

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

Caio Richa de Ribeiro

**A APLICAÇÃO DO ART. 126 DA LEI Nº 9.279/96 PELO INPI: PASSADO,
PRESENTE E PERSPECTIVAS FUTURAS DO EXAME DE MARCAS
NOTORIAMENTE CONHECIDAS**

Rio de Janeiro

2020

Caio Richa de Ribeiro

**A APLICAÇÃO DO ART. 126 DA LEI Nº 9.279/96 PELO INPI: PASSADO,
PRESENTE E PERSPECTIVAS FUTURAS DO EXAME DE MARCAS
NOTORIAMENTE CONHECIDAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara

Rio de Janeiro

2020

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação – INPI
Bibliotecário responsável Evanildo Vieira dos Santos – CRB7-4861

R484 Ribeiro, Caio Richa de.

A aplicação do art. 126 da lei nº 9.279/96 pelo INPI: passado, presente e perspectivas futuras do exame de marcas notoriamente conhecidas. / Caio Richa de Ribeiro. -- 2020.

89 f.; figs.; quadros.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2020.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara.

1. Propriedade Intelectual. 2. Marca. 3. Marca notoriamente conhecida. 4. INPI - Marca - Exame. 5. INPI - Procedimento administrativo. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, desde que citada a fonte.

Assinatura

Data

Caio Richa de Ribeiro

**A APLICAÇÃO DO ART. 126 DA LEI Nº 9.279/96 PELO INPI: PASSADO,
PRESENTE E PERSPECTIVAS FUTURAS DO EXAME DE MARCAS
NOTORIAMENTE CONHECIDAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

Aprovado em: 13 de março de 2020.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara (Orientador)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Profa. Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

A ata da defesa com as respectivas assinaturas dos membros encontra-se no processo de vida acadêmica do aluno.

Rio de Janeiro

2020

RESUMO

RIBEIRO, Caio Richa de. **A Aplicação do Art. 126 da Lei nº 9.279/96 pelo INPI: Passado, Presente e Perspectivas Futuras do Exame de Marcas Notoriamente Conhecidas**. 2020. 89 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

Muito se fala sobre a necessidade dos países signatários de tratados internacionais na área da propriedade intelectual de operacionalizarem, da melhor forma possível, as ferramentas pensadas para combater atos como esbulho, usurpação, infração e pirataria. Importante, sem dúvida, que essas ferramentas dialoguem com o arcabouço legislativo de cada país e com os mecanismos de execução prática previstos nas leis de cada membro. Na área de marcas, e diante do trânsito global de informações, é muito comum a usurpação de sinais notoriamente conhecidos por terceiros inescrupulosos – pratica ainda mais comum quando se verificam marcas de origem estrangeira em mercados em desenvolvimento, como ocorre no Brasil. São indivíduos que se aproveitam da celebridade alheia para, sem esforços, angariar clientela facilitada para seus produtos e serviços, colocando em xeque até mesmo a reputação da marca prejudicada. Diante de novos e legítimos holofotes desviados ao tema, urge uma investigação sobre o tratamento dado a essa modalidade de marca pelo INPI, nossa autoridade máxima quando se trata de outorga de direitos de marca.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Marca. Notoriedade. Marca Notoriamente Conhecida. Ato ilícito. Aproveitamento parasitário. INPI. Exame. Oposição. De ofício. Normativo. Direito comparado.

ABSTRACT

RIBEIRO, Caio Richa de. **Application of Article 126 of IP Law No. 9.279/96 by the Brazilian Patent & Trademark Office (INPI): Past, Present and Future Perspectives for the examination involving trademarks of well-known status.** 2020. 89 p. Dissertation (Master's degree in Intellectual Property and Innovation) – Brazilian Patent & Trademark Office (INPI), Rio de Janeiro, 2020.

It is widely said that International-Treaties-signing countries, especially in the Intellectual Property field, hold the duty to internally provide the best existing tools against illegal acts such as misappropriation, misuse, counterfeiting and piracy. Above all, said tools must dialogue with each respective legal system, both theoretically and practically (meaning, what is established in law papers *vis a vis* what is seen in actual enforcement measures). In Trademarks, mainly due to the global influx of information, the unlawful adoption of well-known marks belonging to third-parties is sadly a common practice, to a great extent when the titleholder is placed as an economically-developed foreigner and the targeted market – where the infringement takes place – enjoys developing country characteristics, as seen in Brazil. More specifically, the latter practice constitutes of individuals taking advantage of one's fame and good reputation, in order to deviate one's clientele while unlawfully increasing its own profits. Being the theme under spotlight, it is more than justified an investigation over how such special marks are treated and dealt with by the local undisputable authority, the Brazilian Patent & Trademark Office (INPI).

Keywords: Intellectual Property. Trademarks. Notoriety. Well-known status. Unlawful practices. Misappropriation. Misuse. Counterfeiting. Brazilian authority. INPI. Opposition. *Ex officio*. Regulatory Act. Comparative law.

LISTA DE ABREVIATURAS

BOIP	Escritório de Propriedade Intelectual de Benelux
CC	Código Civil
CPI	Código da Propriedade Industrial
CUP	Convenção da União de Paris
CUP	Proteção da Propriedade Industrial
EUIPO	Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
FIESP	Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
GATT	Acordo Geral de Tarifas e Comércio
IDS	Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TRIPs	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
USPTO	Escritório Norte-Americano de Marcas e Patentes
WIPO	Organização Mundial da Propriedade Intelectual

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Marcas Globo.....	22
Figura 2: Esquema cíclico da influência exercida pelas marcas	53
Figura 3: Quadro comparativo entre dois sinais visualmente perceptíveis em formato losangonal distintivo.....	55
Figura 4: Quadro comparativo entre duas embalagens de bebidas energéticas, com destaque para suas respectivas configurações visuais	56
Figura 5: Linha do tempo referente aos principais eventos que relevam ao tema das marcas notoriamente conhecidas	62

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Diagrama para evidenciar a dicotomia entre o art. 125 e o art. 126, da LPI	30
Quadro 2: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “BUGATTI” e respectivo indeferimento	66
Quadro 3: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “TAMA” e respectivo indeferimento	66
Quadro 4: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “IGNIS” e respectivo indeferimento	67
Quadro 5: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “LONGMARCH” e respectivo indeferimento	67
Quadro 6: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “AMMCO” e respectivo indeferimento	67
Quadro 7: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “PRO-TOOLS” e respectivo indeferimento	67
Quadro 8: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “STRADIVARIUS” e respectivo indeferimento	68
Quadro 9: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “COCA E CHÁ” e respectivo indeferimento	68
Quadro 10: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “INSTAMED” e respectivo indeferimento	69

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
2 DAS MARCAS	15
2.1 DAS FUNÇÕES DAS MARCAS: DA DISTINTIVIDADE À FUNÇÃO PUBLICITÁRIA	17
2.2 DO SISTEMA DE MARCAS E DAS EXCEÇÕES A PRINCÍPIOS GERAIS	18
3 DAS MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS	26
3.1 DA PROTEÇÃO CONFORME A CONVENÇÃO UNIÃO DE PARIS - CUP	32
3.2 DA PROTEÇÃO CONFORME TRIPS	35
3.3 DA RECEPÇÃO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E DO ARCABOUÇO JURÍDICO EM QUE SE INSERIU A MODALIDADE DE MARCA EM ESTUDO	39
4 DO POSICIONAMENTO HISTÓRICO DO INPI	45
4.1 DA PRÁTICA ESTABELECIDADA EM OUTROS ESCRITÓRIOS DO MUNDO: RELEVANTE ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL	44
4.2 DA EXPERIÊNCIA NACIONAL.....	50
4.3 DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS, EM EXAME SOB OPOSIÇÃO OU EX OFFICIO (ART. 126, §2º, DA LPI): JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	63
4.4 DA COMPARAÇÃO COM REGRAMENTOS NACIONAIS QUE AUTORIZAM O EXAME DE PROVAS SUBSTANCIAIS, PELOS EXAMINADORES	70
5 CONCLUSÃO	75
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	80
APÊNDICE	88

1 INTRODUÇÃO

De forma geral, o direito da propriedade intelectual regulamenta a propriedade de bens imateriais, conferindo proteção

às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. (BARBOSA, 1997, p. 10).

O termo propriedade intelectual agrega dois aspectos, visto que contém tanto o conceito de criatividade privada quanto o de proteção pública para os resultados daquela criatividade (SHERWOOD, 1992, p. 22). Em outras palavras, a invenção e a expressão criativa, associadas à sua proteção, são iguais à propriedade intelectual.

Um dos ativos mais importantes dessa tutela do direito é a marca. Em mercados regidos pelos princípios da livre concorrência e iniciativa, marcados pelo consumo de massa, como o brasileiro, é indiscutível a sua importância na identificação de produtos ou serviços. Por meio de uma exploração correta da marca, o fabricante consegue destacar o seu produto a fim de conquistar uma fatia cada vez maior do mercado e a liderança no ramo de atividade em que atua. As marcas também são importantes para os próprios consumidores, pois, por meio delas, conseguem identificar o produto que desejam adquirir, afastando a hipótese de erro ou confusão (ASCARELLI, 1970, p. 438-439).

Dentre os conceitos mais complexos e importantes, encontra-se a marca notoriamente conhecida, que se posiciona como uma exceção ao princípio da territorialidade e resulta em sinais de grande poder de atração do público consumidor, dentro do seu segmento econômico de atuação (BODENHAUSEN, 1968, p. 89). É esta capacidade de atrair a clientela que faz com que a marca notoriamente conhecida seja alvo de constantes reproduções ou imitações, justificando, portanto, uma proteção jurídica maior, a fim de se reprimir o enriquecimento sem causa de terceiros que façam uso desautorizado do sinal (BAIOCCHI, 2009, p. 12).

A proteção às marcas notoriamente conhecidas foi positivada, pela primeira vez, na Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), mais especificamente na Revisão de Haia, em 1925, por meio do artigo 6 *bis*. Inicialmente, a proibição recaía tão somente sobre o pedido de registro ("*recusar ou invalidar o registro*") de

marca posterior conflitante com a marca notoriamente conhecida. A extensão da proteção ao uso (“proibir o uso”) ocorreu somente com a revisão de Lisboa, em 1958 (BAIOCCHI, 2009, p. 6).

Com base na possibilidade prevista na revisão de Haia, em que os estados-membros poderiam conceder uma proteção mais ampla que a da Convenção, Georg H. C. Bodenhausen (1968, p. 15) chegou mesmo a afirmar que os estados-membros poderiam melhorar a proteção à propriedade industrial prescrita na Convenção, por exemplo, protegendo as marcas notoriamente conhecidas contra marcas idênticas ou similares para produtos não similares. Porém, tal previsão acabou não constando do texto legal. O Brasil recebeu o tratado em sua ordem positiva através do Decreto no 19.056, de 31/12/1929 (CERQUEIRA, 1982, p. 1308; BRASIL, 1930), na posição de um dos países fundadores da convenção.

Entretanto, o marco legal na proteção dos sinais que atingiram o referido status não se resume à CUP. Se a este tratado faltou desenhar uma silhueta mais clara a instituto de tamanha importância, o artigo 16(2) do Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), internalizado por aqui através do Decreto nº 1.355, de 30/12/1994, foi promulgado com o condão de atribuir sentido e alcance mais bem delineados aos sinais notórios, prevendo que

o disposto no artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandi*, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele membro como resultado de promoção da marca. (BRASIL, 1994).

Diferentemente do que ocorreu com a sugestão dada por Bodenhausen com fins de incrementar o texto do Art. 6 *bis* da CUP, como já visto, o artigo 16 (3), de TRIPs, foi além e ousou ao prever que a proteção às marcas notoriamente conhecidas deveria se estender

aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada. (BRASIL, 1994).

Ou seja, TRIPs trouxe uma proteção ainda mais ampla, sugerindo uma relativização do princípio da especialidade, e barrando a possibilidade de que o consumidor fosse levado à crença de que a reprodução ou imitação de uma marca notoriamente conhecida seria

associável, quanto à origem, àquela marca famosa (GOYANES; BIRENBAUM, 2005, p. 54). Porém, vale a ressalva já feita pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que

TRIPS não é uma lei uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção, por instrumento próprio (no nosso caso, por decreto legislativo. (BRASIL, 2009a).

Em termos de lei nacional, veja-se que o Código da Propriedade Industrial (CPI) (Lei nº 5.772/71, o CPI) (BRASIL, 1971), já extinto, previa, em seu artigo 67, proteção especial a uma marca que o legislador denominava simplesmente de notória, assegurando-lhe “*proteção especial, em todas as classes, mantido o registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte*”, havendo risco de confusão ou de prejuízo para a reputação da marca.

A declaração de marca notória pelo INPI provocava, por conseguinte, restrição à liberdade de utilização do signo por terceiros, independentemente de ser a atividade idêntica, semelhante ou afim. Dada a sua extensão, era considerada exceção ao princípio da especialidade. Neste sentido, administrativamente entendia-se como marca notória, apta a receber proteção especial em todas as classes, a marca regularmente registrada no Brasil, detentora de fama e renome, amplamente conhecida por todas as camadas sociais, para assinalar determinado produto ou serviço.

Diante da subjetividade na conceituação, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ainda na vigência do CPI, editou o Ato Normativo nº 7/002, de 05/11/1980 (INPI, 1980), através do qual se buscou estabelecer parâmetros objetivos para a caracterização da celebridade de uma determinada marca e, assim, conceder a respectiva anotação (GOYANES; BIRENBAUM, 2005, p. 56).

Porém, uma melhor definição somente foi alcançada através da nossa atual Lei de Propriedade Industrial (LPI) (Lei n. 9.279/96, a LPI) (BRASIL, 1996), a qual, ao revogar a marca notória, instituiu a marca de alto renome (que, segundo a dicção do artigo 125 da referida lei, passaria a ser a modalidade merecedora de proteção em todos os ramos de atividade – isto é, exceção ao princípio da especialidade) e a marca notoriamente conhecida (por sua vez, dispensando um reconhecimento formal pela autarquia, e, segundo o artigo 126, § 2º, da lei, capaz de ocasionar indeferimento de ofício de pedidos infratores).

Acerca da última, o que se tem, hoje, é que, conforme Marcelo Goyanes e Gustavo Birenbaum (2005), as marcas notoriamente conhecidas, embora não gozem de um grau de reconhecimento praticamente geral, típico daquelas ditas de alto renome;

também fazem jus a um regime especial de proteção, capaz de garantir a exclusão de outros registros constantes de uma mesma classe geral de produtos ou serviços, ou mesmo de outras classes capazes de gerar uma associação com aquela, em prejuízo dos interesses do titular da marca, ainda que o signo protegido não esteja registrado no país em que se pretende obter essa proteção, derrogando-se, de certa forma, o princípio da territorialidade das marcas. Dá-se esse fenômeno quando a marca em questão é notoriamente conhecida. Exige-se que esse reconhecimento ocorra dentro de um determinado ramo de negócios a que a marca se destina, diversamente do que ocorre com os signos de alto renome, que têm a pretensão do conhecimento da generalidade (ou da imensa maioria) dos consumidores (GOYANES; BIREMBAUM, 2005, p. 53)

Uma vez delineados os pilares de proteção às marcas notoriamente conhecidas, de ver-se que não são incomuns os casos de contra fatores que, visando auferir ganhos às custas da fama e do esforço alheios, depositam pedidos de registro de marca em reprodução ou imitação de signos marcários que, de imediato, suscitam o interesse (ou, no mínimo, o reconhecimento) do público consumidor. Tal caminho inescrupuloso mostra-se bem menos árduo, já que é desnecessário convencer o consumidor acerca do "peso" da marca do produto (ou serviço) que se comercializa. Dentre as marcas com elevado grau de celebridade, que sofreram com essa tentativa de apropriação indevida, em território nacional, podem ser citadas “FOSSIL” (BRASIL, 2005) e “SHARP” (BRASIL, 2008).

Um dos marcos quando se fala do INPI tentando regular o exame envolvendo marcas notoriamente conhecidas é um Parecer Normativo de 30/11/1993 (INPI, 1993), tratando do julgamento de pedidos de registro de terceiros, compostos por sinais idênticos ou semelhantes a marcas cujo renome e prestígio, embora notáveis, ainda não houvessem alcançado a condição de notórios (conforme conceituação introduzida então pelo CPI, de caráter subjetivo, como já visto). A conclusão do parecer é de que, com base no inciso I do Art. 160 do Código Civil (CC) de 1916 (BRASIL, 1916) – ou seja, qualificando a conduta como ato ilícito – deveriam ser indeferidos os pedidos, ou declarados nulos os registros, que fossem idênticos ou semelhantes a marcas famosas de terceiros.

O referido Parecer chegou a sofrer uma atualização, conforme se verifica da Nota Técnica nº 003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1 (INPI, 2015), haja vista a mudança do Código Civil brasileiro (passando os atos ilícitos a estarem tipificados no Art. 188, I, do CC de 2002) (BRASIL, 2002), porém não se tem notícia de uma regulamentação

mais clara e objetiva acerca dos efeitos advindos das marcas notoriamente conhecidas, ainda que os pilares legislativos que as individualizam sejam aplicados pelo INPI em casos concretos.

Não é novidade que, conforme artigo 2º da Lei nº 5.648/1970 (BRASIL, 1970), com a redação dada pelo artigo 240 da LPI, o INPI “*tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica*”. Por outro lado, não podem ser ignorados os enormes desafios que já são imputados diariamente ao INPI na gestão de pedidos de marcas, a exemplo de metas para conclusão de exames, incentivo a pesquisas na Internet, vide Manual de Marcas (INPI, 2017), e aumento do número de incidentes que exigem a apreciação de provas contundentes e de enorme proporção, a exemplo de caducidades e requerimentos de declaração de alto renome.

Portanto, a fim de comprovar que um instituto já consolidado – como é o da marca notoriamente conhecida, introduzido, como visto, em um texto normativo do final do século retrasado – ainda demanda “lapidação”, especialmente visando um manejo e proteção mais sadios desse ativo qualificado pela fama, a presente pesquisa se mostra mais do que justificada. Em suma, pretende-se averiguar se a instituição de um regulamento interno mais delineado e objetivo sobre tal modalidade marcaria, no âmbito do INPI, necessariamente acarretaria um exame de marcas plausível e, ao mesmo tempo, envolto de mais segurança jurídica, isonomia e efetividade aos envolvidos.

2 DAS MARCAS

Embora boa parte da doutrina entenda que heranças gregas, romanas e chinesas apontem sinais específicos que eram colocados em diversos produtos a fim de identificar determinada dinastia ou império, para Gama Cerqueira, o período em que se originou o uso de marcas de fábrica, “pelo menos com caráter mais aproximado ao de que hoje se revestem e com função análoga a que desempenham no mundo moderno”, foi a Idade Média. Waelbroeck (1964), citado em Cerqueira (2010, p. 238), explica que

nesse tempo, as marcas possuíam caráter inteiramente diverso; eram obrigatórias e não facultativas, apostas pela autoridade pública e não pelo fabricante, servindo para atestar a conformidade dos produtos com os tipos regulamentares e não para distingui-los em relação à sua procedência. (WELBROECK, 1964 apud CERQUEIRA, 2010, p. 238).

Acrescenta, ainda, Braun (1936), através de farta documentação da época, “*que as marcas particulares coexistiam licitamente com as marcas oficiais, [...] o seu uso se prendia aos costumes e instituições dos principais países europeus, onde as leis, desde época remota, já as protegiam*”.

No que diz respeito ao seu conceito, a LPI estatui, como marca passível de registro, os sinais distintivos visualmente perceptíveis, usada para distinguir produtos ou serviços de outros semelhantes ou afins inseridos no mesmo ramo mercadológico (BRASIL, 1996).

De acordo com Denis Borges Barbosa (2003),

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

O termo “sinais”, utilizado para definir as marcas, serve para criar a associação do consumidor com determinado produto ou serviço e, conseqüentemente, associá-los as suas características, sejam de preço, qualidade ou procedência. Segundo Nuno Pires Carvalho (2009, p. 449), “*a marca tem valor porque pressupõe uma experiência*”.

Affonso Celso Figueiredo (1888) e Antônio Bento de Farias (1906) ressaltaram a função de indicação de procedência como primordial à marca, definindo-a respectivamente

como “o característico ostensivo da proveniência de produtos e mercadorias, que os distingue de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa” e “o característico empregado para assegurar ao consumidor a proveniência dos produtos ou mercadorias e distingui-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”.

José Xavier Carvalho de Mendonça (1934, p. 215), também, definiu a marca como um sinal indicativo da origem de um produto, porém acrescentou um importante elemento econômico, que foi a capacidade individualizadora, definindo a marca como: “[...] sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer a sua origem ou proveniência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado”.

Reconhecido mestre da propriedade industrial, João da Gama Cerqueira (1946, p. 364-365), evolui o conceito definindo marca como “[...] todo o sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”, reconhecendo expressamente a função distintiva.

Na moderna doutrina nacional, Fábio Ulhôa Coelho (2004, p. 141) conceituou: “As marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc.”.

Dessa forma é fácil perceber que a marca passou de um mero sinal indicativo de origem do produtor ou fabricante para um instrumento competitivo, individualizando produtos e serviços de origem diversa ou mesmo da mesma origem, pois é comum nos dias de hoje uma mesma empresa possuir marcas diversas para uma mesma linha de produtos, sendo que algumas vezes o consumidor não percebe que a fabricação é a mesma, como o que ocorre na linha branca de produtos das marcas CONSUL e BRASTEMP: são ambas fabricadas pela empresa Whirlpool S/A¹.

Tal qual a doutrina, também a legislação, os tratados e organismos internacionais que tratam da matéria reconhecem a distintividade como função essencial da marca, vide exemplos no art.122 da LPI, art. 15 do TRIPS, art. 134 da decisão 486 do Pacto Andino e Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

¹ <https://www.whirlpool.com.br/2011/05/brastemp-consul-e-kitchenaid-conquistam-premio-de-excelencia-em-servicos/>

2.1 DAS FUNÇÕES DAS MARCAS: DA DISTINTIVIDADE À FUNÇÃO PUBLICITÁRIA

Não há dúvida de que a marca tem uma função principal, que é a *distintividade*, ou seja, a finalidade de distinguir produtos e serviços de outros iguais ou semelhantes (OLAVO, 1997, p. 28). As demais funções (PINHO, 1996, p. 15), como indicação de origem, indicação de qualidade, função econômica, publicitária ou concorrencial são consideradas secundárias para a maioria dos autores, como Gama Cerqueira (1946, p. 349), Franceschelli (apud GONÇALVES, 1999, p. 29), José de Oliveira Ascensão (2002) e Maitê Moro (MORO, 2003, p. 37). Há até mesmo quem negue funções adicionais à distintividade (MORGADO, 2013, p. 55).

Em suma, a função distintiva é a capacidade que o sinal possui de diferenciar um produto ou serviço dos demais semelhantes presentes no mercado, sendo requisito essencial para a registrabilidade do sinal. Quando um sinal não possui caráter distintivo, seja na expressão ou na forma de apresentação, será considerado genérico, comum, ou simplesmente descritivo do produto, não registrável à luz da Lei da Propriedade Industrial (LPI)².

Sem dúvida, a distintividade é a função principal da marca, por ser aquela que possui reconhecimento jurídico, porém acreditamos que a importância econômica da função publicitária pode, em determinados casos, ser merecedora de reconhecimento jurídico compatível com a distintividade.

