

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

**MARCA DE ALTO RENOME: UMA ANÁLISE DO QUESITO FUNDAMENTAL
REPUTAÇÃO**

FLÁVIA CAROLINA DELGADILLO TELLES

Rio de Janeiro

2021

FLÁVIA CAROLINA DELGADILLO TELLES

**MARCA DE ALTO RENOME: UMA ANÁLISE DO QUESITO FUNDAMENTAL
REPUTAÇÃO**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob orientação da **Professora Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário.**

Rio de Janeiro

2021

CIP - Catalogação na Publicação

CT274m Carolina Delgadillo Telles, Flávia
MARCA DE ALTO RENOME: UMA ANÁLISE DO QUESITO
FUNDAMENTAL REPUTAÇÃO / Flávia Carolina Delgadillo
Telles. -- Rio de Janeiro, 2021.
55 f.

Orientadora: Kone Prieto Furtunato Cesário.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2021.

1. Propriedade Industrial. 2. Alto Renome. 3.
Sinais Distintivos. 4. Marca. 5. Reputação. I.
Prieto Furtunato Cesário, Kone , orient. II. Título.

FLÁVIA CAROLINA DELGADILLO TELLES

**MARCA DE ALTO RENOME: UMA ANÁLISE DO QUESITO FUNDAMENTAL
REPUTAÇÃO**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob orientação da **Professora Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário**.

Data da Aprovação: __/__/____.

Banca Examinadora:

Orientador

Membro da Banca

Membro da Banca

**Rio de Janeiro
2021**

AGRADECIMENTOS

À minha mãe, Marines, que sempre acreditou no meu potencial e esteve ao meu lado me dando forças para atingir meus objetivos. Sempre que eu achei que não conseguiria, você me mostrou o contrário. Obrigada por colocar os meus pés no chão e minha cabeça no lugar.

Ao meu pai, José, que me ensinou que nada é impossível nessa vida se tivermos perseverança. Agradeço por me ensinar o valor da educação e da cultura em nossas vidas. Além disso, devo a aprovação nesta faculdade ao seu carinho e paciência comigo no dia da prova.

Em conjunto, a vocês dois, Marines e José, pelo apoio incondicional e por terem dado tudo o que estava ao alcance de vocês para possibilitar esta conquista e muitas outras.

À minha irmã, Bianca, com quem tenho a alegria de dividir todos os momentos desde que nasci e que me inspira muito mais do que imagina. Obrigada ainda por ter trazido um novo membro tão querido à nossa família, a quem também agradeço, Fernando.

A mis tías, Katy, Susy y Gilka, mis tíos Gustavo y Carlos y mis primos André, Lua y Oly por todo el apoyo y cariño que puedo sentir a más de 3 mil kilómetros de distancia. A mi abuelo Oscar, precursor de esta carrera en la familia, que me enorgullece llevar adelante.

À Luísa, minha companheira de vida e de faculdade desde os primeiros períodos. O seu apoio foi essencial nessa caminhada e compartilhar o amor pela Nacional com você tornou tudo mais especial.

Aos amigos que essa faculdade me deu e aos momentos incríveis que compartilhamos nesses 5 anos, Adrielly, Ana Barros, Ana Mendes, Bruna, Cynthia, Edson, Fernanda, Gabi, Matheus, Marcela e Vitória. Vivemos juntos no noturno coisas inesquecíveis e para sempre guardadas em meu coração.

Aos amigos de sempre, que comemoram minhas conquistas como se fossem deles e com quem compartilho tanto amor e carinho, Amanda, Monique, João, Luiza, Loisa, Carol e Nicollas.

À Cristiane Manzuetto e Rodrigo Leal, que me ensinaram (e seguem ensinando) tanto nesses dois anos de escritório, e contribuíram diretamente para a compreensão dos temas aqui retratados. Deixo registrada a minha admiração profissional e pessoal, bem como a imensa gratidão por compartilharem tanto conhecimento comigo.

À minha orientadora, Prof. Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário, pelos direcionamentos e recomendações que possibilitaram a construção e conclusão deste trabalho.

Por fim, à Faculdade Nacional de Direito, minha querida Nacional, pelo ensino público, gratuito e de qualidade. A Nacional mudou a minha vida de formas inimagináveis e olho para trás com a certeza de que fui muito feliz ali. Me sinto honrada em ter feito parte do corpo de alunos desta faculdade e serei eternamente grata por isso.

RESUMO

O presente trabalho possui como objetivo trazer questionamentos acerca do cenário fático que circunda a reputação como quesito fundamental para consecução do status de alto renome perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, conforme dispõe o item III do art. 3º da Resolução nº 107/2013. Para tanto, inicialmente busca compreender o instituto da marca, com destaque ao seu conceito e as suas funções no ordenamento jurídico, e os princípios basilares que regem o tema. Por meio de análises doutrinárias, do direito comparado e dos procedimentos do INPI, é possível obter um panorama geral da marca renomada no Brasil e do requisito reputação para o reconhecimento desta proteção especial. Através de dados de diversos *rankings* que refletem as reclamações dos consumidores, se nota que marcas que obtiveram o status de alto renome não possuem reputação positiva no mercado, com enfoque naquelas do setor bancário e telefônico. Diante deste cenário, sugere-se a mudança dos quesitos fundamentais do alto renome, tornando-os puramente objetivos e voltados ao reconhecimento da marca e de seus produtos/serviços no mercado nacional.

