



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE DIREITO PROCESSUAL
PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM DIREITO**

VITÓRIA SILVA MATOS

**A TEORIA DA DILUIÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DA
UNICIDADE DE MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS E DE ALTO
RENOME**

**FORTALEZA
2023**

VITÓRIA SILVA MATOS

**A TEORIA DA DILUIÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DA
UNICIDADE DE MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS E DE ALTO
RENOME**

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharelado em Direito.

Orientador: Prof. Dr. João Luis Nogueira Matias.

FORTALEZA

2023

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Federal do Ceará
Sistema de Bibliotecas
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

S584t Silva Matos, Vitória.
Teoria da diluição: um estudo sobre a proteção de marcas notoriamente conhecidas e de alto renome /
Vitória Silva Matos. – 2023.
49 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito,
Curso de Direito, Fortaleza, 2023.
Orientação: Prof. Dr. João Luis Nogueira Matias.

1. Marcas. 2. Propriedade Intelectual. 3. Diluição. I. Título.

CDD 340

VITÓRIA SILVA MATOS

**A TEORIA DA DILUIÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DA
UNICIDADE DE MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS E DE ALTO
RENOME**

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharelado em Direito.

Orientador: Prof. Dr. João Luis Nogueira Matias.

Aprovada em 05/12/2023.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. João Luis Nogueira Matias (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Me. Ricardo Antônio Maia de Moraes Júnior (Examinador)
Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7)

Prof. Me. George Felício Gomes de Oliveira (Examinador)
Doutorando em direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC)

Dedico este trabalho aos meus pais por
fazerem dos meus sonhos a sua prioridade.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, cuja graça e orientação foram fundamentais ao longo de toda a minha vida. Suas promessas me proporcionaram força e inspiração para superar os desafios que surgiram durante esta jornada.

À minha família, expresso minha profunda gratidão pelo constante apoio e encorajamento. Sua renúncia e amor incondicional foram os motivos de eu nunca ter pensado em desistir. Agradeço especialmente aos meus pais, Pedro e Lúcia, e aos irmãos Claudiane, Cleydiane, Roberto, Nádia e Claudemir, que estiveram ao meu lado nas trincheiras.

Ao meu estimado professor orientador, Dr. João Luis Nogueira Matias, juntamente dos convidados da banca Me. Ricardo Maia e Me. George Felicio, expresso minha sincera gratidão. Suas orientações sábias, feedbacks construtivos e dedicação foram essenciais para o desenvolvimento deste trabalho. Agradeço por compartilharem seus conhecimentos e expertises, moldando não apenas o conteúdo deste projeto, mas também minha visão acadêmica.

Aos amigos pessoais, Giselle, Marcella, Odaisa, Olivindo, Guilherme, Edvania, Carol e Felipe, agradeço pela amizade, pelo apoio e por estarem comigo em tantos momentos. A presença de vocês foi sempre um alento valioso.

Às amigas de graduação e de vida, Lara, Rafa, Lariane, Thaís, Maria e Anna Clara, agradeço por compartilharmos não apenas a sala de aula, mas também as alegrias e dificuldades ao longo deste percurso acadêmico. Juntas, construímos memórias que levarei para toda a vida.

À Vitória do passado que ousou sonhar tantas vezes, sem se importar com o quão difícil poderia ser o caminho.

Agradeço a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, inclusive, a todos que compartilharam experiências no projeto Ejudi Soluções Jurídicas e Movimento Empresa Júnior (MEJ) em geral. O aprendizado que obtive ao longo destes anos de MEJ não poderia ser mensurado.

Cada gesto de apoio, incentivo e compreensão foi fundamental para o alcance deste objetivo. Que esta jornada não seja apenas um capítulo encerrado, mas sim o início de novas conquistas e aprendizados.

Que Deus abençoe a todos.

“No mercado existem várias marcas que hoje valem mais do que a própria empresa, as quais identificam de forma muito clara os propósitos e o posicionamento da organização, como também as sensações percebidas e sentidas de certa forma pelo consumidor.” (GIULIANI, 2012, p. 45).

RESUMO

A pesquisa em questão destrincha o processo de registro de marcas no Brasil, sendo notável por sua estruturação em fases, garantindo uma base sólida para a proteção dos direitos associados às marcas. Tal sistema, embora eficaz na preservação da distintividade das marcas, mostra lacunas no reconhecimento de marcas notórias, especialmente as de alto renome. O estudo também destaca que marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, desfrutam de um status excepcional no cenário jurídico, escapando das limitações de princípios como especialidade e territorialidade. O principal *output* da pesquisa é a importância da teoria da diluição, em uma abordagem distinta da teoria da distância, ao emergir como uma ferramenta poderosa para a defesa dessas marcas. Tal teoria central deste trabalho, representa um conceito jurídico essencial no contexto da proteção de marcas notoriamente conhecidas e de alto renome. Esta teoria, que transcende a mera prevenção de confusão ou concorrência direta, reconhece que tais marcas desfrutam de uma notoriedade e distintividade que merecem especial salvaguarda. Pode-se concluir, portanto, que, ao adotar a teoria da diluição, a legislação concede a essas marcas uma proteção mais ampla, abrangendo cenários em que não há ameaça iminente de confusão no mercado. O cerne desse enfoque é preservar não apenas a integridade da identidade dessas marcas, mas também resguardar sua reputação e valor comercial diante de qualquer forma de uso indevido que possa diminuir sua força distintiva. O trabalho explora, de maneira minuciosa, os fundamentos legais que respaldam a teoria da diluição, destacando as nuances que a diferenciam de abordagens tradicionais de proteção de marcas. Além disso, analisa casos e jurisprudências relevantes, oferecendo uma visão prática dos desdobramentos dessa teoria no cenário jurídico. A partir de toda a análise feita, é possível compreender a importância de proteger marcas renomadas globalmente, sendo evidente a necessidade de estender a proteção para marcas notórias em termos territoriais e categorias de produtos, servindo a teoria da diluição como um forte instrumento que garante a unicidade dessas marcas.

Palavras-chaves: diluição, marca de alto renome, marca notoriamente conhecida.

ABSTRACT

The research in question breaks down the trademark registration process in Brazil, which is notable for its structuring in phases, guaranteeing a solid basis for the protection of the rights associated with trademarks. This system, although effective in preserving the distinctiveness of trademarks, shows gaps in the recognition of notorious trademarks, especially those of high renown. The study also highlights that highly renowned and notorious trademarks enjoy an exceptional status in the legal scenario, escaping the limitations of principles such as specialty and territoriality. The main output of the research is the importance of the theory of dilution, in an approach distinct from the theory of distance, in emerging as a powerful tool for the defense of these brands. This theory, which is central to this work, represents an essential legal concept in the context of protecting well-known and highly renowned trademarks. This theory, which transcends the mere prevention of confusion or direct competition, recognizes that such marks enjoy a notoriety and distinctiveness that deserve special safeguarding. It can therefore be concluded that by adopting the dilution theory, the legislation grants these trademarks broader protection, covering scenarios in which there is no imminent threat of confusion in the market. The core of this approach is to preserve not only the integrity of the identity of these trademarks, but also to safeguard their reputation and commercial value against any form of misuse that could diminish their distinctive force. The work explores in detail the legal foundations that support the theory of dilution, highlighting the nuances that differentiate it from traditional approaches to trademark protection. It also analyzes relevant cases and case law, offering a practical view of the developments of this theory on the legal scene. From all the analysis carried out, it is possible to understand the importance of protecting globally renowned brands, and the need to extend protection to notorious brands in territorial terms and product categories is evident, with the theory of dilution serving as a strong instrument to guarantee the uniqueness of these brands.

Keywords: dilution, highly renowned trademark, well-known trademark.

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 - Descrição do nível de proteção atrelados ao grau de distintividade da marca.....	21
Figura 02 - Exemplos de marcas nominativas.....	22
Figura 03 - Exemplos de marcas figurativas.....	23
Figura 04 - Exemplos de marcas mistas.....	23
Figura 05 - Exemplos de marcas tridimensionais.....	24
Figura 06 - Exemplos de marcas de posição.....	24
Figura 07 - Exemplos de marcas de certificação.....	25
Figura 08 - Fluxograma sobre o processo de registro de marca.....	30
Figura 09 - Exemplos de marcas que já foram consideradas de alto renome.....	38

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	12
2. ASPECTOS GERAIS DA MARCA.....	14
2.1 Conceito.....	14
2.2 Princípios limitadores.....	16
2.3 Classificações.....	19
3. DA PROTEÇÃO DA MARCA.....	25
3.1 Registro da marca.....	26
3.2 Efeitos do registro da marca.....	30
3.3 Marcas notoriamente conhecidas.....	34
3.4 Marcas de alto renome.....	36
4. A CENTRALIDADE DA TEORIA DA DILUIÇÃO NA DEFESA DE MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS E DE ALTO RENOME.....	39
4.1 Teoria da distância.....	39
4.2 Teoria da diluição.....	41
4.3 Efeitos da diluição nas marcas de alto renome e notoriamente conhecidas.....	45
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	46
REFERÊNCIAS.....	48

1. INTRODUÇÃO

No vasto universo do direito empresarial, a noção de marca assume um papel crucial, representando não apenas um elemento distintivo de produtos e serviços, mas também um ativo estratégico de inegável valor, especialmente, as marcas notoriamente conhecidas e de alto renome, que conseguiram atingir alto patamares de reconhecimento frente aos consumidores, de modo a tornar suas marcas o ativo mais importante do empreendimento.

Nesse sentido, o principal objetivo deste trabalho é explicar como a teoria da diluição, cuja principal função é proteger essas marcas contra usos indevidos que possam prejudicar sua reputação, autenticidade e relacionamento com os consumidores, pode representar um instrumento de proteção frente aos riscos de perda da unicidade.

É relevante ressaltar que o direito à propriedade das marcas é um direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal, conforme evidenciado no inciso XXIX do Artigo 5º da CRFB/88. Adicionalmente, a Lei 9.279/96, conhecida como Lei da Propriedade Industrial, foi promulgada com o objetivo de disciplinar os direitos e deveres concernentes à propriedade industrial.

Partindo de tais pressupostos, o presente trabalho, se propõe, no capítulo primeiro, a explorar minuciosamente aspectos gerais das marcas, que incluem o conceito de marca e suas classificações, desvendando os princípios que delimitam esse instituto fundamental para a propriedade intelectual.