Já em 1946, João da Gama Cerqueira (p. 348) reconhecia a influência dos “modernos métodos de publicidade que se baseiam na denominação do produto e não mais no nome do produtor”. Atualmente, não são poucos os autores que concordam com a importância da função publicitária da marca; nesse sentido, afirma Américo Silva Carvalho (2002, p. 104): “A função publicitária da marca é um elemento de importância transcendente no mundo econômico”, bem como o francês Paul Mathely (1994, p. 13): “Por outro lado, a marca é o meio essencial para publicidade” (MATHÉLY, 1994, p. 13, tradução nossa³).

Assim, Ester Lulai (1989, p. 75) propõe que “a publicidade tem sempre a finalidade de divulgar, promover ou difundir um produto ou serviço, e o faz através de palavras ou símbolos distintivos, chamados marcas”. E, ainda, Luís M. Couto Gonçalves (2002, p. 112),

² Art. 124, inciso VI.

³ “la marque est le support indispensable de la publicité”

ao expor: “A marca, em complemento da função distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala”.

É certo que a marca exerce a função de recomendar, divulgar o produto onde ela é posta. Portanto, o exercício da função publicitária está presente no mundo fático e exerce influência no cotidiano, demonstrado desde o porquê de aquela marca ter sido escolhida.

Algumas empresas preferem escolher marcas que tenham rápida associação com o produto – como exemplo as drogarias DROGÃO®, DROGA RAIA®, FARMAX® –, investindo para que elas se tornem distintivas. O inverso são as marcas fantasiosas como GILLETE® e MAIZENA®, às quais, segundo o desejo do publicitário, o consumidor logo associa um determinado produto/serviço.

Na dissertação de mestrado apresentada à banca da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Gustavo Cesário (2002, p. 13) afirmou que: “A criação de um nome é, sem dúvida alguma, um importante passo para a construção de uma marca forte. O nome pode ter relação com o produto ou serviço, a empresa, ou com o mercado para o qual ele está direcionado, formando essência do conceito da marca. Neste caso, os investimentos em comunicação para firmar a marca na mente do consumidor tendem a ser menores. [...] o nome pode ser algo novo, o que implica em grande investimento em comunicação para ganhar o reconhecimento do consumidor. Mas neste caso, afasta-se dos concorrentes e ainda se permite a utilização da mesma em outros segmentos e mercados”.

O que o publicitário deseja é que a marca adquira um *brand equity*, que pode ser definido como o valor adicionado para a companhia, o canal de vendas e o consumidor com o qual uma marca endossa um produto (FARQUHAR, 1989), cujo principal efeito é criar lealdade entre consumidor e a marca. Ao adquirir tal *brand equity*, a marca torna-se cobiçada e valorizada, passando a ser procurada para obtenção da licença com maior frequência e interesse, o que certamente valoriza a marca e a torna um ativo expressivo no patrimônio da empresa.

O *brand equity* construído para uma marca é, por vezes, tão significativo que influencia na maneira do seu licenciamento, o que pode acontecer em segmento totalmente distinto daquele no qual está registrada, como se verá adiante em exemplos. O objetivo, às vezes, é criar a associação da marca ao *brand equity* construído por outra empresa, pessoa ou personagem de outro segmento.

2.2 DO SISTEMA DE MARCAS E DAS EXCEÇÕES A PRINCÍPIOS GERAIS

A Convenção da União de Paris (CUP), assinada em 1883, e internalizada no Brasil pelo Decreto nº 19.056, de 31 de dezembro de 1929, foi o primeiro tratado a conferir proteção internacional à propriedade industrial. As regras de Direito Internacional Privado são abrangidas por três princípios pela Convenção:

a. Princípio do tratamento nacional – independência dos direitos de propriedade. Trata-se do princípio de que qualquer um, nos países unionistas, tem o mesmo direito de seus nacionais, desde que, evidentemente, seja nacional de um desses países ou nele tenha domicílio (art. 2º).

b. Princípio da prioridade unionista – reporta-se ao denominado ‘período de graça’, na doutrina francesa ‘*délai de priorité*’, que protege a propriedade intelectual de quaisquer eventos que precederem seu depósito, se decorrentes de informações divulgadas por seu legítimo autor (ou autores) ou terceiros que junto a ele as obtiveram por qualquer meio, motivo, com ou sem sua permissão.

c. Princípio da autonomia no regramento do direito material – Reconhece a competência de cada Estado-membro para regular o direito material conforme seus desígnios, respeitadas as delimitações preconizadas na convenção. (BARROS, 2007, p. 85).

Importante consignar, também, que a

convenção de Paris ainda consagra, no art. 6º, um princípio especial, o da primazia da origem da marca, denominado, na doutrina francesa, ‘*la protection de la marque telle quelle*’, ao preconizar que uma marca, já tendo sido registrada em seu país de origem, não pode ter seu registro recusado em outro país unionista. (BARROS, 2007, p. 86).

Em 1994, na Rodada Uruguaí do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), o Brasil assinou o *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, ou TRIPS, que incorporou e complementou o texto da Convenção de Paris, acrescentando “*dois novos elementos importantes: a noção da diluição (Artigo 16.3) e a possibilidade (mandatória) de transferir a marca sem o negócio a que ela é adjacente*” (CARVALHO, 2009, p. 631).

No Brasil, a Lei que regula a proteção conferida às marcas é a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI), que revogou o antigo Código da Propriedade Industrial, Lei nº 5.772/1971. De acordo com a LPI, “*são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais*” (BRASIL, 1996), estas previstas exaustivamente pelo seu artigo 124.

O sistema jurídico brasileiro adota o princípio atributivo para a proteção às marcas, ou seja, o titular de uma marca terá direito ao seu uso exclusivo a partir da concessão do registro

pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nas palavras do Professor Denis Borges Barbosa (2005):

O registro de natureza atributiva ocorre quando a propriedade sobre a marca vier a se constituir com a concessão do registro da marca à primeira pessoa que protocolizar a solicitação do mesmo perante um órgão público. Por esse sistema, nenhuma pessoa tem direito ao uso da marca, mesmo se já estivesse fazendo uso dela anteriormente, se esta pessoa não tiver providenciado o pedido de registro desta marca junto ao órgão do Estado competente. (BARBOSA, 2005, p. 2).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio atributivo, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SISTEMA ATRIBUTIVO - ADOÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA - CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - POSSIBILIDADE - VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO - PRIORIDADE DE EXAME - RECURSO IMPROVIDO.

I - A arguição de ocorrência de prescrição não merece prosperar, porquanto a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial;

II - O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida;

III - A similitude entre as marcas em discussão, destinadas a prestação de serviços no mesmo segmento mercadológico, qual seja, consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é capaz de gerar confusão nos consumidores acerca da procedência dos produtos e da prestação dos serviços, configurando a hipótese de colidência prevista como impeditiva de registro;

III - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados os trâmites legais de validade. Ausência, in casu;

IV - A existência de pedido anterior de registro de marca justifica seu exame prioritário, sob pena de se conferir registro de marca igual ou semelhante a outro requerente ainda pendente de decisão o primeiro pedido;

VI - Recurso especial improvido. (grifei) (BRASIL, 2010).

Contudo, existe uma exceção ao sistema atributivo, o chamado “direito de precedência”, previsto no §1º do artigo 129 da LPI⁴, que garante a propriedade da marca àquele que a utilizava anteriormente, de boa-fé, sem ter requerido seu registro naquela

⁴ Lei nº 9.279/96: “Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

oportunidade. Vale apontar interessante relato feito por Denis Borges Barbosa, que é capaz de ilustrar perfeitamente o que significa o direito de precedência:

Pouco depois de entrar no INPI, em 1979, vi um velho senhor sentado num dos degraus da escadaria do velho prédio da Praça Mauá. Chorava, com uma expressão de raiva impotente. Dono de um dos restaurantes da região de Santa Felicidade, em Curitiba, tinha se desavindo com um vizinho e competidor que, em vingança, havia registrado o nome do restaurante do desafeto e agora o impedia de usá-lo. Ouvira há pouco, do INPI, que havia perdido a marca e seu caso era sem esperanças. Grande, italiano, vermelho, a imagem do velho senhor irado marcou a memória, como um sinal de inadequação do sistema jurídico.

Vigia à época, para os registros de marca, o chamado sistema atributivo puro. Ou seja, era titular do registro de um signo distintivo o primeiro que o solicitasse, não se considerando qualquer interesse de terceiros, fundado no simples uso. (BARBOSA, 2005, p. 2).

A exceção ao princípio atributivo também pode ser muito bem explicada nas palavras de Claudiney de Angelo (2000):

A natureza jurídica e o fundamento da marca consubstanciam-se no DIREITO DE PROPRIEDADE, acolhido pelo artigo 129 da LPI e pelo artigo 5º, X e XIX, da Constituição Federal, que se adquire pelo registro concedido nos termos da lei.

Todavia, a lei abre a exceção ao sistema atributivo que adotou, conferindo direito de precedência ao registro à pessoa que fazia, de boa fé, uso, no Brasil, há pelo menos seis meses anteriores ao dia do depósito ou da prioridade unionista, de marca igual ou assemelhada para assinalar os mesmos produtos ou serviços.

Note-se que o direito de precedência, assegurado pela utilização anterior, não prescinde do registro para a aquisição da propriedade e exclusividade de uso da marca, revigorando, assim, o efeito atributivo do direito vigente na legislação brasileira. (ANGELO, 2000, p. 59).

O direito à precedência também é reconhecido pela jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

EMENTA NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRECEDÊNCIA. NOME COMERCIAL. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. 1-Como exceção à regra prevista no art. 129 da Lei nº 9.279/96 (sistema atributivo), temos o direito de precedência, segundo o qual o utente de boa-fé pode, sob determinadas condições, fazer prevalecer o uso anterior sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso anterior. Tendo a empresa ré oferecido oposição ao registro da parte autora no momento oportuno, na forma do art. 158 da LPI (60 dias), demonstrando a anterioridade do uso da expressão "DIVINA PROVIDÊNCIA" como parte integrante de seu nome comercial, cabível a aplicação do parágrafo primeiro do art. 129 da LPI, para que o possuidor da marca de boa-fé se valha do direito de precedência. 2-Com base no art. 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/96, havendo colidência parcial entre a marca "EDP DIVINA PROVIDENCIA", pretendida pela parte autora e a expressão "DIVINA PROVIDÊNCIA", já utilizada pela parte ré como parte integrante de seu nome comercial, descabe efetuar o registro requerido pela parte autora, tendo em vista a evidente possibilidade de causar confusão ou dúvida entre os consumidores em

geral, uma vez que ambas as partes atuam no mesmo segmento mercadológico. 3- Recurso de apelação desprovido. (BRASIL, 2013).

Além do princípio atributivo, temos outros dois princípios básicos aplicados à proteção conferida às marcas no Brasil, que são os princípios da especialidade e da territorialidade.

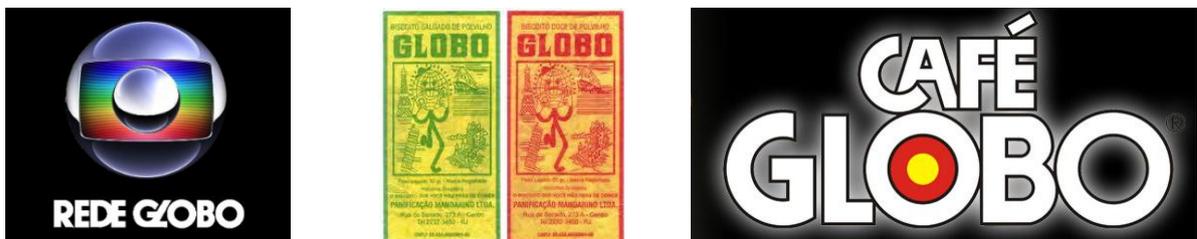
Com relação ao princípio da especialidade, podemos dizer que, no momento em que se requer o registro de uma marca perante o INPI, o titular deve especificar os produtos ou serviços que esta marca pretende cobrir. Desta forma, uma marca será protegida estritamente no âmbito destes produtos ou serviços reivindicados, não sendo, pois, concedidos pedidos de registro depositados posteriormente, que sejam iguais ou semelhantes ao pedido ou registro anterior (BRASIL, 1996).

Neste sentido, o Professor Denis Borges Barbosa (2002, p. 1) ensina que o

[...] campo da especialidade é definido pelo espaço da concorrência. No caso das marcas registradas, por efeito do princípio da especialidade, a análise da concorrência é sempre e em todos casos indispensável. 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. (BARBOSA, 2002, p. 1).

De acordo com o princípio da especialidade, não existe, por exemplo, qualquer risco de confusão para o consumidor a coexistência das marcas “GLOBO” para uma emissora de televisão, para um biscoito ou café, como podemos ver abaixo:

Figura 1: Marcas Globo



Fonte: FolhaES (2019), Hoje em Dia (2013) e EkoFoods (2019)

Vale mencionar, no entanto, que há uma exceção ao princípio da especialidade: as marcas de alto renome, previstas no artigo 125⁵ da LPI.

⁵ Lei nº 9.279/96: “Art. 125 – À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

As marcas de alto renome são aquelas que gozam de ampla proteção em todas as classes de produtos e serviços, por serem resultado de altos investimentos de seus titulares em publicidade e *marketing*, que lhe garantiram fama e prestígio perante o público consumidor nacional. Nas palavras de Maria Alice Castro Rodrigues (2004):

O atributo do alto renome, além de ser um fato, é, também, um fenômeno, e, como tal, sujeito à transitoriedade, donde impossível fixá-lo no tempo, tanto é que existem marcas que concentram esse predicado por décadas e décadas a fio, enquanto que outras sustentam o mesmo status por anos ou meses e o suplantam a um súbito de vista, ou, então, vão enfraquecendo pouco a pouco, no curso do tempo, que ultimam por dissipá-lo por completo.

Ademais, enquanto fenômeno, inviável também fixar o alto renome no espaço. Assim é que podem existir marcas cujo elevado prestígio e reconhecimento restem circunscritos a determinado território, região, estado, cidade ou localidade deste, enquanto pode haver outras que desenvolvam a fama e conhecimento que não se restrinjam ao seu país de origem ou a um grupo de países, podendo alcançar alto renome mundial. (RODRIGUES, 2004, p. 8).

A marca de alto renome deve estar registrada no Brasil para que possa gozar dessa proteção.

Serão levados em conta, pelo INPI, para o reconhecimento do alto renome, por exemplo, pesquisas de opinião que identifiquem a fração de público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços assinalados pela marca, ou a identificação do consumidor com a marca, ou então que demonstrem a automática assimilação da marca à qualidade e tradição do produto ou serviço. Além desses, o INPI considera a “*extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional*”, o “*valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos*”, ou o “*valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa*” (INPI, 2013).

Por fim, com relação ao princípio da territorialidade, este determina que a proteção concedida a uma marca por um Estado limita-se a este Estado, ou seja, caso um indivíduo queira ter sua marca protegida no Brasil, deverá solicitar seu registro no INPI. Porém, o princípio da territorialidade, positivado no Art. 129 da LPI, admite uma exceção: as marcas notoriamente conhecidas, previstas no artigo 126⁶ da LPI.

A proteção conferida às marcas notoriamente conhecidas visa impedir que terceiros de má-fé se aproveitem da fama já conquistada por uma marca no exterior que ainda não tenha

⁶ Lei nº 9.279/96: “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.”

sido depositada no Brasil. Entende-se que esses terceiros, atuantes em determinado ramo mercadológico, não poderiam desconhecer a existência anterior dessas marcas⁷. É justamente essa exceção que será estudada em detalhes no presente trabalho.

Além dos princípios atributivo, da especialidade e da territorialidade, não há como olvidar-se da chamada teoria da distância, segundo a qual os consumidores, habituados à coexistência de marcas assemelhadas utilizadas para designar produtos e serviços idênticos ou afins, o surgimento de novas marcas parecidas ou assemelhadas não causariam confusão com as antigas. Para José Carlos Zebulum (2007),

Os consumidores já estarão habituados a prestar atenção nas diferenças existentes entre as marcas em questão, sendo certo que o surgimento de novas marcas, tão assemelhadas à marca tomada como parâmetro, quanto as já existentes, não poderá causar confusão, ou induzir os consumidores em erro. (ZEBULUM, 2007, p. 240-241).

A teoria da distância já foi também reconhecida pela jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. TEORIA DA DISTÂNCIA.

I – Se a distinção havida entre os signos em cotejo – NIK-NIK e SNICK – está em mesmo grau relativamente a outros – NIK-TOM, NIK-MAR, NIK-MAN, NIK-BOY – que assinalam produtos do mesmo segmento mercadológico, correta é a sentença que invalidou o ato administrativo que reconheceu a inviabilidade do pedido de marca depositado pela autora (NIK-NIK).

II – Apelação desprovida.

[...]

Tanto há satisfatória distinção entre os termos que, em mais de uma oportunidade, a própria autarquia reconheceu a viabilidade de pedidos de marca com composições similares (NIK-TOM, NIK-MAR, NIK-MAN e NIK-BOY), depositados posteriormente ao registro da marca SNICK, sem qualquer cogitação de ofensa às regras legais de proteção marcaria. De fato, uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si, o que não é senão a ideia primacial da Teoria da Distância. (BRASIL, 2009b).

Assim, podemos concluir que a proteção de signos distintivos, tanto no Brasil como internacionalmente, gira ao redor do combate à concorrência desleal ou aproveitamento parasitário, conceitos que discutiremos mais à frente.

⁷ Lei nº 9.279/96: “Art. 124 – Não são registráveis como marca: XXII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

3 DAS MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS

A experiência mostra que certas marcas, ainda que não registradas em determinados países, se mostram passíveis de obter uma especial proteção, em decorrência da notoriedade que elas tenham obtido. Essas peculiaridades deram origem ao regime, presente na atual Lei da Propriedade Industrial, da chamada marca notoriamente conhecida, instituto já positivado em normas nacionais e em tratados internacionais, conforme será visto a seguir.

Mais especificamente, são marcas que, embora não gozem de um grau de reconhecimento praticamente geral, típico daquelas ditas de alto renome (conforme visto acima, e será mais bem explicado a seguir), também fazem jus a um regime especial de proteção. E tal regime é capaz de garantir a exclusão de outros registros constantes de uma mesma classe geral de produtos ou serviços, ou mesmo de outras classes capazes de gerar uma associação com aquela, em prejuízo dos interesses do titular da marca, ainda que o signo protegido não esteja registrado no país em que se pretende obter essa proteção.

Exige-se que esse reconhecimento ocorra dentro de um determinado ramo de negócios a que a marca se destina, diversamente do que ocorre com os signos de alto renome, que têm a pretensão do conhecimento da generalidade (ou da imensa maioria) dos consumidores.

É praticamente impossível tratar de conceituação da marca notoriamente conhecida sem analisar do que se trata a marca notória.

A marca cujo poder de identificação e atração constitui um valor econômico realizado, e que, no dizer de Pillet (1962), 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".

Dentre os renomados doutrinadores nacionais, diz José Antonio B. L. Faria Correa (1998), usando extensa e adequadamente da metáfora:

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo. A notoriedade é correlata à genericidade. A genericidade é o negativo (= imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico-sensorial, o próprio produto ou serviço). A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para servir de elemento de identificação de um produto ou serviço). Notoriedade é magia e magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa, produzindo do nada. Notória a marca, e a sua utilização impregna de magia qualquer produto, tomando-o vendável. A

vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o público. (CORREA, 1998).

Segundo Burst e Chavanne (1976, p. 2010), a notoriedade de uma marca atua no sentido de mitigar dois princípios: o de Territorialidade e o de Especialidade do registro. Explica-se: a marca, registrada ou não, com registro de valor atributivo ou declarativo, 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 o produto, ou a classe de produtos, os quais ela se destina distinguir.

Yves St. Gall (1973, p. 387) ainda se refere a um terceiro efeito da notoriedade, que, no entanto, não diz respeito à criação de um valor econômico suscetível de parasitismo: é o de, em certos casos, superar os princípios de novidade e originalidade. Segundo o especialista em direito marcário, a falta de distintividade de um signo pode convaler por efeito de sua divulgação ou fama, em relação a determinado empresário. Assim é que, na França, foi possível conseguir a propriedade de marcas tais como Oxigenee (Oxigenada), Société (Sociedade) e La Grande Maison (A Grande Loja), não obstante a carência de requisitos básicos para tal proteção.

Os critérios do que é objetivamente notório podem ser apurados de várias formas, como por exemplo, através dos parâmetros do Art. 43 (c) do Lanham Act, a lei de marcas americana (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1946 - tradução livre):

Para determinar se uma marca distintiva e famosa, o tribunal pode considerar fatores tais como, mas não apenas -

- (A) o grau de distintividade inerente ou adquirida da marca;
- (B) a duração e a extensão da utilização da marca, em conexão com os produtos ou serviços com os quais a marca é utilizada;
- (C) a duração e a extensão da propaganda e publicidade da marca;
- (D) a extensão geográfica da área de comércio em que a marca é utilizada;
- (E) os canais de comercialização para os produtos ou serviços com os quais a marca é utilizada;
- (F) o grau de reconhecimento da marca nas áreas de comércio e canais de comercialização utilizadas pelo proprietário da marca e da pessoa contra quem a medida é requerida;
- (G) a natureza e extensão do uso das marcas idênticas ou semelhantes por parte de terceiros;
- (H) se a marca foi registrada ao abrigo da Lei de 3 de março de 1881, ou a Lei de 20 de fevereiro de 1905, ou no registro principal. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1946).

Além disso, o Comitê sobre Marcas Notórias da OMPI (1999) fixou os seguintes fatores como relevantes:

(A) Para determinar se a marca é marca notória, a autoridade competente deve ter em conta todas as circunstâncias a partir da qual pode-se inferir que a marca é notória.

(B) Em particular, a autoridade competente deve considerar as informações apresentadas a ele com relação aos fatores dos quais pode-se inferir que a marca é, ou não, notória, incluindo, mas não se limitando a, informações sobre o seguinte:

1. o grau de conhecimento ou de reconhecimento da marca no setor pertinente do público;
2. a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso da marca;
3. a duração, extensão e área geográfica de qualquer promoção da marca, incluindo anúncios ou publicidade e a apresentação, em feiras ou exposições, dos bens e / ou serviços a que a marca se aplica;
4. da duração e da área geográfica dos registros e / ou os pedidos de registro, da marca, na medida em que refletem o uso ou o reconhecimento da marca;
5. o registro da execução bem-sucedida de direitos sobre a marca, em particular, na medida em que a marca foi reconhecida como bem conhecido pelas autoridades competentes;
6. o valor associado à marca.

(OMPI, 1999).

À vista desta compreensão, tem-se a necessária distinção entre notoriedade e reputação (MORO, 2003, p. 77):

A notoriedade diz respeito, como já visto, ao conhecimento por um determinado número de consumidores. Já na reputação, além do conhecimento dos consumidores, da notoriedade que lhe é pressuposta, há transmissão de valores. Valores, geralmente advindos da qualidade do produto, que conferem à marca fama, celebridade, renome, prestígio. A transmissão dos mencionados valores é tão intensa no caso da reputação que não só indicam o valor dos produtos e serviços fornecidos pelo titular, mas transportam esses valores para qualquer outro produto ou serviço que seja assinalado por essa marca. (MORO, 2003, p. 77).

