*



(Figura 6)

(Figura 7)

ANEXO D – Tênis “Adidas Samba”

et eros adipiscing, nec, dignissim dapibus.

sum sit amet, ipiscing elit. rna dapibus ros adipisc-

sum an elit tur adipisc- a dapibus dipiscing, gnissim

ALIQUAM sit amet, a arcu et eget eros erat nec, i

ADOLF DASSLER
adidas
SPORTSCHUHE

ES CHAG

1949 — 1950 — 1954 — 1970 — 2006 — 2021 —
Jetzt

ANEXO E – Tênis “Limber Leather”



ANEXO F – Tênis “Nike Cortez”



ANEXO G – Tênis “320”



ANEXO H – Marcas que adotam sinal em posição análoga à *New Balance Athletics, Inc* e à *ADIDAS, AG*



DC Shoes. Ano de criação: 1993 (Mundo das marcas, 2012)



VERT Shoes. Ano de criação: 2004 (ESTEVÃO, 2020)



Reserva. Ano de criação: 2004 (MOURA, 2019).