Palavras-chave: Propriedade Industrial; Alto Renome; Sinais Distintivos; Marca; Reputação.

ABSTRACT

The present work aims to raise questions about the factual scenario that surrounds reputation as a fundamental requirement for achieving the status of famous trademark before the National Institute of Industrial Property - INPI, as provided for in item III of art. 3 of Resolution No. 107/2013. Therefore, it initially seeks to understand the trademark institute, with emphasis on its concept and its functions in the legal system, and the basic principles that govern the theme. Through doctrinal analyses, comparative law and INPI procedures, it is possible to obtain an overview of the famous trademark in Brazil and the reputation requirement for the recognition of this special protection. Through data from various rankings that reflect consumer complaints, trademarks that obtained the status of famous do not have a positive reputation in the market, with a focus on those in the banking and telephone sector. Given this scenario, it is suggested to change the fundamental requirements of famous trademarks, making them more objective and focused on the recognition of the trademark and its products/services in the national market.

Keywords: industrial property; famous mark; distinctive sign; trademark; reputation.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Pesquisa de Conhecimento de marca no processo nº 006117066

Figura 2 – Pesquisa de Associação da marca a determinado serviço/produto no processo nº 006117066

Figura 3 – Pesquisa de Atributos de notoriedade no processo nº 006117066

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Ranking de empresas por atendimentos no SINDEC

Tabela 2 – Posição das empresas BMG, Caixa Econômica Federal, Claro, Itaú e Vivo no ranking da SINDEC nos anos em que obtiveram o reconhecimento do alto renome pelo INPI.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações

BACEN – Banco Central do Brasil

CAN – Comunidade Andina

CFRB – Constituição da República Federativa do Brasil

CPC – Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/15

CPI – Código da Propriedade Industrial

CUP – Convenção da União de Paris

EUA – Estados Unidos da América

EUIPO – European Union Intellectual Property Office

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96

NCL – Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice

SINDEC – Sistema Nacional de Informações e Defesa do Consumidor

TJCA – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TJUE – Court of Justice of the European Union

TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

UE – European Union

USPTO – United States Patent and Trademark Office

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	12
1. MARCAS	14
1.1 CONCEITO E FUNÇÕES	14
1.2 PRINCÍPIOS MARCÁRIOS	16
2. ALTO RENOME	19
2.1 DEFINIÇÃO DE MARCA DE ALTO RENOME	19
2.2 ALTO RENOME NO DIREITO COMPARADO	22
2.2.1 <i>Estados Unidos</i>	22
2.2.2 <i>União Europeia</i>	25
2.2.3 <i>Comunidade Andina</i>	27
2.3 ALTO RENOME NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO DAS MAIS RECENTES RESOLUÇÕES DO INPI SOBRE O ALTO RENOME.....	30
2.4 O PROCEDIMENTO DE OBTENÇÃO DO ALTO RENOME ATUALMENTE	33
3. REPUTAÇÃO NO ALTO RENOME	36
3.1 DA REPUTAÇÃO NO ALTO RENOME	36
3.2 DAS PESQUISAS DE MERCADO.....	37
3.3 DA ASSIMETRIA FÁTICA DA REPUTAÇÃO COMO REQUISITO DE ALTO RENOME	42
3.4 DA EXCLUSÃO DA REPUTAÇÃO COMO QUESITO FUNDAMENTAL NO ALTO RENOME....	45
CONCLUSÃO	48
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	51

INTRODUÇÃO

O presente trabalho traz uma reflexão acerca da marca de alto renome com o intuito de evidenciar a desarmonia entre o requisito reputação estabelecido pelo INPI e a realidade de algumas empresas dos segmentos bancário e telefônico no Brasil, o que gera incerteza sobre a fixação de um critério subjetivo na análise do alto renome.

Para tanto, traça-se um panorama geral sobre as marcas, com destaque às particularidades da legislação brasileira e os princípios centrais que regem o tema, como a especialidade e a territorialidade. Por meio deste entendimento, é possível visualizar a característica primordial da marca de alto renome, a qual constitui a exceção ao princípio da especialidade.

Apesar do legislador tutelar expressamente a proteção especial à marca de alto renome no art. 125 da LPI, esta proteção é bem simplória e não traz maiores informações sobre os requisitos essenciais que devem ser atendidos. Esta definição ficou sob a responsabilidade do INPI, mais especificamente das resoluções sobre o tema, as quais serão comentadas no bojo deste trabalho. Como restará demonstrado, em nenhum momento a autarquia estabeleceu orientações significativas sobre o tema ou esclareceu seus parâmetros de análise, principalmente em relação aos requisitos subjetivos, o que suscita mais dúvidas sobre a compatibilidade dos mesmos com a real percepção da sociedade brasileira.

Para melhor compreender o instituto do alto renome em si, traz-se informações sobre a proteção deste tipo de sinal distintivo em outras localidades, como EUA, UE e CAN. Como se verá, apesar das diferenças entre sistemas legais e normas em geral, o Brasil compartilha significativas similaridades com essas jurisdições no tocante ao alto renome.