E, se os direitos de propriedade industrial constituem, todos eles, a proteção jurídica de uma determinada posição no mercado, a questão da marca notória vem a ser exatamente a existência de um valor simbólico, com potencial econômico (a boa fama) num mercado em que o seu possuidor, muitas vezes, não atua diretamente (BARBOSA, 1980, pp. 3-8).

Dito isto, veja-se que a nossa atual lei contemplou a marca notória através de duas figuras relativas aos efeitos do conhecimento das marcas pelo público⁸: (i) o da marca "de

⁸ Narra DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p.448-456: "À primeira vista, o Projeto do Executivo atribuía o nomen juris de marca de alto renome à marca notória prevista na Convenção da União de Paris, pois o Projeto de Lei nada previa quanto à marca notória, e por força do art. 6º bis (I) da Revisão de Estocolmo (1967), o Brasil compromete-se a protegê-la. Todavia, a primeira impressão era falsa, porque no Substitutivo do relator, deputado Ney Lopes, foi conservado o dispositivo legal referente à marca de alto renome (art. 103), acrescentando-se ao Projeto em discussão uma seção V (art. 104 e parágrafo único), referente à marca notoriamente conhecida. Assim, o Projeto em discussão no Congresso Nacional passou a conter dois tipos de marca com proteção especial: marca de alto renome e marca notoriamente conhecida. A redação do art. 104 do Substitutivo Ney Lopes, era basicamente a mesma que consta do art. 126 da Lei da Prop. Ind., omitindo apenas a expressão "em seu ramo de atividades", que posteriormente seria inserida entre a expressão inicial "A marca notoriamente conhecida" e nos termos do art. 6º

Alto Renome", prevista no art. 125, e (ii) o da "Marca Notoriamente conhecida", prevista no art. 126.

Pelo art. 126 da Lei 9.279/96, a marca - inclusive a de serviços – notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do Art. 6º bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Ao contrário do que ocorria anteriormente, quando tal proteção incumbia ao Judiciário, o INPI poderá, inclusive, indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. É o que se verifica do § 2º do dispositivo legal em referência.

Nota, quanto ao ponto, Douglas Gabriel Domingues (2009):

“A Convenção de Paris não define a notoriedade da marca nem estabelece critérios para sua apreciação. Por tal razão, o INPI, como repartição central nacional competente para apreciar a matéria, considera a questão observando se a marca possui certo renome ou fama no Brasil, dentro do ramo de atividade. A aplicação da norma unionista pode ocorrer ex officio ou a requerimento do interessado. Ocorre de ofício quando o Examinador julgar que a notoriedade é tão evidente que dispensa a produção de provas. Na eventualidade da aplicação da norma ocorrer por meio de impugnação, deve-se verificar se o impugnante: I - é nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris; II - tem legitimidade para impugnar; III - fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o renome da marca e o seu conhecimento por profissionais que atuam no segmento de mercado em questão (Diretrizes de Análise de Marcas, Resolução INPI nº 051/97, maio de 1997, 1.1.7.1)”. (DOMINGUES, 2009, pp. 448-456).

Assim, diversamente do que acontece com as marcas de alto renome – as quais, segundo a dicção do artigo 125 da Lei nº 9.279/96, merecem proteção em todos os ramos de atividade, as marcas notoriamente conhecidas fazem jus a um tipo de proteção aparentemente mais flexível, já que o artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial limita-se a prever que tais marcas gozarão de uma "proteção especial", sem explicitar em que consiste essa proteção.

Bis (1), da Convenção de Paris. Quanto ao parágrafo único do art. 104 do Substitutivo Ney Lopes, apresentava redação assemelhada ao § 2º do art. 126 da Lei da Prop. Ind. ora vigente: no Substitutivo Ney Lopes: o INPI indeferia de ofício pedido de registro de marca de produto ou serviço que reproduzisse ou imitasse, no todo ou em parte, a marca notoriamente conhecida, enquanto na lei vigente a expressão "indeferirá de ofício" foi substituída por "poderá indeferir de ofício," ou seja, o que era obrigação de ofício do INPI passou a ser faculdade concedida à Autarquia. Na Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, deputado Ney Lopes. art. 157. o parágrafo único referido supra teve a redação completamente alterada passando a dispor. verbis: "parágrafo único. A proteção de que trata o "caput " aplica-se às marcas de serviço". A referência expressa que a proteção da marca notória alcançava as marcas de serviço era necessária vez que o art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris. Revisão de Estocolmo (1967), refere-se apenas às marcas de fábrica e de comércio. No Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara a marca notoriamente conhecida passou a ser regulada no art. 125, §§ 1º e 2º, com a redação que consta da Lei da Prop. Ind. Voltando o Processo à Câmara de Deputados para votação final. o art. 125 do Substitutivo do Senado foi renumerado como art. 126 tal como consta da Lei nº 9.279/96."

Destaca-se que, apesar da aparente semelhança, "o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial" (REsp 1.114.745/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, DJe 21/09/2010).

É também o enfoque da doutrina especializada:

Pelo seu valor distintivo muito alto, é natural que o direito lhes conceda amparo especial. Trata-se de proteção objetiva: apurada a qualidade da marca, não há que se cogitar da questão de saber se de seu emprego não autorizado deriva enriquecimento ilícito. Basta o fato notoriedade para que se presuma o uso indevido. [...] O acentuado poder distintivo e o conseqüente valor econômico das marcas de alto renome impõem maior rigor no exame de pedidos de registro de sinais que com elas apresentam semelhança, pois é intuitivo que a possibilidade de confusão, associação ou, no mínimo, diluição, toma proporções muito maiores. (DANNEMANN; BIGLER, 2005, p. 277-280).

De forma a colocar uma pá-de-cal na necessária diferenciação entre as duas modalidades marcarias que tangenciam a conceituação de notoriedade (a saber, a marca notoriamente conhecida, ora sob estudo, e a marca de alto renome), apresenta-se a seguir um diagrama que serve para evidenciar a dicotomia entre o art. 125 e o art. 126, da LPI, identificando, ainda que de maneira sintética, as especificidades de cada dispositivo.

Quadro 1: Diagrama para evidenciar a dicotomia entre o art. 125 e o art. 126, da LPI

Marcas Notoriamente Conhecidas (Art. 126 da LPI)	Marcas de Alto Renome (Art. 125 da LPI)
Exceção ao princípio da territorialidade (artigo 126 da LPI determina que a marca notoriamente conhecida gozará de proteção, “ <i>independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil</i> ”) (BRASIL, 1996)	Exceção ao princípio da especialidade (artigo 125 da LPI determina que será assegurada proteção especial “ <i>em todos os ramos de atividade</i> ”) (BRASIL, 1996)
Proteção restrita ao ramo de atividade em que os produtos e/ou serviços por ela assinalados estão inseridos	Proteção irrestrita, seja para produtos, seja para serviços, independentemente de sua ligação com o segmento originário
Não é condicionada ao seu registro ou ao uso anterior no Brasil. Condição é a própria notoriedade, no seu segmento.	Condição <i>sine quo non</i> é comprovação da fama: o reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral, a qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e o grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão (INPI, 2013)

(Continua)

(Conclusão)

Marcas Notoriamente Conhecidas (Art. 126 da LPI)	Marcas de Alto Renome (Art. 125 da LPI)
<p>Questão ainda polêmica é o lugar onde se deve verificar o fenômeno, diante do texto do art. 6 bis da CUP (que, na sua redação original, pelo uso do locativo, cuida de notoriedade no país onde se postula a proteção). Segundo José Antonio B.L. Faria Correa (1997), o dispositivo em discussão fala de notoriedade, <i>sic et simpliciter</i>, e notoriedade é conhecimento. O tratado é indiferente à forma pela qual a marca se projeta e, assim, não poderia o intérprete alargá-lo para incluir uma condicionante de sérias consequências.</p>	<p>Em que pese ser relevante o grau de celebridade em outros países, preponderante que seja aferida em território brasileiro.</p>
<p>Reconhecimento pode se dar extrajudicialmente ou judicialmente, em qualquer instância, seja de forma monocrática ou colegiada, e tem natureza meramente declaratória</p>	<p>Reconhecimento se dá através de requerimento específico do interessado perante o INPI (Regulamento 107/2013), sujeito a retribuição específica, sob a competência de uma comissão especial, e que resultará em ato discricionário técnico, gozando de natureza constitutiva.</p>
<p>A legislação nacional não faz nenhuma menção aos requisitos ou critérios necessários que uma marca deva ter para ser considerada notoriamente conhecida. O ônus maior recai sobre se a marca está registrada em seu país de origem, e se este é signatário da CUP. Quanto às demais provas, o que se nota é um desapego ao formalismo, diante do avanço das telecomunicações e da globalização. Informática. Afinal, hoje, seja pela televisão, seja pela Internet, o que ocorre em um país alcança, simultaneamente, os demais.</p>	<p>O INPI, além dos dados de que se ocupou originalmente o Ato Normativo 7/002, de 5/11/80, atribui suma importância, como elemento fático concludente, à pesquisa de mercado de onde decorra que o sinal objeto do pleito atingiu nível de conhecimento que o qualifique. Além disso, são aplicados padrões de exame bastante rigorosos no reconhecimento de tal proteção especial (exige-se mais de 65% de reconhecimento por todas as classes sociais, em todas as áreas geográficas do país).</p>
<p>O artigo 158 parágrafo 2º da LPI, determina que não se conhecerá a oposição, a nulidade administrativa, e a ação de nulidade fundamentada no artigo 126 da mesma lei, caso não se comprove em 60 dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca que visa a proteção garantida pelo artigo acima mencionado.</p>	<p>A Resolução 107/2013 estabeleceu que o procedimento para requerer a anotação de alto renome ocorreria em etapa autônoma ao processo de registro da marca, mediante requerimento específico de seu titular. Uma vez reconhecido, o titular terá direito à proteção especial por 10 anos (artigo 8º, parágrafo único da Resolução 107/2013). A partir do último ano desse prazo, o titular pode requerer novamente o reconhecimento do alto renome da marca (artigo 9º da Resolução 107/2013), instruindo a petição com dados recentes a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos.</p>
<p>O Art. 196 da LPI prevê que a notoriedade será razão de majoração de pena de detenção, de um terço à metade. Porém, não diferencia entre as modalidades especiais de marca.</p>	<p>Apesar de a legislação não descer a minúcias quando se trata do risco de diluição, podem ser facilmente inferidos efeitos mais nocivos desse fenômeno em marcas de alto renome. Exemplo: surgimento, no mercado, de marca semelhante identificando produtos de outros fabricantes ou prestadores de serviços, em outros ramos, leva o público, inconscientemente, a lembrar a marca original. O público, paulatinamente, se habitua com o fato de essa marca ser usada por outros empresários. Como bem coloca Gerhard Schricker (1980), a diluição é um fenômeno danoso contra o qual é imperativo defender as marcas notórias.</p>

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Nesse sentido, o disposto nas normas acima referidas constitui excelente incremento não somente para a exata compreensão do disposto no artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial, mas para a sua particularização dentro do espectro de modalidades de marca que gozam de proteção especial, notadamente a marca de alto renome. Passe-se, então, para uma reflexão histórico-legislativa da formatação da marca notoriamente conhecida.

3.1 DA PROTEÇÃO CONFORME A CONVENÇÃO UNIÃO DE PARIS - CUP

A ideia que resultou na Convenção pode ser resumida em um grupo de países com interesses em comum – dentre eles, o Brasil – os quais, visando a proteção e a defesa da propriedade industrial, assinaram o tratado em 20 de março de 1883 (CLAESSENS, 2009). O seu texto original foi promulgado, em território nacional, através do Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884. Foi então que nasceu a União que hoje abarca virtualmente o mundo inteiro.

Dentre os inúmeros dispositivos reguladores da matéria, merece destaque, de pronto, o primeiro parágrafo do Art. 6 *bis*, que diz respeito à marca notória, diga-se, incluído na revisão feita em Haia, em 1925, segundo Cerqueira (1982, p. 1308)⁹, com o seguinte texto – e, assim, prevendo proibição que recaía tão-somente sobre o pedido de registro ("recusar ou invalidar o registro") de marca posterior conflitante com a marca notoriamente conhecida:

“Os países contratantes comprometem -se a recusar ou a invalidar, seja " ex officio ", se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que for uma reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utiliza para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante”. (CERQUEIRA, 1982, p. 1308).

A extensão da proteção ao uso (“proibir o uso”) ocorreu somente com a revisão de Lisboa, em 1958 (BAIOCCHI, 2009, p. 6).

O sentido dessa proteção especial, de viés tão extenso, era simplesmente de ordem prática: proteger os interesses do titular da marca notoriamente conhecida contra o registro ou

⁹ A norma foi recepcionada em nossa ordem positiva pelo Decreto no 19.056, de 31/12/1929 citada em Cerqueira (1982, p. 1.308).

uso indevidos também nos países onde sua marca (ainda) não houvesse sido registrada. E isso por meio de uma proteção contra o risco de confusão, de forma ampla.

Para Georg H. Bodenhausen (1968), justifica-se a proteção excepcional de uma marca notoriamente conhecida porque o registro ou o uso de uma marca similar que se presta a confusão equivaleria, na maioria dos casos, a um ato de concorrência desleal e, como tal, pode também ser considerado prejudicial aos interesses daqueles que são induzidos a erro (no caso, os consumidores).

A Ata de Estocolmo de 1967 da Convenção de Paris, que sucedeu no direito brasileiro a de Haia, foi promulgada no Brasil pelo Decreto no. 75.572, de 8 de abril de 1975, mas com exclusão dos art. 1 a 12¹⁰ - inclusive o art. 6 bis - continuando a revisão de Haia, de 1925, em vigor no Brasil quanto a estes dispositivos. Assim, em 1976, vigia a Ata de Haia da CUP.

Com a promulgação do Decreto 635/92 e posterior ratificação pelo Decreto n. 1263 de 10 de outubro de 1994, publicado no Diário Oficial da União em 13 de outubro de 1994, passou a vigor a totalidade da Ata de Estocolmo. O texto atualmente em vigor é o seguinte:

Art. 6o bis (1) 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.

Art. 6o bis (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

Art. 6o bis (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. (BRASIL, 1975).

Quanto à diferença entre o texto vigente à época do registro e o atual, nota Gusmão (1988):

¹⁰ “*Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo nº 78, de 31 de outubro de 1974, a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967; E havendo o instrumento brasileiro de adesão sido depositado junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a 20 de dezembro de 1974, com a declaração de que o Brasil não se considera vinculado pelo disposto na alínea 1, do Artigo 28 (conforme previsto na alínea 2, do mesmo Artigo), e de que a adesão do Brasil não é aplicável aos Artigos 1 a 12, conforme previsto no Artigo 20, continuando em vigor no Brasil a revisão de Haia, de 1925; E havendo a referida Convenção entrado em vigor definitivamente para o Brasil, a 24 de março de 1975; Decreta que a mesma, apensa por cópia ao presente Decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém, mantida a declaração acima mencionada.*”

"A Conferência de Londres de 1934 aportou algumas modificações ao texto, precisando a noção de beneficiários do dispositivo, e sancionando não apenas a marca que reproduza totalmente a marca notória, mas também aquela que reproduza seus traços característicos essenciais. A Conferência de Lisboa de 1958 somou a possibilidade de recusa e invalidação da marca imitante, a possibilidade de interdição do uso dessa marca, dando assim ao art. 6º bis sua última versão, mantida pela Conferência de Estocolmo, de 1967". (GUSMÃO, 1988).

Verifica-se que a inclusão do art. 6 bis (1) da CUP, além de inédita, representou, à época, um enorme avanço do direito internacional da propriedade industrial, no que diz respeito ao combate à pirataria internacional de marcas.

Afinal, o fenômeno socioeconômico da pirataria, especialmente a pirataria de marcas, tem direta (e quase necessária) relação com a existência de signos que gozam de um elevado grau de conhecimento do público. Não se nega que haja contrafação de marcas pouco renomadas, mas é indiscutível que essa "indústria" dá preferência àqueles símbolos que disponham de um largo alcance do conhecimento do público.

E faz todo sentido que assim aconteça, já que, se um dos objetivos do contra fator é o de auferir ganhos às custas da fama e do esforço alheios, nada mais natural do que se tentar potencializar esse resultado ilicitamente obtido, através da reprodução ou da imitação daqueles signos que, de imediato, suscitam o interesse (ou, no mínimo, o reconhecimento) do público consumidor. De modo que o caminho de quem revende o produto contrafeito torna-se bem menos árduo, porque desnecessário convencer o consumidor acerca do "peso" da marca do produto (ou serviço) que se comercializa.

Para Enzo Baiocchi (2009, p. 6), em que pese esse avanço na proteção, o significado prático e o alcance da norma estatuída na CUP, nos dias de hoje, se esvaziaram de maneira considerável, fazendo com que o art. 6 bis (1) da CUP perdesse, em muito, a sua eficácia. Ainda segundo o referido autor, atualmente, a maioria dos países já possui regras que garantem, de alguma forma, proteção às marcas não registradas, variando apenas o grau de exigência e os requisitos essenciais para tanto.

A suposta fraqueza na norma estatuída pelo referido dispositivo legal também é destacada quanto à proteção especial limitada a "produtos idênticos ou similares". Considera-se a norma praticamente engessada dentro do princípio da especialidade, notadamente quando se tem em conta os novos desafios que impõe o combate à pirataria internacional de marcas em um mundo globalizado. Em resumo, há uma verdadeira necessidade de se conferir proteção especial contra atos de diluição e aproveitamento ilícito da fama de marca alheia ("parasitismo"), o que não se infere de uma leitura pura e simples do art. 6 (1) da CUP.

É justamente diante desse déficit na proteção especial da marca notoriamente conhecida que se mostra importante o estudo da outra previsão em Lei da proteção às marcas notoriamente conhecidas, o art. 16.3 do TRIPs, cujo texto final foi incluído nas negociações do Acordo GATT/OMC de 1993 e visou corrigir erros antigos, ampliando e adequando a norma internacional às novas exigências e desafios de uma sociedade da informação, já na transição para o século XXI.

3.2 DA PROTEÇÃO CONFORME TRIPs

O Acordo TRIPs¹¹ englobou, na proteção às marcas notoriamente conhecidas, produtos e serviços que, embora não sejam similares àqueles cobertos pela marca, possam indicar alguma espécie de interligação com eles, a ponto de causar confusão ao consumidor quanto à origem desses produtos ou serviços, sendo interpretado por parte da doutrina como uma exceção também ao princípio da especialidade, do qual falaremos em seguida.

Mais especificamente, o artigo 16(2) do Acordo TRIPs prevê que

o disposto no artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandi*, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele membro como resultado de promoção da marca.

E o artigo 16(3) arremata

o disposto no artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandi*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Ou seja, se o artigo 6º bis da CUP apresenta redação bastante vaga – já que não fornece a indicação exata do que seja uma marca notoriamente conhecida -, o mesmo já não se dá com as normas do TRIPs, que, como se pôde ver dos trechos grifados, lhe dão sentido e alcance mais exatos.

Da combinação desses dispositivos convencionais com o artigo 126 da Lei nº 9.279/96, pode-se tentar definir a marca notoriamente conhecida como aquela que disponha de um elevado grau de conhecimento do público ao qual ela se dirige, ou seja, aquele signo que goze de primazia "em seu ramo de atividade" -, como indica o já mencionado artigo 126

¹¹ Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio), cuja Ata Final foi recepcionada pelo ordenamento brasileiro através do Decreto nº 1.355, de 30/12/94.

da Lei da Propriedade Industrial, dispensando-se o conhecimento de uma imensa gama de consumidores.

Não é à toa, aliás, que a segunda parte do artigo 16(2) do Acordo TRIPs prescreve, como forma de se determinar se uma marca é notoriamente conhecida, que as autoridades administrativas dos Estados-membros examinem o grau de conhecimento da marca perante o público pertinente.

As marcas notoriamente conhecidas, de forma dispare com o que ocorre com relação às marcas de alto renome, gozam de uma proteção aparentemente mais flexível, já que o artigo 126 da LPI não a especifica.

Poder-se-á dizer, a partir de uma singela interpretação literal a *contrario sensu* das normas em questão, que a referida proteção não será em todos os ramos de atividade, porque, se fosse esse o desiderato da lei, teria o legislador estendido às marcas notoriamente conhecidas a proteção dada àquelas de alto renome (i.e., em todos os ramos de atividade). Mas a solução não parece ser tão simples assim.

Justamente nesse sentido, de que a norma estatuída em TRIPS se refere, na verdade, às marcas de alto renome, Luiz Leonardos (1995), que aduz

TRIPs buscou resolver a questão na esfera de proteção da marca notoriamente conhecida, estabelecendo a proteção destas contra o seu uso por terceiros em relação a produtos ou serviços diversos dos abrangidos por uma marca registrada quando o uso da marca em tais circunstâncias indicasse uma conexão entre os produtos ou serviços contando que os interesses do titular da marca pudessem ser afetados por tal uso (artigo 16.3 do TRIPs). (LEONARDOS, 1995).

E prossegue Gabriel Leonardos (1997):

se o artigo 16.3 do TRIPs fixa proteção especial unicamente às marcas registradas localmente (para os quais uma marca esteja registrada), ainda que para produtos e serviços que a eles não sejam idênticos ou conexos (aos bens e serviços que não sejam similares), parece-nos, então, que estamos diante da hipótese de que trata o anteriormente citado e transcrito artigo 125 da LPI. (LEONARDOS, 1997, p. 52-55).

Aliás, uma vez que o número das marcas notoriamente conhecidas em determinado ramo de negócios é largamente superior ao número de marcas de alto renome¹², a sugestão de que aquelas gozariam de proteção também em áreas de atuação diversas das em que são

¹² Que se limitam àquelas já assim declaradas pelo INPI (INPI, 2013)

utilizadas acarretaria uma redução substancial do âmbito de aplicação do princípio da especialidade das marcas, objetivo que o TRIPs em nenhum momento desejou atingir.

Mas também há aqueles que defendem que a proteção às marcas notoriamente conhecidas se tornou mesmo mais ampla.

Ou seja, segundo tal corrente, o artigo 16(3) do Acordo TRIPs demandaria que o disposto no artigo 6º bis da CUP seria aplicável mesmo aos bens e serviços que, identificados por reprodução ou imitação de marca notoriamente conhecida, não fossem similares àqueles para os quais uma marca estivesse registrada. Para tanto, é mister que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e que esse uso, provavelmente, possa prejudicar os interesses do titular da marca registrada.

Segundo Goyanes e Birenbaum (2005),

“justamente para evitar que se crie no consumidor a falsa impressão de que uma marca notoriamente conhecida, repentinamente, passou a atuar em outro ramo de atividade, conexo àquele em que ela se notabilizou, que a lei protege de forma especial esse tipo de marca: conquanto não impossibilite todo e qualquer registro para todas as atividades possíveis (como sucede com as marcas de alto renome), barra a possibilidade (por mais remota que seja) de que o consumidor seja levado à crença de que a reprodução ou imitação de uma marca notoriamente conhecida seria associável, quanto à origem, àquela marca famosa. (GOYANES; BIREMBAUM, 2005, p. 54).

E isso se explicaria pelas transformações econômicas ocorridas desde a edição da CUP até a aprovação do Acordo TRIPs. Afinal, atualmente, é fenômeno dos mais comuns uma marca – geralmente notoriamente conhecida - designar mais de um tipo de produto que tenha uma certa conexão (para usar-se o termo contido no TRIPs) com a atividade primordial desempenhada por tal signo.