A marca, como expressão da identidade e qualidade de bens e serviços, é objeto de uma complexa rede normativa e doutrinária, principalmente por se tornar um ativo imprescindível ao sucesso do negócio do seu titular. Por isso, o segundo capítulo, se preocupará em apresentar os mecanismos de proteção desse ativo, desde o registro da marca no Brasil, até os direitos e limitações que o titular adquire em um contexto nacional de livre concorrência.

Ainda no segundo capítulo, será analisado os conceitos de marca notoriamente conhecida e marcas de alto renome, com o fim de entender como essas categorias de marcas transcendem os limites convencionais, desafiando os princípios tradicionais da especialidade e territorialidade. A análise dessas exceções objetiva não apenas ampliar a compreensão do instituto da marca, mas também lança luz sobre mecanismos jurídicos inovadores destinados a preservar a integridade e a reputação dessas marcas em um contexto globalizado.

Destacando-se entre as explicações do terceiro e último capítulo, merece especial atenção a teoria da diluição que responderá ao questionamento de como essa teoria pode proteger essa categoria especial de marcas frente ao problema jurídico da diluição de uma marca distintiva devido à sua associação com produtos ou serviços diferentes. No mesmo capítulo será abordada a diferença entre a teoria da diluição e a teoria da distância, explicando quando aquela se sobrepõe a esta, na busca por preservar a capacidade distintiva e exclusividade das marcas reconhecidas, contribuindo para a manutenção de sua integridade e reputação no mercado.

Insta salientar que a metodologia deste trabalho abrange revisão bibliográfica, pesquisa em jurisprudências e levantamento de documentos e consulta a órgãos especializados. A revisão da literatura visa identificar conceitos-chave e teorias relevantes, enquanto a análise de jurisprudências utiliza bases jurídicas confiáveis. A consulta a órgãos como o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) fornece dados essenciais para argumentação. Com as informações coletadas, será desenvolvido um framework teórico para a análise dos resultados. A aplicação de uma metodologia científica consistente assegura a confiabilidade dos dados. A redação seguirá normas acadêmicas, e revisões sistemáticas garantirão a validade das informações, buscando feedback de especialistas para assegurar a qualidade do trabalho final.

Assim, este trabalho visa não apenas explorar os conceitos fundamentais relacionados às marcas, mas também lançar um olhar crítico sobre as exceções que desafiam as fronteiras estabelecidas, abrindo caminho para uma compreensão mais profunda e abrangente do papel das marcas no cenário jurídico contemporâneo.

2. ASPECTOS GERAIS DA MARCA

Este capítulo se dedicará à exploração do conceito de marca, contextualizado no âmbito do sistema atributivo adotado no Brasil. Será abordada a intrincada rede de princípios que atuam como limitadores do instituto marcário, delineando as condições e restrições associadas ao registro e uso de marcas. O exame minucioso desses princípios oferecerá uma compreensão mais profunda das bases normativas que regem o universo das marcas no contexto brasileiro.

Além disso, este capítulo se propõe a concluir com uma análise das classificações atribuídas às marcas à luz do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Essas classificações, estabelecidas pelo órgão regulador, desempenham um papel crucial na categorização e diferenciação das diversas formas e tipos de marcas, contribuindo para a organização sistemática e a eficiência do processo de registro e gestão desses ativos intangíveis no panorama jurídico brasileiro.

2.1 Conceito

Como será visto mais profundamente em capítulo oportuno, o Brasil adotou o sistema atributivo para estruturar o direito sobre marcas. Nesse sistema, a propriedade sobre uma marca é adquirida a partir do registro, diferente do sistema declarativo adotado por alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, que reconhecem o direito de marca pelo simples uso.

Com base nesse pressuposto, no Brasil, a marca é protegida por meio do registro junto a um órgão competente denominado Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Esse registro confere ao titular o direito exclusivo de uso da marca, impedindo que terceiros utilizem sinais semelhantes ou idênticos que possam causar confusão no mercado.

A marca, em sua essência, é um elemento imprescindível para o desenvolvimento e sucesso de uma empresa. Ela representa a identidade visual e a reputação da organização, transmitindo valores, qualidade e confiança aos consumidores. Carvalho de Mendonça conceitua a marca da seguinte maneira:

“Consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado”¹

¹ MENDONÇA, José X. Carvalho de. **Tratado de Direito Comercial Brasileiro**. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1959. vol. V, Livro III, parte I, p. 215.

Nesse sentido, no contexto legal, a marca diz respeito a um sinal que possibilita que um produto ou serviço seja identificado, conseqüentemente distingue esse produto ou serviço pertencente a uma determinada empresa de outra. A legislação brasileira, especificamente o artigo 122² da Lei 9.279/1996, aborda a conceituação do instituto da marca, ao estabelecer as diretrizes e procedimentos relativos ao registro e utilização de ativos intangíveis, como é o caso das marcas. Em termos gerais, a lei estipula que podem ser registrados como marcas os sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não estejam sujeitos às proibições legais.

A proteção da marca também está relacionada à defesa contra atos de concorrência desleal, como a imitação ou aproveitamento indevido de marcas alheias com o intuito de obter vantagem indevida. A Lei estabelece sanções para essas práticas, visando preservar a integridade e a lealdade no mercado.

Além do conceito, a doutrina aborda aspectos como a sua função distintiva e sua capacidade de indicar a origem empresarial dos produtos ou serviços. Com relação à função de uma marca, é comum demarcá-la, prioritariamente, como responsável por indicar a origem ou a procedência dos produtos ou serviços, a fim de informar o consumidor onde tais foram fabricados ou onde eram vendidos.

Gama Cerqueira tratou de indicar uma outra função: “as marcas assumem, assim, toda a sua força de expressão: marcam, efetivamente, o produto, que passa a ser um produto diferente, na multidão dos produtos congêneres”³. Portanto, uma marca forte e reconhecida pode se tornar um ativo valioso para uma empresa, em razão da sua função econômica, que confere vantagem competitiva e fidelidade dos consumidores, ao se tornar o elemento de aproximação do produto ou serviço com este consumidor.

É importante ressaltar que o conceito de marca vai além do seu aspecto visual. Ela abrange elementos como nome, logotipo, slogan e até mesmo características sensoriais, como sons ou cheiros distintivos, embora, atualmente, no Brasil, só seja possível o registro de elementos figurativos e/ou nominativos de uma marca. Esses elementos contribuem para criar uma identidade única e memorável no mercado.

² Art. 122. São suscetíveis de registro de marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

³ CERQUEIRA, João da Gama, **Tratado de propriedade industrial**, v. 2, 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, 1982. p. 757.

Em suma, a marca é um conceito amplo que envolve aspectos legais e doutrinários. Ela representa a identidade e reputação de uma empresa, sendo protegida por leis e regulamentos para garantir exclusividade e evitar práticas desleais. Uma marca forte e bem gerenciada pode ser um diferencial estratégico para o sucesso empresarial.

2.2 Princípios limitadores

Como pode ser notado, no mundo cada vez mais competitivo dos negócios, as marcas desempenham um papel crucial na diferenciação e identificação de produtos e serviços. Para garantir uma proteção adequada e evitar conflitos, surgem os princípios da territorialidade e especialidade aplicáveis às marcas. Esses princípios estabelecem diretrizes fundamentais para o registro e uso das marcas com base nas diretrizes da livre concorrência.

A priori, o princípio da especialidade das marcas é uma regra que visa garantir a exclusividade e a proteção das marcas registradas em seu respectivo segmento de mercado. Isso significa que uma marca registrada é válida e protegida apenas para os produtos ou serviços específicos para os quais foi registrada. Essa especificidade é determinada no momento do registro da marca, por meio da classificação internacional de produtos e serviços.

Aurélio Wander Bastos define este princípio:

“princípio pelo qual se assegura a proteção marcária para os produtos, mercadorias ou serviços correspondentes à atividade do titular. Corresponde à esfera dentro da qual se aplica a proteção conferida à marca. De acordo com este princípio, o sinal registrado como marca terá amparo legal apenas para determinados produtos ou serviços, idênticos ou similares àquele a que se destina a proteção conferida, dentro de determinado segmento comercial ou industrial, e não todo o setor ou mercado. Nos casos dos produtos compreendidos em setores completamente diversos, como, por exemplo, alimentos e máquinas calculadoras, o titular da marca não poderá impedir que outro utilize o mesmo sinal ou denominação, podendo, perfeitamente haver a coexistência de ambos os registros, já que não há risco de confusão.”⁴

⁴ BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos**. Rio de Janeiro: Lumens Juris. 1997 p. 219.

A classificação internacional divide os produtos e serviços em diferentes classes, que vão desde alimentos e bebidas até serviços de consultoria e educação. Cada classe representa uma área de atuação específica. Ao solicitar o registro de uma marca, o proprietário deve indicar em quais classes deseja protegê-la.

Dessa forma, se uma marca está registrada em uma determinada classe, ela tem o direito exclusivo de utilizá-la apenas naquele segmento de mercado. Isso impede que outras empresas registrem marcas semelhantes para os mesmos produtos ou serviços, evitando assim confusão ou diluição da marca.

No entanto, é importante ressaltar que o princípio da especialidade das marcas não impede o uso de marcas similares em segmentos diferentes. Tal conclusão se dá com base na própria função precípua da marca, sendo esta permitir que o público consiga diferenciar produtos e serviços de mesmo gênero, portanto, não seria necessário uma proteção além deste conceito, visto que produtos ou serviços de diferentes naturezas não seriam confundidos.

Por exemplo, considere uma marca de bebidas e outras de vestuário, em regra, elas podem ter marcas semelhantes, por atuarem em áreas distintas. Isso ocorre porque cada empresa tem o direito exclusivo de utilizar sua marca apenas no seu mercado específico.

No que pese esta explanação, cabe pontuar que em face de orientações jurisprudenciais, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) passou a permitir que as empresas pleiteassem o registro do mesmo sinal marcário em mais de uma classe disponível, em razão do cenário comum de uma mesma empresa atuar em diferentes setores de consumo que visam atingir pessoas de um determinado perfil em toda uma linha de produtos ou serviços.

Em resumo, o princípio da especialidade das marcas assegura a proteção e a exclusividade das marcas registradas em seus respectivos segmentos de mercado, evitando conflitos e garantindo a identificação e diferenciação dos produtos ou serviços oferecidos pelas empresas.

Além do princípio da especialidade, o sistema jurídico marcário, inaugurou o princípio da territorialidade das marcas, que estabelece que a proteção de uma marca é concedida em um determinado território geográfico. Tal princípio decorre do sistema atributivo que concede o direito da marca a partir do seu respectivo registro.

