

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA (ESA)

ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO ENTRETENIMENTO  
E COMUNICAÇÃO SOCIAL

**MARCAS DE ALTO RENOME**

**E**

**MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS**

Paula Luciana de Menezes

Trabalho Semestral para o curso de Especialização em Direito do Entretenimento e  
Comunicação Social

Professores Coordenadores:

Sonia Maria D'Elboux

José Carlos Costa Netto

São Paulo – jun/2008

# SUMÁRIO

INTRODUÇÃO: UMA VISÃO GERAL DO TRABALHO .....	1
1. CONCEITOS GERAIS SOBRE MARCAS .....	2
1.1. Conceitos de Marcas.....	2
1.2. Tipos de Marcas .....	3
2. A PROTEÇÃO ÀS MARCAS.....	4
2.1. O registro de marcas.....	5
2.2. O registro de marcas no Brasil.....	6
3. OS PRINCÍPIOS LIMITADORES DA PROTEÇÃO ÀS MARCAS .....	7
3.1. O princípio da territorialidade.....	7
3.2. O princípio da especialidade .....	8
4. MARCA NOTÓRIA .....	10
4.1. Critérios para aferição de marca notória.....	11
4.2. Os efeitos da notoriedade na Lei de Propriedade Industrial .....	12
5. PROTEÇÃO ESPECIAL: MARCA DE ALTO RENOME E MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA.....	12
5.1. Marca Notoriamente Conhecida.....	13
5.1.1. Forma de exame da marca notoriamente conhecida.....	14
5.2. Marca de Alto Renome .....	15
5.2.1. Forma de exame da marca de alto renome.....	18
5.2.2. A crítica quanto à forma de reconhecimento da marca de alto renome.....	20
6. CONCLUSÃO .....	21
REFERÊNCIAS .....	17

## INTRODUÇÃO: UMA VISÃO GERAL DO TRABALHO

Este trabalho é um breve estudo sobre marcas notórias e marcas de alto renome, que utiliza como base didática duas aulas ministradas no Curso de Especialização em Direito do Entretenimento e Comunicação Social.

Da aula do Professor Mauro Arruda foram extraídos os conceitos básicos sobre marca, necessários para a análise do tema do trabalho. Enquanto que da aula do Professor José Antonio Faria Correia extraiu-se as diretrizes para o desenvolvimento do tema específico aqui tratado.

Assim, no decorrer da exposição, verificar-se-á conceitos gerais sobre marcas, suas espécies e classificações. Em seguida, será abordada a questão da proteção à marca, para então iniciar a análise dos princípios do direito de marcas. Somente aí a questão tema do presente trabalho, ou seja, marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, será especificamente abordada.

Além dos conceitos de marca de alto renome e notoriamente conhecida, o trabalho também abordará a forma pela qual uma marca é declarada de alto renome no Brasil e demonstrará a crítica que sofre esse sistema.

## 1. CONCEITOS GERAIS SOBRE MARCAS

### 1.1. Conceitos de Marcas

Há muitas definições de marcas na doutrina mundial. Mas, simplificando, marca é um sinal que possibilita a identificação de um produto ou serviço por seu produtor, ou seja, distingue um produto ou serviço de uma determinada empresa ou de outra.

É claro que essa é uma definição muito simples, o conceito de marca envolve uma série de variáveis que não apenas a identificação ou distinção.

Atualmente há conceitos de marca que envolvem não só a distintividade e origem do produto, mas também atratividade de conservação de clientela, como ensina Maitê Cecília Fabbri Moro<sup>1</sup>, ao citar as diferentes classificações dos conceitos de marca.

A citada autora considera a definição de Carvalho de Mendonça a mais precisa e a transcreve<sup>2</sup>:

“Essas marcas 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”.

Já o conceito adotado na legislação brasileira, mais especificamente na Lei 9.279/1996, a Lei de Propriedade Industrial, é bastante amplo e encontra-se estabelecido no artigo 122, *verbis*:

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

---

<sup>1</sup> Maitê Cecília Fabri Moro, *Direito de Marcas – Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 30.

<sup>2</sup> *Idem*. *Ibidem*. p. 30

Verifica-se que a distintividade está presente em todas as definições. Na verdade, é requisito essencial da marca, ou seja, um sinal que não distingue um produto dos demais, não poderá ser reconhecido como marca.