Tal como ocorre no exterior, entende-se no Brasil que o alto renome está diretamente vinculado à percepção geral de que tais marcas oferecem produtos e serviços de qualidade superior (não necessariamente excepcional). Para além do amplo conhecimento que essas marcas gozam na sociedade, os sinais distintivos de renome são vistos como prestigiosos, atrativos e inspiram confiança perante os consumidores.

No entanto, a concessão do status de alto renome a marcas que não detêm tais qualidades aos olhos do público em geral, o que é evidenciado por meio de rankings de reclamações de entidades como SINDEC, ANATEL e BACEN aqui retratados, gera questionamentos acerca dos meios de comprovação da reputação, da análise do INPI e seus respectivos parâmetros tidos como fundamentais. Isto é: um critério subjetivo e tão transitório deve ser considerado como essencial para caracterização do alto renome?

A despeito da concepção da doutrina nacional e internacional sobre o tema que fixou a reputação como característica inerente do alto renome, o presente trabalho sugere a modificação dos critérios de aferição do alto renome para parâmetros puramente objetivos, à luz da legislação americana sobre o tema, e inclusive recomenda o método criado por Suneal Bedi e Willian Michael Schuster, professores da Indiana University – Kelley School of Business e University of Georgia – C. Herman and Mary Virginia Terry College of Business, para que o INPI simplifique e altere o que é tido como um processo complexo, custoso e que frequentemente não corresponde à realidade dos fatos.

1. MARCAS

1.1 Conceito e Funções

O artigo 15.1 do TRIPS traz importantes considerações sobre o que constitui uma marca, condicionando a mesma à capacidade de distinguir bens e serviços de um determinado empreendimento perante os demais.

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Na parte final do art. 15.1, o legislador estabelece a faculdade de cada país signatário condicionar o registro da marca à sua capacidade de ser visualmente perceptível, conforme fez o legislador brasileiro no art. 122 da LPI¹. Nota-se que o art. 122 prescreve que a marca deve observar um critério positivo (apresentar distinção visual em relação aos demais) e um negativo (não recair nas vedações trazidas pela LPI, mais especificamente, nos incisos do art. 124).

No entanto, cumpre ressaltar que nem todos os sinais visualmente perceptíveis são passíveis de registro no Brasil, pois, apesar da autorização legal para tanto, o INPI optou por não admitir o registro de marcas de posição² ou de *trade dress*³, por exemplo. A título de exemplo, outras jurisdições, como a União Europeia, por exemplo, admitem registros de diversos outros tipos de sinais visualmente perceptíveis, como marca de padrão, marca de cor, marca de combinação de cores, marca de posição, marca animada, marca multimídia e marca holográfica.

¹ Art. 122. “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

² Segundo o INPI, marca de posição é formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte, resultando em conjunto capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins. Em 13 de setembro de 2021, o INPI publicou a Portaria/INPI/PR nº 37 que dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob forma de apresentação de marca de posição, à luz do estabelecido pelo art. 122 da LPI. Por meio desta portaria, o INPI formalizou que o registro de marcas de posição será possível após 01 de outubro de 2021.

³ É entendido pela jurisprudência brasileira como padronização visual caracterizada pela reunião de elementos capazes de identificar e diferenciar um produto ou serviço dos demais.

Inclusive, há jurisdições que admitem o registro de sinais que não são visualmente perceptíveis como marca, como é o caso da França e dos EUA, em que sinais sonoros são registráveis (Lei de 1965 – Art. L 711-1 e Section 45 do Lanham Act 1994). Ou seja, pode-se inferir que, ao limitar o registro apenas alguns sinais visualmente perceptíveis, o Brasil adota uma posição conservadora em relação às outras possibilidades de registros existentes e devidamente aceitas em diversos países.

No tocante às concepções dos autores sobre as marcas, a doutrina brasileira traz definições que estão diretamente relacionadas às suas funções na sociedade. Cerqueira (1946, p. 364-365) determina que marca é “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.”

Goyanes (2007, p. 12) expõe a sua percepção sobre marca ao estabelecer os seus requisitos de registrabilidade: “O termo marca, portanto, pode ser entendido como um sinal gráfico escrito ou simbolizado, que serve para distinguir um produto ou serviço de outro igual ou semelhante”. Além disso, para ser considerado como marca, Goyanes elucida que “(...) é requisito indispensável que o signo em questão seja passível de exercer a função de distinguir um produto ou um serviço de outro.”

Kone Cesário e Maitê Moro (2012, p. 3) destacam que “nem sempre a distintividade foi considerada a função preponderante das marcas”, de modo que, antigamente, os doutrinadores enfatizavam a função de indicação de procedência e/ou origem das marcas ao conceituá-las⁴. Este padrão refletia o previsto nas legislações antigas sobre Propriedade Industrial, as quais destacavam a função de origem em relação às demais, tal como dispunha o artigo 71 do CPI de 1967: “Aos titulares das marcas registradas fica assegurado o direito de uso exclusivo para distinguir suas mercadorias, artigos ou produtos e atividades profissionais de outros, idênticos ou semelhantes, de procedência diversa.

⁴ Para sustentar esta tese, as autoras trazem as definições de autores como Afonso Celso, Bento de Farias, Almeida Nogueira e José Xavier Carvalho de Mendonça.