Antes de explicar a aplicação deste princípio na legislação brasileira, cabe endossar que cada país possui seu próprio sistema de registro de marcas e suas próprias leis e regulamentos que regem a proteção das marcas. Portanto, para obter proteção em um

determinado país, é necessário realizar o registro da marca de acordo com as leis e procedimentos desse país específico.

Quando uma empresa deseja expandir seus negócios para outros países, é necessário considerar a proteção da marca em cada um desses territórios. Isso envolve realizar pesquisas para verificar se a marca já está sendo utilizada por terceiros nesses países e, em seguida, solicitar o registro da marca junto aos órgãos competentes.

Além disso, existem acordos internacionais, como a Convenção de Paris e o Protocolo de Madri, que facilitam o processo de registro de marcas em múltiplos países. Esses acordos permitem que os proprietários de marcas solicitem o registro em vários países por meio de um único pedido, simplificando o processo e reduzindo os custos.

O Brasil positivou o princípio da territorialidade no Artigo 129⁵ da Lei 9.279/1996, cuja disposição reflete a base legal que sustenta a propriedade e o uso exclusivo de uma marca no território nacional brasileiro. De acordo com esse artigo, a aquisição da propriedade da marca ocorre mediante registro válido, concedendo ao titular o direito exclusivo de utilizar a marca em todo o território nacional.

Essa disposição legal destaca a importância do registro como meio essencial para a obtenção e garantia dos direitos sobre uma marca. A territorialidade, nesse contexto, implica que o alcance e a validade dos direitos conferidos pelo registro são circunscritos às fronteiras do país. Em outras palavras, o titular da marca assegura exclusividade de uso apenas dentro do território brasileiro.

Em resumo, o princípio da territorialidade, como expresso no Artigo 129, consolida a base legal para a aquisição e exercício dos direitos sobre marcas no Brasil, conferindo ao titular o direito exclusivo de uso dentro das fronteiras nacionais, fortalecendo a proteção e a gestão eficaz desses ativos intangíveis no contexto nacional.

Antes de adentrar nos detalhes sobre a classificação das marcas a partir do princípio da especialidade, cabe destacar que os princípios descritos comportam exceções que serão objeto de estudo deste trabalho, sendo tais exceções designadas como marcas notoriamente conhecidas e marcas de alto renome, como será visto adiante, a marca notoriamente conhecida recebe proteção em determinado campo de atuação independente de estar previamente registrada no território onde a proteção está sendo reclamada, de forma

⁵ 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.

semelhante, a marca de alto renome recebe uma proteção que vai além da sua classe de registro.

2.3 Classificações

Antes de abordar as classificações legais que tornam o princípio da especialidade aplicável, cabe discorrer sobre a distintividade que foi demarcada pelo legislador como um requisito essencial para que um signo seja considerado marca.

O Manual de Marcas estabelece que *“o caráter distintivo de um sinal está vinculado à sua maior ou menor capacidade inerente de funcionar como marca. Trata-se de uma escala, dependente do produto ou serviço assinalado, que varia da ausência total de cunho distintivo aos graus mais elevados de distintividade.”*⁶

J. Thomas McCarthy,⁷ divide-as em três espécies: fanciful marks, arbitrary marks e suggestive marks.

As marcas de fantasia, ou fanciful marks, são aquelas criadas pelo titular com o objetivo exclusivo de serem usadas como marca. São completamente novas, desconhecidas e genuinamente originais para a sociedade. Devido à sua originalidade, essas marcas merecem uma proteção mais ampla e abrangente, sendo consideradas marcas fortes.

As marcas arbitrárias, ou arbitrary marks, são aquelas que utilizam palavras ou símbolos comuns no uso diário, mas que, ao serem aplicados aos produtos ou serviços dos seus titulares, adquirem um caráter distintivo por não sugerirem ou descreverem nenhuma qualidade do produto ou serviço.

As marcas sugestivas, também conhecidas como marcas evocativas, estão em um ponto intermediário entre as marcas arbitrárias e as marcas descritivas. Geralmente, elas sugerem alguma característica do produto ou serviço ao qual se referem. O Manual de Marcas resumiu as características que estão comumente presentes nos sinais ou elementos evocativos/sugestivos:

- a) o emprego de linguagem conotativa;
- b) o uso de figuras de linguagem, como metáfora, personificação, metonímia etc;

⁶ **MANUAL DE MARCAS**, INPI. 3ª. ed. Revista INPI: [s. n.], 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 6 nov. 2023.

⁷ MCCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition**. Estados Unidos: Thomson Reuters. 1992.

- c) a presença de vocábulos ou expressões que compartilham o mesmo campo conceitual e se relacionam apenas indiretamente com características comumente associadas ao objeto da marca; ou
- d) a combinação de termos que, embora não distintivos quando isolados, resultem em expressão não usual, entre outros.”⁸

Sobre esta última categoria, é importante pontuar que é diferente de marcas descritivas propriamente ditas, visto que sinais meramente descritivos não podem ser registrados como marca, pois não conseguem distinguir um produto específico dos seus concorrentes. Além disso, as expressões descritivas são de domínio público, o que significa que qualquer pessoa interessada pode utilizá-las.

No contexto da vedação ao registro de sinais meramente descritivos, o dispositivo legal estabelece que um sinal será considerado genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo quando estiver relacionado ao produto ou serviço que pretende distinguir. Isso abrange sinais frequentemente utilizados para indicar características como natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou prestação do serviço, a menos que se apresentem com uma forma distintiva suficiente (Lei 9.279/1996, Art. 124).⁹

O Manual de Marcas apresenta uma tabela que exemplifica os diversos graus de distintividade dos sinais, de acordo com a relação existente com os produtos ou serviços assinalados:

⁸ **MANUAL DE MARCAS**, INPI. 3^a. ed. Revista INPI: [s. n.], 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 6 nov. 2023.

⁹ Art. 124. (...) 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.

Figura 01 - Descrição do nível de proteção atrelados ao grau de distintividade da marca

Produto ou serviço	Sinais irregistráveis	Sinais registráveis		
	Não distintivo	Evocativo/Sugestivo	Arbitrário	Fantástico
Sapato	Calçados Bota Pisante De couro	Mulishoes	Dakota	Osklen
Aguardente	Bebida Rum Amarga	Dona Pinga	Pitu	Sagatiba
Avião	Aeronaves Teco-teco Supersônico	Airbus	Tucano	Elbit
Transporte aéreo	Transporte Companhia aérea Linhas aéreas Italiana	Fastjet	Gol	Zimex
Trompete	Instrumentos de sopro Trombeta Pistão	Som Bemol	Jupiter	Weril

Fonte: MANUAL DE MARCAS, INPI. 3ª. ed. Revista INPI: [s. n.], 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 6 nov. 2023.

Uma vez explorado o tema da distintividade, o artigo 123 da Lei possibilita a categorização da marca conforme sua natureza, ou seja, sua finalidade de uso. De acordo com a legislação, uma marca pode ser classificada como marca de produto ou serviço, utilizada para distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (Lei 9.279/1996, Art. 123, I)¹⁰. Além disso, a legislação contempla a categoria de marca de certificação, empregada para certificar a conformidade de um produto ou serviço com normas ou especificações técnicas, especialmente no que diz respeito à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (Lei 9.279/1996, Art. 123, II)¹¹. A terceira categoria é a marca coletiva, utilizada para identificar produtos ou serviços originados de membros de uma entidade específica (Lei 9.279/1996, Art. 123, III)¹².

¹⁰ Inciso I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

¹¹ Inciso II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada;

¹² Inciso III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Além destas classificações, as marcas podem ser agrupadas de acordo com sua apresentação, a começar pelas **marcas nominativas**, ou verbal, quando constituída simplesmente por palavras, letras, algarismos, desde que estes elementos não se apresentem de forma fantasiosa ou figurativa. Em regras o sinal nominativo é formado por uma ou mais palavras no alfabeto romano, incluindo neologismos e combinações de letras e/ou números romanos e/ou arábicos, desde que não sejam apresentados de forma fantasiosa ou figurativa. O Manual de Marcas apresenta os seguintes exemplos:

Figura 02 - Exemplos de marcas nominativas

TREZENTOS E OITENTA	CORONA	VARIG	XIX	Atlântica	IRREVERENTE & CIA	9 E 1/5
---------------------	--------	-------	-----	-----------	-------------------	---------

Fonte: MANUAL DE MARCAS, INPI. 3ª. ed. Revista INPI: [s. n.], 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 6 nov. 2023.

As marcas também podem ser **figurativas** quando apresentadas sob a forma de desenho, imagem, figura ou outras formas fantasiosas de letra ou número isoladamente, o Manual de Marcas apresenta características que facilitam a identificação deste tipo de marcas, seguidas de exemplos de marcas integrantes do grupo:

- I. Desenho, imagem, figura e/ou símbolo;
- II. Qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo;
- III. Palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe etc;
- IV. Ideogramas, tais como o japonês e o chinês.¹²¹³

¹³ MANUAL DE MARCAS, INPI. 3ª. ed. Revista INPI: [s. n.], 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 6 nov. 2023.

Figura 03 - Exemplos de marcas figurativas



Fonte: MANUAL DE MARCAS, INPI. 3ª. ed. Revista INPI: [s. n.], 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 6 nov. 2023.

As **marcas mistas** são formadas pela junção de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada, conforme os exemplos:

Figura 04 - Exemplos de marcas mistas



Fonte: MANUAL de Marcas INPI. 3ª. ed. Revista INPI: [s. n.], 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 6 nov. 2023.

Além das classificações já listadas, é possível a classificação das marcas como “**tridimensionais**”, que para ser passível de registro, a forma tridimensional distintiva de um produto ou serviço deve ter um sinal visual único que seja capaz de identificá-los, e não pode estar ligada a um efeito técnico.

Figura 05 - Exemplos de marcas tridimensionais



Fonte: MANUAL DE MARCAS, INPI. 3ª. ed. Revista INPI: [s. n.], 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 6 nov. 2023.

Existe ainda as marcas de posição que surge ao aplicar um sinal em uma posição única e específica em um suporte, resultando em um conjunto distintivo que identifica e diferencia produtos ou serviços similares, desde que a aplicação do sinal não tenha um efeito técnico ou funcional, conforme o exemplo:

Figura 06 - Exemplos de marcas de posição



Fonte: MANUAL DE MARCAS, INPI. ed. Revista INPI: [s. n.], 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 6 nov. 2023.