Atualmente, além de exercer sua função distintiva de produtos ou serviços, a marca tem ainda um importante valor econômico para seu titular, sendo contabilizada, inclusive, como ativo empresarial.

Diante disso, uma marca forte e reconhecida será mais valiosa, mas também mais suscetível a contrafações. Por isso, na medida em que o intercâmbio no comércio de produtos e serviços aumenta, ultrapassando inclusive fronteiras domésticas, a proteção às marcas, principalmente às fortes e reconhecidas, é cada vez mais imprescindível.

É justamente esse assunto que mais adiante será explorado.

## **1.2. Tipos de Marcas**

Antes ainda, é importante estabelecer alguns conceitos, como por exemplo, os tipos de marcas.

a) Quanto ao uso, a legislação brasileira, no artigo 123 da Lei de Propriedade Industrial, diferenciou três espécies de marcas, “tendo como critério de classificação a finalidade uso”<sup>3</sup>.

No inciso I, do mencionado artigo, está definida marca de produto ou serviços, cuja denominação é auto-explicativa; no inciso II, definiu-se marca de certificação, que identifica produtos ou serviços cuja conformidade fora atestada; e, no inciso III, marca coletiva, que identifica produtos ou serviços oriundos de membros de uma determinada entidade ou associação.

---

<sup>3</sup> *Idem. Ibidem.* p. 33

b) Quanto à sua apresentação, as marcas podem ser nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

As marcas nominativas são aquelas compostas apenas por palavras, letras, números, nomes, abreviaturas.

Já as marcas figurativas podem ser compostas por desenhos, imagens, enfim, qualquer forma fantasiosa de letra e/ou números isoladamente.

A marca mista é uma combinação de elementos nominativos e figurativos, ou qualquer forma estilizada de letras e números.

Já a marca tridimensional é composta pela forma plástica do produto ou de embalagem com capacidade distintiva, dissociada de efeitos técnicos, é o caso do formato ou configuração física de produto ou embalagem.

## 2. A PROTEÇÃO ÀS MARCAS

Como já foi possível inferir das linhas acima, atualmente a marca pode ser o maior patrimônio de uma empresa.

A marca tem um valor fundamental, é instrumento pelo qual uma empresa expõe para o mercado os benefícios e qualidades de seus produtos ou serviços, seja um benefício ou qualidade relativos ao produto ou serviço, seja um benefício ou qualidade ligado à marca ou ao que ela prega, ou ainda, à imagem que passa aos seus consumidores.

É por meio da marca que o mercado conhece a origem do produto ou do serviço, seus atributos, sua personalidade.

A marca é fundamental para que o produto ou serviço, ou mesmo para que a empresa, ganhe força no mercado ou mercados dos quais participa.

Pelos motivos acima expostos, muito dinheiro é investido para a construção, consolidação e manutenção de uma marca forte. E isso faz com que seja necessário conferir proteção legal às marcas, definir os direitos sobre elas.

## **2.1. O Direito sobre as marcas**

Há países em que o direito sobre a marca advém do simples uso dela; em outros é necessário o cumprimento da formalidade do registro e, em alguns, ainda, há uma mistura dos dois anteriores.

Os Estados Unidos são o mais clássico exemplo do primeiro caso, chamado “sistema declarativo, em que, pela simples utilização da marca, reconhece-se o direito sobre ela.”<sup>4</sup>

O segundo caso, adotado pelo Brasil e pelo direito francês, é denominado sistema atributivo. Nesse sistema a proteção à marca se dá por meio de um registro, que “geralmente, é precedido de um exame, o qual objetiva verificar se encontram-se presentes as condições de validade da marca, bem como para evitar a existência e marcas idênticas ou similares que possam gerar confusão entre os consumidores”<sup>5</sup>

O terceiro caso, o do sistema misto, obviamente, apresenta características dos outros dois anteriores.



## 2.2. O Registro de Marcas no Brasil

Como visto, no Brasil, a forma encontrada para a proteção legal das marcas foi a instituição do seu registro, nos termos do artigo 129, da Lei de Propriedade Industrial. Ou seja, o sistema adotado no Brasil foi o sistema atributivo do registro.