Atualmente, não há dúvidas que a capacidade distintiva é vista pelos doutrinadores, e pela própria legislação vigente, como a função marcária mais relevante, razão pela qual a distintividade de uma marca é mais do que característica inerente à mesma, mas a sua própria razão de ser.⁵

1.2 Princípios marcários

No Brasil, as marcas são regidas principalmente por dois princípios: o princípio da territorialidade e da especialidade. O primeiro se encontra amparado pelo artigo 129 da LPI, o qual determina que “a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido (...) sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”. Conforme assevera o dispositivo, a proteção da marca registrada no Brasil restringe-se aos limites geográficos pátrios, não sendo extensível a outro país, bem como os direitos marcários oriundos de outros países não são, em regra, oponíveis contra terceiros aqui localizados.

Nessa esteira, Thais Castelli traz importantes entendimentos sobre o princípio da territorialidade: “Em suma, ressalta-se que a própria existência do bem, enquanto bem juridicamente tutelado, está limitada às fronteiras estatais do local do registro/uso, assim como o próprio Direito, não produzindo efeitos *extra territorium*”. Em outras palavras, a obtenção de registro de uma determinada marca é condicionada aos requisitos trazidos pela lei local do território em que se pretende adquiri-lo, como, por exemplo, delimitações acerca dos aspectos da proteção e formas de aquisição da marca (2006, p. 161).

Apesar desta limitação trazida pelo princípio da territorialidade, a autora frisa que, a despeito da independência de cada jurisdição para dispor sobre a proteção marcária, deve ser respeitado o mínimo convencionado entre os Estados membros da União (2006, p. 162). Portanto, mesmo que cada país possa estabelecer um tratamento específico sobre marcas, há *standards mínimos* que sempre devem ser observados, como aqueles delimitados pela CUP e TRIPS, por exemplo.

⁵ Sobre o tema, Maitê Moro (2004, p. 37) descreve que “Ser distintiva é uma das condições de validade da marca. Seja a distintividade intrínseca ou construída, deve ela estar presente para que se possa considerar um signo como marca”.

O princípio da territorialidade encontra uma exceção: a marca notoriamente conhecida. Esta marca está prevista no artigo 126 da LPI⁶ e, ao instituí-la, o legislador enfatizou que tal marca goza de proteção especial em nosso ordenamento jurídico. Esta proteção especial seria justamente o fato de que os efeitos da proteção de uma marca notoriamente podem superar às fronteiras do Estado no qual a marca foi registrada, o que foge da regra trazida pelo princípio da territorialidade. No entanto, para fazer jus à essa proteção especial, as marcas devem possuir expressivo reconhecimento dos produtos e/ou serviços assinalados pelos consumidores, conforme ensina José Roberto d’Affonseca Gusmão (1988, p. 76).

A razão dessa excepcionalidade advém da tentativa de evitar que terceiros de má-fé se aproveitem do princípio da territorialidade para registrar uma marca notoriamente conhecida em algum país em que a mesma não tenha sido depositada. Visto isso, o principal objetivo da marca notoriamente conhecida é a repressão aos atos de concorrência desleal e sua proteção especial deve ocorrer nos termos do art. 6º bis (I)⁷, da CUP.

No tocante ao princípio da especialidade, este limita a proteção da marca ao ramo de atividade em que a mesma se insere. Assim sendo, a exclusividade do titular sobre determinado sinal distintivo é limitada apenas ao segmento de mercado ao qual a marca se relaciona. Nesta vereda, Maitê Moro (2004, p. 69) aduz “o princípio da especialidade na proteção conferida às marcas é um corolário da essência caracterizadora das marcas, qual seja a distintividade. De fato, só se procura distinguir o que é semelhante, aquilo que apresenta afinidades”.

Ao comentar a extensão da proteção de um sinal distintivo, o ilustre Denis Borges Barbosa também traz importantes considerações acerca do princípio da especialidade: "(...) a apropriação se faz da maneira mais restrita possível dentro das finalidades de assinalação da marca: apenas nos limites do mercado ao qual a marca é dedicada. É o que se diz princípio constitucional da especialidade das marcas (...)”. Além disso, citando Bento de Faria, Denis

⁶ 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.

⁷ Artigo 6 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 constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Borges Barbosa destaca que o princípio da especialidade cumpre a finalidade de impedir o monopólio de uma infinidade de sinais distintos (2010, p. 401).

Vale frisar que, na prática, as marcas registradas e os pedidos de registro são divididos entre classes perante a base de dados do INPI, as quais seguem a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês). Esta classificação, inclusive, é um dos principais parâmetros de análise do INPI ao verificar a colidência entre os produtos e serviços de marcas.

Apesar da NCL, a proteção à marca não é absolutamente restrita à classe na qual a mesma obteve registro, podendo ser estendida para outras desde que haja afinidade entre os produtos e serviços suscetível de causar confusão ou associação perante o público consumidor. Conforme dispõe Maitê Moro (2004, p. 70): “(...) há uma grande diferença entre classe e ramo de atividade, pois nem sempre o ramo de atividade está contido em uma só classe, podendo ser mais abrangente que esta”. Logo, a restrição trazida pelo princípio da especialidade é em relação ao segmento de mercado no qual o produto ou serviço designado por uma marca se insere.