Por fim, o artigo 123, incisos II e III da Lei 9.279/1996¹⁴, descreveu duas categorias especiais de marcas que trabalham ativamente como garantidoras da distintividade, são estas as marcas de certificação e marcas coletivas.

¹⁴ Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

A **marca coletiva** é utilizada para identificar e distinguir produtos ou serviços provenientes de membros de uma entidade representativa, como associações, cooperativas, sindicatos, entre outros. Sua finalidade é indicar ao consumidor que aquele produto ou serviço é fornecido por membros dessa entidade em particular, e não por outras fontes. Os membros da entidade podem utilizar a marca coletiva sem necessidade de licença de uso, desde que estejam em conformidade com as regras estabelecidas no regulamento de utilização da marca.

Por outro lado, a **marca de certificação** é usada para garantir a conformidade de um produto ou serviço com normas técnicas específicas. Ela é utilizada por terceiros autorizados pelo titular do registro. É importante ressaltar que a marca de certificação não substitui os selos de inspeção sanitária ou o cumprimento de outras regulamentações estabelecidas por lei. Obtê-la não exime o fornecedor da responsabilidade de garantir a qualidade do produto ou serviço, conforme definido no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Conforme os exemplos:

Figura 07 - Exemplos de marcas de certificação



Fonte: MANUAL de Marcas INPI. 3ª. ed. Revista INPI: [s. n.], 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 6 nov. 2023.

Insta salientar que a categoria denominada pela doutrina como “marcas não convencionais” não são passíveis de registro no Brasil por não serem marcas visualmente perceptíveis, alguns exemplo são **marcas sonoras**, como o próprio nome diz, compostas por elementos sonoros e **marcas olfativas e gustativas**, compostas por elementos aromáticos e fragrâncias alimentícias.

3. DA PROTEÇÃO DA MARCA

O presente capítulo se dedica à análise profunda da proteção da marca, abordando aspectos cruciais relacionados ao seu registro e aos efeitos decorrentes desse procedimento. Inicialmente, serão explorados os requisitos e fases do processo de registro. Em seguida, o foco será direcionado para os impactos do registro da marca, elucidando como essa etapa confere direitos e proteções específicas ao titular.

A discussão se expandirá para contemplar a categoria das marcas notoriamente conhecidas, analisando sua definição e a proteção legal que lhes é atribuída. Além disso, serão examinadas as marcas de alto renome, investigando o reconhecimento diferenciado e as salvaguardas legais que envolvem esse status distintivo.

Dessa forma, este capítulo constituirá uma exploração abrangente da proteção da marca, delineando os processos de registro, os efeitos resultantes desse registro, e a especificidade da proteção conferida a marcas notoriamente conhecidas e de alto renome.

3.1 Registro da marca

O sistema atributivo de marcas, adotado no Brasil, se baseia no princípio de que o direito exclusivo sobre uma marca é concedido àquele que primeiro a registra.

Nesta seara, podemos Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira analisam:

“O dispositivo (Art. 129, LPI) trata da aquisição de direitos sobre a marca e confirma, a exemplo dos Códigos anteriores, o sistema atributivo como o modo pelo qual o titular assegura o direito de propriedade sobre o signo distintivo. Isto significa que, no Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca e a conseqüente prerrogativa de impedir terceiros de utilizar sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo uso, conforme se dá nos países adeptos do sistema declarativo, como os Estados Unidos da América.

A exclusividade sobre a utilização da marca, portanto, em regra, cabe a quem primeiro a registrar perante o INPI. Por outro lado, atento à umbilical ligação entre os direitos de propriedade industrial e os princípios repressores da concorrência desleal, instituiu o legislador algumas exceções à regra geral.¹⁵

Dessa forma, para que uma marca seja propriedade intangível de uma pessoa, ela precisa passar pelo processo de registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), nesse sentido, para que um signo possa receber o registro alguns requisitos são

¹⁵ DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER E IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. 3ª.Ed., Rio de Janeiro.Renovar, 2013.Cit, p 152.

necessários. Cunho distintivo, novidade, veracidade e caráter lícito são os requisitos necessários para a obtenção de um registro marcário, segundo os ensinamentos de João da Gama Cerqueira¹⁶, delineados a partir das condições negativas e positivas estabelecidas na própria Lei de Propriedade Industrial.

Sobre o primeiro requisito positivo do registro de marca, o que significa que o pedido de marca solicitado precisar ser diferente das marcas anteriores e não tenha sido utilizado por terceiros. No entanto, essa novidade não precisa ser absoluta, mas sim analisada dentro de um determinado nicho de mercado, conforme o princípio da especialidade anteriormente abordado. A análise de novidade também envolve verificar se há possibilidade de confusão com marcas já registradas, pois se um sinal já foi apropriado por terceiro, não será possível registrar um sinal idêntico ou similar, o que pode causar conflito caso seja utilizado.

Além disso, a marca precisa respeitar o requisito da veracidade, cujo objetivo é proteger o consumidor, pois é proibido o uso da marca com a intenção de enganá-lo. Esse requisito está estabelecido no Artigo 124, X, da LPI¹⁷, que proíbe o registro de um sinal que induza a falsa indicação sobre a origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço ao qual a marca se destina. Também é necessário verificar se a marca é lícita, ou seja, não pode proteger sinais distintivos que vão contra a moral, ideias, religiões e sentimentos respeitáveis, conforme estabelecido no Artigo 124, III, da LPI¹⁸.

Considerando as condições negativas, no Brasil, existem diversas restrições para o registro de marcas dispostas nos incisos do artigo 124¹⁹ da Lei de Propriedade Industrial. Alguns exemplos do que não pode ser registrado como marca incluem:

1. Expressões contrárias à moral e aos bons costumes: Marcas que contenham palavras ou imagens ofensivas, obscenas, racistas, discriminatórias, ou que incitem violência, por exemplo, não podem ser registradas.

2. Nomes de entidades públicas: Marcas que contenham nomes de órgãos governamentais, como ministérios, autarquias e empresas estatais, não são registráveis, a menos que haja autorização expressa.

¹⁶ CERQUEIRA, João da Gama, **Tratado de propriedade industrial**, v. 2, 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, 1982.

¹⁷ Inciso X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

¹⁸ Inciso III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

¹⁹ Art. 124. Não são registráveis como marca: [...].

3. Símbolos oficiais: Marcas que contenham símbolos oficiais, como a bandeira nacional, brasões de armas e emblemas públicos, não podem ser registradas sem autorização prévia.

4. Termos genéricos (marcas meramente descritivas): Palavras ou expressões que são comumente utilizadas para descrever produtos ou serviços de determinada categoria não podem ser registradas como marcas. Por exemplo, o termo "celular" não pode ser registrado como marca para produtos eletrônicos.

5. Marca já registrada: Se uma marca idêntica ou semelhante já estiver registrada para produtos ou serviços similares, não é possível registrar uma marca igual ou similar.

6. Engano ao consumidor: Marcas que possam causar confusão ou engano ao consumidor em relação à origem, qualidade ou características dos produtos ou serviços não são aceitas para registro.

O julgado a seguir exemplifica a impossibilidade de registro de um signo genérico, nos termos do inciso VI, do artigo 124 da LPI:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA MARCA NOMINATIVA VITACIN, COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO. ART. 124, XIX, DA LPI. PRÉVIO REGISTRO, NA MESMA CLASSE, DA MARCA VITAWIN. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, 129 e 130 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA VITAWIN QUE CONFIGURA MARCA ALTAMENTE SUGESTIVA DO PRODUTO A QUE SE REFERE (SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO). MARCA FRACA. EXCLUSIVIDADE RESTRITA AO USO LITERAL DO SIGNO COMO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DO NOME GENÉRICO. ART. 124, VI, DA LPI. CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO ALMEJADA, QUE ACABARIA POR CONFERIR AMPLA PROTEÇÃO A NOME PRATICAMENTE IGUAL AO GENÉRICO. 1. Ação proposta com o objetivo de anulação, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, do registro da marca VITACIN, diante do prévio registro da marca VITAWIN na mesma classe de produtos, bem como de condenar a ré a se abster de utilizar referido nome ou qualquer outro signo que se assemelhe à marca anteriormente registrada. 2. A verificação da impossibilidade de registro de uma marca em razão de possível conflito com marca anteriormente registrada, como regra, demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor. 3. Caso concreto, porém, que apresenta a peculiaridade de a marca anterior, VITAWIN, ser altamente sugestiva dos produtos a que se refere (suplementos multivitamínicos), sendo quase idêntica ao nome genérico em inglês "vitamin". **3. Se, de acordo com o art. 124, VI, da LPI, não é possível o registro de sinal genérico, necessário,**

comum, vulgar ou simplesmente descritivo que tenha relação com o produto ou serviço a que se refere, também não é possível que o registro de marca praticamente idêntica ao nome genérico possa se valer de ampla proteção, sob pena de se permitir, por via transversa, aquilo que a própria lei busca evitar: a apropriação, por particulares, de nome comumente utilizado em determinado segmento mercadológico. [...]. Impossibilidade de reexame dos fatos. Súmula 7/STJ. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1845508 RJ 2019/0045821-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Considerando que uma marca não tenha nenhum impedimento citado e cumpra os requisitos positivos de distintividade, novidade e licitude, o primeiro ato para ter uma marca registrada é o **depósito do pedido de registro de marca** que acontece, de forma virtual, por meio do sistema disponibilizado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Após o depósito, a primeira fase é o exame formal, onde são verificadas as condições formais necessárias para dar continuidade ao processo. Por exemplo, é nessa etapa que se verifica se há discrepâncias nos dados do procurador do requerente (se houver) e na procuração anexada. Essa fase tem como objetivo principal garantir que o pedido seja publicado corretamente na RPI (Revista de Propriedade Industrial).

Se as condições forem atendidas, na segunda fase o pedido de registro é publicado na Revista e inicia-se um prazo de 60 dias para que terceiros apresentem oposições, conforme o art. 158 da LPI. Se houver alguma exigência formal não atendida, o INPI concederá um prazo para correção antes da publicação do pedido de marca.

Se houver oposição, o requerente será notificado por meio da RPI e terá acesso a uma cópia da petição de oposição para se manifestar contra ela. A apresentação da defesa, que é opcional, deve ser feita em até 60 dias.

