

## Mercado pertinente e especialidade das marcas

<i>Especialidade</i> .....	1
Especialidade e novidade .....	2
Especialidade e afinidade.....	2
Critério de apuração de afinidade.....	3
Afinidade e interesse público.....	5
Dinâmica da especialidade.....	6
Efeito desespecializante da notoriedade.....	6
Especialidade e diluição.....	8
Concorrência e elementos simbólicos.....	9
<i>Concorrência e marcas</i> .....	9
Direitos de exclusiva e expectativas de comportamento.....	10
A marca não registrada.....	10
Direitos de exclusiva.....	11
Análise de concorrência em face de direitos de exclusiva.....	11
O caso específico das marcas registradas.....	11
Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?.....	12

Denis Borges Barbosa (2005)

### **Especialidade**

Vale lembrar que um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói. Voltando ao exemplo já suscitado, “Stradivarius”, para aviões, não infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical.

Se atividade de vender aviões é distinta da de comercializar clarinetes, a de vender camisetas (numa *boutique*) não o é da de vender sapatos (nos padrões de comercialização da década de 2000). A marca “Megaron” não poderia, a partir de tal critério, ser usada simultaneamente para distinguir camisetas e sapatos, salvo se o quiser registrar um mesmo titular para ambas as categorias de bens.

A especialidade surge como fronteira da exclusiva. A propriedade das marcas, como já visto, se exerce *na concorrência*, mas com as características peculiares que decorrem do fato de essa concorrência se encontrar mediada, ou ampliada, por um fluxo simbólico que ultrapassa o produto ou serviço assinalado. Sob tais pressupostos, a especialidade conecta a exclusiva à sua funcionalidade econômica, promovendo o investimento na imagem do produto ou serviço, mas recusando a ampliação dos poderes de mercado além do necessário para viabilizar a marca no micro-ambiente econômico onde ela se exerce.

Diz José de Oliveira Ascensão <sup>1</sup>:

Há todavia mais um elemento que não tem sido objecto de tanta atenção. Impede-se o uso de terceiros sem consentimento, "na sua actividade económica...".

A frase surge em todos os instrumentos normativos internacionais, com as formulações próprias das várias línguas. Corresponde ao im geschäftlichen Verkehr alemão e ao uso dans la vie des affaires francês. O artigo 5/1 da Directriz sobre marcas, na versão portuguesa, fala em "uso na vida comercial". Portanto, a marca exclui a intervenção de terceiros no exercício de actividade económica. Mas isso significa também que fora da actividade económica já essa exclusão se não verifica.

Podemos dar logo exemplos. O meu bom gosto pode levar-me a decorar a minha moradia com a marca da McDonalds ou a chamar à minha cadela Coca-Cola. Tudo isto está fora da actividade negocial. Consequentemente, tudo isto escapa do exclusivo outorgado pela marca. <sup>2</sup>

### Especialidade e novidade

O princípio da especialidade implica basicamente numa limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico – onde se dá a efetiva competição. Disse Gama Cerqueira <sup>3</sup>:

"nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à *novidade*. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.

### Especialidade e afinidade

O conflito entre a realidade do mercado pertinente – dúctil, mutável e complexo – e a divisão administrativa das atividades em *classes*, destinadas a facilitar a simples análise de colidência e anterioridade pela administração, fica especialmente evidenciada pela questão da *afinidade* <sup>4</sup>.

Afinidade vem a ser a eficácia da marca fora da classe à qual é designada, principalmente pela existência de um mercado pertinente que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro <sup>5</sup>.

---

1 Op. Cit.

2 Ascensão continua afirmando que isso demonstra não haver "propriedade" de marcas: "E isto basta para demonstrar que não há nenhuma propriedade de marca. Se fosse propriedade, haveria uma atribuição exclusiva a um só; todos os outros ficariam de fora. Mas como só há um exclusivo de uso em certas actividades, a explicação tem de ser outra. Há um exclusivo, mas não há propriedade. Fora da zona de exclusivo, o uso continua a ser livre. Mas há que ir muito mais longe. A qualificação como propriedade é incompatível com o princípio da especialidade. Se o titular apenas tem o exclusivo da designação de certos produtos ou serviços, todo o resto continua livre." Quero crer que a formulação que se oferece acima quanto à noção de propriedade na concorrência não ofende, antes aceita, a concepção do autor.