Assim, para que um signo possa receber o registro e, conseqüentemente, para que se possa estabelecer o direito e a proteção sobre as marcas alguns requisitos são 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 Cerqueira<sup>6</sup>.

Já José Roberto Gusmão divide os requisitos em condições positivas e negativas, sendo que estas últimas são a base do sistema brasileiro<sup>7</sup>.

Isso porque as condições positivas estão presentes no artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial, é nesse dispositivo que se define o que pode ser objeto de registro.

No entanto, tal dispositivo, como já dito, é bastante amplo, motivo pelo qual se diz que são as condições negativas, detalhadamente enumeradas no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, as determinantes do registro de marca no Brasil.

Tais determinantes previstas no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial são, em geral, marcas ilícitas, sinais que demonstrem a possibilidade de atentar contra a moral, os bons costumes ou a ordem pública (incisos I e III), de induzir consumidor em erro quanto à origem, natureza ou qualidade do produto ou serviço (incisos IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XIX e XXIII), sinais que não possuam capacidade distintiva (incisos II, VI, VIII, XVIII, XX e XXI) e que violem direitos de personalidade ou de propriedade intelectual (incisos XV, XVI, XVII, XXII e XXIII).

---

<sup>4</sup> *Idem. Ibidem.* p. 53.

<sup>5</sup> *Idem. Ibidem.* p. 53/54

Vale lembrar, por fim, que no Brasil, o órgão que analisa as condições impostas pela Lei de Propriedade Industrial e concede ou não o registro de marca, ou seja, a exclusividade de uso ao seu titular, é a autarquia federal denominada Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), atrelada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criada pela Lei nº 5.648 de 1970 e regulada pelo Decreto nº 68.104 de 1971.

### 3. OS PRINCÍPIOS LIMITADORES DA PROTEÇÃO ÀS MARCAS

Apesar de cada vez mais se buscar a mais ampla proteção às marcas, esta proteção é limitada às classes de produtos e serviços para os quais ela foi registrada.

Desse modo, a proteção sobre a marca é limitada, em linhas gerais, por dois princípios basilares do direito marcário: o princípio da territorialidade e o princípio da especialidade.

#### 3.1. O Princípio da Territorialidade

Como já delineado acima, o princípio da territorialidade é um limitador da proteção sobre as marcas, na medida em que restringe a proteção ao território no qual foi adquirida.

O artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial traduz esse princípio quando assegura ao titular da marca o seu uso em todo o território nacional. Dessa forma, os direitos do titular da marca registrada no Brasil somente poderão ser exercidos no território nacional.

Diante disso, não importa se a exploração da uma marca ocorre apenas em uma determinada cidade ou região do país, pois após registrada perante o INPI, tal marca estará

---

<sup>6</sup> *Apud* Maitê Cecília Fabri Moro, *op. cit.* p. 55

<sup>7</sup> *Apud* Maitê Cecília Fabri Moro, *op. cit.* p. 57

protegida em todo o território nacional contra o uso de terceiros, para produtos ou serviços iguais ou semelhantes.

Sobre o princípio da territorialidade Maria Cecília Fabbri Moro cita José Roberto Gusmão<sup>8</sup>:

“O princípio da territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial, em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território daquele Estado”.

O que se infere é que o titular da marca estrangeira que queira ter proteção também no Brasil deverá registrá-la também aqui. Assim como o titular da marca nacional que queira ter proteção em qualquer outro país deverá igualmente requerer o seu registro no país ou países de seu interesse.

Há uma exceção a esse princípio. É o caso da marca notoriamente conhecida, que, mesmo não estando previamente depositada ou registrada no território brasileiro, goza de proteção especial no ramo de atividade de seu titular, em virtude de sua notoriedade internacional, o que adiante será pormenorizado.

### **3.2. O Princípio da Especialidade**

O outro princípio limitador da proteção às marcas é o princípio da especialidade, segundo o qual a proteção será conferida apenas para o tipo de produto ou serviço ao qual a marca se destinará, ou seja, a proteção da marca vincula-se diretamente ao produto ou serviço.

Desse modo, por meio deste princípio se impede que sejam aceitos registros de signos iguais ou semelhantes para o mesmo tipo de produto ou serviço.