Ainda cabe a observação de que muito embora o artigo 16.3 do TRIPs condicione a proteção às marcas de alto renome às hipóteses em que os sinais tidos como infratores possam "indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada, e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada", o fato é que a associação, por conexão, e a confusão, não se confundem entre si, não merecendo ser interpretados como fatos de mesma natureza e com as mesmas características e consequências.

Aqui cabe pequena distinção entre os institutos: a confusão acarreta um inevitável desvio ilegítimo de clientela, porquanto o consumidor optará pelo produto ou serviço de uma

determinada marca em detrimento do de outra, por acreditar serem ambas de mesma origem. Esta situação geralmente ocorre quando se está diante de marcas idênticas ou semelhantes, para produtos ou serviços iguais ou afins. Não é sem razão que o legislador a tipificou como crime contra registro de marca e de concorrência desleal - o qual, aliás, quando ocorrer em face de uma marca de alto renome, está sujeito à agravante prevista no artigo 196, II, da LPI.

Quanto à associação, ocorre quando o consumidor, ainda que de posse de subsídios para distinguir as origens dos produtos e serviços de duas ou mais marcas - isto é, ainda que saiba que “uma não é a outra” - automaticamente remete a infratora à origem da "genuína", pela força, arbitrariedade e distintividade que esta exerce junto a ele, consumidor, ainda que de forma inconsciente. É o caso, por exemplo, do consumidor que acredita estar diante de um mesmo grupo empresarial, ou que a marca genuína está se ramificando por novos segmentos, através de nova identidade corporativa.

Retornando ao texto legal, não se olvide, ainda, que a definição de TRIPs acolhe a noção de que a notoriedade se deva apurar *junto ao público*, e não junto aos empresários, mas não adota a noção de que seja o público *em geral*. Aduz seu Artigo 19(2);

Art. 19 - 2 - O disposto no ART.6 "bis" da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, "mutatis mutandis", a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca.

Assim, muito embora tal norma não prescreva no Direito Interno, à falta de regra que lhe contraponha, deve ser observada como uma interpretação razoável e de aceitação geral do texto da Convenção de Paris. Dito de outra forma, já não é perante o público em geral, mas sim junto àquela parcela geográfica e setorialmente pertinente, que se deve buscar o parâmetro subjetivo da notoriedade. Ao mesmo tempo, somente o caso concreto dará ao aplicador da norma prevista no Art. 126 da LPI a exata medida da proteção especial que merece essa modalidade de marca.

Esse, muito resumidamente, é um panorama geral do que se passa com o ordenamento atual, derivado de tratados dos quais o Brasil é signatário, no que se refere ao regime das chamadas marcas notoriamente conhecidas – e sua diferenciação das marcas de alto renome.

3.3 DA RECEPÇÃO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E DO ARCABOUÇO JURÍDICO EM QUE SE INSERIU A MODALIDADE DE MARCA EM ESTUDO

Incorporada a Convenção de Paris a legislação brasileira conforme o texto revisto em Haia (Decreto n. 19.056, de 31 de dezembro de 1929), as demais revisões, somente em suas cláusulas administrativas, foram ratificadas – comprometendo-se o Brasil, dentre outras obrigações, a dar proteção a chamada marca notória.

Merece destaque o Decreto n. 2.682, de 23 de outubro de 1875, anterior à própria Convenção, o qual já demonstrava um pioneirismo nacional na proteção desse tipo de sinal.

Curioso é que, conforme narra Gama Cerqueira (1982), a aplicação do 6 bis da CUP no Brasil chegou mesmo a ser objetada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP):

“Em face desses julgados, que vinham pôr em risco a segurança dos registros das marcas brasileiras, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em 1942, solicitou ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio providências “no sentido de ser expedido um ato que mantenha a tradição do direito pátrio, de não se admitir discussão, impugnação, recurso ou ação, nos casos de simples renovação de registros de marcas de fábrica, nem se admitir a aplicação no território nacional do art. 6 bis da Convenção de Paris, por conferir ao estrangeiro tratamento mais favorável, que o deferido pela legislação interna ou nacional”. (CERQUEIRA, 1982).

Porém, a proteção à marca notória foi somente positivada na legislação brasileira com o Código de Propriedade Industrial de 1967¹³ (FROES, 1973), muito embora o Departamento Nacional de Propriedade Industrial já tivesse indeferido, em 1951, o registro de uma marca com base na semelhança existente com uma marca bem conhecida, pertencente a outra área de mercado¹⁴.

No seu artigo 83, o Código assegurava proteção especial às marcas notórias no País contra a reprodução ou imitação, mesmo se destinando a produtos ou serviços distintos, desde que houvesse a possibilidade de confusão quanto à procedência.

A versão de 1969 do Código manteve essa mesma orientação (BRASIL, 1969). Em uma análise procedimental, a única mudança foi a eliminação do prazo de noventa dias, antes concedido para o pedido de registro, quando se tratava de marcas notórias não registradas no

¹³ Decreto-Lei 254, de 28/12/1967. Este texto legal teve como origem uma proposta elaborada por uma comissão especial do Instituto de Advogados Brasileiros (FROES, 1973).

¹⁴ Tratou-se do caso Kadik (para assinalar aparelhos de rádio), em clara e afrontosa imitação de Kodak (distintiva de câmaras fotográficas).

Brasil - e que constituía um requisito para o oferecimento de impugnação. Foi incluída a exigência de que o pedido de registro deveria ser feito concomitantemente com a apresentação da impugnação.

Pelo Código de Propriedade Industrial, de 1971, a marca considerada notória no Brasil terá assegurada proteção especial em todas as classes contra a reprodução ou imitação, se houver possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos ou prejuízo contra a reputação da marca (BRASIL, 1971).

Em relação às versões anteriores, a principal inovação do referido Código foi condicionar a proteção ampliada (especial), das marcas notórias ao seu reconhecimento formal de notoriedade. Estabeleceu, além disso, o requisito do registro prévio como condição para a habilitação à proteção estendida, que não pode ser invocada por marcas consideradas notórias em territórios estrangeiros ou eventualmente usadas no Brasil, mas não registradas.

Do ponto de vista doutrinário, tal Código passou a admitir o registro defensivo como forma de contornar os inconvenientes do princípio da especialidade. Por outro lado, a extensão da proteção a todas as classes não constituía uma decorrência automática e irrestrita da declaração de notoriedade, uma vez que ficava condicionada à possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos e de prejuízo a reputação da marca imitada (SOARES, 1974, p. 214).

Ficou claro, de toda forma, que a proteção à marca notória seria especial na medida em que seu uso seria vedado em outras classes, mesmo na ausência de ameaça de danos, até que o pedido de registro fosse aceito, na conformidade do disposto no Código. Tal estipulação aproximava, em alguma medida, a marca notória da hoje assim conhecida marca de alto renome (ARITA; BRAGA, 1984).

Tratando da regulação interna da matéria por parte do INPI, a Portaria nº 31, de 2 de janeiro de 1973, do INPI, dispôs sobre o pedido de "transformação em marca notória" e atribuiu aos interessados a "prova de notoriedade da marca", sem, no entanto, especificar os critérios e as modalidades de comprovação admitidos.

A Portaria nº 8, de 10 de janeiro de 1974, do INPI, já revogada, chegou a estabelecer os seguintes critérios de notoriedade: a) que a marca permita ao consumidor, independentemente do seu grau de instrução, distinguir de plano o produto ou serviço identificado; b) que seja conhecida em todo o País, sem distinção de nível socioeconômico; c) que seu poder atrativo seja tal que independa de sua aplicação em determinado produto ou serviço; d) que tenha alto conceito no mercado devido à excepcional qualidade dos produtos

ou serviços assinalados. Em termos dos critérios apresentados no item 2, as três primeiras letras se referem a formas de caracterização da preeminente notoriedade, e a letra d associa a notoriedade a um alto grau de qualidade.

Até 1981, 522 marcas se qualificaram para apreciação de notoriedade, em sua grande maioria pertencentes a empresas industriais (produtos). As maiores frequências de pedidos foram localizadas nas indústrias de produtos alimentares (63), mecânica (50), vestuário e calçados (49), produtos químicos (42) e metalurgia (30). Segundo a classificação de produtos e serviços, foi a seguinte a distribuição entre as classes mais numerosas; 57 pedidos para máquinas e equipamentos, 50 para roupas e acessórios do vestuário, 44 para aparelhos elétricos e eletrônicos, 32 para doces e 28 para bebidas (ARITA; BRAGA, 1984).

Posteriormente, o INPI decidiu retomar o exame da matéria, tendo expedido o Ato Normativo nº 46, de 5 de novembro de 1980, que solicitou uma série de informações para subsidiar a análise dos pedidos de declaração de notoriedade e, assim, aumentar a base de objetividade no processo de decisão. Muito embora a pesquisa de opinião pública constitua a única base inequivocamente objetiva para a apreciação da notoriedade, esse elemento não foi exigido, tendo em vista que a enorme extensão territorial e a amplitude da estratificação social brasileira provavelmente elevariam exageradamente o custo das pesquisas de opinião, no grau de cobertura requerido para a configuração da notoriedade.

Com base no material fornecido e considerando os critérios usualmente aceitos, o INPI rejeitou, liminarmente, cerca de 90% dos pedidos e declarou, em agosto de 1982, a notoriedade de 40 marcas, assim distribuídas: nove de produtos alimentares, oito de produtos têxteis e de vestuário, sete de artigos de limpeza, cinco de máquinas e equipamentos, quatro de bebidas, duas de brinquedos, duas de fumo, uma de artigos para iluminação, uma de produtos de matéria plástica e uma de móveis.

Pode-se dizer que o então "modelo" brasileiro de proteção à marca notória possuía duas características, capazes de o distinguir dos adotados por outros países. A primeira era a tendência de limitar o tratamento da questão à área da legislação de marcas, sem recorrer a outros institutos do direito positivo, amplamente empregados em outras jurisdições. A segunda é que, apesar da utilização de critérios explícitos para o alargamento da proteção das marcas notórias, quase sempre decidido na esfera judicial, nenhum desses países se comprometeu, como o Brasil, com a concessão formal do status de notoriedade às marcas assim consideradas pelos tribunais, para fundamentar o julgamento de cada caso concreto.

A nova Lei, nº 9.279/96, veio como verdadeiro avanço: previa, até mesmo, a irregistrabilidade das marcas que conflitem com marca "que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão de sua atividade" (art. 124, XXIII).

Entretanto, como já visto, embora tenha cuidado expressamente, como já se viu, tanto das marcas notoriamente conhecidas como daquelas de alto renome, não previu qualquer anotação desses predicados junto aos registros originários de marcas celebradas.

E não apenas isso: em seu artigo 233, que também trata da extinção do registro das expressões de propaganda, restou consignado que os pedidos de registro de declaração de notoriedade de marca seriam definitivamente arquivados, ao passo que, quanto àqueles já existentes, sua sobrevivência dar-se-ia apenas até o restante do respectivo prazo de vigência, sem possibilidade de prorrogação.

Fácil constatar-se, assim, que o detentor de uma marca de alto renome ou notoriamente conhecida, em que pese a proteção especial prometida pela Lei nº 9.279/96 em seus artigos 125 e 126, em termos práticos, não está livre de ter que conviver - e, via de consequência, ter o ônus de anular, administrativa ou judicialmente - com o registro de marcas que imitem ou reproduzam os seus afamados signos. E é claro que essa possibilidade, a rigor, sempre existirá, com ou sem registro especial.

O resultado desse sistema é a verificação de diversos atos abusivos por parte de terceiros que, de má-fé ou por inadvertência, têm conseguido obter registros que imitam ou mesmo reproduzem marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas¹⁵.

O que se tem visto são desde atos de pirataria propriamente ditos, até, e principalmente, atos tendentes ao aproveitamento parasitário do alto prestígio de certas marcas, geradores do risco de diluição do signo reproduzido ou imitado, e da possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos assinalados por tais marcas.

Diante do refinamento dessas práticas inescrupulosas, ao longo dos anos, hoje uma proteção correta e efetiva de marcas de alto grau de notoriedade não poderá se esvaír, também, da tutela da concorrência desleal e do enriquecimento ilícito. Afinal, conforme lição de Albert Chavanne (1966):

“O imitador se enriquece ao desfrutar, plenamente, sem esforço, nem publicidade, da notoriedade da marca do outro. O titular da marca notória se empobrece no sentido

¹⁵ Esse fenômeno não passou despercebido aos olhos alentos de Pontes de Miranda (1956), que escreveu: “Alguns malfeitores registravam marcas ainda não usadas no país e, não tendo havido oposição, o registro ficava incólume ainda à ação de nulidade, pois não era marca já usada. Achou-se que o remédio era receber-se a teoria das marcas notoriamente conhecidas ...”.

de que sua marca se “vulgariza” e perde uma parte de seu poder atrativo. Há uma relação de causa e efeito entre o enriquecimento de um e o empobrecimento do outro. Enfim, o enriquecimento não tem causa legítima (...)”. (CHAVANNE, 1966).

Afinal, o art. 170 da nossa Magna Carta estabelece como um dos fundamentos da ordem econômica nacional a livre concorrência. Nesse mesmo sentido ensina o renomado tratadista Gama Cerqueira, apontando para a necessidade de a atividade econômica e a concorrência serem pautadas por regras morais, *in verbis*:

“A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. **Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial,** como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais esse aspecto, a unidade desse ramo de direito”. (grifos) (BARBOSA, 2012, p. 19).

Com efeito, os limites da livre concorrência já foram muito bem delineados pelo STF, em decisão amplamente citada pela doutrina especializada e em litígios envolvendo o tema:

“A livre concorrência, como 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.TJ. 56/453-5). (grifos)

A concorrência desleal como utilização de meio fraudulento para captar ou desviar clientela alheia é instituto que visa evitar as seguintes consequências : **(i) o erro do consumidor decorrente de confusão ou falsa associação entre produtos e serviços; (ii) o enriquecimento sem causa às custas do prestígio alheio; e (iii) a diluição de símbolos distintivos.**

Há concorrência desleal quando, por exemplo, determinada conduta artilosa de um concorrente :

- i. enseja no consumidor falsa percepção de origem do produto/serviço por associá-lo indevidamente a outro concorrente;
- ii. gera vantagem concorrencial mediante aproximação proposital com o produto/serviço líder de mercado, induzindo o consumidor a erro;
- iii. dilui a distintividade dos elementos característicos de produto/serviço renomado ou líder de mercado; e
- iv. gera o aproveitamento parasitário dos investimentos feitos por terceiro em produto/serviço e sua respectiva publicidade.

Como se já não bastasse, valer-se do esforço e investimento de terceiros para proveito próprio constitui enriquecimento ilícito, prática esta veementemente rechaçada no art. 884 do Código Civil¹⁶.

Apesar de estar expressa no referido artigo, a origem da proibição ao enriquecimento sem justa causa remonta ao direito romano (*Nemo potest lucupletari, jactura aliena*). Não havendo causa justa ou lícita para o aumento patrimonial de uma das partes em detrimento da perda da outra, está-se diante do locupletamento indevido.

Como afirma José Roberto de Castro Neves (2006), “o ordenamento jurídico não admite o acréscimo do patrimônio de uma pessoa em detrimento da perda do patrimônio de outra, sem que ocorra uma causa jurídica que explique esse deslocamento econômico”. Isso porque não se admite que uma parte se beneficie em prejuízo da outra, por se tratar de iniquidade incompatível com nosso sistema jurídico.

E Castro Neves (2006) ainda acrescenta: “a admissão do enriquecimento sem causa como fonte de obrigações reside no reconhecimento de que sua verificação **contraria o interesse do ordenamento, que quer dar a cada um o que é seu**, não lesar a ninguém e garantir uma convivência harmonizada pela honestidade (...)”

A conclusão inexorável é a de que o detentor de marca notoriamente conhecida estará protegido, no arcabouço legislativo brasileiro, tanto com a garantia de poder gozar de tal status (desde que faça jus a tal, vide arts. 6 *bis* da CUP e 126 da atual Lei específica), quanto com a previsão de mecanismos para fazer cessar condutas abusivas (isto é, em uma aplicação combinada do art. 6 *bis* da CUP com o art. 195, inciso III, da Lei nº 9.279/96 e o artigo 884 do CC/02). Afinal, também por aqui, são absolutamente comuns terceiros que buscam se beneficiar, justamente, da fama e reputação reunidas por detentores de marcas notoriamente conhecidas, se utilizando indevidamente de marcas célebres não registradas por eles.

¹⁶ Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

4 DO POSICIONAMENTO HISTÓRICO DO INPI

4.1 DA PRÁTICA ESTABELECIDADA EM OUTROS ESCRITÓRIOS DO MUNDO: RELEVANTE ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

Especialmente na época atual, que oferece grande facilidade de comunicações, verifica-se um incessante relacionamento entre os diferentes países, quer no plano político, econômico, comercial e pessoal. Mesmo separados, muitas vezes, por diferenças de natureza ideológica, os países tendem a estreitar os laços no terreno político, em decorrência do pragmatismo imperante nas relações internacionais.

A economia mundial contemporânea é marcada pela vinculação entre os sistemas econômicos das nações; as multinacionais mantêm empresas nos mais variados locais, independentemente de distâncias e posicionamentos ideológicos. A mobilidade das pessoas de um país para outro cresce a cada dia mais. Enfim, é um mundo onde o relacionamento entre os diversos países é uma nota marcante.

Nesse sentido, a importância do Direito Comparado tem sido destacada não só pelos juscomparativistas como, também, pelos estudiosos do Direito em geral: Carlos Ferreira de Almeida (1998, p. 9) escreve que, a princípio, “o direito comparado (ou estudo comparativo de direitos) é a disciplina jurídica que tem por objeto estabelecer sistematicamente semelhanças e diferenças entre ordens jurídicas”.

Também é preciso salientar que não há nenhuma vedação à utilização da experiência estrangeira como subsídio para a definição da prática sobre determinada modalidade de ativo de propriedade intelectual. Esse diálogo ou intercâmbio entre fontes normativas, primárias ou secundárias, é essencial para amadurecimento de conceitos jurídicos, sobretudo em se tratando de propriedade industrial, campo jurídico muito influenciado por tratados internacionais.

É justamente visando se valer dos benefícios da prática comparativa do Direito, que, nesta etapa, o presente trabalho adentra a seara do que está positivado, nos escritórios de outros países, acerca da marca notoriamente conhecida, de que forma tais previsões são aplicadas na prática, e se tais experiências de proteção **divergem ou não** do padrão estabelecido pelo INPI (visto a seguir).

Foram escolhidos como representativas da comparação ora proposta o “Escritório Norte-Americano de Marcas e Patentes” (USPTO) e a “Instituto da Propriedade Intelectual da

União Europeia” (EUIPO), (i) por medida de economia, (ii) em respeito à posição de destaque exercida por suas economias, e (iii) diante do posicionamento dicotômico, eis que “o sistema marcário dos Estados Unidos é considerado muito mais permissivo quanto ao registro de qualquer sinal como marca; enquanto a União Europeia apresenta-se como uma solução intermediária” (CESÁRIO, K. 2016).

Com efeito, nos EUA, há manifesto respeito às previsões tanto do Artigo 6 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, quanto dos Artigos 16.2 e 16.3 do Acordo da OMC sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

Essa conclusão deriva do fato de os Estados Unidos possuírem um extenso manual que é disponibilizado aos examinadores do escritório de marcas e patentes daquele país com as diretrizes de como deve ser feita a análise de sinais – que também serve de consulta aos usuários do sistema (USPTO, 2020).

Nesse sentido, o país implementa os sérios padrões impostos pelos referidos documentos transnacionais protegendo marcas registradas, bem como marcas não registradas, tanto de origem nacional quanto estrangeira, do uso e / ou registro por partes não autorizadas através da sua Lei de Marcas (Lanham Act, §43 (a), §43 (c), § 44 (b) e § 44 (h) e Lei Lanham §2 (a) e 2 (d). (15 U.S.C., §1125 (a), §1125 (c), §1126 (b) e (h) e §1052 (a) e (d)).

Em outras palavras, a Lei de Marcas dos EUA protege uma marca contra violação ou registro pela marca semelhante de outra parte para bens ou serviços que sejam os mesmos, semelhantes, relacionados ou mesmo não relacionados, se houver risco de confusão, seja ou não registrada a marca sênior – restando incluídas nessa proteção as marcas notoriamente conhecidas.

Com base em determinados critérios (incluindo, mas não limitados a, semelhança das marcas, a relação ou proximidade dos bens e / ou serviços, a força da marca do requerente, incluindo o nível de reconhecimento comercial, os canais de comercialização utilizados, incluindo a semelhança ou dissimilaridade entre os consumidores dos bens e / ou serviços das partes, o grau de cuidado susceptível de ser exercido pelos compradores na seleção de bens e / ou serviços, a intenção do requerido em selecionar a sua marca, a evidência de confusão real, a probabilidade de expansão do produto linhas, etc.), o USPTO decidirá se protegerá uma marca notoriamente conhecida.

Não existe uma análise separada para além da probabilidade de confusão, quanto a saber se uma marca é bem conhecida ou não. O USPTO recusará o registro de, ou um terceiro

pode tentar se opor ou cancelar, uma marca que entre em conflito com marcas conhecidas registradas ou não registradas, estrangeiras ou nacionais, que atendam ao teste sob Lanham Act §2 (a) e (d)).

E não é necessário que uma marca seja registrada para obter proteção ao abrigo da Secção 2 (a) ou 2 (d), mas a marca deve apontar unicamente para uma fonte (conhecida ou desconhecida) tal que os consumidores seriam enganados se os bens ou serviços do requerente não emanavam dessa fonte. Embora o USPTO não faça uma determinação específica no exame sobre se uma marca é bem conhecida, ela avalia a força da marca na determinação do escopo de proteção para fornecer uma marca registrada ou não registrada contra um pedido pendente.

Já na Europa, apesar de o princípio básico que rege a maioria dos países continentais da União Europeia ser o de que a proteção de marcas é adquirida por meio de registro, há respeito ao que estipula a Convenção de Paris no que tange a proteção de marcas não registradas, mesmo quando elas não são usadas em certos territórios, desde que sejam notoriamente conhecidas.

Porém, fato é que essa proteção é raramente invocada na União Europeia - talvez porque os países continentais não estão familiarizados com o conceito de concessão de proteção sem registro, especialmente para marcas registradas não utilizadas.

O portal eletrônico do Escritório de Propriedade Intelectual de Benelux (BOIP) (BENELUX OFFICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY, 2020), por exemplo, dispõe que, embora seja possível basear uma oposição em uma marca notoriamente conhecida, essas marcas registradas são raras no Benelux. A marca deve ser "muito bem conhecida"; ter uma reputação simples não será suficiente.

Diretrizes oficiais regulando o tema não são novas e, já há quase 20 (vinte) anos, foram elaboradas visando nortear a avaliação do status de marca notoriamente conhecida, com base no qual uma marca pode ser considerada merecedora de tal status, desde que seja bem conhecida entre o público relevante, com base nas circunstâncias do caso.

Sob um espectro histórico, veja-se que, já em 1999, as Assembleias da União de Paris e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) adotaram a Recomendação Conjunta sobre a Proteção de Marcas Notoriamente Conhecidas (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks).

Tal Recomendação Conjunta, que funciona apenas como um guia não vinculativo aos Estados Unionistas, estabelece que, para que se considere uma marca como notoriamente

conhecida, deve-se considerar “o grau de conhecimento ou reconhecimento no setor relevante do público; duração, extensão e área geográfica do uso (propaganda ou promoção) da marca; duração e área geográfica de qualquer registro para a marca, etc.” (WIPO, 2000).