3 Tratado da Propriedade Industrial, Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1982, vol. 2, pág. 779.

4 O critério, na lei brasileira, tem amparo legal. Nota Enzo Baiocchi, op. cit.; "Mister se faz avaliar, portanto, se existe afinidade entre os produtos e serviços e se isso é capaz de levar o consumidor a erro ou confusão (veja, por exemplo, no inciso XIX, do art. 124, da Lei 9.279/96, a afinidade como critério de anterioridade ou colidência)"

5 Enzo Baiocchi, op. cit.: "Como bem lembrou Luigi di Franco, a afinidade entre marcas deve ser entendida com "critérios elásticos e variáveis caso a caso", pois certo é que há casos de afinidade entre marcas diferentes para assinalar produtos ou serviços também em classes diferentes, enquanto que pode não haver conflito entre marcas, no que pese os produtos ou serviços pertencerem a uma mesma classe (Trattato della Proprietà Industriale. Milano: Società Editrice Libreria, 1933, p. 299)"

Dizia Gama Cerqueira, falando do Regulamento de 1923 (Dec.-lei 16.264, de 19.12.23, art. 80, n. 6-7), que circunscrevia a colisão entre produtos ou artigos *da mesma classe*:

“de acordo com este sistema, considera-se nova a marca para o efeito do registro, desde que diversifique a classe de produto a que se aplica, vedando-se apenas o registro de marcas idênticas ou semelhantes para distinguir produtos pertencentes à mesma classe. Esse sistema, porém, não resolve todas as dificuldades, pois, se facilita a verificação para não se permitir o registro de marcas iguais ou semelhantes na mesma classe, o risco de confusão por parte do consumidor não fica de todo afastado, uma vez que pode haver afinidade entre produtos pertencentes a classes diversas”<sup>6</sup>.

“Sendo limitado o número de classes, muitas delas abrangem artigos inconfundíveis ou pertencentes a gêneros de comércio ou indústria diferentes, os quais, entretanto, não poderiam ser assinalados com marcas idênticas ou semelhantes a outras registradas na mesma classe. Por outro lado, produtos afins ou congêneres, mas pertencentes a classes diferentes, poderiam ser assinalados com a mesma marca, induzindo em erro o comprador”<sup>7</sup>.

José de Oliveira Ascensão igualmente enfatiza, na afinidade, a necessidade da prevenção da confusão além dos limites da especialidade:

A marca é atribuída para uma classe de produtos ou serviços. Mas a zona de defesa que lhe corresponde ultrapassa as utilizações da marca dentro da classe a que pertence, para evitar a indução do público em erro mesmo em relação a produtos ou serviços não compreendidos na mesma classe, mas cuja afinidade com aqueles a que a marca respeita teria a consequência de induzir o público em erro sobre a relação com a marca anterior.<sup>8</sup>

### ***Critério de apuração de afinidade***

O critério de afinidade é, em princípio, jurídico, e não econômico. Será afim o produto ou serviço que, na materialidade da relação com o consumidor, aportando marca igual ou similar, pudesse confundi-lo quanto à origem.

Assim nota Pollaud-Dulian<sup>9</sup>:

Risque de confusion. Le risque de confusion est l'élément fondamental, comme le soulignait la Directive de 1988 (considérant 10), qui indiquait qu'il faut interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion s'apprécie par rapport à une clientèle d'attention moyenne, et non par rapport à des spécialistes. La notoriété de la marque, qui n'a pas été retenue pour établir la similarité des produits ou services, peut être prise en compte parmi les éléments de nature à établir la possibilité de confusion dans l'esprit du client d'attention moyenne: C'est aussi la position de la cour de justice des communautés, selon laquelle: « *le caractère distinctif de la marque, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion* »

Leva-se em conta, de outro lado, a interrelação de dois aspectos: a proximidade dos símbolos e a das atividades, de forma que em marcas iguais, rejeita-se mesmo uma afinidade mais remota, desde que presente e real<sup>10</sup>.

---

6 Tratado da Propriedade Industrial, op. cit. v. 1, n. 135.

7 Tratado, op. cit. p. 56 do v. 2, t. 2.

8 Op. cit.

9 Droit de la Propriété Industrielle, op. cit. p. 656.

10 « L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre

Maurício Lopes de Oliveira, numa análise sensível do direito europeu e dos países da europa sobre o tema de afinidade <sup>11</sup>, distingue como critérios de afinidade:

a) Objetivos

Afinidades resultantes da natureza e composição dos produtos (Champagne e espumantes, sapatos e roupas).