O princípio da especialidade possui uma exceção: a marca de alto renome. Esta, diante do seu reconhecimento perante grande parte da população nacional, e não só do seu mercado consumidor, adquire proteção em relação a todas as classes, independentemente de guardarem relação com o produto/serviço ou da possibilidade de confusão ou associação. Não obstante, a marca de alto renome segue subjugada ao princípio da territorialidade, razão pela qual a sua proteção extra segmento de mercado somente é válida no território nacional.

2. ALTO RENOME

2.1 Definição de marca de alto renome

A marca de alto renome, anteriormente denominada “marca notória”, já era disciplinada nas legislações da Propriedade Industrial mais antigas. Inicialmente, a marca notória surgiu no CPI de 1967, no artigo 83⁸, que não trazia a definição da marca notória ou os requisitos para o seu reconhecimento. Na realidade, o CPI de 1967 condicionava a proteção especial a marca notória à existência de confusão entre produtos ou serviços, prejuízo para a reputação da marca ou de seu titular, ao caráter distintivo ou poder atrativo da marca.

Em seguida, o CPI de 1969 alterou o previsto no artigo 83 supracitado e reiterou no artigo 79⁹ que, por mais que a marca dita como notória se destine a produtos ou serviços diferentes, deve haver análise da possibilidade de confusão quanto à origem ou reputação dos mesmos para a concessão da proteção especial à uma marca. Não obstante, retirou-se a previsão de que seja constatado o prejuízo quanto ao caráter distintivo ou poder atrativo da marca perante a clientela.

O CPI de 1971, por sua vez, apresentou ligeiras modificações em seu artigo 67¹⁰ e apenas ressaltou explicitamente que a proteção da marca notória se daria em todas as classes, mas ainda condicionada aos mesmos requisitos trazidos pelas legislações anteriores – isto é, se comprovada possibilidade de confusão ou prejuízo para a reputação a marca. Por fim, a LPI de 1996, no acima mencionado artigo 125, trouxe a previsão mais enxuta sobre o tema até então vista e retirou qualquer condição para que a sua proteção especial fosse concedida.

⁸ Art. 83. Será assegurada proteção especial às marcas notórias no país, inclusive mediante oposições ou recursos manifestados tempestivamente pelo seu titular, através dos quais se impeça o registro de marca que as reproduza ou imite, no todo ou em parte, mesmo que se destine a artigos ou serviços diferentes, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem de tais artigos ou serviços, com prejuízo para a reputação da marca ou de seu titular, ou ainda do seu caráter distintivo ou poder atrativo junto à clientela.

⁹ Art. 79. Será assegurada proteção especial às marcas notórias no Brasil, mediante admissão de impugnações, oposições ou recursos manifestados regular e tempestivamente pelo seu titular contra pedidos de registro de marca que as reproduza ou imite, mesmo que se destine a produtos, mercadorias ou serviços diferentes, mas haja possibilidade de confusão quanto à origem de tais produtos, mercadorias ou serviços, ou prejuízo para a reputação da marca.

¹⁰ Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.

Além disso, outra importante mudança da LPI foi a alteração da nomenclatura de “marca notória” para “marca de alto renome”, o que é terminologicamente mais coerente e, inclusive, evita possíveis confusões entre institutos que são distintos. Conforme disciplina Maitê Moro (2004, p. 91), “no ordenamento jurídico encontram-se dois tipos diferentes de marca notória: a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome”. Desta forma, existem tipos de notoriedade no Brasil, razão pela qual não se deve tratar ambas as marcas (notoriamente conhecida e alto renome) como uma só (marca notória), já que são gêneros distintos de uma mesma espécie, sendo assim essencial esta alteração que superou a confusão terminológica na legislação.

Como mencionado, a marca de alto renome encontra previsão no artigo 125 da LPI: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”. A lei vigente dispensa a necessidade de qualquer tipo de análise de confusão ou de impacto da percepção da marca no mercado, fulminando a reprodução e/ou imitação das marcas que ostentam o status de alto renome sob toda e qualquer condição. Desta forma, basta o INPI reconhecer a condição de alto renome para que a proteção especial seja assegurada em todos os ramos de atividade.

Nota-se que o legislador optou por não definir a marca de alto renome, mas apenas expor as consequências deste status. Portanto, a sua conceituação ficou à cargo da doutrina, jurisprudência e até mesmo do INPI, o que faz com que as informações sobre este tipo de marca notória sejam esparsas e até mesmo de difícil acesso – principalmente sob a perspectiva do consumidor médio.

Nos dias de hoje, entende-se a marca de alto renome como aquela que possui amplo reconhecimento do público, passando a fazer jus à proteção especial do ordenamento jurídico diante do seu acentuado magnetismo e extraordinária força atrativa sobre o público em geral. Mais do que reconhecimento perante o seu público-alvo, a marca de alto renome é reconhecida por grande parte da população, o que a confere amplo valor econômico.

Esta proteção entendida como especial se relaciona com o fato de que a marca de alto renome excetua o princípio da especialidade, de modo que a sua proteção se estende para todas as classes e segmentos de mercado, como visto. A razão de tal fato é que, diante deste amplo reconhecimento perante o público, a reprodução e/ou imitação da marca altamente renomada

por terceiros ocasionaria associação indevida, mesmo que em um ramo de negócio totalmente distinto.