Curiosamente, a mesma recomendação menciona que, quando uma marca é bem conhecida em pelo menos um setor relevante do público em um Estado membro, ela “deve” ser considerada pelo Estado membro como marca notoriamente conhecida. Além disso, quando uma marca é conhecida em pelo menos um setor relevante do público em um estado membro, “pode” ser considerado pelo Estado membro como sendo uma marca notoriamente conhecida (WIPO, 2000).

Ou seja, a Recomendação Conjunta, de uma forma genérica, deixa a questão do status de notoriedade ao critério da autoridade competente, deixando espaço para uma interpretação ampla.

Como consequência, no âmbito da União Europeia, o reconhecimento de uma marca como notoriamente conhecida não advirá de um critério legislativo específico. Qualquer escritório ou tribunal de marcas pode decidir, a seu critério, se uma marca registrada é considerada bem conhecida em qualquer território específico.

Nesse sentido, veja-se que a Diretiva da UE 2015/2436 / EC e o Regulamento da Marca Comunitária da EU, ou EUTMR (207/2009), reconhecem marcas comerciais notoriamente conhecidas como fundamentos relativos para a recusa - a saber, como fundamentos de oposição. Por conseguinte, o artigo 8.º, n.º 2, alínea c), do Regulamento da UE sobre a marca comunitária e o artigo 5.º, n.º 2, alínea d), da Diretiva 2015/2436 / CE permitem a oposição com base em marcas que são “bem conhecidas num Estado-Membro, no sentido em que as palavras "bem conhecidas" são usadas no artigo 6bis da Convenção de Paris”.

Inclusive, as Diretrizes do Instituto da Propriedade Intelectual da UE (EUIPO), em sua versão mais recente, de 01/10/2017, vieram, inclusive, dedicar um capítulo especial para o sensível relacionamento existente entre marcas com reputação (artigo 8.º, n.º 5, EUTMR) e marcas conhecidas (artigo 8.º, n.º 2, alínea c), EUTMR).

Trata-se do capítulo 2.1.2 na EUIPO (2016), que aduz que ambos os tipos de marca merecerão proteção diferenciada, porém a marca notoriamente conhecida só será tutelada “contra mercadorias idênticas ou semelhantes, se existir risco de confusão nos termos do artigo 8.o, n. 1, alínea b), EUTMR”. Ao mesmo tempo, a Diretriz aduz que “o limiar para determinar se uma marca é bem conhecida ou goza de reputação será geralmente o mesmo.

Portanto, não será incomum que uma marca que tenha adquirido caráter conhecido também tenha atingido o limite estabelecido pelo Tribunal de Justiça em Chevy (General Motors) para marcas com reputação, uma vez que em ambos os casos a avaliação se baseia principalmente em considerações quantitativas sobre o grau de conhecimento da marca entre o público e que os limites exigidos para cada caso são expressos em termos bastante semelhantes”.

O fato de o caso Chevy estar expressamente citado na Diretriz é bastante emblemático, eis que demonstra que a EUIPO adotou um posicionamento mais liberal a respeito do escopo de proteção às marcas conhecidas.

No referido caso, aquele Tribunal Comunitário considerou que “o grau de conhecimento exigido deve ser considerado alcançado quando a marca anterior é conhecida por uma parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos por essa marca”; Considerando que “o público, entre o qual a marca anterior deve ter adquirido fama, é o objeto dessa marca, ou seja, consoante o produto ou serviço comercializado, o público em geral ou um público mais especializado, por exemplo, comerciantes em um setor específico”. Finalmente, a Corte decidiu que, no Benelux, é suficiente que a marca registrada seja conhecida por uma parte significativa do público interessado em uma parte substancial do território (que pode consistir em parte de um dos países que compõem o território).

Senão, vejamos, em mais detalhes:

“Em termos práticos, **o critério para determinar se uma marca é notoriamente conhecida ou goza de reputação será geralmente o mesmo**. De fato, embora os termos “bem conhecidos” e “reputação” denotem conceitos jurídicos distintos, **há uma sobreposição substancial entre eles**, como mostra a comparação entre o modo como as marcas conhecidas são definidas nas recomendações da OMPI cuja reputação foi descrita pelo Tribunal de Justiça em «General Motors» (ver acórdão de 14/09/1999, C-375/97, «General Motors Corporation»). Em ambos os casos, a avaliação é baseada principalmente em considerações quantitativas sobre o grau de conhecimento da marca entre o público, e os limites requeridos para cada caso são expressos em termos bastante similares (bem conhecidos pelo setor relevante do público para bem - marcas conhecidas, contra conhecidas por uma parte significativa do público relevante no que diz respeito a marcas com reputação).

Isto também foi confirmado pela jurisprudência, naquele continente, em outras oportunidades: no seu acórdão de 22/11/2007, C-328/06, Fincas Tarragona, EU: C: 2007: 704, o Tribunal qualificou as noções de 'reputação' e 'bem conhecidas' como conceitos afins, sublinhando assim a sobreposição substancial e relação entre eles (parágrafo 17). Ver também o acórdão de 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU: T: 2007: 214, § 56-57.

Ou seja, da análise sistemática das Diretrizes de marcas da EUIPO, e da jurisprudência relevante do respectivo Tribunal Comunitário, pode-se inferir que a EUIPO assumiu a posição de que o termo “notoriamente conhecido” pode ser considerado equivalente à proteção conferida às marcas de alto renome.

Em outras palavras, estará autorizada oposição contra um pedido de registro de marca na União Europeia, com base em uma marca notoriamente conhecida, desde que haja similitude/identidade de produtos/serviços (artigo 8.º, n.º 2, alínea c), EUTMR). Caso a marca do interessado esteja anteriormente registrada, ele poderá ainda se valer do artigo 8.º, n.º 5, EUTMR, que confere proteção às marcas de renome, sendo então ampliável o escopo de proteção para segmentos não idênticos e não afins.

Certo é que, visando otimizar o exame, a terminologia usada deverá ser cuidadosamente estudada, especialmente quando os motivos da oposição não são explicados claramente. Dessa maneira, essa abordagem mais flexível entre institutos poderá ser adotada quando apropriado.

Merece destaque, ainda, que a EUIPO não indefere *ex officio* pedidos de registro de marca com base em impedimentos relativos. Para estes casos, só se avalia a confusão entre signos no caso de uma manifestação por parte de interessados (titular, autorizados, etc.).

O que se verifica é que, para aqueles próprios legisladores, na União Europeia, mostra-se mesmo impensável que uma marca notoriamente conhecida não possa ter sido registrada naquela comunidade (WIPO, 2000). Provavelmente, por uma conjuntura de maior acesso de seus membros ao Sistema de Marcas, e da maior relevância econômica dos países que fazem parte da comunidade.

Pois bem. Ultrapassando a análise no âmbito da EU, e adentrando um estudo breve do que é feito pelos países membros, percebe-se, hoje, uma tendência (a exemplo da Eslováquia, República Tcheca e Polônia) de dividir a proteção a marcas famosas em três níveis de proteção jurídica (KLIMKEVIČIŮTĚ, 2010): (i) a proteção de marcas comerciais não registradas e conhecidas em respeito aos mesmos (ou similares) produtos e/ou serviços, (ii) a proteção de marcas comerciais registradas além do princípio da especialidade e (iii) a proteção de marcas não registradas além do princípio da especialidade. Entretanto, a *expressis verbis* da regulamentação legal nos Estados-Membros varia de país para país.

Na Espanha, em contrapartida, somente estão positivados os tipos de proteção i. e ii. Da mesma forma como ocorre com outros Estados-membros. Ora, caso esta proteção de

marcas não registadas para além do princípio da especialidade fosse adotada com maior amplitude, tal medida poderia certamente fomentar uma maior harmonização do tema na EU.

A conclusão é que, hoje em dia, para invocar a proteção de marcas comerciais não registradas e não utilizadas em processos de oposição na União Europeia, os critérios que devem ser cumpridos são aqueles que dizem respeito a marcas com reputação em um território específico, variando de país-membro para país-membro. Entretanto, certo é que o exame deverá se dar por provocação do interessado (isto é, por oposição), e nunca *ex officio*.

4.2 DA EXPERIÊNCIA NACIONAL

Não é desconhecido que o INPI detém poder normativo interno, podendo regulamentar interpretação própria à norma legal, desde que respeitando o princípio da segurança jurídica, previsto expressamente no artigo 2º, *caput*, da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal¹⁷. Nesse sentido Carvalho Filho (2014), a doutrina balizada discorre sobre o princípio da segurança jurídica, que tem como objetivo proteger a confiança legítima dos administrados diante dos atos da Administração:

O que se pretende é que o cidadão não seja surpreendido ou agravado pela mudança inesperada do comportamento da Administração, sem o mínimo respeito às situações formadas e consolidadas no passado, ainda que não se tenham convertidos em direitos adquiridos. (CARVALHO FILHO, 2014, p. 38-40).

Não à toa, a Lei nº 5.649/70, que criou o Instituto, arrolou, dentre as suas atribuições, a gestão e execução das “normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”.

Ou seja, em razão do seu poder normativo técnico, o INPI recebeu da lei que o criou delegação para editar normas técnicas (não as normas básicas de política legislativa) complementares de caráter geral, retratando o poder regulamentar mais amplo. Tais normas se introduzem no ordenamento jurídico como direito novo, sendo certo que esse poder normativo técnico legítimo se submete ao controle administrativo e institucional.

¹⁷ Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

E a regulação do processamento de marcas, definitivamente, não é exceção a essa regra. Dentre resoluções do INPI versando sobre a matéria, por exemplo, somam-se quase quarenta, nos últimos sete anos (INPI, 2017). Entretanto, e quanto às marcas notoriamente conhecidas? É satisfatório posicionamento interno do INPI sobre o tema?

Se faz demasiado interessante a análise da interpretação histórica dada pelo INPI ao tema, pois permite mensurar o sentido que ganhou o instituto da marca notoriamente conhecida no nosso arcabouço jurídico, ainda se reconstituindo as circunstâncias históricas que o ensejaram.

Nesse sentido, Fernando Coelho (1981) afirma que a interpretação histórica trata de descobrir a *mens legislatoris*, ou seja, a intenção real do legislador na época em que a lei foi elaborada. Neste sentido, nos ensina o doutrinador, a interpretação histórica teria por meta questionar a *occasio legis* na busca do sentido original do preceito, ou seja, a intenção real do legislador na época em que a lei foi elaborada.

Pois bem. Inicialmente, veja-se que o INPI, durante longos anos, afastou a aplicabilidade do Art. 6 bis da Convenção de Paris, sustentando, dentre outros fundamentos, sua incompatibilidade com o sistema atributivo consagrado pelo Direito brasileiro e vendo no artigo 67 do Código (ora revogado) a única hipótese de resguardo às marcas notórias (DANNEMANN et al., 2005, p. 241).

Com o passar do tempo, o órgão reviu sua postura sobre a matéria, fruto de vasta jurisprudência confirmatória da plena vigência da norma em questão, passando a aplicar o Art. 6 bis da CUP, desde que presentes os pressupostos. Foi então que, procurando institucionalizar a aplicação do Art. 6 bis da Convenção União de Paris nas suas diretrizes de análise, promulgou o Ato Normativo nº 123/92 (DANNEMANN et al., 2005, p. 241).

Não obstante, tratando especificamente daquilo que intentou disciplinar o exame envolvendo marcas notoriamente conhecidas, o primeiro regramento do INPI remonta a 30 de novembro de 1993, através do qual o INPI analisou, na verdade, o aproveitamento parasitário de marca por intermédio de parecer específico: "*Do Aproveitamento Parasitário Da Fama De Signo Distintivo Alheio No Exame Dos Pedidos De Registro De Marcas No Brasil*".

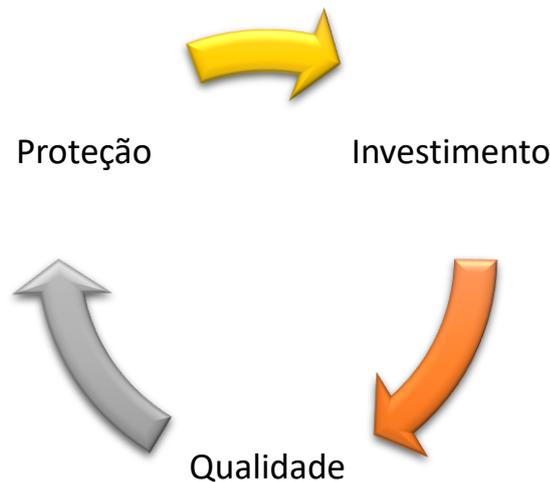
Na realidade, tal documento, da lavra do i. doutrinador José Roberto Gusmão, foi o responsável por simplesmente criar o termo aproveitamento, sendo posteriormente, sem surpresas, convertido em Ato Normativo nº 123/94 do INPI (em 9 de dezembro de 1993), passando a gozar, assim, de caráter normativo.

Historicamente falando, o Sistema de Marcas sempre rechaçou a hipótese mais óbvia de confusão (o que, doutrinariamente, é chamada de confusão direta). Não à toa, é esse o texto da Convenção da União de Paris, que, ao assegurar aos nacionais dos países signatários a efetiva proteção contra a concorrência desleal, veda, particularmente, “todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer **confusão** com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente”¹⁸ (BRASIL, 1975).

Entretanto, ao longo do tempo, a doutrina – e, por que não, como será visto mais adiante, a jurisprudência – se dilapidaram e passaram a reconhecer, também, outras versões muito mais sofisticadas de concorrência desleal que, inclusive NÃO pressupunham desvio de clientela.

Ora, é notório que as empresas invistam pesadamente na expansão e consolidação de sua imagem no mercado, de modo a repassar ao consumidor a confiança na qualidade e na excelência dos serviços prestados, atributos estes que são automaticamente transpostos para suas marcas e seu extremo poder atrativo perante o mercado.

Figura 2: Esquema cíclico da influência exercida pelas marcas



Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Seria justo, então, uma concorrente, sem arcar com os gastos relativos à promoção do sinal no mercado, simplesmente copiar a marca em questão para obter as mesmas vantagens e o mesmo poder de atração?

¹⁸ Art. 10 bis (3) da CUP.

É nesse momento que o parecer da lavra de José Roberto Gusmão se mostrou de vanguarda.

Inaugura, de forma cirúrgica, um formato de concorrência desleal, excluindo o – muitas vezes – pesado ônus da ocorrência de confusão por parte dos consumidores. Nesse sentido, define o aproveitamento parasitário como a *“procura, por um concorrente, de inspiração nas realizações de outro, no tirar partido, indevidamente, do resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do concorrente. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituiriam atos ilícitos; mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de “colar-se” na direção tomada pelo concorrente, indicam uma situação de concorrência parasitária.”* (grifos).

Isto é, são elevados à chancela legal casos em que terceiros tentam, maliciosamente, se valer ou criar uma associação indevida com símbolos distintivos alheios, para, propositadamente, tirar proveito ou pegar carona no sucesso, prestígio e renome de outrem. Muitas vezes, haverá concorrência parasitária quando do uso de uma marca afamada em outro ramo de atividade, que não necessariamente aquele em que a marca é tradicionalmente usada com o intuito de pegar carona na reputação e notoriedade da marca.

Nas palavras de outros doutrinadores que ratificaram o texto de Gusmão, passou a bastar *“que o concorrente parasitário se utilize abusivamente das fórmulas de sucesso alcançadas pelos produtos do concorrente, ou seja, saciando-se, sem nenhuma contrapartida, dos esforços alheios”* (SILVA, 2009, p. 261).

E mais: para alguns, o aproveitamento parasitário, apesar de ser espécie do gênero concorrência desleal, *“foge à noção clássica de repressão à concorrência desleal que, hoje em dia, não pressupõe mais a competição direta no mercado, podendo abranger também qualquer situação de possibilidade de prejuízo ao negócio da pessoa ou da empresa, mesmo sem haver desvio de clientela”*. Sendo assim:

“...sempre que alguém se utilizar do prestígio, fama, renome, das criações e experiências de terceiro, obtidos e construídos com dispêndio de numerário e criatividade, para promover-se, sem nenhum risco, a custo daquele, ainda que não exista uma relação de concorrência ou, ainda, a intenção de prejudicar, estará caracterizado o aproveitamento parasitário”. (SOUZA, 2010, p. 21).

A ideia inaugurada por Gusmão, de tão relevante, também é brindada por um dos doutrinadores mais renomados da área, Denis Borges Barbosa, que acrescenta *“a doutrina*

sustenta que, ainda que o competidor parasitário não cause quebra da boa fama do titular originário, restaria o enfraquecimento do signo pelo watering (diluição) de sua distintividade” (BARBOSA, 2002), rechaçando ainda, veementemente (BARBOSA, 2012), a prática da escolha da imitação de elementos não necessários pelo concorrente parasita:

“A associação de que se fala, ao contrário da confusão, não se exerce sobre produtos ou serviços, mas sobre os elementos qualitativos da origem de tais produtos ou serviços. O caudatário, através da utilização de elementos simbólicos, procura aproveitar-se da imagem criada pelo inovador. (...) Tal não se dá pelo engano entre um produto e outro, induzindo a uma escolha que sequer foi racional, mas sim, induzida ao erro. A associação ilícita se dá através do aproveitamento da imagem construída em torno do produto, ou dos outros elementos significativos.” (grifos) (BARBOSA, 2012).

Para melhor compreensão da extensão e da função do instituto inaugurado no parecer ora analisado, veja-se alguns casos concretos.

O infrator inescrupuloso que se vale da reprodução integral de marca do segmento farmacêutico (que, ainda por cima, atrai o interesse público derivado da tutela da saúde pública), passando a designar calçados masculinos, sem dúvida atua em parasitismo. Quando há adição de elemento figurativo nos produtos, tratando-se de formato geométrico idêntico ao formato das pílulas identificadas pelo sinal reproduzido, a situação é ainda mais séria. É justamente o que já analisou a Justiça Federal Especializada do Rio de Janeiro:

Figura 3: Quadro comparativo entre dois sinais visualmente perceptíveis em formato losangonal distintivo



Fonte: Justiça Federal Especializada do Rio de Janeiro (2018).

“...Não há dúvida de que a marca da 2ª Ré **reproduz integralmente a marca VIAGRA das Autoras. E não só reproduz o termo “viagra”, como o coloca em um losango, mesmo formato do medicamento das Autoras.** É nítido que, apesar de identificar calçados, a marca VIAGRA da 2ª Ré **foi inspirada na marca VIAGRA das Autoras.** Em função do princípio da especialidade, a proteção a uma marca é normalmente limitada ao ramo de mercado do produto ou do serviço que a marca visa assinalar. Dessa maneira, marcas idênticas, mas de ramos diferentes, podem conviver pacificamente, sem gerar confusão ou indevida associação. É o caso, por exemplo, da marca GLOBO, que pode identificar biscoitos e, também, serviços de comunicação. No caso em questão, entendo que há risco de indevida associação entre a marca das Autoras e a marca da 2ª Ré, que, dentre as infinitas expressões possíveis que poderia criar para identificar seus calçados,

escolheu justamente a marca VIAGRA, remetendo assim a um medicamento voltado para atividade sexual. É evidente o intuito de aproveitamento parasitário da 2ª Ré.

(...) Assim como destacado no precedente acima, ainda que não se considere VIAGRA uma marca de alto renome, não se pode admitir o aproveitamento parasitário de tal marca por terceiros, ainda mais no caso dos autos, em que a 2ª Ré copiou até mesmo o formato do medicamento VIAGRA a fim de causar uma indevida associação entre as marcas. Assim, impõe-se a anulação do registro da marca VIAGRA da empresa Ré

(Processo nº 0134811-68.2013.4.02.5101, CELSO ARAUJO SANTOS Juiz Federal Substituto – 9ª Vara Federal/RJ; Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2016) (JUSTIÇA FEDERAL ESPECIALIZADA DO RIO DE JANEIRO, 2018).

No mesmo sentido, vale citar decisão da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em caso envolvendo a imitação da aparência visual de produto famoso no mercado de bebidas energéticas, notadamente, a combinação de cores (azul e branco) em paralelograma com grafia do elemento nominativo da marca em vermelho, no centro – isto é, sem o caráter óbvio derivado da reprodução integral da marca. Senão, veja-se:

Figura 4: Quadro comparativo entre duas embalagens de bebidas energéticas, com destaque para suas respectivas configurações visuais



Fonte: Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SEMELHANÇA DO TRADE DRESS DA MARCA RED BULL QUE LEVA À DILUIÇÃO DA MARCA PELA UTILIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES NO PRODUTO TAMBÉM ENERGÉTICO, DO “X FORCE ENERGY SHOT” NOTADAMENTE, A COMBINAÇÃO DE CORES AZUL E BRANCO EM PARALELOGRAMA COM GRAFIA DO ELEMENTO NOMINATIVO DA MARCA EM VERMELHO, NO CENTRO. PROTEÇÃO DA MARCA. ART. 130 III DA LEI 9.279/96. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC PELA DILUIÇÃO DE MARCA FAMOSA AVALIADA DENTRO AS 100 MAIS VALIOSAS PELA “TOP 100 DA BRAND Z”. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Em qualquer das hipóteses, a associação aos elementos da marca, leva ao **aproveitamento indevido, de todo o marketing da Autora**, e da garantia ínsita à marca que, independentemente da qualidade do produto imitador, acarreta a **diluição da marca famosa**, que não mais servirá para distinguir com exclusividade o produto das Agravantes.

Além do que, ao imitar-se, ainda que com algumas diferenças o trade dress de outro titular, poder-se-ia deduzir das semelhanças com marca renomada internacionalmente, que ocorreria o **aproveitamento indevido da marca, já famosa**

no mercado brasileiro, no qual, também se investiu quantias vultosas de marketing, de forma que ao lançar-se outro produto no mesmo mercado, deve o mesmo resultar de criatividade própria sem semelhanças com os já existentes, ou seja, exige-se, cunho distintivo para o trade dress do novo produto. (grifou-se) (TJ/RJ, AI 0004394-31.2012.8.19.0000, 18ª Câmara Cível, Des. Helena Cândida Lisboa Gaede, 17/02/2012). (PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012).

Foi dentro desse cenário que a tutela do aproveitamento parasitário floresceu como amplamente extensível ao regime das marcas notoriamente conhecidas, diante da inequívoca atração exercida por esse tipo de sinal sobre terceiros inescrupulosos, desejando “pegar carona” na fama alheia, mas, ao mesmo tempo, fazer transparecer uma atividade diferenciada, em outro ramo de atividade.

E foi essa analogia entre os institutos que, igualmente, foi instaurada pelo referido parecer. A questão disciplinada no Ato Normativo nº 123/94 foi o julgamento de pedidos de registro, de terceiros, compostos por sinais idênticos ou semelhantes a marcas cujo renome e prestígio, embora notáveis, ainda não houvessem alcançado a condição notórios (vigente à época o CPI) e que se destinassem a distinguir produtos/serviços diversos daqueles designados pela marca em questão.

Em tese, tal pedido de registro não seria contrário à lei na medida em se configurava em mero exercício de direito. No entanto, em se tratando de reproduzir/imitar marca afamada (embora de segmento distinto), a apropriação pretendida poderia resultar em um prejuízo ao titular original ou mesmo à reputação da marca em si.