Afinidades resultantes da destinação e finalidade do produto (dedais e agulhas, medicamentos e instrumentos cirúrgicos)

Afinidade entre os produtos e serviços correspondentes (computadores e serviços de informática)

b) Subjetivos

Circuito de distribuição – bens vendidos na mesma loja

Apresentação do produto para consumo (massas e molhos, muitas vezes vendidos num mesmo pacote).

c) Mistos

O autor indica, ainda, que se aceitam comumente afinidades entre produtos alimentícios entre si, de produtos de luxo, inclusive de *haute couture*, e entre roupas e acessórios de vestuário.

No direito americano, como narram Chisum e Jacobs <sup>12</sup>, debateu-se longamente com o tema, até solidificar a jurisprudência num critério de exame múltiplo e eminentemente factual <sup>13</sup>.

O teste de afinidade em vigor é assim definido <sup>14</sup>:

O Teste Polaroid

a) A força da marca do plaintiff. A "força" de uma marca representa sua capacidade de identificar a fonte dos bens ou dos serviços no segmento relevante do mercado. Este é um dos fatores os mais importantes em avaliar a probabilidade da confusão. Quanto "mais forte" for a marca, mais provável que os consumidores serão confundidos se essa marca for aplicada aos bens em competição, e mesmo aos bens que não são próximos àqueles em que a marca é usada.

---

les marques, et inversement. L'interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés » (decisão da Corte Europeia de 29 de setembro de 1998, Proc. C-39/97 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof): Canon Kabushiki Kaisha contre Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation.

11 Direito de Marcas, Lumen Juris, 2004. p. 61-74.

12 Donald S. Chisum e Michael E. Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, Matthew Bender, , p. 5.216 e seg.

13 “The problem of determining how far a valid trademark shall be protected respect to goods other than those to which its owner has applied it, has long been vexing and does not become easier of solution with the years .Where the products are different, the prior owner's chance of success is a function of many variables: the strength of his make, the degree of similarity between the two marks, the proximity of the products, the likelihood the prior owner will bridge the gap, actual confusion, and the reciprocal defendant's good faith in adopting its own mark, the quality of defendant's net, and the sophistication of the buyers. Even this extensive catalogue not exhaust the possibilities-the court may have to take still other variables into account. American Law Institute, Restatement of Torts, 729, 730”.

14 Do site da American Bar Association, em [www.abanet.org/genpractice/magazine/am2000/am00cristal1.html](http://www.abanet.org/genpractice/magazine/am2000/am00cristal1.html), visitado em 18/12/05.

b) Grau de similaridade entre as duas marcas. A similaridade das marcas encontra-se no núcleo da probabilidade da análise da confusão. A análise padrão compara as marcas quanto ao som, o sentido, e a aparência. Geralmente, se deve considerar uma marca registrada em sua totalidade, e não considerando seus seus componentes.

c) A proximidade dos bens ou dos serviços de ambas partes no mercado. Este fator examina se os bens em comparação estão relacionados de tal maneira que é provável levar o público a acreditar equivocadamente que os bens de um dos titulares da marca registrada são originários ou licenciados pelo outro. Os bens não têm que ser os mesmos; a confusão pode levantar-se entre bens dissimilares. Entretanto, é geralmente mais fácil provar a probabilidade da confusão entre bens competindo um com o outro ou estreitamente relacionados do que bens que não competem entre si.

d) A probabilidade de que uma das partes estenderá seu uso até o âmbito da outra. Mesmo se os bens em comparação são dissimilares, uma das partes pode evidenciar que a confusão do consumidor é provável, se o usuário mais antigo, ou o mais recente da marca expandirá seu negócio para competir com o outro.

e) Evidência da confusão real. Embora a prova da confusão real não seja necessária para estabelecer a probabilidade da confusão, a evidência da confusão real é forte, e talvez mesmo a melhor evidência da probabilidade da confusão. A evidência da confusão real consiste freqüentemente em telefonemas e cartas enviadas erroneamente.

f) Intenção do usuário mais recente em adotar sua marca. Como a evidência da confusão real, a evidência da intenção do usuário mais recente de confundir o público quando adota a mesma marca não é necessária para provar a probabilidade da confusão. Onde é possível provar, entretanto, é um argumento poderoso. A motivação subjacente à análise da intenção é que o tribunal pode corretamente presumir que um réu que pretenda confundir consumidores realizou sua finalidade.