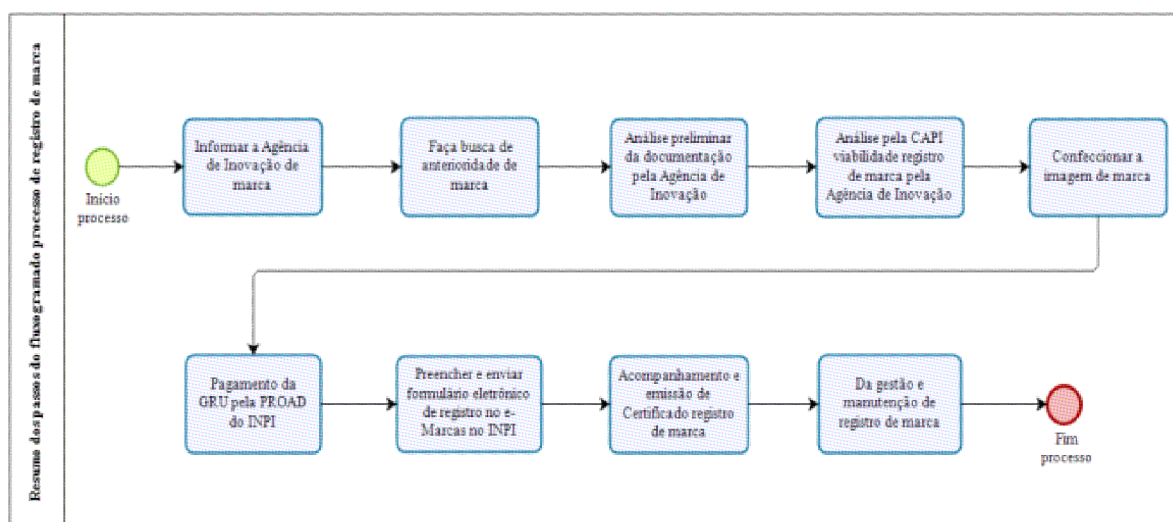
Após o prazo mencionado anteriormente, o pedido será encaminhado para o exame substantivo, que é a terceira fase. Nessa etapa, verifica-se se o sinal pleiteado respeita as condições legais e atende aos critérios estabelecidos em lei. Após a análise dessas condições, é emitido um despacho decidindo pelo deferimento, indeferimento ou sobrestamento do pedido, conforme detalhado a seguir.

A decisão de mérito sobre o pedido de marca pode ter três possibilidades. A primeira é o deferimento da marca, onde ocorre a concessão de registro após o pagamento da retribuição e emissão do certificado. A marca tem vigência de 10 anos a partir da publicação na RPI, podendo ser prorrogada pelo titular. Se o órgão negar a marca, é possível recorrer do indeferimento parcial no prazo de 60 dias. O recurso pode ser aceito, resultando na concessão

da marca. Mas se o recurso for rejeitado, a marca será indeferida em grau de recurso e o pedido será arquivado definitivamente.

Antes da resposta final do INPI, pode ocorrer o sobrestamento, uma interrupção temporária do processo de registro de marca. Isso acontece quando há obstáculos ou impedimentos a serem resolvidos antes do registro. O sobrestamento é importante para garantir a análise correta e a proteção adequada das marcas, assegurando a solução de todas as questões antes da decisão final de registro. O certificado é emitido após o pagamento da retribuição e comprove a concessão do registro de marca, garantindo ao titular o direito exclusivo de uso e proteção contra uso indevido por terceiros. É a confirmação oficial da proteção legal da marca. O fluxograma a seguir resume o processo:

Figura 08 - Fluxograma sobre o processo de registro de marca



Fonte: Silva, Eliel & Ramalho, Paulo. (2022). Proposta de melhoria do processo de Propriedade Intelectual do Instituto Federal de Mato Grosso. Revista Em Extensão. 20. 98-110. 10.14393/REE-v20n22021-59695.

Portanto, em resumo, o registro de marca possui algumas fases importantes. A primeira fase é a pesquisa de viabilidade, onde é verificado se a marca já está registrada por outra empresa. Em seguida, ocorre o protocolo do pedido de registro junto ao órgão responsável, que no Brasil é o INPI. Após o protocolo, há a análise do pedido, onde o INPI verifica se a marca atende aos requisitos legais. Se aprovada, a marca é publicada na Revista de Propriedade Industrial e, caso não haja oposição de terceiros, é concedido o registro definitivo da marca.

3.2 Efeitos do registro da marca

O artigo 129²⁰ da Lei de Propriedade Industrial 9.279, de 1996, estabelece que o registro de uma marca confere ao seu titular a propriedade e o direito exclusivo de uso em todo o território nacional.

É importante ressaltar o parágrafo inicial²¹ do artigo 129 da Lei 9.279/96, que estabelece o "direito de precedência". Isso significa que um usuário anterior de uma marca não registrada, comprovando que a utilizava no país por mais de 6 meses, pode prevalecer sobre um pedido de registro depositado posteriormente.

Nesse mesmo sentido, estabelece o art. 16 do **acordo TRIPS - sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS)** estabelece padrões mínimos de proteção a serem observados pelos Membros, com relação a direito autoral, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, circuitos integrados e informação confidencial - que "no caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presume-se-á uma possibilidade de confusão"²².

Portanto, a lei confere exclusividade ao titular do registro, independentemente de estar usando a marca, ou que marca idêntica se relacione a público diverso. A confusão é presumida, isso significa que o titular do registro tem o poder de ir contra outra marca idêntica que esteja a assinalar produtos ou serviços semelhantes aos seus.

Além disso, um dos principais efeitos do registro de marca é a proteção contra o uso indevido por terceiros. Com o registro, a empresa tem respaldo legal para tomar medidas contra qualquer pessoa ou empresa que tente utilizar sua marca sem autorização. Isso inclui ações como notificações extrajudiciais, processos judiciais e até mesmo indenizações por danos morais e materiais.

Outro efeito importante do registro de marca é o aumento do valor da empresa. Uma marca registrada é considerada um ativo intangível valioso, que pode ser comercializado ou

²⁰ 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.

²¹ § 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.

²² Barbieri, J. C., & Chamas, C. I. (2013). **O ACORDO SOBRE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (TRIPS) E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E DE DEFESA DA BIODIVERSIDADE**. Revista Eletrônica De Administração, 14(1), 25–49. Recuperado de <https://seer.ufrgs.br/index.php/read/article/view/39260>.

licenciado para terceiros. Isso significa que, além dos lucros gerados pelas vendas dos produtos ou serviços da empresa, a marca em si pode se tornar uma fonte adicional de receita.

Nesse contexto, é garantido ao titular ou depositante da marca alguns direitos específicos, conforme estabelecido pelo artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial. Esses direitos incluem a possibilidade de ceder o registro ou pedido de registro (Lei 9.279/1996, Art. 130, I)²³, conceder licenças para o seu uso (Lei 9.279/1996, Art. 130, II)²⁴, e zelar pela sua integridade material ou reputação (Lei 9.279/1996, Art. 130, III)²⁵.

Além da proteção contra o uso indevido, o registro de marca também fortalece a identidade da empresa. Uma marca registrada transmite confiança e credibilidade aos consumidores, pois eles sabem que estão lidando com uma empresa reconhecida e estabelecida no mercado.

Isso pode resultar em um aumento na fidelidade dos clientes e na preferência pela marca registrada em relação às marcas concorrentes. Não obstante essas prerrogativas, o legislador também impôs restrições aos direitos do titular, conforme estipulado no artigo 132 da mesma Lei. De acordo com esse dispositivo legal, o titular da marca não está autorizado a: (I)²⁶ proibir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos próprios, junto com a marca do produto, em sua promoção e comercialização; (II)²⁷ proibir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que observadas as práticas leais de concorrência; (III)²⁸ impedir a livre circulação de produtos no mercado interno, por si ou por terceiros com seu consentimento, exceto conforme estipulado nos §§ 3º e 4º do art. 68; e (IV)²⁹ impedir a citação da marca em discursos, obras científicas ou literárias ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejudicar seu caráter distintivo.

O registro de marca facilita a defesa contra possíveis infrações. Quando uma empresa possui uma marca registrada, ela tem mais facilidade em comprovar a titularidade da marca perante os órgãos competentes e em ações judiciais. Isso torna o processo de proteção da

²³ Inciso I - ceder seu registro ou pedido de registro;

²⁴ Inciso II - licenciar seu uso;

²⁵ Inciso III - zelar pela sua integridade material ou reputação;

²⁶ Inciso I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

²⁷ Inciso II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

²⁸ Inciso III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

²⁹ Inciso IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

marca mais eficiente e menos burocrático. As infrações cometidas contras as marcas são altamente prejudiciais aos seus titulares, podendo ocasionar o fenômeno chamado de “diluição de marca”, que permite que produtos ou serviços de qualidade inferior se aproveitem do crédito que marcas que construíram o seu nome baseadas na excelência.

Nesse sentido, o uso indevido de uma marca é um problema sério que afeta não apenas as empresas detentoras das marcas, mas também os consumidores e o mercado como um todo. Quando alguém utiliza uma marca registrada sem autorização, está infringindo os direitos de propriedade intelectual e criando uma situação de concorrência desleal

Existem várias formas de uso indevido de uma marca. Uma delas é a reprodução não autorizada, que ocorre quando alguém copia o logotipo, nome ou qualquer outro elemento distintivo de uma marca e o utiliza em seus próprios produtos ou serviços. Isso pode levar à confusão dos consumidores, que podem pensar que estão adquirindo um produto legítimo quando na verdade estão comprando uma imitação.

Outra forma de uso indevido é a falsificação de produtos. Isso acontece quando alguém produz e vende produtos falsificados, geralmente com a intenção de lucrar com a reputação e popularidade da marca original. Além de ser ilegal, a falsificação prejudica a imagem da marca e pode causar danos aos consumidores, já que os produtos falsificados não passam pelos mesmos padrões de qualidade e segurança.

O uso indevido de uma marca também pode ocorrer através da criação de confusão no mercado. Isso acontece quando alguém utiliza uma marca semelhante ou com um nome parecido ao de outra marca já existente, causando confusão nos consumidores e prejudicando a reputação da marca legítima.

As consequências do uso indevido de uma marca podem ser graves. As empresas detentoras das marcas têm o direito legal de proteger seus direitos de propriedade intelectual e podem tomar medidas legais contra os infratores. Isso inclui a possibilidade de entrar com ações judiciais, solicitar indenizações por danos e obter ordens de cessação do uso indevido.