O exercício do direito seria, portanto, irregular, abusivo, fraudador do espírito da lei na medida em que hábil a gerar dano ao valor atrativo da marca afamada, ou enriquecimento sem causa àquele que a depositasse e se aproveitasse da fama alheia sem qualquer mérito.

Após a análise da questão, o documento conclui que, com base no inc. I do art. 160 do Código Civil de 1916, deveriam ser indeferidos os pedidos ou declarados nulos os registros que fossem idênticos ou semelhantes a marcas famosas de terceiros.

Grande lapso temporal transcorreu sem que novas manifestações fossem exaradas pelo INPI sobre o tema. Nesse interregno, a atual Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) chegou até mesmo a entrar em vigor, em 14 de maio de 1997, esmiuçando a classificação da marca notória, e passando a diferenciar o que seria marca de alto renome (Art. 125) e o que seria a marca notoriamente conhecida (Art. 126).

Porém, o lapso normativo do INPI sobre o tema chegou mesmo ao ápice quando o Código Civil de 1916, que embasava o parecer normativo de 1993, acabou sendo revogado

pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a qual instituiu o novo e atual Código Civil: a nova codificação reproduzia, no inc. I do art. 188, o revogado dispositivo do inc. I do art. 160 do Código Civil de 1916:

"Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
- os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;"

Foi o que gerou a movimentação interna no sentido da atualização do normativo. Os autos foram encaminhados à Coordenação Jurídica de Consultoria, que, em resposta àquele caso concreto, através da Procuradoria Especializada, elaborou a Nota nº 003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1 que, já em suas considerações iniciais, afirmava merecer o parecer normativo de 1993 *"... uma atualização, haja vista que foi elaborado na vigência da legislação pretérita de propriedade industrial. Do mesmo modo, encontrava-se vigente, na ocasião, o Código Civil de 1916"*.

No mérito da questão, a Nota Técnica nº 003-2015 (INPI, 2015) estatuiu que, *"... em tese, e em situações excepcionais, parece razoável admitir a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário em segmentos mercadológicos distintos, quando a parte busca uma associação indevida com a fama de uma determinada marca"*.

De acordo com a Nota Técnica nº 003-2015 (INPI, 2015), define-se o aproveitamento parasitário como

o ato de um comerciante que, ainda que sem intenção de causar dano, tira ou procura tirar proveito da criação de obra artística, literária ou intelectual de terceiro, ou do renome alheio adquirido legitimamente, sem que, todavia, haja identidade ou afinidade entre os produtos e os serviços das empresas, pressupondo uma relação ainda que "extracontratual".

Maitê Moro (2003, p. 137), em seu Direito de Marcas, assim se pronunciou sobre o tema:

"Foi pensando nestes casos que se aprovou no INPI o parecer normativo sobre aproveitamento parasitário, cujas conclusões foram incorporadas ao Ato Normativo 123/1994, que institui as Diretrizes de Análise de Marcas. Enquadrou-se no parecer o aproveitamento parasitário não como um ato contrário à lei (que não é), mas como um exercício irregular do direito (depositar marca igual para designar produto distinto), que pode ocasionar dano à reputação da marca afamada e um enriquecimento sem causa por parte do usurpador." (MORO, 2003, p. 137).

Como já dito, o parecer de 1993 impunha o indeferimento de pedido de registro ou a declaração da nulidade de registro em face da existência de aproveitamento parasitário com fundamento no inc. I do art. 160 do Código Civil de 1916.

Art. 160. Não constituem atos ilícitos:

1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Ocorre que, como já aventado, o Código Civil de 1916, a que se referia o Parecer normativo de 1993, foi revogado pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu um novo Código Civil e esta nova codificação reproduz, no inc. I do art. 188.

Nesse sentido, Moro acrescenta (2003, p. 137):

"O exercício irregular se verifica por "desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, portanto nulo, independentemente do elemento intencional".

Na lei brasileira o exercício irregular do direito está previsto no art. 188, inc. 1 do novo CC, merecendo toda repulsa jurídica, inclusive na área de marcas". (grifos nossos) (MORO, 2003, p. 137).

Assim, analisando-se a inteligência do ainda vigente Parecer normativo de 1993 e observados os limites da Nota nº 003-2015-AGU/PGFIPFE/INPIICOOPI/LBC-2.1, a mais adequada tipificação do aproveitamento do parasitário encontra guarida, sem dúvidas, no inc. I do art. 188 do Código Civil vigente, até mesmo porque mera reprodução de dispositivo anterior.

Para entender o ponto nodal dessa correlação entre aproveitamento parasitário e conduta abusiva, alguns comentários se fazem necessários acerca do ato ilícito, e do exercício irregular do direito (ou abuso de direito), justamente os institutos tipificados nos Arts. 186 a 188 do Código Civil, aos quais o atual regramento do INPI faz expressa referência.

Como é de amplo conhecimento, o ato ilícito é a terceira grande fonte das obrigações, junto com os contratos (maior fonte) e os atos unilaterais de vontade. Quem comete ato ilícito fica obrigado a reparar o dano causado a outrem, (art. 927) indenizando a vítima, seja esse dano material, seja esse dano moral. O dano material são as perdas e danos (944, 402), é o prejuízo concreto e efetivo (403). O dano moral é o abalo psicológico, é o sofrimento que tira o sono da vítima, não é qualquer aborrecimento do cotidiano (186).

O ato ilícito *lato sensu* abarca ilicitudes nos campos penal e civil. No campo penal, o ato ilícito é o crime tipificado. Já no âmbito civil, o ato ilícito *stricto sensu* é a violação de direito alheio ou abuso de direito próprio, gerando responsabilidade civil sobre o dano.

Quanto à violação de direito alheio, para que se caracterize o ato ilícito que fundamente a responsabilidade civil é necessário que a atuação danosa seja consciente por parte do agente. Assim, se age com consciência do dano que irá causar e da ilicitude do mesmo, age com dolo. Ao contrário, se sabe dos danos que sua atividade pode provocar e assume o risco de produzi-los, age com culpa em sentido estrito, havendo consciência do risco de se produzir o evento danoso (BONINI, [200-?]).

Ao lado da culpa, como elemento caracterizador da ilicitude do ato – da conduta em si – tem-se, por expressa previsão legal (Arts. 187 e 188, CC), a previsão da ilicitude decorrente do abuso de direito – que mais interessa ao presente estudo.

São situações excepcionais nas quais a conduta em si, objetivamente considerada, não representa a violação de um dever legal de cuidado, mas sim a análise do direito exercido (posição jurídica) em confronto com limites pressupostos pelo fim econômico ou social do direito exercido (primeira figura), os limites impostos pela boa fé ou pelos bons costumes (segunda figura).

Em outras palavras, o abuso de direito corresponde à noção suprallegal de *summum ius, summa iniuria* (“máximo direito, máxima injustiça” em latim). Não existe direito absoluto. Um direito lícito pode ser exercido ilicitamente. Assim, o titular de direito que atua de modo contrário à boa-fé, aos bons costumes ou aos fins econômicos e sociais da norma incorre no ato abusivo, que ocasiona responsabilidade pelos danos causados. Conforme lição de Clóvis Beviláqua (1976, pp. 433-434): “o exercício anormal do direito é abusivo. A consciência pública reprova o exercício do direito do indivíduo, quando contrário ao destino econômico e social do direito, em geral”.

É justamente tal conduta que desejou tipificar o INPI ao editar a Nota Técnica nº 003-2015: em uma análise simplista, o pedido de registro infrator de marca notória alheia não se mostra contrário à lei. Ou seja, não há que se falar em violação de direito alheio por culpa. Entretanto, em se tratando de reproduzir/imitar marca afamada (embora de segmento distinto), a apropriação pretendida pode resultar, independentemente de culpa, em enormes prejuízos ao titular original ou mesmo à reputação da marca em si.

Afinal, todo e qualquer direito há que se cingir aos limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes (aliás, exatamente conforme dispõe o próprio Código Civil, no artigo 187).

Não por outro motivo, o brilhante doutrinador civilista Flávio Tartuce (2008) adiciona:

“A par da definição legal, a melhor definição doutrinária do abuso de direito é: ato jurídico de objeto lícito, mas cujo exercício, por ser irregularidade, acarreta um resultado que se considera ilícito, ou seja, e um é ato lícito pelo conteúdo, ilícito pelas consequências, tendo natureza jurídica mista – situa-se entre o ato jurídico e ilícito. Difere do ato ilícito puro que é ilícito no todo (conteúdo e consequências). Como dito, o ato praticado nasce lícito, se tornando ilícito posteriormente, logo, é necessário que a pessoa exerça e exceda um direito que possui. Logo, não há que se cogitar o elemento culpa na sua configuração (corrente majoritária), bastando que a conduta exceda os parâmetros que constam do art. 187. Assim, presente o abuso de direito, a responsabilidade é objetiva, pois apenas se baseia no elemento objetivo – finalísticos”. (TARTUCE, 2008).

Não se olvide que, adicionalmente ao acima visto, o posicionamento do INPI também encontra amparo nos parâmetros interpretativos do art. 10 bis da Convenção da União de Paris, bem como do art. 2, V, da Lei nº 9279/965, pois o sistema de Propriedade Industrial deve privilegiar o princípio da lealdade no comércio, como forma efetiva de proteger os criadores de sinais distintivos e também como forma de preservação dos interesses dos consumidores em geral. *Verbis*:

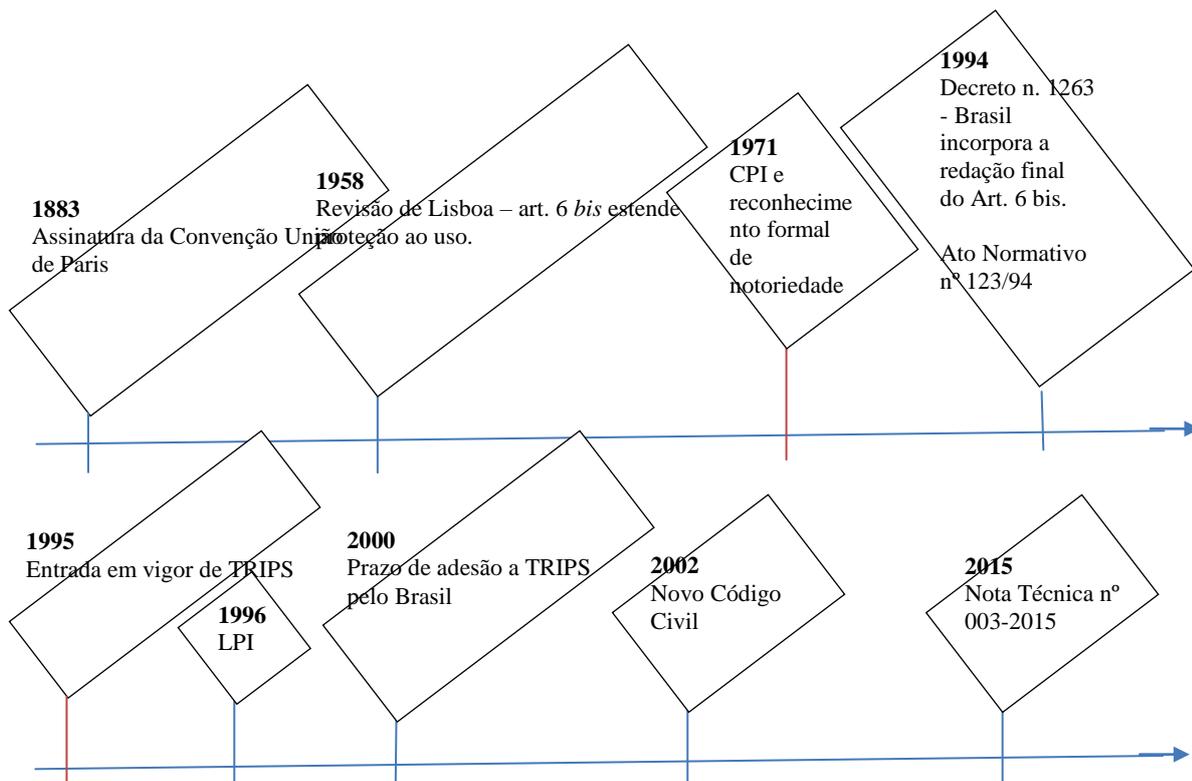
"(1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal. (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. (3) Deverão proibir-se particularmente: 1º. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 2º. As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3º. As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias."

Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante:

V – repressão à concorrência desleal.

Portanto, louváveis os esforços do INPI de dinamizar o embasamento legal de seu regramento sobre o tema, ainda que identificável o lapso quanto à marca notoriamente conhecida. Em outras palavras, é justamente essa dicotomia entre legislação extremamente extensa e completa, e instrumentos regulatórios pouco afinados com a realidade, que reflete, no Brasil, a fragilidade com que o tema da marca notoriamente conhecida vem sendo tutelado.

Para facilitar a análise ora proposta, segue, de maneira sucinta, linha do tempo referente aos principais eventos que relevam ao tema das marcas notoriamente conhecidas:



Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Ora, não se pode mesmo permitir que os direitos do titular de marca famosa sejam usurpados sem a devida punição. Uma vez desbordados os limites da livre concorrência, incorre o agente desleal em abuso de direito, como já há muito assentado pelo Supremo Tribunal Federal:

“A livre concorrência, como 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 proibição 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” (grifou-se)

(R.TJ. 56/453-5)

Neste diapasão, esclarecedores são os comentários de Carlos Alberto Bittar (1989):

“(...) Definindo seus contornos, pode-se dizer que existe concorrência desleal em todas as ações de concorrente que se aproveita indevidamente de criação ou de elemento integrante do avião alheio, para captar, sem esforço próprio, a respectiva clientela”. (BITTAR, 1989, p. 37).

Nesse sentido, veja-se que houve, recentemente, tentativas de tipificar condutas análogas: como exemplo, o Projeto de Lei do Senado Federal nº 487, de 2013, que reforma o Código Comercial e traz previsões específicas a respeito da concorrência (ou conduta) parasitária. Senão vejamos.

"Art. 153. Concorrência ou conduta parasitária é o aproveitamento, sem a devida autorização, do potencial de resultados econômicos de marca, nome empresarial ou outros sinais distintivos alheios, de apelo publicitário notoriamente associado a outra empresa ou, por qualquer meio, de investimentos realizados por outrem na exploração de sua atividade econômica."

Após a descrição aberta do que pode se configurar como concorrência parasitária, o próprio Projeto, no art. 154, apresenta exemplos de parasitismo.

- A equiparação do produto ou serviço ao de outro empresário, concorrente ou não, feita com o propósito de difundir informação, insuscetível de comprovação objetiva, sobre as qualidades dos que oferece ao mercado; e II - A utilização de qualquer elemento de estabelecimento empresarial de outro empresário, concorrente ou não, especialmente os intangíveis, que possibilite a vantagem indevida de não ter que realizar determinado investimento na própria empresa."

Ou seja, a situação atual é a de que o simples pedido de registro de marca que reproduza sinal distintivo de terceiro para distinguir produtos/serviços distintos não se configura automaticamente em aproveitamento parasitário. Na realidade, o impugnante está autorizado a demonstrar que o sinal guerreado busca, efetivamente, capturar indevidamente o prestígio e a boa fama alheias (podendo valer-se do status de marca notoriamente conhecida).

Cumprindo com seu ônus probatório, ao interessado caberá mostrar que o instituto da concorrência desleal tutela os interesses de todos os agentes que podem ser prejudicados pela adoção de uma medida arbitrária no mercado, visto que os impactos de atos desleais recaem não só nas empresas concorrentes, mas também sobre os seus consumidores, que prezam também por lealdade e honestidade nos atos empresariais, sobretudo quanto ao direito de receber informações claras e precisas quanto aos produtos.

E, na investigação do alegado aproveitamento parasitário, dever-se-á constatar a fama da marca apontada como violada. Ou seja, ao titular incumbirá trazer aos autos elementos comprobatórios de que, perante o público consumidor relevante, as marcas apontadas como impeditivas gozam de ponderável fama no Brasil.

4.3 DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS, EM EXAME SOB OPOSIÇÃO OU EX OFFICIO (ART. 126, §2º, DA LPI): JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Feita a exposição histórica acima, passa-se a verificar em que oportunidades o INPI, na prática, outorgou a devida proteção a marcas que alcançaram o status de notoriamente conhecidas, aplicando os dispositivos de lei e os atos normativos internos amplamente explorados acima.

E a análise dessa jurisprudência administrativa destacada é relevante porque, como é de amplo conhecimento, o mais importante princípio pelo qual o exercício da atividade administrativa é regido é o princípio da legalidade, posto que a administração pública está subordinada ao império da lei, o que, por sua vez, quer dizer que as práticas de seus atos devem estar de acordo com os ditames legais.

Ora, se o presente trabalho se propõe a travar um diálogo entre artigos de lei em vigor no Brasil (Art. 6 bis da CUP e Art. 126 da LPI) e aqueles interessados em proteger sinais marcários de relevância, não há como fugir de tentar entender como vem sendo aplicada essa mesma lei pelo órgão máximo competente em território nacional. Justamente nesse sentido, o

princípio da legalidade está expresso em nossa Constituição Federal, precisamente, em seu art. 37, caput, ao dispor:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(...)

Na lição de Hely Lopes Meirelles (2005):

“(...) a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. (MEIRELLES, 2005, p. 67).

Nesse ponto, a pesquisa justifica breves comentários acerca da forma do ato administrativo. Em apertada síntese, é suficiente dizer que a forma do ato administrativo é a maneira como a decisão do exame de marcas é revestida, não sendo alvo de contestação a forma que as decisões dos exames de marcas vêm apresentando nos últimos anos – como será visto nos resultados empíricos a serem dispostos a seguir.

De mais a mais, merece destaque, ainda, outro dos pressupostos do ato administrativo, de suma importância: a finalidade. No exame de marcas, a finalidade se trata de um elemento vinculado, previsto na própria Constituição Federal (BRASIL, 1988), ao determinar que a proteção aos direitos industriais tenha como fim o desenvolvimento social, econômico e tecnológico do país. Ou seja, a finalidade do ato administrativo - consistente na decisão do exame de marcas – ocupa patamar tão elevado que encontra baliza, justamente, na assim chamada cláusula finalística da propriedade industrial.

Dito isto, de ver-se que a pesquisa ora proposta tratou de levantar casos concretos em que o órgão tenha indeferido pedidos de registro de marca, tendo por base a usurpação de marcas notoriamente conhecidas e a ocorrência de aproveitamento parasitário, de forma a enriquecer o posicionamento histórico proposto no presente capítulo.

No referido levantamento documental, foi consultado o sistema DARTS-IP¹⁹ – que trouxe um universo de 62 decisões administrativas versando sobre o art. 6 bis da CUP, bem como 226 versando sobre o art. 126 da LPI²⁰ – bem como a própria base de dados do INPI,

¹⁹ <https://www.darts-ip.com/>

²⁰ O sistema do programa DARTS-IP tem como limite temporal o ano de 2005.

através do BUSCA WEB²¹. A partir de então os casos foram segregados entre decisões proferidas através de provocação (oposição) e decisões proferidas *ex officio*.

Iniciando a exposição dos dados pelas decisões proferidas após provocação, isto é, por oposição do titular da marca alegadamente notoriamente conhecida, foram selecionados 6 (seis) casos, tendo como critério (i) a especificidade da fundamentação legal nos dispositivos de lei que versam sobre marcas de notoriedade (isto é, casos em que outros artigos, como o Art. 124 da LPI, tenham sido deixados de lado, com o foco nos dispositivos ora estudados), (ii) o grau de notoriedade atingida pela marca discutida, dentro do contexto nacional, e (iii) de forma a respeitar ordem cronológica nas datas das decisões administrativas, sempre seguindo a sequência de atos normativos explorados no subcapítulo anterior. São, portanto, os casos:

Quadro 2: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “BUGATTI” e respectivo indeferimento

Processo:	813698847	RPI:	1216	Data de Publicação:	13/10/1993
Marca:	BUGATTI, Nominativa, Classe 07-20.25.60				
Partes:	Depositante: MAGICAR COMERCIO E INDUSTRIA DE VEICULOS LTDA Opoente: BUGATTI INTERNATIONAL S/AHOLDING (LU)				
Base legal:	ART. 6 BIS CUP, ART. SEGURO LETRA DE ITEM 12 DO ART. 65 DO CPI *INT.BRITANIA MARCAS E PATENTES S/C LTDA				

Fonte: INPI (2019a).

Quadro 3: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “TAMA” e respectivo indeferimento

Processo:	813112672	RPI:	1198	Data de Publicação:	16/11/1993
Marca:	TAMA, Nominativa, Classe 15-10				
Partes:	Depositante: TAMA ELETRONICA LTDA Opoente: HOSHINO GAKKI CO , LTD.				
Base legal:	ART. 6 BIS CUP *INT. SUL AMERICAMARCAS E PAT S/C LTDA				

Fonte: INPI (2019b).

²¹ https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp

Quadro 4: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “IGNIS” e respectivo indeferimento

Processo:	813383161	RPI:	1224	Data de Publicação:	17/05/1994
Marca:	IGNIS, Mista, Classe 09-20.55.80				
Partes:	Depositante: IGNIS TECNOLOGIA Oponente: WHIRLPOOL ITALIA S.R.L.				
Base legal:	ITEM 17 DO ART. 65 DO CPI REG. 0067072 2 JJ - VOTAÇÃO UNÂNIME * INT. SILVIA CELESTE ARAGÃO BLUHM				

Fonte: INPI (2019c).

Quadro 5: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “LONGMARCH” e respectivo indeferimento

Processo:	817911413	RPI:	1348	Data de Publicação:	01/10/1996
Marca:	LONGMARCH, Nominativa, Classe 07-60				
Partes:	Depositante: DISTRIBUIDORA HONG TAK LTDA Oponente: SIDERAL TRADING S/A (BR/RJ)				
Base legal:	ART. 6 BIS CUP E ART SEGUNDO LETRA "D" DO CPI * INT ARNALDO FERREIRA DA SILVA				

Fonte: INPI (2019d).

Quadro 6: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “AMMCO” e respectivo indeferimento

Processo:	812378130	RPI:	1379	Data de Publicação:	06/05/1997
Marca:	AMMCO, Mista, Classe 07-60				
Partes:	Depositante: AMMCO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO				
Base legal:	RECURSOS CONHECIDOS. PET.(RJ) N.004436, DE 02/02/96 - PROVIDO. ARTIGO 6 BIS CUP. PET.(SP) N.003520, DE 02/02/96 - NEGADO PROVIMENTO *INT. FERRARO E FACCIOLI ADV				

Fonte: INPI (2019e).

Quadro 7: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “PRO-TOOLS” e respectivo indeferimento

Processo:	821478575	RPI:	1952	Data de Publicação:	03/06/2008
Marca:	PRO-TOOLS, Nominativa, Classe 09-35.80				
Partes:	Depositante: GANG PRO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Oponente: AVID TECHNOLOGY PARK, ONE PARK WEST (US)				
Base legal:	INCISO XXIII DO ART. 124 DA LPI E ART. 6 BIS DA CUP C/C PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 126 DA LPI.				

Fonte: INPI (2019f).

Os resultados demonstram pouca robustez da autarquia nessa proteção especial marcária (média de três pedidos indeferidos por década), além de uma clara aplicação esparsa, no quesito tempo, dos dispositivos legais aplicáveis, não havendo nenhuma citação quanto ao normativo interno aplicável ao tema (com visto no subcapítulo anterior: Ato Normativo nº 123/92, Ato Normativo nº 123/94 e Nota da Procuradoria Especializada nº 003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1).