g) A qualidade dos produtos do réu. O foco desta análise não é a qualidade intrínseca dos bens, mas sim sua qualidade comparativa. Há duas possibilidades aproximações ligeiramente diferentes nesta análise: (1) um produto de qualidade inferior fere a reputação do usuário mais antigo porque o público povos pode acreditar que os bens vêm da mesma fonte ou (2) um produto da qualidade igual promove a confusão que os bens vêm da mesma fonte.

h) Sofisticação dos consumidores relevantes. O padrão do "consumidor razoavelmente prudente" que, provavelmente, terá que lidar com a marca diferirá caso a caso, dependendo da natureza dos bens em comparação. Geralmente, quanto menor o grau de cuidado provável a ser exercitado por um consumidor, maior a probabilidade da confusão, e vice versa. Presume-se que os consumidores que fazem compras do preço elevado geralmente exercitarão um cuidado maior do que os consumidores compram produtos mais baratos.

### *Afinidade e interesse público*

Como narram Chisum e Jacobs, a longa elaboração desses critérios resultou basicamente de uma questão de política pública. Se uma marca foi concedida para um mercado pertinente, a extensão de sua exclusividade para outros mercados constituiria o que o certos julgados caracterizaram como o risco de uma criação jurisprudencial de monopólio<sup>15</sup>.

Há aqui, realmente uma tensão a ser ponderada; para realizar adequadamente a função jurídica que lhe é própria, será preciso, caso a caso, estender-se a proteção além da especialidade, para evitar a confusão, ou seja, garantir a própria eficácia denotativa da marca. Mas não se pode, com isso, exceder desnecessariamente os limites da exclusividade. A afinidade irá até, e nunca mais além, do necessário a garantir a eficácia da exclusividade, sem ampliá-la.

---

15 Chisum e Jacobs. P. 5-225. A expressão é do juiz Learned Hand.

Nesta perspectiva, deve-se levar em conta sempre que o espaço além da exclusividade não é nunca apropriado (isto é, não integra a propriedade da marca) pela afinidade; esta se exerce não em abstrato, mas sempre caso a caso, levando em conta a totalidade dos critérios indicados. Critérios como os usados pelo INPI, para prescrever afinidade genérica entre os bens da antiga classe 25 (roupas) e 3 (perfumes) são antijurídicos e inaceitáveis, pelo menos se adotados pelo judiciário. Não se amplia a exclusiva, mas apenas se lhe dá eficácia.

Também a afinidade não afeta o direito adquirido e incorporado por terceiros. Por mais forte e digna de proteção seja a marca, não erradicará o registro anterior. E o mesmo se dirá daquele que, nas condições de exercer um direito de precedência, ainda não realizou seu direito formativo gerador. O uso anterior, de boa fé e sem contestação, indicaria, em princípio, a inexistência de colisão de interesses.

#### Dinâmica da especialidade

De outro lado, não se imagine que a especialidade é um fenômeno estático ou genérico; ao contrário, o que pode ser colidente num mercado europeu, com métodos de distribuição próprio, pode não ser no americano. O que pode ser colidente hoje, não era há dez anos. Como já indicado, pelo alargamento da linha de produtos ou serviços, efetuada como padrão de mercado, os limites de uma especialidade determinada podem se deslocar, inclusive por *associação*.

Igualmente se alteram os elementos de confundibilidade; o público se sofisticava, os hábitos e conhecimentos se alteram; as gerações se sucedem, a moda passa.

De qualquer forma, isso reafirma a diretriz que afinidade é uma questão de fato e de caso; não haverá normas substantivas de afinidade, mas tão somente procedimentos para sua apuração.

#### Efeito desespecializante da notoriedade

A notoriedade de uma marca, ou seja, seu conhecimento pelo público, atua no sentido de mitigar pelo menos dois princípios: o de territorialidade e o de especialidade da proteção<sup>16</sup>. A marca, registrada ou não, com registro de valor atributivo ou declaratório, só vale, em princípio, no território do Estado que a concede ou tutela. De outro lado, a “propriedade” e o “uso exclusivo” da marca só abrange a atividade que ela se destina distinguir.

Segundo o art. 125 da Lei 9.279/96, à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Conforme a Res. 110/204,

Art. 1º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, em tramitação no INPI, nos termos e prazos previstos nos art. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente.