Além disso, o uso indevido de uma marca pode ter um impacto negativo no mercado como um todo. Quando marcas são falsificadas ou utilizadas indevidamente, isso afeta a confiança dos consumidores e prejudica a concorrência justa entre as empresas. Também pode resultar em perdas financeiras para as empresas legítimas e até mesmo na redução de postos de trabalho.

O artigo 189 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabelece as condutas consideradas criminosas contra o registro de marcas. Segundo este artigo, comete crime

contra o registro de marca quem: (I)³⁰ reproduz, total ou parcialmente, uma marca registrada sem autorização do titular, ou a imita de maneira a causar confusão;

ou (II)³¹ altera uma marca registrada de terceiros já aplicada em um produto disponibilizado no mercado.

Em resumo, os efeitos do registro de marca são a proteção legal contra o uso indevido, o fortalecimento da identidade da empresa, o aumento do valor do negócio e a facilitação da defesa contra infrações. Por isso, é recomendado que as empresas façam o registro de suas marcas para garantir esses benefícios e assegurar o sucesso de suas atividades comerciais.

3.3 Marcas notoriamente conhecidas

Conforme o artigo 126³² da Lei de Propriedade Industrial, uma marca que seja notoriamente reconhecida em seu ramo de atividade receberá proteção especial nesse segmento de mercado, mesmo que não esteja registrada no Brasil.

Marcas notoriamente conhecidas são aquelas que possuem um alto nível de reconhecimento e reputação no mercado, transcendendo as fronteiras geográficas e culturais. Essas marcas são amplamente conhecidas pelo público em geral, mesmo que não sejam necessariamente utilizadas ou comercializadas em determinada região. Geralmente, marcas notoriamente conhecidas são protegidas de forma mais abrangente, visando evitar o uso indevido e a diluição de sua reputação. Essas marcas são consideradas ativos valiosos para as empresas detentoras, representando confiança, qualidade e distintividade.

Destacam-se os ensinamentos de José Carlos Tinoco Soares, senão vejamos:

“a notoriedade não se adquire através do registro e muito menos, ainda, através do cumprimento de determinados requisitos. O grau de notoriedade de uma marca é alcançado pela valorização do público; é o consumidor e/ou usuário quem determina, por sua aceitação, o valor da marca, posto que esta é um sinal que tem por objeto reunir a clientela, sem a qual nada significa”.³³

³⁰ Inciso I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

³¹ Inciso II - altera a marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

³² Art.126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

³³ SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas Notoriamente Conhecidas – Marcas de Alto Renome vs. Diluição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris. 2010. p. 130.

Conforme mencionado no capítulo anterior, a marca notoriamente conhecida é uma exceção ao princípio da territorialidade, embora essa proteção se restrinja ao seu ramo de atuação. Sua notoriedade e reconhecimento pelo público permitem a proteção da marca, mesmo sem registro no país. É relevante destacar que, além do reconhecimento, a marca notoriamente conhecida receberá a mesma proteção que teria se seu titular tivesse solicitado o registro.

Cumprido destacar ainda que a proteção à marca notoriamente conhecida não é limitada apenas às marcas estrangeiras pela Lei de Propriedade Industrial. Assim como as marcas nacionais, as marcas estrangeiras também são contempladas com essa proteção, conforme estabelecido no artigo 6 bis da CUP³⁴ - **Convenção de Paris é o primeiro acordo internacional relativo à Propriedade Intelectual, assinado em 1883 em Paris, para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP).**

A avaliação da notoriedade de uma marca ocorre quando um terceiro deseja registrar uma marca semelhante ou idêntica à marca estrangeira (o caso mais comum) ou a uma marca nacional não registrada. Essa avaliação é realizada apenas no mercado em que a marca atua, no círculo interessado. O julgado a seguir exemplificam o reconhecimento desta condição:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DA MARCA "MEGAMASS". RECONHECIMENTO DA NOTORIEDADE DA MARCA ESTRANGEIRA "MEGA MASS". EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 6º BIS, 1, DA CUP. ART. 126 DA LEI N. 9.279/96. 1. O art. 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto n. 75.572/75 e cujo teor foi confirmado pelo art. 126 da Lei n. 9.279/96, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade. 2. Referida proteção não fica restrita aos produtos que sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade. 3. As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6º bis, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade. Além disso, não se confundem com a marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio

³⁴ Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96.

4. Quando as instâncias ordinárias, com amplo exame do conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ, concluem que determinada marca estrangeira possui notoriedade reconhecida no ramo de suplementos alimentares em diversos países, não havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar confusão nos consumidores, deve, portanto, ser mantido o cancelamento do registro da marca nacional de nome semelhante. 5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1447352 RJ 2014/0073086-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2016 RT vol. 971 p. 421)

Por fim, cabe destacar que embora o registro da marca notoriamente conhecida não seja exigido para sua proteção, o Artigo 158, § 2º da LPI51 estabelece que a oposição, a nulidade administrativa ou a ação de nulidade com base no Artigo 126 não serão aceitas se o depósito do pedido de registro da marca não for comprovado dentro de 60 dias.

3.4 Marcas de alto renome

Marcas de alto renome são aquelas que alcançaram um status excepcional de reconhecimento e reputação em seu segmento de mercado, tanto em nível nacional quanto internacional. Essas marcas são amplamente conhecidas pelo público em geral e são frequentemente associadas a produtos ou serviços de alta qualidade, confiabilidade e prestígio.

Apresenta-se como exceção ao princípio da especialidade a proteção conferida às marcas consideradas de alto renome, protegidas em todos os segmentos mercadológicos, nos termos do artigo 125³⁵ da Lei de Propriedade Industrial.

O reconhecimento de uma marca como sendo de alto renome é resultado de um trabalho consistente de construção da marca ao longo do tempo, por meio de estratégias de marketing eficazes, qualidade consistente dos produtos ou serviços oferecidos e uma presença sólida no mercado. Marcas icônicas como Coca-Cola, Nike, Apple e Google são exemplos de marcas de alto renome que se tornaram sinônimos de excelência em seus respectivos setores.

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

³⁵ Art. 125 - À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

“Um sinal dotado de distintividade singular e de uma autoridade incontestável, resultante de sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, que estão vinculadas à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público geral, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente.”³⁶

A proteção conferida às marcas de alto renome é ainda mais abrangente do que a das marcas notoriamente conhecidas. Essa proteção visa preservar a reputação e o valor comercial dessas marcas, impedindo o uso indevido por terceiros que possa levar à diluição da sua distintividade ou prejudicar sua imagem. A legislação oferece salvaguardas especiais para essas marcas, permitindo que seus proprietários ajam contra qualquer forma de violação ou aproveitamento indevido.

Além disso, as marcas de alto renome desfrutam de uma vantagem competitiva significativa no mercado. O reconhecimento e a reputação positiva associados a essas marcas geram confiança nos consumidores, influenciando suas decisões de compra. Isso pode resultar em maior fidelidade à marca, aumento da demanda por seus produtos ou serviços e até mesmo a capacidade de estender sua presença para novos mercados ou segmentos.

Para que uma marca seja reconhecida como de alto renome, é necessário que ela esteja registrada. No entanto, o reconhecimento não ocorrerá apenas com um pedido ou prova de alto renome perante o INPI.

Ele só será concedido de forma incidental, quando solicitado pelo titular da marca em uma impugnação, embora tal reconhecimento seja função típica do órgão, conforme o julgado a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE ALTO RENOME. NÃO RECONHECIMENTO. ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. Cinge-se a controvérsia a analisar se a marca da recorrente enquadra-se na categoria normativa denominada de marca de alto renome, conforme amparada pelo artigo 125 da Lei nº 9.279/1996. 2. Na hipótese, os seguintes fatos são incontroversos: é notório o prestígio da marca Omega na fabricação mundial de relógios e a empresa recorrida situa-se no ramo local de móveis, não havendo risco de causar confusão ou associação com marca recorrente.

³⁶ CASTRO RODRIGUES, Maria Alice. **Parecer/INPI/PROC/DICONS** nº 054/2002. p. 13.

3. A instância ordinária concluiu: a) que a recorrente não faz jus à proteção marcária em todos os ramos de atividade; b) que o signo Omega não pode ser considerado uma exceção ao princípio da especialidade a ponto de impedir que terceiros façam uso dele e c) que o signo em análise é uma marca fraca, insuscetível da deferência legal insculpida no artigo 125 da Lei nº 9.279/1996. **4. O Poder Judiciário não pode substituir o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI na sua função administrativa típica de avaliar o atendimento aos critérios normativos essenciais à caracterização do alto renome de uma marca, haja vista o princípio da separação dos poderes. Precedentes do STJ.** 5. No caso concreto, o INPI indeferiu a qualificação jurídica de alto renome (artigo 125 da Lei nº 9.279/1996) à marca Omega. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1124613 RJ 2009/0082241-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÓAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)

O instituto mantém uma lista pública com a descrição de todas as marcas que já foram consideradas de alto renome. As marcas a seguir são alguns exemplos:

Figura 09 - Exemplos de marcas que já foram consideradas de alto renome

Marca	Apresentação	Titular	Processo nº	RPI	Data
FUSCA	Nominativa	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA	817078126	2305	10/03/2015
BARBIE	Nominativa	Mattel, Inc.	790377179	2308	31/03/2015
PLAYSTATION	Nominativa	Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)	826263798	2309	07/04/2015
HONDA	Nominativa	Honda Motor Co. LTD	007041799	2309	07/04/2015
FABER-CASTELL	Nominativa	Faber-Castell Aktiengesellscha	812844424	2318	09/06/2015

Fonte: MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS, 2021.

A exigência de que o reconhecimento da marca de alto renome seja admitido apenas como matéria de defesa tem sido uma dificuldade para os empreendedores. Isso ocorre porque, para requerer a declaração do INPI, é necessário aguardar que um terceiro tente registrar a marca em outra classe ou registre uma marca semelhante, o que dificulta o reconhecimento. Essa abordagem é criticada porque exige que a marca seja indevidamente utilizada por terceiros antes de ser considerada de alto renome, o que já causa prejuízos. Uma sugestão seria que o INPI também pudesse reconhecer de ofício a existência da marca de alto renome, minimizando a ocorrência de infrações.