---

<sup>8</sup> *Apud* Maitê Cecília Fabri Moro, *op. cit.* p. 64

É importante lembrar que a função da marca é permitir ao público diferenciar produtos ou serviços de mesmo gênero, portanto, não seria necessária uma proteção mais abrangente, pois, em princípio, produtos ou serviços de natureza diferentes não seriam confundidos pelo público.

É por isso que ao depositar uma marca, faz-se necessário que o depositante especifique o tipo de produto ou serviço ao qual ela se enquadra. Com essa especificação, após concedido o registro, não serão aceitos registros de marcas iguais ou semelhantes para o mesmo tipo de produto ou serviço, requeridas por outro titular.

Maria Cecília Fabbri Moro, esclarece que “o princípio da especialidade na proteção conferida às marcas é um corolário da essência caracterizadora das marcas, qual seja a distintividade. De fato, só se procura distinguir o que é semelhante, aquilo que apresenta afinidades.”<sup>9</sup>

O legislador brasileiro demonstrou sua preocupação com a distintividade no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, no qual ficou positivado o princípio da especialidade.

Para atendimento ao referido princípio foram criadas classes<sup>10</sup>, dividindo os produtos e serviços em suas diversas áreas de atuação, para a análise dos pedidos de registros.

É importante mencionar que diante de orientações jurisprudenciais, o INPI passou a conceder, em alguns casos, o registro de uma marca em mais de uma classe, considerando a existência de afinidade entre algumas classes de produtos.

Isso porque, muitas empresas fazem uso de suas marcas em mais de um setor do consumo, como por exemplo, roupas e perfumes, com o objetivo de atingir pessoas de um determinado perfil em toda uma linha de produtos.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Maitê Cecília Fabri Moro, *op. cit.* p. 69

<sup>10</sup> Desde o ano 2000, o INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, proposta no Acordo de Nice, que atualmente está em sua 9ª edição.

Percebe-se assim, que o princípio da especialidade não é absoluto. Por esse motivo, a análise do INPI é feita casuisticamente. Além disso, não se pode deixar de mencionar que, assim como o princípio da territorialidade, este princípio também comporta exceções, como é o caso da marca de alto renome, que adiante será estudada.

#### 4. MARCA NOTÓRIA

Já há algum tempo, o perfil das marcas vem se alterando, sua função essencial, que antes era a de informar a origem do produto, atualmente se estende para uma identificação ainda maior do serviço ou do produto e vai além, chegando ao ponto de adquirir significado próprio.<sup>12</sup>

O desenvolvimento da produção, a economia globalizada e a publicidade fizeram com que a marca fosse além da mera identificação do produto, atualmente ela envolve significados e associações, sendo que as grandes marcas “conferem coloração e ressonância a um certo produto”<sup>13</sup>, ou seja, além da notoriedade, algumas marcas adquirem também reputação.

Diante disso, “o direito brasileiro e de outros países tem-se inclinado perante o fato do conhecimento da marca pelo público. Conhecida, a marca pode ser reconhecida em países onde nunca foi registrada, em produtos e serviços para os quais jamais foi usada, ou ser

---

<sup>11</sup> Comentários à Lei de Propriedade Industrial, IDS – Instituto Danneman Siensen de Estudos de Propriedade Industrial, edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 226.

<sup>12</sup> Maitê Cecília Fabri Moro, *op. cit.*, p. 75.

<sup>13</sup> Patricia Chakur, in (Coordenação) Marcelo Junqueira Inglez de Souza. *Marca: o que é no direito, na economia e no marketing*. In Eliane Y. Abrão, *Propriedade imaterial – Direitos Autorais, propriedade industrial e bens de Personalidade*, in. p. 358. Editora Senac São Paulo. 2006

apropriada em condições que a lei usualmente vedaria – por falta de distinguibilidade como marca.”<sup>14</sup>

#### **4.1. Conceito de marca notória**

Segundo Denis Borges Babosa, “a marca cujo poder de identificação e atração constitui um valor econômico realizado, e que, no dizer de Pillet, pertence ao vocabulário dos consumidores e lhes permite trocar experiência a respeito dos produtos identificados, é a chamada ‘grande marca’. Quando, em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a ‘marca notória’”<sup>15</sup>.