A jurisprudência administrativa recente do INPI tem indicado certos parâmetros para o reconhecimento do alto renome:

---

16 Burst e Chavanne, Droit de la propriété industrielle. Dalloz. 1976, p. 210 e segs. Outros princípios marcários também podem ser afetados pelo conhecimento da marca: veja Mauricio Lopes de Oliveira, O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta. Revista da ABPI, N° 46 - Mai/Jun de 2000, p. 8.

- a) a comprovação do uso e da proteção da marca no Brasil por um período de tempo considerável. Na grande maioria dos casos, ficou evidenciado o uso no Brasil por, no mínimo, algumas décadas;
- b) a natureza dos produtos ou serviços designados pela marca como fator determinante para que apurada a extensão do público alvo. Em todos os casos analisados, o fato de o produto ou serviço ser utilizado por extensa camada da população foi considerado um fator importante na verificação do alto renome;
- c) a imediata e espontânea vinculação, pelo consumidor, do produto ou serviço à marca cuja declaração de alto renome se pretendia;
- d) a amplitude geográfica da comercialização dos produtos ou serviços é, sem dúvida, um fator de grande relevância no momento da avaliação do alto renome;<sup>17</sup>

Não se fez, até aqui, a avaliação econômica e constitucional dessa forma de “proteção especial”, que em tudo se aproxima de um direito de exclusiva, ainda que declarado e limitado (por via de ato normativo) a cinco anos. A prática do INPI, ao que se verifica, diverge da que, anteriormente, mantinha sob o CPI/71.

De acordo com o Art. 67 da Lei 5.772/71, a marca considerada notória no Brasil, desde que registrada, teria assegurada “proteção especial” em todas as classes, mantido registro próprio para impedir outro registro idêntico ou similar, *se houvesse possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, ou prejuízo para a reputação da marca*. Cobrindo, também, a hipótese de uso, a Lei 5.772/71 considerava agravante crime de contrafação a utilização indevida de marca notória registrada no Brasil.

Como veio a entender o INPI, o texto legal não contemplava a hipótese, pura e simples, de uma exclusividade em todas as classes. A “proteção especial” era especial exatamente por evitar o registro de outras marcas idênticas ou similares (e reproduz-se literalmente o teor da lei) “desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadoria ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca”. Vê-se, desta feita, que o registro era meramente acautelatório, não produzindo quaisquer efeitos se inexistir possibilidade de confusão ou de prejuízo à reputação.

A proteção era também “especial” pois seu uso, mesmo se não houver confusão quanto à origem, ou prejuízo para a reputação, é vedado, a não ser se amparado em registro regular. Assim, quem desejar obter registro de marca idêntica ou similar à outra, registrada como notória, poderá depositar seu pedido, que será julgado segundo os parâmetros da Lei 5.772/71 ; mas, sem obter seu registro, estaria proibido de usar o signo, sob as penas (então) do Dec. Lei 7.903/45.

A aplicação atual da norma correspondente, como segue a prática do INPI, simplesmente veda o registro de qualquer marca, em qualquer classe, que colidir com aquela declarada, incidentalmente, como de alto renome. E o fará, independentemente de *possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, ou prejuízo para a reputação da marca*.

Entendo que esse entendimento é contrário ao princípio constitucional da especialidade das marcas. Não se vê razão na extensão imotivada do direito de excluir mesmo sem possibilidade de confusão quanto, ou prejuízo. Tanto isso excede a construção de um uso constitucionalmente razoável das exclusivas concorrenciais, como impede, sem razão, o uso de um signo em atividades tão diversas da do titular da marca irradiada, que não lhe causasse nem confusão nem prejuízo para a reputação.

---

17 Ana Lúcia de Sousa Borda, Marcas de alto renome - verificação dos critérios adotados pelo INPI para o seu reconhecimento, Informativo Dannemann, Dezembro de 2005.

## Especialidade e diluição

Diluição seria o efeito de uso por terceiros, fora do campo da especialidade, de uma marca suficientemente notória, de forma que o seu valor informacional, denotativo ou conotativo, perdesse em significação.

Felipe Fonteles Cabral<sup>18</sup> nota que

“diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação”.

O autor nota que a jurisprudência americana distingue três tipos de diluição: a) o tarnishment, ou associação com produtos ou serviços de menor valia; b) o blurring, ou enfraquecimento de um signo forte pela utilização em outros contextos; e c) a adulteração da marca, modificando suas características básicas.

O fenômeno é análogo ao da degenerência ou generificação da marca. que ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins, passe a se confundir com ele. Xerox, Gillete e pirex são alguns casos óbvios.