Mas não se pode olvidar, ainda, da exceção à regra geral da necessária oponibilidade do interessado em proteger sua marca: o Art. 126, § 2º, da LPI, que aduz que “*o INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida*”. Nesse sentido, utilizando-se os mesmos critérios da pesquisa exposta acima, foram encontrados apenas 2 (dois) casos em que o INPI atuou por conta própria, isto é, sem provocação, na proteção de marcas notoriamente conhecidas:

Quadro 8: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “STRADIVARIUS” e respectivo indeferimento

Processo:	822642913	RPI:	1874	Data de Publicação:	05/12/2006
Marca:	STRADIVARIUS, Mista, Classe 15				
Partes:	Depositante: TORELLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Base legal:	ART. 6 BIS DA CUP.				

Fonte: INPI (2019g).

Quadro 9: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “COCA E CHÁ” e respectivo indeferimento

Processo:	910354944	RPI:	2447	Data de Publicação:	28/11/2017
Marca:	Coca e Chá, Nominativa, Classe 25				
Partes:	Depositante: ALICE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
Base legal:	Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; Parágrafo Segundo do Artigo 126 da LPI.				
Teor da decisão:	A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI:				

	Processo 901225975 (COCA-COLA). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; Parágrafo Segundo do Artigo 126 da LPI.
--	--

Fonte: INPI (2019h).

Trata-se de decisões escassas, sem dúvida, se comparadas com os casos decididos sob oposição, porém que demonstram que o INPI sabe o momento exato de aplicar seu juízo de oportunidade e conveniência. Afinal, como se sabe, a administração pública, no exercício de suas funções, possui poderes para garantir o interesse público sobre o particular.

Sabendo-se que, a princípio, à Administração Pública não se permite a vontade própria e nem a liberdade pessoal – sendo certo que, por outro lado, os agentes da Administração Pública devem atuar sempre conforme o estipulado em lei – os casos decididos *ex officio* são de grande relevo no presente trabalho, pois demonstram que a autarquia, uma vez verificada a conveniência, buscou, por si própria (e através de seu próprio corpo técnico), proteger direitos alheios, sequer invocados pelo titular no caso concreto.

Afinal, é pela ordem e pela justiça que se atinge o objetivo maior da atividade da Administração Pública, consolidando um dos princípios basilares do nosso ordenamento jurídico, que, por sua vez, é consagrado também por nossa Carta Magna, tratando-se do princípio da segurança jurídica. Ora, se o Brasil se comprometeu com a aplicação da Convenção de Paris há mais de um século, inclusive positivando a proteção tratadista através de artigo da lei específica²², não há mesmo como a autoridade máxima em marcas se esquivar da execução das normas.

Na conclusão do levantamento documental, veja-se recentíssima decisão do INPI que indeferiu, de forma provocada, pedido de registro de marca com base nos artigos aplicáveis às marcas notoriamente conhecidas, porém sem que a oposição tenha se baseado nos Arts. 126 da LPI e 6 bis da CUP - ou seja, sem que o próprio titular do direito tenha invocado a exceção territorial, prevista em Tratado, outorgável às marcas notoriamente conhecidas:

Quadro 10: Quadro informativo acerca do pedido de registro para a marca “INSTAMED” e respectivo indeferimento

Processo:	913205974	RPI:	2528	Data de Publicação:	18/06/2019
------------------	-----------	-------------	------	----------------------------	------------

²² Art. 126 da referida lei

Marca:	Instamed  , Mista, Classe 42
Partes:	Depositante: PREVENTNET LTDA. Opoente: GOOGLE LLC
Base legal da oposição:	124, inciso XVII, 129 §1º, e 130, III, da Lei nº 9.279/96
Teor da decisão:	A marca reproduz ou imita marca notoriamente conhecida de titularidade da opoente, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o Art. 126 da LPI. 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. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Fonte: INPI (2019h).

Os resultados ora comentados demonstram que o exame baseado no Art. 126 da LPI tem, ao longo dos anos, encontrado pouco amparo por parte do corpo técnico competente. Quanto à exceção legal prevista no Art. 126, § 2º, da LPI – isto é, quando a autarquia atuou sem ser provocada por um suposto titular de direito, a saber, em exame *ex officio* – apesar de situações pontuais como a apontada acima, os casos são ainda mais escassos, evidenciado que a tomada de decisões, em casos que tratam do tipo marcário em voga (que são comuns na área de Marcas), raramente leva em conta um juízo de oportunidade e conveniência.

Assim, a adoção de um normativo interno mais claro – que trace um caminho mais delineado para a proteção desse tipo de marca, haja ou não provocação do titular – se desenha como ferramenta capaz, sim, de contribuir decisivamente para a prevenção e repressão da apropriação indevida de marcas notoriamente conhecidas no Brasil.

4.4 DA COMPARAÇÃO COM REGRAMENTOS NACIONAIS QUE AUTORIZAM O EXAME DE PROVAS SUBSTANCIAIS, PELOS EXAMINADORES

Nesse ponto da investigação, interessante que se reveja o que está previsto, em diretrizes internas do INPI, disciplinando diferentes ativos, quanto à possibilidade dos examinadores realizarem exames substanciais de provas, além de rever a prática da autarquia.

Essa verificação se mostra relevante, justamente, para nortear um posicionamento mais claro quanto às marcas notoriamente conhecidas, bem como traçar linhas mais claras – e que atribuam maior proporcionalidade/razoabilidade – ao exame que envolva essa modalidade de marca.

Vejamos, inicialmente, o que é feito pelo Brasil quanto às marcas de alto renome. Diz a Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 125, de forma concisa e cristalina que:

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

De forma a regulamentar a aplicação desse importante dispositivo legal, e reunindo esforços para efetivamente aprimorar o operacionalizar o procedimento de reconhecimento de uma marca como tal, o INPI, inicialmente, criou a Resolução 051, de 1997, e 110, de 2004, que estabelece provisões substantivas de provas que devem ser satisfeitas pela parte para que sua marca seja oficialmente reconhecida como de alto renome (ou, na época, notória). Estabeleceu, assim, o art. 6º, da resolução 110, as seguintes exigências, que devem ser comprovadas pela parte (INPI, 2004):

- data do início do uso da marca no Brasil;
- público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- 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;
- 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;
- 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;
- meios de comercialização da marca no Brasil;
- amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
- meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;
- volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;

Verifica-se, portanto, de plano, que o INPI definiu padrões, que deveriam ser comprovados em relação aos consumidores brasileiros, visando a extensão da proteção buscada.

Mais recentemente, em uma atualização sobre o tema, a autarquia publicou, no dia 19 de agosto de 2013, a Resolução INPI/PR n.º 170/2013, dispondo, dentre outras questões, que ao titular incumbiria comprovar a alegada condição de alto renome de sua marca, por meio de petição específica, instruída com provas em idioma português.

Em outras palavras, ficou evidente, da leitura da Resolução em questão que, para o administrador, seria preciso que a parte que pretendesse o reconhecimento da notoriedade (equivalente ao alto renome, que é o *nomen juris* cunhado pela Lei atual) apontasse elementos para nortear o exame.

E quais elementos seriam esses? De acordo com o Art. 3º da Resolução, a comprovação adviria de três quesitos fundamentais: (i) o reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral, (ii) a qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados e (iii) o grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.

Ou seja, de acordo com a norma estatuída pela Resolução nº 107, os dados fáticos, apresentados ao INPI, deveriam ir além de simplesmente demonstrar ser o sinal conhecido por milhões de brasileiros, espalhados por todo o país: as provas deveriam demonstrar qual seria a real percepção da marca no mercado; seus índices de notoriedade; a extensão de sua notoriedade; além da percepção do consumidor quanto aos elementos integrantes do sinal distintivo objetivado.

A Resolução é minuciosa o bastante a ponto de sugerir quais documentos serviriam para orientar o exame, deixando claro qual caminho cada prova tomaria na sua valoração e na compatibilidade com a natureza do direito pretendido: (i) quanto à notoriedade, recomendou-se pesquisas de mercado, sem prejuízo da apresentação de planos de mídias, matérias e artigos em mídias diversas, (ii) quanto à qualidade e reputação, recomendou-se pesquisas de imagem de marca, com abrangência nacional, e (iii) para demonstrar diligência na proteção da marca contra tentativas de diluição e/ou aproveitamento parasitário, restou previsto que poderiam ser anexadas aos autos cópias de ações ou citações judiciais relacionadas à defesa da marca.

Vale dizer que esse detalhamento adveio do INPI ter publicado, no dia 18 de outubro de 2016, a Resolução INPI/PR n.º 172/2016, aprimorando a Resolução INPI/PR n.º 107/2013, e prevendo novidades, justamente quanto à redação dos incisos I e II do artigo 3º da

Resolução INPI/PR nº 107/2013, com relação ao público que se deseja ver representado nos documentos comprobatórios do alto renome, já que era preciso deixar mais clara a necessidade da percepção do alto renome da marca pelo público no Brasil.

Até mesmo a questão temporal, na apresentação dessas provas, foi prevista, restando positivado, por meio do seu Art. 12, que aquele titular que havia apresentado pedido de reconhecimento de alto renome de forma incidental (ou seja, de acordo com o regramento anterior do INPI), poderia apresentar documentos adicionais àqueles da impugnação, desde que, nos termos do art. 4º da Resolução, fosse respeitado o prazo de 90 dias descrito no §1º do mesmo artigo.

No entanto, ainda que fosse pioneira a previsão de que examinadores deveriam analisar provas substanciais, conforme vários dos artigos da Resolução no. 107/2013, vale ressaltar que ela tão somente “recomendou” (não obrigou, portanto) a comprovação do reconhecimento da marca “por ampla parcela do público em geral” por meio de pesquisas de mercado.

Com isso, fica claro que a apresentação de pesquisa de mercado constitui tão somente uma recomendação, mas não uma imposição. Em suma, a pesquisa de mercado, quando apresentada, deverá ser examinada juntamente com as demais provas submetidas pelo requerente do alto renome – o que aponta, na verdade, para o intenso trabalho de valoração das provas, a ser desempenhado pelo examinador.

Previsão similar pode ser vista no Manual de Marcas, instituído, em seu formato mais atual, implementado pela Resolução INPI/PR nº 249/2019, tendo por finalidade consolidar diretrizes e procedimentos de análise de marcas, de uma maneira global, bem como instruções para formulação de pedidos de registro e acompanhamento de processos, servindo, portanto, como referência para examinadores, procuradores e usuários em geral.

No capítulo 5.16 do referido Manual, tratando de “Buscas e outras referências”, mais especificamente de “Busca por anterioridades”, o documento deixa claro que, durante a busca por anterioridades impeditivas, serão utilizadas as alternativas oferecidas pelos sistemas informatizados, explorando as possibilidades e combinações de letras, similaridades fonéticas, com atenção a potenciais colidências ideológicas.

Ainda no referido capítulo, veja-se que há a reserva de algumas linhas para um subcapítulo específico tratando de “Pesquisas na internet”. A referida parcela inicia qualificando que “a internet é outra fonte valiosa de subsídios ao exame dos pedidos de registro de marca, podendo dirimir dúvidas ou reforçar entendimentos”, ressaltando, contudo,

que será sempre necessário “observar a pertinência e a confiabilidade das informações obtidas por este meio, uma vez que muitos resultados trazem dados equivocados, podendo induzir a erro”.

Ademais, são expressamente previstos, dentro das fronteiras dos procedimentos de exame, (i) “Referências em dicionários”, aplicável nos casos de sinais em idioma estrangeiro, restando positivado que será “levado em consideração o nível de conhecimento do consumidor médio dos produtos ou serviços que o signo visa distinguir” e (ii) “Decisões pregressas”, no sentido de autorizar o exame do histórico de decisões, proferidas não apenas pelo órgão, mas também pelo Poder Judiciário, como critério para as decisões.

O documento arremata concluindo, em seu capítulo 5.18 (“A decisão quanto à registrabilidade”), que “a decisão quanto à registrabilidade do sinal marcário levará em consideração todos os fatores relevantes para o caso, a legislação e as normas em vigor, bem como as decisões administrativas e judiciais pregressas envolvendo signos ou circunstâncias idênticas ou semelhantes”.

Portanto, está claramente previsto, no documento elaborado pelo próprio INPI para dirimir questões afetas aos exames de marcas, o importante papel encampado por provas – de matéria fática – relacionadas ao uso e registro prévio de sinal de marca, sendo os examinadores estimulados a utilizarem-se de diferentes fatores levantados em cada caso. Não por outro motivo, até mesmo precedentes jurisprudenciais poderão ser fundamento para o exame de marcas, o que justifica um comparativo com o que pode ser feito especificamente com relação a sinais notoriamente conhecidos.

Aliás, veja-se que as Diretrizes de Análise de Marcas, já em suas edições de 2010 e 2012, impunham que o examinador levasse em consideração, no exame, elementos fornecidos a ele em impugnações para saber se: a) Existe uma relação de concorrência entre as empresas ou as pessoas, em razão das atividades sociais desenvolvidas; b) O ato do depósito configura uma prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial; c) O impugnante tem o direito alegado amparado por legislações específicas. Portanto, é possível concluir que as Diretrizes, já em mais de uma década de edições atualizadas, sempre previram que o INPI teria capacidade e competência para avaliar o conteúdo de impugnações tendo por base os Arts. 126 da LPI e 6 bis da CUP.

Relevantes previsões, de enorme semelhança, podem ser identificadas, até mesmo, para exames de outros ativos de Propriedade Industrial, conforme se verifica de normativo mais recente: o aguardado Manual de Desenhos Industriais, instituído em 08/01/2019 pela

Resolução INPI/PR nº 232/2019 – passando a vigorar em 09/03/2019 – trazendo maior previsibilidade e segurança jurídica no exame e na proteção desses importantes ativos.

O documento prevê, em seu capítulo 5.2, que, após a fase de análise formal, e, caso o desenho industrial seja considerado registrável, será iniciado o exame técnico e analisar-se-ão “os desenhos ou fotografias dentro dos critérios de resolução gráfica (as imagens apresentam boa qualidade?), suficiência descritiva (as imagens representam o desenho industrial de modo claro e suficiente?) e coerência entre as vistas (as imagens estão consistentes entre si?). A verificação de elementos alheios ao escopo da proteção também ocorre nessa etapa”.

Sem surpresas, considerando as características desse ativo, a Diretriz também autoriza a análise de desenhos ou fotografias, eis que constituem os elementos mais importantes do pedido, capazes de mostrar o objeto reivindicado de maneira clara e nítida. Os desenhos ou fotografias poderão ser apresentados em cores, em preto e branco ou em escalas de cinza.

A relevância de tais desenhos e fotografias, dentro do trabalho a ser realizado pelo examinador, ganha destaque quando o documento define que “a configuração inicial do desenho industrial requerido não poderá sofrer acréscimos ou alterações”, a menos que haja “correções requeridas por meio de exigência direcionada aos desenhos ou fotografias do pedido”, destinadas à correção de irregularidades nas figuras e/ou melhor visualização do objeto.

Ainda, nos pedidos de registro de configuração aplicada a objeto tridimensional, os desenhos ou fotografias deverão representar o desenho industrial de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI, por meio de uma perspectiva e nas vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do objeto requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior).

Ou seja, o INPI não apenas positiva, mas estende a previsão de exame de provas substanciais, até mesmo, para outros ativos cujo ônus da análise a lei lhe outorga. As imagens e os desenhos são etapas primordiais do rito a ser tomado pelos examinadores, restando ainda mais justificável a proposição de que esse juízo de preponderância seja estendido para outras situações específicas, conforme o objeto do presente estudo.

5 CONCLUSÃO

Como visto, dentre os ativos de maior importância na tutela da propriedade intelectual está a marca, especialmente porque sua principal conceituação – a saber, sinal visualmente

perceptível – e sua principal função – isto é, atribuir e garantir distintividade – compõe uma relação simbiótica de nobreza e singeleza, de complexidade e desembaraço. O manejo correto da marca permite controlar, ao mesmo tempo, a identidade de produto, a identidade corporativa de seu titular, o controle sobre sua boa vontade e reputação, e, até mesmo, a capacidade de entrar em novos mercados.

Sem dúvida, a distintividade é a principal função das marcas, especialmente por ser aquela que possui reconhecimento jurídico. Porém, a importância econômica da função publicitária pode, em determinados casos, ser merecedora de reconhecimento jurídico compatível com a distintividade. Além disso, a marca ainda favorece o público consumidor, pois auxilia na certificação da origem comercial do produto ou serviço adquirido, assim evitando equívocos acerca de sua procedência.

A proteção das marcas é, assim, de grande valia para a dinâmica do mercado, na medida em que viabiliza um ambiente de competição profícuo, sob a tônica da livre concorrência, apto a garantir o fornecimento de produtos ou serviços com qualidade crescente e preços decrescentes.

Não por outro motivo, os casos de infração desse direito se caracterizaram como de enorme impacto. A cópia da marca por terceiros diminui diretamente seu potencial atrativo diante dos consumidores, já que, deixando de ser única, aquela marca passa a ser só mais uma dentre tantas outras, esvaziando seu apelo de sedução e gerando danos à sua função publicitária.

Os atos infracionais podem ser desde aqueles mais objetivamente previstos em lei, como a associação indevida, até conjunturas de maior complexidade, a exemplo da confusão reversa, em que o usuário anterior de uma marca vê, em determinado momento, sua marca passando a ser utilizada por empresa maior do que ela para assinalar atividades afins, ocorrendo um fenômeno em que o público acredita que o usuário anterior é um copiadador da empresa de grande porte, perdendo a marca do usuário anterior o seu valor de identificação.

As situações como as narradas acima ganham contornos ainda mais realçados quando afetam marcas cercadas de especial celebridade e destaque, a exemplo das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas. Compartilhando vários pilares de proteção – CUP e TRIPs sendo os mais importantes deles – essas modalidades de marca também traduzem intransponíveis diferenças, sendo a nossa lei vigente, de 1996, o diploma que inaugurou mais bem fundamentada diferenciação.

Tratando especificamente das marcas notoriamente conhecidas, são constantes alvos de esbulhadores, que, sem surpresas, desejam percorrer um caminho mais fácil no convencimento do público consumidor. E é justamente por esse motivo que sinais desse grau de celebridade justificam proteção jurídica mais elevada: mitiga-se desde o enriquecimento sem causa de terceiros que façam uso desautorizado do sinal, até a perda de interesse do titular em manter a boa imagem de sua marca, deixando de investir tempo, esforço e capital em inovação, melhoria da qualidade das atividades ofertadas e estabelecimento de uma maior e melhor relação com o público consumidor.

Em resumo, a tutela das marcas notoriamente conhecidas é capaz de repercutir, até mesmo, no desenvolvimento econômico e tecnológico do país, razão de ser da própria proteção positivada de bens industriais.

Não é à toa que o artigo 6º *bis*, da Convenção da União de Paris – que inaugurou, no final do século XIX, o resguardo dessa modalidade marcária – em seu item 3 estabeleceu regra excepcional. Determinou que, na hipótese de registro ou utilização de marca notoriamente conhecida de má-fé, o exercício da pretensão de declaração de nulidade do registro de marca não estaria sujeito a prazo prescricional e, portanto, seria imprescritível: *“(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé”*.

Ou seja, pela leitura do dispositivo, constata-se que, como único requisito exigido para que seja reconhecida a imprescritibilidade da pretensão de requerer o cancelamento, ou a proibição de uso de marca, está a demonstração de que houve má-fé no registro, ou na utilização.

Outra conclusão não pode haver senão de que um dos escopos da norma foi, justamente, punir aquele que praticar comportamento reprovável, revelador de má-fé, permitindo que o registro obtido de forma fraudulenta seja declarado nulo a qualquer tempo. De forma indireta, a norma acaba por proteger, também, o consumidor, exposto à confusão causada pelo copiadador de marca com notoriedade.

Feitas tais ponderações, merecem especial holofote as ferramentas disponíveis para restaurar o ardiloso status conquistado por titulares de sinais notoriamente conhecidos. Nesse sentido, relembre-se que, de acordo com o art. 2º da Lei de Criação do INPI, exige-se da autarquia a execução das normas de propriedade industrial visando “a sua função social, econômica, jurídica e técnica”.

Aliás, não custa lembrar que as normas que regulam a propriedade industrial, em nosso país, não se limitam à aplicação da LPI. Ou seja, ao INPI também caberá fazer valer normas contidas em outros instrumentos legais, como, por exemplo, os decretos que internalizaram CUP e TRIPS – sendo certo que, hoje, uma proteção correta e efetiva de marcas de alto grau de notoriedade não poderá se esvaír, também, da tutela da concorrência desleal e do enriquecimento ilícito.

É nesse diapasão que o trabalho passou igualmente a analisar, a fundo, o comportamento do INPI na implementação de seu poder normativo interno. Afinal, apenas com uma análise aprofundada do ato administrativo é que se entende, por completo, a exteriorização da vontade da Administração Pública.

Mais especificamente, tratou-se de examinar, sob um viés histórico, comparativo, empírico e qualitativo, em quais medidas a autarquia já houve por bem regular exame interno que envolvesse marcas notoriamente conhecidas, seja de ofício (Art. 126, §2, LPI), seja sob provocação.

Além disso, de forma a incrementar a pesquisa, o trabalho também adentrou a seara do que está positivado (i) no USPTO e na EUIPO, acerca da marca notoriamente conhecida, de forma a medir se tais experiências de proteção divergem ou não do padrão estabelecido nacionalmente e (ii) em diretrizes internas do próprio INPI, ainda que disciplinando diferentes ativos, visando delinear, a partir da própria prática interna, fronteiras mais claras – e que atribuam maior proporcionalidade/razoabilidade – ao exame que envolva essa modalidade de marca.

A conclusão inexorável é a de que o exame baseado no Art. 126 da LPI tem, ao longo dos anos, encontrado pouco amparo por parte do corpo técnico competente por aqui. Quanto à exceção legal prevista no Art. 126, § 2º, da LPI – isto é, quando a autarquia atuou sem ser provocada por um suposto titular de direito, a saber, em exame *ex officio* – apesar de situações pontuais, os casos são ainda mais escassos, evidenciado que a tomada de decisões, em casos que tratam do tipo marcário em voga (que são comuns na área de Marcas), raramente leva em conta um juízo de oportunidade e conveniência.

É de amplo conhecimento que a exteriorização da vontade da Administração Pública deverá obedecer a regras e procedimentos específicos e terá por consequência a geração de efeitos jurídicos. Ao mesmo tempo, deve-se ter muita cautela no ato que defere ou indefere marcas para não ocasionar o desvio de sua finalidade e, por consequência, o posterior

reconhecimento de sua invalidade, que, quando feito tardiamente, pode ocasionar danos irreparáveis.

Também por isso, toda decisão de mérito do exame de marcas deve conter, necessariamente, a indicação dos fatos e fundamentos de direito que suportarão o comando final da decisão. Essa indicação dos fatos e fundamentos de direito é o motivo, que pode ser vinculado ou discricionário. Independentemente de ser vinculado ou discricionário, ao apontar a base legal que suportará a decisão, o motivo apresenta uma das principais características dos atos administrativos: a tipicidade. Pela tipicidade, o motivo do ato administrativo deve observar e apontar a lei, fundamentando e, por consequência, legitimando a decisão.