Como exemplo, cumpre imaginar o caso de uma marca de computadores distinguida pela marca “Coca-Cola”. Mesmo sendo um segmento totalmente diverso daquele em que a empresa se insere, o consumidor iria pensar que aquele computador é produzido pela própria companhia de bebidas ou que, no mínimo, a ela se relaciona. Diante do êxito da marca Coca-Cola perante o público, esta associação ou relação agregaria valor ao produto comercializado por terceiro e, principalmente, ocasionaria a diluição da marca, já que se trata de sinal de amplo prestígio perante o público em geral empregado por terceiro que não o titular da marca.

Para melhor compreender este tipo de marca, destaca-se o conceito de marca de alto renome trazido por Patrícia Carvalho da Rocha Porto (2015, p.2), citando Maria Cecília Fabbri Moro:

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

É possível notar que a que a marca de alto renome deve preencher dois requisitos cumulativos: conhecimento que perpassa o público-alvo do produto/serviço e reconhecimento dos consumidores de que os produtos/serviços designados pela marca são de qualidade muito acima do comum.

Com intuito de melhor compreender a marca de alto renome e as especificidades do direito brasileiro sobre o tema, faz-se essencial trazer um breve panorama sobre o alto renome em outras jurisdições de distintos continentes e sistemas jurídicos. Inclusive, a análise do direito comparado em relação a este instituto pode auxiliar o preenchimento de eventuais lacunas jurídicas existentes que doravante serão retratadas.

2.2 Alto renome no direito comparado

2.2.1 Estados Unidos

Nos EUA, a marca de alto renome encontra previsão no Lanham Act, que é a legislação federal que regula as marcas em geral e disciplina a concorrência desleal no país desde 1946. No 15 U.S.C. § 1125(c) do Lanham Act, o legislador definiu a marca de renome da seguinte forma:

A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.

(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.

(iii) The extent of actual recognition of the mark.

(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.¹¹

Como se depreende do dispositivo em evidência, a legislação norte-americana traz expressamente o conceito de alto renome e os fatores que são relevantes para que a marca faça jus à proteção especial conferida a este tipo de sinal distintivo – ao contrário do que ocorre no Brasil, pois tais informações apenas estão disponíveis em resoluções publicadas pelo INPI.

Uma particularidade da legislação dos EUA é que o alto renome foi diretamente vinculado à vedação à diluição de marca e não encontra uma previsão independente em que o propósito da mesma seja instituir, por si só, a sua existência no ordenamento jurídico. Isto é, a sua conceituação na lei norte-americana se dá com intuito de disciplinar o remédio jurídico que pode ser utilizado pelo titular de uma marca de alto renome para cessar o uso de marca de terceiro que possa ocasionar diluição de seu sinal distintivo no mercado.

¹¹ Tradução livre: A) Para o propósito do parágrafo (1), uma marca é de alto renome se é amplamente reconhecida pelo público consumidor em geral dos Estados Unidos como fonte de designação de produtos ou serviços do titular da marca. Para determinar se a marca possui o requisito de grau de reconhecimento, a corte pode considerar todos os fatores relevantes, incluindo os seguintes: (1) duração, extensão e alcance geográfico da publicidade e propaganda da marca, se divulgada e publicizada pelo titular ou terceiros; (ii) o montante, volume e extensão geográfica das vendas dos produtos ou serviços oferecidos pela marca; (iii) a extensão do atual reconhecimento da marca; (iv) se a marca foi registrada sob a égide do Ato de 3 de março de 1881 ou do Ato de 20 de fevereiro de 1905, ou no registro principal.

Vale ressaltar que nos EUA, não há o registro ou anotação do *status* de alto renome de uma marca perante o USPTO, órgão responsável pelo registro de marcas e patentes no país. O reconhecimento do alto renome se dá pela via incidental em ações judiciais que visam cessar o uso de marca de terceiro e prevenir a diluição da marca – em síntese, como matéria de defesa. Caso o autor da ação demonstre que sua marca possui o nível necessário de fama (alto renome) para fazer jus a proteção federal contra a diluição, ele poderá impedir que o uso de marcas idênticas ou semelhantes para quaisquer produtos ou serviços nos EUA, mesmo diante da ausência de risco de confusão. Portanto, a análise do alto renome se dá caso por caso.

Para ilustrar a dinâmica americana em relação ao alto renome, destaca-se o ilustre caso *Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Rolex Deli Corp*, em que a Autora, famosa marca de relógios, ajuizou ação contra a Rolex Deli, uma padaria em Nova Iorque, reclamando violação da marca “Rolex”, competência desleal, falsa apresentação e falsa descrição, bem como diluição de sua marca. Em sua decisão, a juíza Bárbara S. Jones determinou que a Autora comprovou o preenchimento dos requisitos do 15 U.S.C. § 1125(c) do Lanham Act e, por essa razão, a marca Rolex poderia ser considerada como de “alto renome”.

Apesar deste reconhecimento, a juíza destacou que o assunto deve ser tratado com cuidado, pois “overenforcement would grant owners of famous marks an unassailable right to exclude all uses of similar marks, regardless of differences in products or services”¹². Em paralelo, comenta a juíza que o alto renome e as legislações anti-diluição não devem ser invocados para proibir todo e qualquer uso que o titular prefira que não seja feito. Ao final, a juíza determinou que o alto renome não é suficiente para cessar o uso da marca Rolex pela possibilidade de confusão por si só (pois o público nunca confundiria uma padaria com uma relojoaria)¹³. Não obstante, afirmou que há risco de diluição da marca de alto renome Rolex, razão pela qual foi determinado que a Ré não mais usasse a marca com base na diluição apenas.