Tem-se proposto que a base para proteção ccontra a diluição seria o seguinte dispositivo do CPI/96:

“Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

(...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

Felipe Fonteles propugna que essa proteção se faça a despeito da inexistência de notoriedade, apoiando-se na jurisprudência estadual americana. A introdução do conceito, em 1996, na lei federal de marcas americana colocou porém como exigência capital da proteção o alto renome da marca a ser protegida.

Uma ponderação final é de que diluição é um processo que pode ser iniciado pelo próprio titular, ao alargar o escopo da marca, de forma a projetar o alcance de sua exclusividade, por uso ativo, em atividades além do âmbito de diluição. Questiona-se se, em tal caso, o titular poderia suscitar diluição de terceiros.<sup>19</sup>

Entendo que a proteção da diluição se faz, em direito brasileiro, nos limites do art. 125 do CPI/96, com as ponderações acima feitas. As razões para recusar essa construção importada, além da simples política pública da lei federal americana, são as mesmas já indicadas para a proteção incondicional da marca de alto renome, com maior razão ainda.

---

18 Felipe Fonteles Carpal, Diluição de Marca: Uma teoria defensiva ou ofensiva? Revista da ABPI n. 58 1/5/2002

19 Sara Stadler Nelson, The Wages of Ubiquity in Trademark Law, Iowa Law Review, Vol. 88, No. 731, April 2003, “a trademark owner destroys the uniqueness of its own mark, thus committing what she terms the sin of ubiquity, when that trademark owner disturbs the association between its mark and the product or product class with which the public identifies that mark. Thus, when trademark owners engage in brand extension, when they task their marks with identifying a conglomerate instead of what Schechter termed a particular product, those marks become ubiquitous. Ubiquity destroys uniqueness. Without uniqueness, there can be no dilution by third parties”.



## Concorrência e elementos simbólicos

O campo da especialidade é definido primariamente pelo espaço da concorrência <sup>20</sup>, eis que se destina exatamente a constituir uma exclusividade de um signo nos exatos limites de um mercado *de utilidades*; assim, no exemplo acima, o mercado de violinos difere – mesmo sob os critérios de *mercado relevante* do Direito Público da Concorrência – do mercado de aviões.

Quando deferido o registro, indica-se esse mercado como aquele para o qual se constrói a exclusividade. Mas esta é uma limitação jurídica; um limite à expansão da exclusividade, pela aplicação do princípio de interpretação e aplicação restritiva dos direitos exclusivos concorrenciais.

Já uma marca *não* registrada, usada livremente na concorrência, amplia ou reduz seu escopo jurídico conforme a realidade da atuação empresarial: a entrada deliberada do agente econômico num outro mercado, a transformação do mercado com a entrada de novas alternativas de utilidades, etc. A liberdade de ampliação de uso está, simplesmente, na existência de uso de terceiros, sob a proteção das normas de repressão à concorrência desleal. O alcance do registro, ainda que comportando certa elasticidade, como veremos, não chega a essa ductibilidade.

Além disso, como já se leu na seção deste trabalho dedicada ao efeito simbólico das marcas, a marca não só assinala, como também circula no espaço cultural, com vida própria, e essa outra vida tem efeitos jurígenos extremamente relevantes. Outra questão diversa, como já indicado, é que uma marca pode atuar no mercado de consumo suntuário; e as redes de pertinência aqui não corresponderão, necessariamente, aos fluxos de utilidade.

Mas o ponto relevante, para nosso tema vertente, do uso simbólico das marcas é que as fronteiras da marca se constroem tanto (ou mais) na percepção do público do que nos rearranjos do mercado. A análise de mercado relevante para efeitos de Direito Antitruste jamais levaria em conta os padrões de comercialização de *boutique*, que, no entanto, influenciam a demarcação do espaço em que pode haver confusão de marcas.

## **Concorrência e marcas**

A Propriedade Intelectual, como os demais direitos de clientela, só se exerce sobre um objeto imaterial específico, o bem *econômico*. O que o caracteriza como tal não é a simples intangibilidade filosófica, ou a impossibilidade de tocar com as mãos. Intangível por ser incorpóreo, ou por consistir apenas na concepção, ou ainda por ser uma *regra de reprodução* - o bem só se torna econômico, e por isso, objeto potencial de uma propriedade, quando satisfaz o requisito essencial de *escassez e disponibilidade*.

A noção de bem intangível tem uma funcionalidade toda especial quando se tem uma sociedade em que a economia é competitiva. Onde os valores econômicos se definem no mercado, e quando há liberdade de entrada neste mercado por parte dos agentes econômicos. Quando se está num *economia de mercado*.