Diante de todo o exposto, o presente trabalho se propõe, respeitosamente, a apresentar a sugestão de redação do que seria um ato normativo interno (Apêndice 1) tratando de exames que envolvam marcas notoriamente conhecidas.

Não se olvidou que o INPI deve, em suas decisões de indeferimento de pedido de registro de marca ou anulação de um registro, apontar qual a norma que sustenta o seu entendimento. E que, nas situações de concessão de pedido de registro, ou manutenção de registro já concedido, deverá observar todo o ordenamento jurídico e concluir que o sinal não infringe nenhuma norma de direito.

Assim é que se propõe uma redação clara e objetiva – que trace um caminho mais delineado para a proteção desse tipo de marca, haja ou não provocação do titular – sendo capaz de outorgar mais segurança jurídica, isonomia e efetividade aos envolvidos, haja vista a relevância desta modalidade de marca, e igualmente servindo como ferramenta na prevenção e repressão da apropriação indevida de marcas notoriamente conhecidas no Brasil.

Dessa maneira, o trabalho pretende servir de consulta na construção de estratégias de proteção de titulares de marcas gozando de tal status, no Brasil. Afinal, quanto mais elementos concretos existirem para a formulação dessas estratégias, mais elevada será a posição do nosso país na proteção de signos famosos e no combate a fenômenos negativos como o aproveitamento parasitário e a pirataria.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Carlos Ferreira de. **Introdução ao direito comparado**. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998.

ANGELO, Claudiney de. **Marcas** – Anotações práticas e teóricas ao Código de Propriedade Industrial. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda., 2000.

ARITA, Hissao; BRAGA, Helson C. A proteção das marcas notórias no Brasil. **RAE - Revista de Administração de Empresas**, v. 24, n. 3, 1984.

ASCARELLI, Tullio. **Teoría de la concurrencia e de los bienes imateriales**. Studia Albortoniana. Barcelona: Bosch., 1970.

ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. **Revista da ABPI**, n. 61, p. 44-52, nov./dez., 2002.

BAIOCCHI, Enzo. A proteção a marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: a (não) aplicação do Art. 16.3 do TRIPS no Brasil. **Revista da ABPI**, n. 102, set./out 2009.

BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal e sua vertente parasitária**. 2011. Disponível em:

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concurrencia_desleal.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2020.

BARBOSA, Denis Borges. Notas sobre a proteção de marca notória. **Atualidades Forenses**, set. 1980.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade industrial**. 2. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997.

BARBOSA, Denis Borges. **A especialidade das marcas**. 2002. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/72.doc>. Acessado em: 04 jul. 2013.

BARBOSA, Denis Borges. **Concorrência sem Concorrência**. 2002b. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/13.doc>>. Acesso em: 15 out. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **Direito de Precedência ao Registro de Marcas**. 2005. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>>. Acessado em: 03 jul. 2013.

BARBOSA, Denis Borges. A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária. **Revista da ABPI**, n. 116, jan./fev. 2012.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007.

BENELUX OFFICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY. **Glossary. Well known trademark.** Benelux, 2020. Disponível em: <<https://www.boip.int/en/glossary#wellknowntrademark>>. Acesso em: 02 fev. 2020.

BEVILAQUA, Clovis. **Código Civil dos Estados Unidos do Brasil.** Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976.

BITTAR, Carlos Alberto. **Teoria e Prática de Concorrência Desleal.** São Paulo: Ed. Saraiva, 1989.

BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide to the application of the Paris convention for the protection of industrial property as revised at Stockholm in 1967.** Geneva: BIRPI, 1968.

BONINI, Paulo Rogério. **Responsabilidade civil por ato ilícito.** 200-?. Disponível em: <<http://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/ObrasJuridicas/rc6.pdf?d=636680468024086265>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

BRASIL. Lei n. 3.071, promulgada em 1º de janeiro de 1916. **Código Civil dos Estados Unidos do Brasil.** 1916. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3071.htm>. Acesso em: 04 set. 2018.

BRASIL. Decreto n. 19.056, promulgado em 10 de maio de 1930. **Promulga tres actos sobre propriedade industrial, revistos na Haya em novembro de 1925.** 1930. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-19056-31-dezembro-1929-561043-publicacaooriginal-84377-pe.html>>. Acesso em: 04 set. 2018.

BRASIL. **Decreto-Lei Nº 1.005, de 21 de outubro de 1969.** Código da Propriedade Industrial. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 1969.

BRASIL. Lei n. 5.648, promulgada em 11 de dezembro de 1970. **Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências.** 1970. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm>. Acesso em: 04 set. 2018.

BRASIL. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.** Constitui o Código de Propriedade Industrial, e dá outras providencias. Brasília, DF: Casa Civil, 1971. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm>. Acesso em: 04 set. 2018.

BRASIL. Constituição. **Constituição da República Federativa do Brasil:** promulgada em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de dezembro de 1988. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.

BRASIL. Decreto n. 1.355, promulgado em 30 de dezembro de 1994. **Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.** 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm>. Acesso em: 04 set. 2018.

BRASIL. Lei n. 9.279, promulgada em 14 de maio de 1996. **Lei da Propriedade Industrial.** 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 04 set. 2018.

BRASIL. Lei n. 10.406, promulgada em 10 de janeiro de 2002. **Código Civil**. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 04 set. 2018.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). **Apelação Cível nº 96.0019875-6, Rel. Des. Vera Lúcia Lima, DJe 18.10.2005**. 2005. Disponível em: <http://www10.trf2.jus.br/portal/?q=&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&filter=0&getfields=*&lr=lang_pt&oe=UTF-8&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3A%3Ad1&adv=1&base=JP-TRF&entsp=a&wc=200&wc_mc=0&ud=1>. Acesso em: 04 set. 2018.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). **Apelação Cível nº 2003.51.01.500740-5, Rel. Des. Abel Gomes, DJe 12.09.2008**. 2008. Disponível em: <http://www10.trf2.jus.br/portal/?q=&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&filter=0&getfields=*&lr=lang_pt&oe=UTF-8&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3A%3Ad1&adv=1&base=JP-TRF&entsp=a&wc=200&wc_mc=0&ud=1>. Acesso em: 04 set. 2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 960.728/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/03/2009, DJe 15/04/2009**. 2009a. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/SCON/>>. Acesso em: 04 set. 2018.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). **AC 9502067398 – Segunda Turma Especializada – Rel. Des. Federal André Fontes – j. 25/08/2009**. R.C. TORMAN & CIA LTDA vs. INPI. 2009b. Disponível em: <<http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/resconsproc.asp>>. Acesso em: 04 set. 2018.

BRASIL. Superior Tribunal da Justiça. **Resp 899839/RJ – Terceira Turma – Min. Rel. Massami Uyeda – j. 17/08/2010**. GEOPLAN ASSESSORIA PLANEJAMENTO E PERFURAÇÕES S/A vs. GEOPLAN GEOLOGIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO LTDA. 2010. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/SCON/>>. Acesso em: 04 set. 2018.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). **AC 201151018036279 – Segunda Turma Especializada – Rel. Des. Federal Marcelo Pereira da Silva – j. 28/05/2013**. COULANT CONSULTORIA EDUCACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA vs. ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA PROVIDENCIA e INPI. 2013. Disponível em: <<http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/resconsproc.asp>>. Acesso em: 04 set. 2018.

BRAUN, Thomas. **Précis des marques de fabrique et de commerce**. Bruxelas: Ferdinand Larcier, 1936.

BURST, Jean-Jacques; CHAVANNE, Albert. **Droit de la propriété industrielle**. Dalloz, 1976.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 27. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014.

CARVALHO, Américo Silva. Usos Atípicos das Marcas (Função da Marca). In: Associação Portuguesa de Direito Intelectual (APDI). **Direito Industrial**. Coimbra: Livraria Almedina, 2002.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. **Revista Forense**, Rio de Janeiro, v. I, parte I, p. 365-366, 1946.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982.

CESÁRIO, Gustavo. **Marcas: da construção à Avaliação de Brand Equity**. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas)– Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. São Paulo: FGV, 2002.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **As novas marcas visuais à luz dos princípios do direito comercial**. 2016. 190 f. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.

CHAVANNE, Albert. Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre. In: Congresso Internacional de Direito Comparado, 7, Upsala, 1966. **Anais...** Upsala, 1966.

CLAESSENS, Fleur. **Intellectual property and developing countries: balancing rights and obligations**. Maastricht: Wolf Legal Publishers, 2009.

COELHO, Fábio Ulhôa. **Curso de Direito Comercial**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

COELHO, Luiz Fernando. **Lógica jurídica e interpretação das leis**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas. **Revista da ABPI**, n. 37, Nov. /Dez. 1998.

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, mai./jun. 1997.

DANNEMANN, Siemsen; BIGLER, Ipanema Moreira. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. **Revista e Atualizada**, Editora Renovar, 2. Ed., jun. 2005.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009.

EKOFOODS. **Café Globo**. 2019. Disponível em: <<http://www.ekofoods.com.br/Produtos/cafe-globo>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO). **Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks - Trade Marks with Reputation (Article 8, n. 5)**. 2016. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/TC/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_tc_en.pdf>. Acesso em: 04 set. 2018.

FARIAS, Antônio Bento de. **Das Marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial**. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906.

FARQUHAR, Peter. Managing Brand Equity. **Marketing Research**, p. 1-11, set., 1989.

FEKETE, Elisabeth Kasznar; FALSEITI, Mauro Augusto. De Haia a Estocolmo: o Que Mudou na Convenção da União de Paris. **Revista da ABPI**, n. 5, p. 7-15, set-out. 1992.

FIGUEIREDO, Afonso Celso. **Marcas Industriais e Nome Comercial**. Rio de Janeiro: Garnier, 1888.

FOLHA ES. **Cortes na TV Globo causam choro e confusão nos bastidores**. 2019. Disponível em: <<https://www.folhades.com/noticia/entretenimento/56997/cortes-na-tv-globo-causam-choro-confusao-nos-bastidores>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

FRANCESCHELLI, Remo. **Sui Marchi di Impresa**. 4. ed. Milano: Giuffrè, 1988.

FROES, Carlos Henrique de Carvalho. Marcas Notórias. **Revista da ABIFA AMA**, n. 239, 1973.

GOMES, Andreia de Andrade. Brasil se prepara para a adesão ao Protocolo de Madri. **Jota Info**, Brasília, 24 de maio de 2018.

GONÇALVES, Luís Manuel Couto. **A Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Livraria Almedina, 1999.

GONÇALVES, Luís Manuel Couto. **Função da Marca** (v. II, nota 69). Direito Industrial. Coimbra: Livraria Almedina, 2002.

GOYANES, Marcelo; BIRENBAUM, Gustavo. Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas: cabimento de ação declaratória para a obtenção da proteção prevista na Lei nº 9.279/96. **Revista da ABPI**, n. 75, Mar./Abr. 2005.

GUSMÃO, José Roberto. Doutrina: A Proteção da Marca Notória no Brasil - Aplicação do Art.6º BIS da Convenção de Paris e da Lei Interna. **Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro**, p. 67 -81, 1988.

HOJE EM DIA. **Fabricante rejeita modernizar biscoito Globo, sucesso em praias cariocas**. 2013. Disponível em: <<https://www. hojeemdia.com.br/primeiro-plano/brasil/fabricante-rejeita-modernizar-biscoito-globo-sucesso-em-praias-cariocas-1.122845>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Ato Normativo nº 7/002, de 05/11/1980**. 1980. Disponível em: <<http://www.bonijuris.com.br/bonijuris/pbl/VisualizaNoticia.do;jsessionid=900EA49E4B2313375754B485B9FC6947?noticia.idNoticia=356>>. Acesso em: 04 set. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Parecer Normativo**. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil. De 30/11/1993. 1993. Disponível em: <<http://www.gipi.com.br/noticias-publicacoes/publicacoes-e-artigos/propriedade->

[intelectual/do-aproveitamento-parasitario-da-fama-de-signo-distintivo-alheio-no-exame-dos-pedidos-de-registro-de-marcas-no-brasil/601](#)>. Acesso em: 04 set. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Nota Técnica nº 003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1**. Lex: Parecer técnico no pedido de nulidade administrativa do registro de marca nº 819.786.420, de 27/09/2016. Número da decisão: 774561. Brasília: Presidência, 2016.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. 2. ed., Rio de Janeiro: INPI, 2017. Disponível em < <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 04 set. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **pePI - Pesquisa em Propriedade Industrial** - Processo nº 813698847. 2019a. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=371590n>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **pePI - Pesquisa em Propriedade Industrial** - Processo nº 813112672. 2019b. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=325119>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **pePI - Pesquisa em Propriedade Industrial** - Processo nº 813383161. 2019c. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=344400>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **pePI - Pesquisa em Propriedade Industrial** - Processo nº 817911413. 2019d. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=791050>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **pePI - Pesquisa em Propriedade Industrial** - Processo nº 812378130. 2019e. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=280034>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **pePI - Pesquisa em Propriedade Industrial** - Processo nº 821478575. 2019f. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1192761>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **pePI - Pesquisa em Propriedade Industrial** - Processo nº 822642913. 2019g. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1284362>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **pePI - Pesquisa em Propriedade Industrial** - Processo nº 910354944. 2019h. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3295140>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **pePI - Pesquisa em Propriedade Industrial** - Processo nº 913205974. 2019i. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3583529>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Resolução nº 107/2013**. Rio de Janeiro: INPI, 2013. Disponível em < https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/RES_1072013_alteradapela_RES_172_2016.pdf >. Acesso em: 04 set. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Resolução nº 110/2004**. Rio de Janeiro: INPI, 2004. Disponível em < https://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/Resolucao_INPI_N_110_04_Marca.pdf >. Acesso em: 20 jan. 2020.

JUSTIÇA FEDERAL ESPECIALIZADA DO RIO DE JANEIRO. **Processo nº 0134811-68.2013.4.02.5101**. 2018. Disponível em: <<http://procweb.jfrj.jus.br/portal/consulta/resconsproc.asp>>. Acesso em: 04 set. 2018.

KLIMKEVIČIŪTĒ, D. The Legal Protection Of Well-Known Trademarks And Trademarks With A Reputation: The Trends Of The Legal Regulation In The Eu Member States. **Social Sciences Studies**, v. 3, n. 7, p. 229–256, 2010. Disponível em: <<https://www.mruni.eu/upload/iblock/ebb/14klimkeviciute.pdf>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

LEONARDOS, Gabriel. A Definição do Risco de Associação no Direito de Marcas da União Europeia. **Revista da ABPI**, n. 27, 1997.

LEONARDOS, Luiz. A Superação do Conceito de Notoriedade na proteção contra as Tentativas de Aproveitamento de Marcas Alheias. **Revista da ABPI**, n. 19, 1995.

LULAI, Esther. A publicidade e a propriedade industrial no Brasil. **Revista de Direito Mercantil**, São Paulo, n. 76. out./dez. 1989.

MATHÉLY, Paul. **Le Nouveau Droit Français des Marques**. Paris: Éditions J.N.A, 1994.

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. **Tratado de Direito Comercial Brasileiro**. v. 5. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1956.

MIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **Marcas de Alto Renome: abordagem conforme a legislação brasileira**. Curitiba: Juruá, 2013.

MORO, Maitê Cecília Fabri. **Direito de Marcas**. São Paulo: Revista dos tribunais, 2003.

NEVES, José Roberto de Castro. O enriquecimento sem causa como fonte de obrigações. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 95, n. 843, p. 97-112, jan. 2006.

OLAVO, Carlos. **Propriedade Industrial**. Coimbra: Livraria Almedina, 1997.

PILLET, Antoine. **Les Grandes Marques**: Paris, PUF, 1962.

PINHO, José Benedito. **O Poder das Marcas**. São Paulo: Summus, 1996.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **AI 0004394-31.2012.8.19.0000**, 18ª Câmara Cível. 2012. Disponível em: <<http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201200202614>>. Acesso em: 04 set. 2018.

RODRIGUES, Maria Alice Castro. Marca de alto renome. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 72, set./out. 2004.

SCHRICKER, Gerhard. Protection of Famous Trademarks in Germany. **Verlag Chemie GmbH, Weinheim**, 1980.

SHERWOOD, Robert M. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. Trad. Heloísa de Arruda Villela. São Paulo: EDUSP, 1992.

SILVA, Alberto Luís Camelier da. *Aspectos cíveis da concorrência desleal no sistema jurídico brasileiro*. In: LIMA, Luís Felipe Balieiro (Coord). **Propriedade intelectual no direito empresarial**. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

SOARES, José Carlos Tinoco. El Registro de la Marca Notória en Brasil. **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística**, jan./dez. 1974.

SOUZA, Ricardo Borges. Aspectos Atuais e Relevantes do Parasitismo na Propriedade Industrial. **Revista da ABPI**, n. 109, 2010.

ST. GALL, Yves. Las Marcas Notorias en Derecho Comparado. **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística**, n. 21/22, 1973.

TARTUCE, Flávio. **Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil** (vol. 2). 14. ed. São Paulo, Forense, 2008.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO). **Well-Known marks**. 2020. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/ip-policy/trademark-policy/well-known-marks>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks**. Geneva, 2000. Disponível em: <<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>>. Acesso em: 13 dez. 2019.

ZEBULUM, José Carlos. Introdução às marcas. **Revista da EMARF**, Rio de Janeiro, 2. ed., p. 240-241, 2007.

APÊNDICE

APÊNDICE – MINUTA DE ATO NORMATIVO INTERNO

- I. A Convenção União de Paris encontra-se compreendida na previsão do Art. 126, *caput* e parágrafos, da LPI.
- II. O Art. 126 da LPI é uma exceção ao princípio da territorialidade, mas não da especialidade.
- III. O parágrafo 2º do referido artigo autoriza, da parte do examinador, exame substancial de provas

Art. 1º. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade obsta o registro no INPI quando o titular do direito aventado, ou o impugnante, for residente ou domiciliado em país signatário da CUP.

§ 1º. O *caput* não exclui a possibilidade de proteção pelo Art. 124, XXIII, da LPI, para aquele titular sediado ou domiciliado em país com o qual o Brasil mantenha acordo diverso ou que assegure reciprocidade de tratamento, isto é, ainda que o país em voga não seja signatário da CUP.

§ 2º. Entende-se por “acordo diverso” qualquer acordo internacional em matéria de propriedade intelectual, celebrado pelo Brasil com quaisquer pessoas jurídicas de direito internacional, que contenha cláusulas de proteção extraterritorial de marcas notórias ou que, a exemplo do Acordo TRIPS, contenha, entre suas disposições, o princípio do tratamento nacional.

Art. 2º. O Art. 126 da LPI deve ser interpretado de forma restritiva, observado o princípio da especialidade.

Art. 3º. As regras de notoriedade internacional aqui dispostas também serão observadas nos casos de marcas de serviço, fazendo jus à proteção além do limite territorial (art. 126, § 1º, da LPI).

Art. 4º. O impugnante, por meio de prova documental, deve comprovar que o requerente do registro conhecia evidentemente a marca paradigma, recaíndo-lhe, assim, o ônus da prova.

§ 1º. Não será considerada suficiente a mera alegação de exercício de atividade empresarial em área afim.

§ 2º. O impugnante que baseia suas alegações em marca registrada no exterior deve comprovar a titularidade mediante apresentação de documentação pertinente, devidamente traduzida.

Art. 5º. Por “prova documental suficiente”, entende-se todo e qualquer documento que possa caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar, como por exemplo:

- a) Pesquisas de mercado, pesquisas de imagem de marca, planos de mídias, matérias e artigos em mídias diversas, rankings e premiações reconhecidos na área de marcas, comprovação de participação em eventos setoriais ou concorrências;
- b) Declarações da lavra de profissionais reconhecidos no nicho mercadológico em destaque;
- c) Cópias de ações ou citações judiciais relacionadas à defesa da marca;
- d) Contratos em que figura como parte o titular da marca, onerosos ou não, desde que incluam produtos ou serviços assinalados pela marca;
- e) Quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente o conhecimento da marca da impugnante.

Art. 6º. O impugnante deve apresentar, sob pena de não serem conhecidas as alegações fundamentadas no Art. 126 da LPI:

- a) Residência ou domicílio em país contratante da Convenção da União de Paris;
- b) Legitimidade para impugnar;
- c) Fundamentação do seu pedido;
- d) Atendimento ao disposto no § 2º do art. 158 da LPI;

§ 1º. No caso da alínea “d” acima, quando a marca em disputa for registrada no exterior em nome de mais de um cotitular, deve ser comprovado o depósito no INPI em nome de todos os cotitulares.

§ 2º. Os cotitulares podem ser representados por apenas um deles.

Art. 7º. O examinador, sem provocação, e havendo indícios claros de reprodução de marca notoriamente conhecida, pode resolver pelo indeferimento.

§ 1º. O examinador pode se valer das alternativas oferecidas pelos sistemas informatizados, conforme Manual de Marcas, inclusive pela rede mundial de computadores.

- I) O examinador deve explorar as possibilidades e combinações de letras, similaridades fonéticas, com atenção a potenciais colidências ideológicas;
- II) O examinador deve buscar referências em dicionários nos casos de sinais em idioma estrangeiro;

- III) O examinador deve analisar as “decisões progressas”, isto é, o exame do histórico de decisões, proferidas não apenas pelo órgão, mas também pelo Poder Judiciário, como critério para as decisões;
- IV) O examinador deve observar a pertinência e a confiabilidade das informações obtidas comparando com outros meios, se possível;

§ 2º. A decisão proferida com base no *caput* decorre de juízo de oportunidade e conveniência, goza de presunção de legalidade, não configura violação aos princípios da isonomia, do contraditório e da segurança jurídica, e beneficia o próprio Sistema de Marcas.

§ 3º. O exame previsto no *caput* deve ser estimulado em todas as divisões da Diretoria de Marcas.

Art. 8º. Seja no exame realizado de ofício, seja por provocação, o fato de haver relação comercial entre as partes, e de tal relação ter se iniciado após a data do depósito do pedido em voga não afasta a aplicabilidade do dispositivo legal, desde que o depósito tenha ocorrido sem o conhecimento ou autorização do legítimo titular da marca.

§ 1º. De acordo com a vigência do contrato, deve o requerente do pedido ou titular do registro diligenciar imediatamente junto ao INPI com o propósito de regularizar a questão, desistindo do pedido, renunciando ao registro ou transferindo o pedido ou registro para o legítimo titular, em observância ao princípio da boa fé, consagrado no art. 422, do Código Civil.

Art. 9º. Seja no exame realizado de ofício, seja por provocação, poderão ser formuladas exigências ao depositante, no sentido de que forneça detalhes de autoria, originalidade e autonomia na criação do sinal.

§ 1º. O depositante deverá atendê-las no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação da exigência.

§ 2º. Atendidas as exigências, o pedido será publicado na RPI para eventuais manifestações de terceiros.

§ 3º. Caso a exigência tenha sido respondida no prazo, mas não tenha sido cumprida, poderá ser formulada nova exigência formal.

§ 4º. Os pedidos cujas exigências formais não forem cumpridas no prazo legal serão considerados inexistentes nos termos do artigo 157 da LPI.

Art. 10. As penas previstas no Art. 196, II, da LPI, devem ser aumentadas no equivalente ao dobro, nos casos de:

- a) já ter havido manifestação do INPI tendo por base o Art. 7º, alhures;
- b) já ter havido vínculo contratual entre as partes, incluindo, também, os casos de relação comercial indireta, desde que comprovada documentalmente.