Apesar da definição acima pautada, é consenso na doutrina a dificuldade de se chegar a uma definição de notoriedade e essa dificuldade, segundo Maitê Cecília<sup>16</sup>, representa também uma dificuldade de delimitação de notoriedade.

Desse modo, não existem parâmetros definidos para delimitar a notoriedade, o que não significa que uma marca notória deixará de ser protegida, na medida de sua notoriedade.

#### **4.2. Os efeitos da notoriedade na Lei de Propriedade Industrial**

Um dos efeitos da notoriedade é justamente a criação de um direito que extravasa os limites da territorialidade ou aumenta a esfera de proteção de uma marca, para além de sua especialidade. Verifica-se aí a aplicação das exceções aos princípios da territorialidade e da especialidade, conforme acima já adiantado.

---

<sup>14</sup> Os efeitos do conhecimento da marca pelo público - Denis Borges Barbosa  
<http://www.uj.com.br/Publicacoes/Doutrinas/default.asp?action=doutrina&iddoutrina=2945>

<sup>15</sup> *Idem. Ibidem.*

<sup>16</sup> Maitê Cecília Fabbri Moro. *op. cit.*, p. 81

Diante disso, a Lei de Propriedade Industrial previu duas figuras relativas aos efeitos do conhecimento notório das marcas pelo público: a marca de alto renome, no artigo 125, e a marca notoriamente conhecida, no 126, que serão abordadas especificamente a seguir.

## 5. PROTEÇÃO ESPECIAL: MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA E MARCA DE ALTO RENOME

Apesar de uma grande discussão doutrinária a respeito do que se entende por marca de alto renome e marca notoriamente conhecida, o fato é que, como dito, a Lei de Propriedade Industrial estabeleceu, em seus artigos 125 e 126, proteção especial a ser conferida a elas, de modo que neste trabalho será adotada a definição legal.

### 5.1. Marca Notoriamente Conhecida

O artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que a marca que for notoriamente conhecida em seu ramo de atividade gozará de proteção especial naquele segmento de mercado, independente de estar registrado no Brasil.

Tal dispositivo está em consonância com o estabelecido pelo art. 6º, *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial - CUP<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Art. 6º *bis* (I) 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 notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Conseqüentemente, quem tentar se apropriar de marca notoriamente conhecida, terá seu pedido de marca indeferido pelo INPI, mesmo que não exista registro anterior daquela marca no país.

A Lei de Propriedade Industrial não estabelece critérios para que seja concedida a proteção prevista no artigo 126, mas existem alguns requisitos, ainda que subjetivos, que devem ser observados. São eles:

a) Exceção ao princípio da territorialidade

Como já dito acima, a marca notoriamente conhecida é uma exceção ao princípio da territorialidade, pois a sua notoriedade, o seu reconhecimento pelo público, faz com que se admita a proteção à marca, ainda que ela não tenha efetivado o seu registro no país.

É importante lembrar que além de ser reconhecida, a marca notoriamente conhecida receberá a proteção da mesma forma que receberia se seu titular tivesse requerido seu registro.

b) Elevado grau de conhecimento

A lei protege a marca notoriamente conhecida justamente diante de seu elevado grau de conhecimento pelo público consumidor dessa marca, que é capaz de fazer relação entre o produto ou serviço e a sua marca.

Assim, uma marca igual ou semelhante seria passível de causar confusão ao público consumidor e conseqüente prejuízo à marca e/ou ao seu titular.

Como lembra Maitê Cecília, trata-se de uma notoriedade setorial<sup>18</sup>, restrita ao ramo de atividade em que atua o titular da marca.

c) Proteção das marcas nacionais e estrangeiras não registradas no Brasil

---

<sup>18</sup> *Idem. Ibidem.* p. 104.



A Lei de Propriedade Industrial não restringe a proteção à marca notoriamente conhecida às marcas estrangeiras, ou seja, assim como essa proteção é estendida às marcas nacionais, também se estende às estrangeiras, de acordo com o estabelecido no artigo 6 *bis* da CUP.

d) Restrição a produtos idênticos ou similares

Como já dito, o conhecimento notório da marca restringe-se apenas ao público consumidor dos produtos idênticos ou similares.