Numa economia concorrencial, tal objeto é uma criação estética, um investimento em imagem, ou uma solução técnica que consiste, em todos os casos, numa *oportunidade de haver receita pela exploração de uma atividade empresarial*. Ou, como queria

---

20 Dr. Adolf Baumbach; Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Hefermehl, Wettbewerbsrecht, Allgemeines, 21a. ed., Beck: München, 1999

Vivante, configura a *expectativa de receita futura* <sup>21</sup>.

### Direitos de exclusiva e expectativas de comportamento

Numa atmosfera de concorrência entre empresas, a titularidade ou uso de um dos objetos da *propriedade* intelectual dá exclusividade no uso de certos bens imateriais, de forma que só seus titulares possam explorar a oportunidade perante o mercado, configurada pela utilização privativa de tais bens. Assim, a exclusividade neste contexto é de caráter concorrencial.

Mas a abrangência da propriedade intelectual não se resume aos direitos exclusivos, ou *direitos de exclusiva*. Também se tutelam posições jurídicas, na teia das relações privadas de concorrência, que **não** são exclusivas. Os agentes econômicos concorrentes podem deter oportunidades total ou parcialmente idênticas, sem que o Direito exclua qualquer deles do uso lícito do item em questão.

O que pode haver, conforme a situação fática, é a garantia de um *comportamento leal* na concorrência.

A matéria da lealdade na concorrência tem sido sempre analisada a partir da noção de *liberdade*, ecoando, assim, o princípio do art. 170, IV, da Carta <sup>22</sup>. É nos confins dessa liberdade, na liberdade alheia de também concorrer, que se desenha a tutela da concorrência leal. Presume-se que cada concorrente haja em *um exercício legal e honesto do direito próprio*, entendendo-se como tal *o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios*.

Assim, não é a lei que define os limites da concorrência, mas as práticas, localizadas no tempo, no lugar, e no mercado específico, dos demais concorrentes, que vão precisar o que é lícito ou ilícito. Quando cada concorrente entra num mercado específico, encontra aí certos padrões de concorrência, mais ou menos agressivos, que vão definir sua margem de risco. Embora tais padrões possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, há padrões esperados e padrões inaceitáveis de concorrência. Dentro de tais padrões, pode-se formular uma *expectativa razoável de receita futura*.

### ***A marca não registrada***

O direito tutela tal expectativa, mesmo que inexistam patentes, registro de marcas, ou obra literária ou estética protegida. Sob tal proteção, estará a marca não registrada.

A proteção das marcas não registradas se faz, no Brasil, através dos mecanismos da concorrência desleal. Mas também são relevantíssimas as regras convencionais (ou de outros tratados relevantes) que concedem título jurídico ao titular de marca não registrada no Brasil, por exemplo, através dos institutos da *prioridade*, da *precedência* e da *marca notoriamente conhecida*.

---

21 Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3o. vol., 3a. ed., no. 840.

22 Supremo Tribunal Federal “A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a CONCORRÊNCIA DESLEAL...Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente PATENTES ou SINAIS DISTINTIVOS REGISTRADOS”. (R.T.J. 56/ 453-5).

Para aplicação também pelo nacional ou residente no País, usuário de marca não registrada, o CPI/96 prevê o princípio da *precedência* e o da notoriedade relativa a que se refere o art. 124, XXIII da Lei 9.279/96. Pertinentes, também, as regras das *marcas de alto renome*, que se aplicam mesmo às atividades para as quais não exista registro ativo, na modalidade especial de proteção para elas prevista (tutela cautelar).

### ***Direitos de exclusiva***

Havendo um direito de exclusiva, patente, marca, ou direito autoral, a tutela se remete aos documentos da patente, para se definir a extensão do direito, ou ao certificado de registro da marca, ou à obra autoral, registrada ou não. O padrão é de direito, e não leva em consideração se existe, ou não efetiva concorrência entre as partes. Se não há direito de exclusiva, o padrão é fático, e a primeira consideração é a existência de concorrência - efetiva, atual e localizada.

Assim, o titular de uma marca, cujo registro tem alcance nacional, pode-se opor ao seu uso por um comerciante de cidade remota, onde nunca concorreu ou concorrerá; mas para exercer seu direito de uma concorrência leal, sem ter direito de exclusiva, é preciso demonstrar que sua marca *não registrada* é utilizada no mesmo mercado, no mesmo local, no mesmo tempo, pelo concorrente desleal.