¹² Tradução livre: uma vez que a *enforcement* excessivo concederia aos proprietários de marcas famosas o direito inatacável de excluir todos os usos de marcas semelhantes, independentemente das diferenças em produtos ou serviços.

¹³ Sobre este ponto, cumpre fazer um paralelo com a legislação brasileira, pois, no Brasil, mesmo inexistindo a possibilidade de confusão entre marcas, se a marca posterior for idêntica ou similar à uma marca de alto renome, isso já é suficiente para obstar o seu uso ou registro perante o INPI. Nos EUA, o mesmo não ocorre, como se percebe por meio deste julgado. Nota-se, portanto, que se confere ao alto renome no Brasil uma proteção muito mais extensa, a qual dispensa análise de possibilidade de confusão ou associação. Enquanto isso, nos EUA, há uma limitação à força do alto renome, ao passo que não se pode requerer a cessação do uso de toda e qualquer marca apenas por ser titular de marca de alto renome e deve-se atentar estritamente à possibilidade de diluição de marca (no sentido de redução do valor da marca e enfraquecimento da mesma, mesmo que não cause confusão).

Cumprido frisar que, em nenhum momento na decisão e tampouco na legislação sobre o tema, requer-se a apresentação de algum tipo de pesquisa de opinião ou de imagem comprovando a reputação da marca perante o consumidor. Ou seja, os critérios de aferição do alto renome pelas cortes americanas são inteiramente objetivos, ao contrário do Brasil, em que devem ser apresentadas informações acerca da percepção dos consumidores sobre aspectos qualitativos dos produtos/serviços vinculados à marca.

À título de exemplo, outras marcas como Visa, Nike, Starbucks e Audi já foram consideradas pelas cortes americanas como marcas de alto renome. De outra sorte, marcas como Coach e App Store não foram reconhecidas como marcas dotadas de alto renome (MCCUE, 2016).

Sobre o procedimento administrativo em si, o Trademark Manual of Examining Procedure¹⁴ do USPTO estabelece no Capítulo 1200 os detalhes do exame substantivo de pedidos de registro de marca protocolados no escritório de marcas americano. Mais especificamente, o item 1207, Refusal on Basis of Likelihood of Confusion, Mistake, or Deception¹⁵, traz diversas situações que podem ensejar o indeferimento de um determinado pedido de registro. Dentre estas, a existência de marca de alto renome anterior que seja similar ou idêntica é uma delas. O subitem 1207.01(d)(ix), Fame of the Prior Registered Mark¹⁶, determina que pode terceiro alegar que é titular de marca de alto renome para obstar a concessão de registro de terceiro suscetível de causar confusão ou associação.

Neste subitem, o USPTO afirma que às marcas de alto renome é concedido um escopo de proteção legal mais amplo, pois elas são mais prováveis de serem lembradas e associadas na mente do público do que uma marca mais fraca ou não tão conhecida. Para comprovar que a sua marca detém esse *status*, deve o titular trazer evidências da quantidade de vendas de produtos/serviços que a marca ostenta, o montante das despesas de publicidade relacionada à marca e o tempo em que tais indícios de reconhecimento da marca foram evidentes.

Visto isso, mesmo não existindo anotação do status de alto renome das marcas, pode o titular de marca de alto renome apresentar oposição contra determinado pedido de registro com

¹⁴ Tradução livre: Manual de exame dos procedimentos de marca.

¹⁵ Tradução livre: Indeferimento com base na probabilidade de confusão, erro ou engano.

¹⁶ Tradução livre: Fama da marca anteriormente registrada.

base na fama de sua marca, a qual deve ser comprovada por meio de critérios objetivos, os quais foram acima mencionados.

2.2.2 União Europeia

No âmbito europeu, a marca de alto renome atualmente encontra previsão na Diretiva (EU) 2015/2436 de 16 de dezembro de 2015, a qual visa aproximar as legislações dos Estados-membros acerca dos direitos de marca. Inicialmente, destaca-se que a marca de alto renome é chamada na Diretiva de marca de prestígio, em português, e *mark with reputation* em inglês. Além disso, no Considerando 10 da Diretiva, estabelece-se o compromisso dos Estados-membros em concederem ampla proteção a nível nacional a todas as marcas que gozem de prestígio no Estado-Membro em causa.

Como forma de assegurar essa proteção, o art. 5º, 3, a) da Diretiva estabelece que marcas que sejam idênticas ou semelhantes a marca anterior que goze de prestígio em determinado Estado-membro, independentemente dos produtos ou serviços assinalados, devem ser rejeitadas ou, se concedidas, serem declaradas nulas. Além disso, o art. 10º, 2, c) da Diretiva dispõe que pode um titular impedir que terceiros utilizem sua marca de prestígio, igualmente sem levar em consideração os produtos ou serviços abrangidos pela marca deste terceiro.