### **5.1.1. Forma de exame da marca notoriamente conhecida**

A análise sobre a notoriedade de uma marca é feita no momento em que um terceiro queira registrar marca semelhante ou idêntica a marca proveniente do exterior (caso mais comum) ou de marca nacional não registrada, e será auferida apenas no círculo interessado, ou seja, no mercado em que a marca atua.

Essa análise pode ser feita de ofício pelo INPI, mas há casos em que o registro de marca notoriamente conhecida é conferido a terceiro.

Nesse caso, então, será necessário que o verdadeiro titular da marca requeira, perante o INPI, a anulação do registro concedido, comprovando a notoriedade da sua marca.

Vale lembrar que, caso o INPI não reconheça a notoriedade da marca, será possível ainda, o ajuizamento de uma ação.

## **5.2. Marca de Alto Renome**

Enquanto as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção extraterritorial, fixadas em suas classes de produtos ou serviços, as marca de alto renome, por sua vez, são dotadas de

proteção especial em todas as classes de produtos e serviços, ou seja, em todos os ramos de atividade e não apenas naquele de atuação de seu titular, conforme estabelecido no artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial.

Trata-se de uma exceção ao princípio da especialidade, pois sua proteção vai além dos produtos ou serviços especificados no pedido de registro da marca. Isso ocorre porque a marca muitas vezes alcança uma dimensão tal que extravasa o limite de produtos ou serviços.

Uma boa definição de marca de alto renome foi encontrada no artigo de Patrícia Carvalho da Rocha Porto<sup>19</sup> que, sintetizando Maitê Cecília Fabbri Moro, demonstra muito bem as características acima delineadas:

“A marca de alto renome é aquela marca que é conhecida por consumidores pertencentes a diversos segmentos de mercados diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos ou serviços protegidos por esta marca. Além desta característica, a marca de alto renome possui o *goodwill*, ou seja, esta marca ganhou um grande reconhecimento e goza de boa reputação perante os consumidores, pois estes reconhecem que os produtos ou serviços identificados pela marca são de excelente qualidade.”

O art. 2º da Resolução nº 121 de 2005, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, apresenta a seguinte definição para marca de alto renome:

“Considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.”

---

<sup>19</sup> Patrícia Carvalho da Rocha Porto. **A Marca de alto renome e a Marca notoriamente conhecida.**  
[http://nbb.com.br/english/publications/intellectual\\_08.html](http://nbb.com.br/english/publications/intellectual_08.html)

Segundo o professor José Antonio Faria Correia<sup>20</sup>, critica esta definição trazida pelo INPI, pois considera-a excessiva e revela juízo de valor, o que a torna imprecisa.

A previsão internacional para proteção das marcas de alto renome encontra-se no Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS -, em seu artigo 16.3<sup>21</sup>.

Ao contrário do que ocorre no caso da marca notoriamente conhecida, a legislação brasileira distanciou-se da internacional, pois o artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial requer o registro prévio da marca para que esta possa ser reconhecida como de alto renome, diferentemente do que recomenda o artigo 16.3 do TRIPS.

Na verdade, a Lei de Propriedade Industrial outorga proteção especial às marcas de alto renome somente após a instauração de controvérsia com outro sinal marcário e depois de se comprovar o alto reconhecimento pelo público em geral naquele determinado momento.

Mas antes que se adentre a este polêmico assunto, é necessário mencionar que, também nas marcas de alto renome há algumas características necessárias para o seu reconhecimento.

a) Exceção ao princípio da especialidade

Como já havia sido adiantado, para que a marca seja reconhecida como de alto renome, ela deve ser considerada uma exceção ao princípio da especialidade, ou seja, a marca ultrapassa os limites do ramo de atividade para o qual está registrada.

b) Alto reconhecimento do público em geral

Na marca de alto renome o reconhecimento não se restringe ao público consumidor do produto ou serviço ao qual se atribui a marca, estende-se ao público em geral.

---

<sup>20</sup> José Antonio Faria Correia. Em aula ministrada na ESA em 05/05/2008.