4. A CENTRALIDADE DA TEORIA DA DILUIÇÃO NA DEFESA DE MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS E DE ALTO RENOME

Este capítulo propõe realizar uma análise minuciosa com o objetivo de diferenciar a teoria da distância da teoria da diluição no contexto do direito de marcas. A argumentação central sustentará a ideia de que a teoria da diluição possui uma amplitude significativamente maior em seu escopo em comparação com a teoria da distância. A diferenciação dessas teorias se revelará crucial para compreender a extensão de sua aplicação no universo das marcas.

Ao longo da exposição, será enfatizada a posição robusta de que o conceito de diluição de marca emerge como uma ferramenta excepcionalmente mais poderosa quando empregado para contestar o registro ou uso indevido de uma marca. Esse argumento será cuidadosamente articulado, contrastando com a aplicação tradicional da teoria da distância, que, por sua vez, desempenha uma função defensiva em relação à coexistência harmônica de marcas semelhantes.

A compreensão dessas teorias e de seu papel no cenário jurídico de proteção de marcas será crucial para a delimitação de estratégias e argumentos legais no âmbito da propriedade intelectual. Dessa forma, a análise proposta contribuirá não apenas para esclarecer as nuances conceituais entre a teoria da distância e a teoria da diluição, mas também para fornecer insights valiosos sobre a aplicabilidade prática dessas abordagens no contexto da defesa e proteção das marcas.

4.1 Teoria da distância

Antes de adentrar no tema da teoria da diluição, objeto central deste estudo, cabe pontuar que esta teoria é usada, erroneamente, como sinônimo da teoria da distância. A doutrina baseia a teoria da distância no princípio da isonomia, conforme os ensinamentos de José Carlos Zebulum:

“A Teoria parte do pressuposto que, já estando os consumidores habituados à coexistência de marcas assemelhadas, referentes a produtos ou serviços idênticos ou afins, o surgimento de novas marcas parecidas ou assemelhadas às antigas não causará confusão com estas. [...] A Teoria foi elaborada pela doutrina alemã e avalia a força distintiva da marca com base em eventual convívio pacífico da mesma com outras já existentes. Assim, o surgimento de uma nova marca que não se aproxime mais da primeira do que aquelas já existentes, não poderá alterar o panorama de convivência pacífica já existente. De fato, se os consumidores já estão habituados à

existência pacífica de uma determinada marca com outras que lhe são assemelhadas, referentes à mesma classe ou gênero de produtos ou serviços, terão adquirido grau de sensibilidade suficiente para diferenciar a marca em questão com as já existentes. Assim, não serão induzidos a erro pelo surgimento de nova marca que não guarde maior grau de semelhança em relação à marca tomada como referência, do que aquelas que lhe antecederam.³⁷

Nesse sentido, a teoria da distância no campo das marcas busca determinar se uma nova marca pode coexistir com outras marcas pré-registradas, mesmo que todas compartilhem elementos semelhantes.

Nessa abordagem, não é levado em consideração o grau de distinção das marcas, apenas se a nova marca pode ser registrada mesmo com outras marcas já existentes. São muitos os julgados sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. **TEORIA DA DISTÂNCIA**. 1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019. 2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida. 3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da (s) marca (s) supostamente infringida (s). Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. 5. **O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.** 6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ. 7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(STJ - REsp: 1819060 RJ 2019/0093697-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

³⁷ ZEBULUM, José Carlos. **Introdução às marcas**. in Revista da Escola da Magistratura Regional Federal / Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal : 2ª Região. Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região / RJ 2007 - p. 216.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA - CONFLITO ENTRE AS MARCAS "KEVLAR" E "KEVLAND" - AUSÊNCIA DE CONFUSÃO - **TEORIA DA DISTÂNCIA**. I - As marcas em conflito possuem conjuntos marcários distintos, o que elimina a possibilidade de confusão por parte do mercado consumidor, considerando as diferenças nos aspectos nominativo, fonético e gráfico. II - **A aplicação da Teoria da Distância implica em que a existência de registros anteriores assemelhados ao da parte impugnante no mesmo segmento mercadológico torna sem cabimento a pretensão de que o registro impugnado seja mais distinto em relação à sua marca do que esta é em relação às anteriores. Precedentes deste Tribunal.** III - Apelação conhecida e não provida.

(TRF-2 - AC: 00538446520154025101 RJ 0053844-65.2015.4.02.5101, Relator: MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Data de Julgamento: 26/06/2018, 2ª TURMA ESPECIALIZADA)

No contexto da análise da teoria da distância, busca-se avaliar se uma marca pode conviver harmoniosamente em um determinado mercado ou ambiente. Isso significa que, ao considerar a entrada de uma nova marca, é importante analisar se ela possui características suficientemente distintas das marcas já existentes nesse meio. Essa avaliação leva em conta fatores como o posicionamento da marca, os produtos ou serviços oferecidos, o público-alvo e a imagem que a marca transmite.

Por outro lado, a teoria da diluição tem como objetivo proteger uma marca que possui um alto grau de distintividade. Uma marca distinta é aquela que é facilmente reconhecida e associada a um determinado produto ou serviço. No entanto, essa distintividade pode ser diluída quando marcas semelhantes são utilizadas no mercado. Isso pode ocorrer quando marcas similares são registradas ou quando empresas começam a utilizar marcas semelhantes em seus produtos ou serviços.

A teoria da diluição busca evitar essa diluição prejudicial à marca distintiva. Ela reconhece que o uso de marcas semelhantes pode levar à confusão dos consumidores e enfraquecer a identidade e reputação da marca original. Para evitar essa diluição, são estabelecidas regras e regulamentos que protegem marcas com alto grau de distintividade, impedindo o registro ou uso indevido de marcas semelhantes, conforme será visto mais profundamente a seguir.

4.2 Teoria da diluição

A teoria de diluição desempenha um papel crucial na proteção das marcas notoriamente conhecidas e marcas de alto renome, garantindo que sua identidade distintiva seja preservada e que sua reputação não seja prejudicada. Essa teoria reconhece que algumas

marcas possuem um status especial no mercado, sendo amplamente conhecidas e associadas a produtos ou serviços de alta qualidade, confiança e prestígio. Essas marcas estabelecem uma conexão imediata na mente dos consumidores, tornando-se símbolos poderosos em seus respectivos setores.

José Antonio Correa discorre sobre o assunto:

“As marcas notórias desfrutam de resguardo contra o fenômeno da diluição, pela sua imensa capacidade de atração de clientela, imitando qualquer produto ou serviço que designam. Em se tratando de marca notória (= de alto renome), a questão que se projeta não é simplesmente a de se saber se existe ou não possibilidade de confusão ou associação. O problema é outro: é a diluição.³⁸”

O problema jurídico enfrentado por esta teoria é a própria diluição que ocorre quando terceiros utilizam indevidamente essas marcas famosas, enfraquecendo sua identidade distintiva ou prejudicando sua reputação. Isso pode acontecer de diferentes maneiras, como o uso não autorizado de uma marca notoriamente conhecida em um contexto não relacionado ou o uso de uma marca de alto renome para produtos ou serviços inferiores. Essas práticas podem levar à confusão dos consumidores e à associação indevida da marca famosa com produtos que não atendem aos mesmos padrões de excelência. A doutrina norte-americana identifica **três espécies de diluição**, cada uma delas afetando um daqueles fatores determinantes do sucesso da marca.

A **diluição por ofuscação** afeta a unicidade da marca, quebrando sua própria força distintiva em si mesma, na medida em que a coexistência com marcas semelhantes afeta sua singularidade, enfraquecendo a associação imediata entre a marca, o produto e a empresa na mente do consumidor. Já na **diluição por maculação**, ofende-se a reputação da marca, ao ser associada a produtos de baixa qualidade ou a um conceito moral reprovável, a marca tem sua integridade moral comprometida. Finalmente, a **diluição por adulteração** permite o uso da marca diverso do desejado por seu titular e estabelecido na mente do consumidor, sua consistência é comprometida, resultando em uma diminuição do seu poder de venda. Os tribunais pátrios já decidiram sobre o assunto:

³⁸ CORREA, José Antonio B. L. Faria. **O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96**. Revista da ABPI, N° 28, São Paulo, mai/jun 1997. Cit. p. 15.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DO INPI QUE INDEFERIU O REGISTRO DA MARCA PERDIGÃO PARA DESIGNAR ROUPAS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO FABRICADOS NA CIDADE DE PERDIGÃO/MG. INOPONIBILIDADE DE ALTO RENOME À MARCA JÁ DEPOSITADA QUANDO DE SEU RECONHECIMENTO.

SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS MARCAS FAMOSAS SÃO PROTEGIDAS CONTRA DILUIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO ESPECIAL CONTRA A DILUIÇÃO QUE, NO DIREITO BRASILEIRO, SE LIMITA ÀS MARCAS DE ALTO RENOME. ÚNICA EXCEÇÃO EXPRESSA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Decisão administrativa do INPI de reconhecimento de alto renome a uma marca que tem apenas efeitos prospectivos, conforme entendimento assente deste Superior Tribunal. 2. Alto renome que não tem o condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento. 3. Caso concreto em que a controvérsia recursal versa acerca da possibilidade de se reconhecer proteção contra diluição da marca que, embora famosa, não goze de alto renome. **3. A diluição, fenômeno de existência reconhecida no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros usos.** 4. Proteção contra a diluição que surgiu da verificação de que as marcas, além exercerem a função de identificar a origem comercial de produtos e de serviços, também podem servir de veículo de comunicação ao consumidor, veiculando valores, imagens e sensações, tornando-se agente criador de sua própria fama e reputação. 5. Quando uma marca se torna especialmente famosa, passando a ter mais valor do que o próprio produto ou serviço a que se refere, maior se torna sua exposição a tentativas de aproveitamento parasitário, do que decorre uma necessidade de maior proteção. 6. Proteção especial contra a diluição que, tendo sido disciplinada no plano internacional apenas em 1994 no Acordo TRIPS, já se encontrava garantida no ordenamento jurídico brasileiro desde 1967, para marcas notoriamente conhecidas, isto é, marcas que tivessem atingido um determinado grau de fama e de reconhecimento perante o público consumidor. 7. Proteção contra a diluição que, no Brasil, se encontra umbilicalmente relacionada à marca hoje denominada de alto renome, tendo sido criada apenas a ela e em razão dela. 8. Se uma marca não teve reconhecido esse status, ainda que seja famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem que haja possibilidade de confusão. 9. A regra do art. 125 da LPI, ao prever exceção ao princípio da especialidade, conferindo à marca de alto renome proteção em todos os ramos de atividade, configura a positivação, no ordenamento jurídico brasileiro, da proteção contra a diluição. 10. Caso concreto em que sequer há indício de má-fé por parte dos recorrentes, considerando que a marca "Perdigão" vem sendo utilizada há mais de 30 anos para designar calçados fabricados na cidade de Perdigão, Estado de Minas Gerais. 11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1787676 RJ 2017/0297188-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2021)

O julgado supracitado a diluição de uma marca, que ocorre quando terceiros usam a mesma marca para produtos ou serviços distintos, resultando na perda gradual da sua força distintiva. Também destaca a proteção contra a diluição, reconhecendo que as marcas podem transmitir valores e reputação ao consumidor.