Nos casos em que a concorrência é afetada por uma exclusividade legal – marca registrada, patente concedida, desenho industrial registrado (e examinado...), direito autoral, cultivar registrado – o exercício do direito independe de efetividade de concorrência, pois um dos atributos mais fragrantemente da exclusividade em propriedade intelectual é exatamente essa.

Nesses casos, é irrelevante se o infrator é ou não competidor, e se está ou não em competição efetiva com o titular do direito.

### ***Análise de concorrência em face de direitos de exclusiva***

De outro lado, a análise da concorrência é sempre crucial em todos os casos relativos à propriedade intelectual. Para começar, para a definição das indenizações em caso de violação – pois o dano a ser considerado deve ser sempre efetivo.

Mas também pela própria circunscrição do direito exclusivo, como ocorre no caso de patentes que não são violadas no caso de um uso *não comercial* – embora se possam imaginar usos comerciais fora da concorrência, difícil é conceber um uso não comercial por um concorrente. Outros impactos da concorrência real sobre a estrutura ou exercício dos direitos poderiam ser facilmente compilados.

Como nota Gama Cerqueira:

“a proteção das denominações sociais não pressupõe necessariamente o elemento “concorrência”, circunstância que apenas influi *para agravar a possibilidade de confusão*”  
23

### ***O caso específico das marcas registradas***

No caso das marcas registradas, por efeito do princípio da especialidade, a análise da concorrência é primordial. A confundibilidade das marcas como símbolo só é pertinente na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro

pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste. Ou seja, a *especialidade* da marca é elemento central do direito exclusivo.

A definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência, em especial pela noção de substituíbilidade de produtos e de serviços.

Verdade é que a questão das marcas não se reduz a esse fator singular; a projeção de outros elementos da concorrência material no mercado pertinente também são relevantes na proteção da marca: por exemplo, o fato de que outros concorrentes – ainda que não o titular – têm padrões de comercialização que compreendem os produtos A, B, e C, mesmo se o titular só o tenha em A, pode causar que a especialidade da marca abranja os segmentos B e C. Assim, são os parâmetros *da concorrência objetiva* e não só da competição envolvendo pessoal e subjetivamente o titular que são relevantes para a especialidade.

Por fim, como tão fartamente

### ***Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?***

Uma questão interessante é se a existência de direito exclusivo exclui as pretensões relativas à concorrência desleal; se o *magis* da exclusividade exclui o *minus* da tutela à concorrência. Embora se encontrem eminentes argumentos neste sentido, fato é que a concorrência desleal (técnica ou metaforicamente) se acha correntemente cumulada na jurisprudência dos nossos tribunais. Tal se dá, especialmente, levando em conta os aspectos que excedem aos limites do direito exclusivo, ou como agravante da lesão de direito abstrata.

De outro lado, é corrente – e perfeitamente adequada – a argüição de concorrência desleal em certas situações em que o direito exclusivo não tenha condições de se exercer: elementos de criação não suscetíveis de direito autoral, marcas não registradas, etc.

Como regra, nestes casos o que cabe repressão é ao risco de confusão ou denigração, e não a proteção substantiva da criação tecnológica, do signo distintivo, ou da criação intelectual em si mesma.

Não se pode exercer, em particular, a tutela da concorrência desleal em situações em que a própria Constituição veda a constituição de interesses, como no caso de patentes extintas, ou direitos autorais no domínio público, onde – acima de qualquer interesse privado de concorrência – existe um interesse público na circulação e uso livre das informações tecnológicas e das criações estéticas. Neste caso, o interesse público impera, mesmo porque o interesse privado já foi plenamente satisfeito, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.

Outro interessante aspecto da análise da concorrência é no conflito de duas exclusividades, hígdas e inatacáveis, resultantes, por exemplo, de títulos nulos mas cuja desconstituição se acha prescrita, ou entre títulos cuja exclusividade é legalmente limitada (nomes empresariais), ou ainda entre títulos jurídicos diversos (marca e nome comercial).

Nestes casos, a existência de concorrência real e do conflito exige solução judicial, e os critérios de anterioridade ou outros que a jurisprudência elaborar, serão aplicados mas somente *uma vez que tal lide se configure como lesão de concorrência*. Como nota julgado do TJRS, para se sancionar com proibitória o conflito de dois títulos vigentes e

válidos, é preciso “situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis”.