<sup>21</sup> “O disposto no artigo 6 bis da Convenção da União de Paris(1967) aplicar-se há a bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca não esteja registrada, desde que o uso desta marca, em relação

c) Reputação

Conforme já dito anteriormente, a marca de alto renome possui o que se chama de reputação, ou seja, além dos valores relativos à qualidade do produto ou serviço, esta marca possuirá também identidade e transmitirá prestígio e confiança ao consumidor.

d) Necessidade de registro no Brasil

Já se adiantou acima, que no Brasil há necessidade de registro da marca de alto renome no INPI. Isso ocorre porque somente o princípio da especialidade é derogado no caso de marca notória, já o princípio da territorialidade, este sim intrinsecamente ligado ao registro, não é derogado.

Enfim, apesar de parecer o contrário, as marcas de alto renome são extremamente sensíveis, pois já estão dotadas de todo o investimento necessário para esse reconhecimento, para a sua boa reputação e, portanto, estão mais suscetíveis à usurpação.

Desse modo, o uso indevido de tais marcas causa enorme prejuízo ao seu titular e pode caracterizar enriquecimento sem causa pela utilização o uso do investimento alheio.

**5.2.1. Forma de exame da marca de alto renome. A Resolução 121/2005.**

Já foi dito que a marca de alto renome necessita estar registrada para que seja reconhecida. No entanto, esse reconhecimento não ocorrerá mediante simples pedido ou prova de alto renome perante o INPI, ele somente ocorrerá de forma incidental, quando requerido em impugnação pelo titular da marca.

---

àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviço se o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Como o artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial não define os critérios para aferição da marca de alto renome, e após diversas discussões judiciais, o INPI entendeu por bem regulamentar um procedimento próprio para tal finalidade, editando a Resolução 121/05.

A citada Resolução nº 121/05 determina que a proteção especial à marca de alto renome seja requerida ao INPI, “pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição<sup>22</sup> a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro<sup>23</sup> de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome” (artigo 3º).

A Resolução traça também parâmetros para seja requerida a proteção especial. Em seu artigo 4º, a Resolução 121 de 2005 traz estes elementos considerados aptos a comprovar o alto renome da marca<sup>24</sup>, mas o INPI poderá ainda requerer provas adicionais.

O requerimento do reconhecimento da marca de alto renome ainda está sujeito à impugnação, conforme estabelecido no artigo 5º da Resolução 121/05, mediante comprovação, cuja forma não foi, entretanto, estabelecida na referido resolução.

---

<sup>22</sup> Oposição é o procedimento que deve ser usado pelo titular de pedido de registro ou de registro contra um novo pedido de marca idêntica ou semelhante à sua.

<sup>23</sup> Processo administrativo de nulidade é o incidente cabível após a expedição do certificado de registro da marca colidente.

<sup>24</sup> 1) data do início do uso da marca no Brasil;

2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;

3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;

4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;

5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;

6) meios de comercialização da marca no Brasil;

7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;

9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;

12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;

13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.”

Vale lembrar que o INPI, por força da própria Resolução 121/05, mantém uma Comissão Especial para julgar os casos de pedido de reconhecimento de marca de alto renome.

Em caso de deferimento do pedido incidental de reconhecimento de marca de alto renome, o INPI promoverá essa anotação pelo período de 5 anos, conforme estabelecido no artigo 10º da Resolução 121/05.

Interessante saber que o INPI já reconheceu o alto renome das seguintes marcas, dentre outras: Natura, Lacta, Kibon, Pirelli, Hollywood, Coca Cola, Visa, Ninho, Mc Donalds, Volkswagen, Mercedez-Bens, Rolls-Royce, Cica, 3M, Moça, Aymore, Fiat, Perdigão, Itapemirim, Toyota, Rolex, Skol, Intel, Azaleia, Olympikus, Jaguar, Elma Chips, Petrobrás, Brahma, Motorola, Antártica e Chica-Bon.

### **5.2.2. A crítica quanto à forma de reconhecimento da marca de alto renome.**

A exigência de que o requerimento para reconhecimento da marca de alto renome seja admitida apenas como matéria de defesa vem sendo bastante criticada na doutrina.

Afinal, não basta que a marca seja dotada de alto renome, é preciso aguardar que terceiro tente registrá-la em outra classe ou registrar marca semelhante para que se possa requerer a declaração do INPI, o que dificulta o reconhecimento.