Portanto, a teoria de diluição busca proteger essas marcas especiais, concedendo-lhes uma proteção mais abrangente, mesmo em casos onde não há risco direto de confusão ou concorrência. Ela reconhece que essas marcas possuem um valor comercial intrínseco e uma reputação a ser preservada. Ao aplicar essa teoria, os tribunais levam em consideração diversos fatores, como a força distintiva da marca, o grau de similaridade entre as marcas envolvidas, o tipo de produto ou serviço em questão e o potencial de prejudicar a reputação da marca famosa.

Assim, a teoria de diluição desempenha um papel fundamental na proteção das marcas notoriamente conhecidas e marcas de alto renome. Ela busca garantir que essas marcas especiais sejam preservadas e que sua identidade distintiva não seja enfraquecida ou diluída por terceiros. Através dessa teoria, as marcas famosas são protegidas contra usos indevidos que possam prejudicar sua reputação e relacionamento com os consumidores. A aplicação da teoria de diluição varia de acordo com a legislação de cada país, mas seu objetivo geral é promover um ambiente justo e competitivo no mercado, preservando a exclusividade e o valor comercial das marcas notoriamente conhecidas e de alto renome.

4.3 Efeitos da diluição nas marcas de alto renome e notoriamente conhecidas

A diluição em marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas pode ter diversos efeitos negativos. A diluição ocorre quando uma marca famosa é usada em conexão com produtos ou serviços que não estão diretamente relacionados à sua área de atuação. Isso pode resultar na perda da força distintiva da marca e na redução da capacidade de proteção contra uso não autorizado ou imitação por terceiros.

De acordo com o Artigo 130, III³⁹, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), é garantido ao titular da marca ou depositante o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca. Resta claro que esse artigo não exige explicitamente que a marca seja famosa para receber proteção contra ofensa à sua integridade material ou reputação. No entanto, é importante destacar que a teoria da diluição da marca não pode ser aplicada

³⁹ Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: [...] III – Zelar pela sua integridade material ou reputação.

indiscriminadamente, em respeito ao princípio da especialidade estabelecido no artigo 124, XIX, da LPI.

A diluição pode levar à confusão dos consumidores, pois a associação entre a marca famosa e os produtos ou serviços não relacionados pode enfraquecer a identificação única da marca com sua área de atuação original. Isso pode levar os consumidores a acreditar erroneamente que os produtos ou serviços diluídos têm uma conexão oficial ou autorizada com a marca famosa, o que pode prejudicar a reputação e o valor da marca.

Nesse sentido é possível apresentar o seguinte julgado que apresenta a teoria da diluição como instrumento de proteção de uma marca contra o enfraquecimento progressivo do seu poder distintivo, especialmente em casos de marcas reconhecidas ou criativas, como no exemplo do signo BOMBRIL, que poderia ter seu poder de difusão diminuído ao conviver com outras marcas semelhantes ao longo do tempo, veja-se:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS HIGIBRIL E BOMBRIL - MARCA DE ALTO RENOME - TEORIA DA DISTÂNCIA - **TEORIA DA DILUIÇÃO** - POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA - FIM SOCIAL DA PROTEÇÃO MARCÁRIA. I - Não se revela possível a convivência das marcas HIGIBRIL e BOM BRIL com base na teoria da distância, porque o termo BRIL não consiste em palavra do vernáculo português ou de qualquer outra língua conhecida, não apresentando, pois, significado dicionarizado relacionado ao segmento mercadológico em que se insere a marca. II - A noção de brilho do termo BRIL, qualidade que se procura evidenciar no caso dos produtos de limpeza, nada mais é do que resultado dos investimentos realizados pela titular do signo BOM BRIL para difundi-la no mercado e criar uma imagem forte no imaginário do público consumidor através de décadas, o que afasta a compreensão de se estar diante de marca meramente evocativa. III - Evidencia-se a possibilidade de associação indevida entre a marca HIGIBRIL e as marcas BOMBRIL e BOM BRIL junto ao público consumidor, não se exigindo, para tanto, a prova do efetivo engano por parte dos clientes ou consumidores específicos. Precedentes do STJ. IV - No exame de colidência de marcas, não se pode perder de vista o fim social da proteção marcária, que tem por condão resguardar a livre concorrência e viabilizar a identificação de origem do produto pelos consumidores. V - A manutenção do registro da marca HIGIBRIL, ao lado das marcas BOMBRIL, pode dar a impressão ao consumidor de que se trata de uma aparente família de marcas, sendo este certamente um fator que pode levar o público a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos. Precedente do TRF2. **VI - A ideia principal da teoria da diluição é a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas, afigurando-se nítida a possibilidade de diluição do signo BOMBRIL, que, ao ser obrigado a conviver com outros que partem do mesmo conceito, poderia, com o passar do tempo, ter 1 seu poder de difusão diminuído gradativamente. Precedente do TRF2. VII - Apelação conhecida e provida, nos moldes do art. 942 do CPC/2015.**

(TRF-2 - AC: 00010059720144025101 RJ 0001005-97.2014.4.02.5101, Relator: MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Data de Julgamento: 31/10/2018, VICE-PRESIDÊNCIA)

Além disso, a diluição também pode diminuir o poder de exclusividade da marca, tornando mais difícil para o proprietário da marca impedir o uso não autorizado por terceiros. Isso ocorre porque a diluição reduz a capacidade da marca de ser considerada distinta e única, enfraquecendo assim sua proteção legal contra a concorrência desleal.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise aprofundada sobre o conceito de marca e a abordagem do sistema atributivo adotado no Brasil, é evidente que o processo de registro de marcas no país se destaca por sua estruturação em fases, proporcionando uma sólida base para a garantia dos direitos associados às marcas. A implementação desse sistema demonstra ser eficaz na preservação da distintividade das marcas, conferindo-lhes a prerrogativa fundamental de proteção contra o uso indevido por terceiros.

Também foi observado que as regras para o reconhecimento de marcas notórias, especialmente marcas de alto renome, ainda não foram aprimoradas no Brasil, o que é um processo gradual e extremamente necessário devido ao aumento do aproveitamento ilícito das marcas devido ao seu alto valor.

Ademais, ao longo desta pesquisa, também ficou claro que as marcas de alto renome e notoriedade possuem um status excepcional no cenário jurídico, escapando das limitações impostas pelos princípios da especialidade e territorialidade. Essas marcas, ao contrário, são resguardadas por meios de proteção da marca que incluem, dentre outros, a teoria da diluição, como arma de defesa contra eventuais ataques a sua unicidade, reputação ou consistência tal teoria se revela como uma abordagem distinta da tradicional teoria da distância.

Nesse sentido, embora exista a teoria da distância, teoria essencialmente defensiva, que, fundamentada nos princípios da equidade e igualdade, sustenta a coexistência de marcas com base em uma situação de fato, ou seja, a convivência concreta e harmônica de sinais semelhantes, a teoria da diluição é consideravelmente mais abrangente em seu escopo do que a teoria da distância. O conceito de diluição de marca revela-se particularmente poderoso ao ser empregado para impugnar um registro (ou uso indevido) de marca, contrastando com sua aplicação para defendê-lo.

Esta conclusão reforça a compreensão de que a proteção de marcas renomadas vai além das fronteiras territoriais e especialidades delimitadas, reconhecendo a importância de preservar a força distintiva e a reputação dessas marcas em âmbito global.

A partir de uma análise sobre os prejuízos da não aplicação da teoria da distância, restou evidente a importância da extensão da proteção para marcas notórias, seja em termos territoriais, como no caso das marcas notoriamente conhecidas, ou em relação às classes de produtos e serviços, como ocorre com as marcas de alto renome.

Assim, podemos afirmar que o sistema de registro de marcas adotado no Brasil não apenas cumpre sua função primordial de assegurar direitos, mas também se adapta de maneira eficiente às peculiaridades das marcas de renome, contribuindo para a construção de um ambiente jurídico sólido e favorável ao desenvolvimento e proteção das marcas no contexto nacional e internacional.

REFERÊNCIAS

BARRETO MAGALHÃES, GABRIEL. **A APLICAÇÃO DA TEORIA DA DILUIÇÃO EM DEFESA DAS MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS E DE ALTO RENOME**. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Direito) - UFRJ, [S. 1.], 2014. Disponível em:

<https://www.unirio.br/ccjp/arquivos/tcc/monografia-gabriel-barreto-magalhaes>. Acesso em: 10 nov. 2023.

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

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

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

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

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

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

DE MENEZES, Paula Luciana. **Marcas de Alto Renome e Marcas Notoriamente Conhecidas**. 2008. Trabalho de Especialização (Pós-graduação) - ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA (ESA), São Paulo, 2008. Disponível em: <http://menv.com.br/wp-content/uploads/2008/04/Marcas-de-Alto-Renome-e-Marcas-Notoriamente-Conhecidas.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2023.

MANUAL de Marcas INPI. 3ª. ed. **Revista INPI**: [s. n.], 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 6 nov. 2023.

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS. INPI. **Marcas de alto renome em vigência no Brasil**. INPI: [s. n.], 2021. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.gov.br/inpi/pt-br/servico>

s/marcas/arquivos/guia-basico/inpi_marcas_marcasdealtorenomeemvigncia_19_01_20211.pdf. Acesso em: 9 nov. 2023.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL. Subchefia para Assuntos Jurídicos nº 1988, de 5 de outubro de 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil**. [S. 1.], 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 out. 2023.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS. **Lei ordinária nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. [S. 1.], 14 maio de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 4 nov. 2023.

RODRIGUES, Maria Alice C.. **Parecer/INPI/PROC/DICONS nº 054/2002**. p. 13.

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

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

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

ZEBULUM, José Carlos. **Introdução às marcas**. in Revista da Escola da Magistratura Regional Federal / Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional 51 Federal : 2ª Região. Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região / RJ 2007.