Na verdade, a crítica se concentra justamente aí, é preciso que um terceiro utilize indevidamente a marca, para que ela seja considerada como de alto renome, o que já causará prejuízo.

Uma sugestão seria que o INPI pudesse reconhecer também de ofício a existência da marca de alto renome e não somente a partir da provocação do interessado por meio de matéria de defesa, o que minimizaria a ocorrência de ilícito.

Mesmo assim, a despeito de toda a dificuldade de se obter o reconhecimento da marca de alto renome, as empresas detentoras de marcas notórias já se despertaram pela importância em obterem esse tipo de registro.

Isso porque, o reconhecimento do alto renome da marca beneficia o seu titular, pois além de proteger, agrega valor à marca e facilita a produção de prova em procedimentos judiciais, quando necessária.

## 6. CONCLUSÃO

Concluindo, foi possível verificar que cada vez mais se investe em marcas, e por isso, a cada dia elas agregam valor às empresas.

Por esse motivo, é muito importante nos dias atuais a proteção sobre as marcas, seja qual for a sua extensão, é imprescindível para que se construa uma marca forte e realmente distintiva, assim como para que sejam evitados quaisquer danos ou mesmo riscos às marcas, assim como aos investimentos feitos.

Com relação às marcas notórias, foi possível observar o quão importante é a extensão da proteção, seja territorial, como no caso da marca notoriamente conhecida, seja em relação às classes de produtos e serviços, como o que acontece com a marca de alto renome.

Também foi possível verificar que as regras para o reconhecimento de marcas notórias, especialmente a marca de alto renome, ainda não foram aprimoradas no Brasil, o que parece ocorrer gradativamente e é extremamente necessário, pois cada vez mais as marcas estão sujeitas ao aproveitamento ilícito, justamente devido ao alto valor que agregam.

Ademais, como demonstrado, a declaração de alto renome ainda precisa de aprimoramento na medida em que, hoje o procedimento adotado pelo INPI exige que haja ilicitude, ou seja, que terceiro se aproveite de uma marca e cause danos para, somente então, ter o exclusivo titular o requisito necessário para poder pleitear a declaração de alto renome de sua marca.

## REFERÊNCIAS

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas – Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo. 2003. Revista dos Tribunais.

Comentários á Lei de Propriedade Industrial, IDS – Instituto Danneman Siensen de Estudos de Propriedade Industrial, edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar.

Patricia Chakur, in Eliane Y. Abrão, *Propriedade imaterial – Direitos Autorais, propriedade industrial e bens de Personalidade*, .Coordenação Marcelo Junqueira Inglês de Souza. Marca: o que é no direito, na economia e no marketing. p. 358. Editora Senac São Paulo. 2006

MARQUES FILHO, Vicente de Paula. **Natureza jurídica do mandado monitorio.**

Disponível em: <<http://www.uel.br/cesa/dir/pos/publicacoes/pubvicentef.html>>. Acesso em: 12 dez. 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **Os efeitos do conhecimento da marca pelo público.** Disponível em

<http://www.uj.com.br/Publicacoes/Doutrinas/default.asp?action=doutrina&iddoutrina=2945>. Acesso em 14/06/08.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. **A Marca de alto renome e a Marca notoriamente conhecida.** Disponível em [http://nbb.com.br/english/publications/intellectual\\_08.html](http://nbb.com.br/english/publications/intellectual_08.html). Acesso em 14/06/08.



VIEGAS, Juliana Laura Bruna e FRANCO, Renata Karvalis. **Proteção das Marcas de Alto Renome no Brasil**. Disponível em [http://box129.bluehost.com/~camarado/pt/index.php?option=com\\_content&task=view&id=494&Itemid=57](http://box129.bluehost.com/~camarado/pt/index.php?option=com_content&task=view&id=494&Itemid=57). Acesso em 14/06/08.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. "A Marca evidentemente conhecida do Artigo 124, XXIII, da Lei 9.279/96 e suas importantes Implicações Jurídicas". Disponível em [http://nbb.com.br/english/publications/intellectual\\_11.html](http://nbb.com.br/english/publications/intellectual_11.html). Acesso em 14/06/08.