Assim como no Brasil, a legislação de marcas europeia não define o que é a marca de prestígio, o que fica à cargo da doutrina e das decisões do TJUE. A título exemplificativo, Paulo Olavo Cunha (2010, p. 338), ilustre professor da Universidade Católica Portuguesa, define a marca de prestígio da seguinte forma:

A marca de prestígio é aquela que pela sua reputação e notoriedade geral se afirma para além da classe a que respeitam os produtos que diferencia. A tutela desta marca justifica-se pela função económica relevante que pode resultar prejudicada do seu uso indevido por terceiros.

Couto Gonçalves (2015, p. 262), por sua vez, traz as seguintes anotações sobre a marca de prestígio:

(...) Essa marca deve obedecer a dois apertados requisitos, um quantitativo e outro qualitativo:
1º gozar de excepcional notoriedade:
2º gozar de excepcional atracção e-ou satisfação junto dos consumidores.

O primeiro requisito, de natureza quantitativa, significa que a marca deva ser espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande público consumidor, e não apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços. (...) O segundo requisito referido, da natureza qualitativa, significa que a marca deva contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor, não obstante não seja de grande consumo, ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor.

Nesta esteira, o TJEU já entendeu na decisão *Iron & Smith v. Unilever* (Processo nº C-125/14) que o requisito quantitativo do prestígio é preenchido quando a marca comunitária goza de prestígio numa parte substancial do território da União, podendo essa parte corresponder nomeadamente ao território de um único Estado-Membro. Se for esse o caso, considerará que a marca detém prestígio na União em si. Apesar deste direcionamento jurisprudencial, não há definição exata do que seria um grau satisfatório de notoriedade que preencha o requisito quantitativo da marca de prestígio. Neste passo, Couto Gonçalves fornece elementos objetivos para esta análise: “esta percentagem não deve ser inferior a uma maioria qualificada de 75%, ou, pelo menos, de dois terços dos consumidores do mercado em referência” (Gonçalves, 2015, p. 270)

Em relação à condição qualitativa que deve ser observada, Couto Gonçalves (2015, p. 270) afirma se tratar de “elevado valor simbólico-evocativo do público consumidor, não obstante não seja de grande consumo”, bem como “elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor”. Já Pedro Sousa e Silva (1997, p. 417) caracteriza a marca de prestígio como “particularmente apreciada, que goze de especial estima, pela elevada qualidade geralmente reconhecida aos produtos que assinala.”

No tocante aos procedimentos administrativos, compre frisar que o Regulamento (EU) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho estabelece no art. 8 (5) que, mediante a apresentação de oposição, o pedido de registro de terceiro que imite ou reproduza marca anterior de prestígio, independentemente de assinalar produtos ou serviços idênticos, será rejeitado pelo EUIPO. Para a auxiliar neste procedimento, o EUIPO publicou o *Guidelines for Examination in the Office, Part C, Opposition*, o qual traz os fatores relevantes para aferição da reputação/prestígio de uma marca para que a mesma faça jus à essa proteção especial.

No item 3.1.4.4. das *Guidelines for Examination*, o EUIPO lista os tipos de evidências mais utilizadas pelos titulares de marcas para embasarem as suas oposições com base no art. 8 (5) do Regulamento. Dentre as 10 (dez) principais formas de prova, a realização de pesquisas

de opinião e de mercado figuram na 4ª (quarta) posição de maior utilização. Posteriormente, indica-se que as pesquisas de opinião e de mercado são os meios mais adequados de evidenciar o grau de conhecimento da marca e a sua participação no mercado em relação aos competidores. Contudo, faz-se a ressalva de que o valor probatório das pesquisas de opinião e de mercado é determinado pelo status e grau de independência da entidade que a dirige.

Tal como é percebido no Brasil, para que a marca seja considerada detentora de prestígio na EU, deve haver, no mínimo, a percepção dos consumidores de que seus produtos/serviços são de qualidade acima do comum no mercado. Desta forma, o quesito subjetivo exerce papel fundamental para que a proteção supra mercadológica seja conferida a essas marcas, o que também é comprovado via realização de pesquisas de opinião e de mercado.

2.2.3 Comunidade Andina

Surgida em 1969, a Comunidade Andina (CAN) é uma organização internacional sul-americana composta por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. O objetivo principal da CAN é fomentar o desenvolvimento econômico, político, social e cultural entre os seus países membros. Para a consecução deste propósito, todos estes países se submetem a um regime comum sobre Propriedade Industrial, a Decision 486, que entrou em vigor em 01 de dezembro de 2000.

No âmbito da CAN, a marca de alto renome, denominada marca *renombrada*, não encontra regulamentação específica em lei. A Decisión 486 apenas traz previsões acerca da marca notória e destina um capítulo inteiro para estabelecer o seu conceito, critérios de aferição, extensão e formas de proteção (Título XIII). Apesar da marca renombrada ser um tipo de marca notória¹⁷, tal capítulo trata basicamente da proteção marca notória e não a diferencia da marca *renombrada*, tampouco traz previsões sobre a sua tutela nos estados membros.

Pode-se afirmar, portanto, que há um vazio legislativo sobre o tema na Decisión 486, o qual existe desde a Decisión 85 do Acordo de Cartagena, a primeira norma comunitária

¹⁷ Processo 1-IP-87: “(...) Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente”. Tradução livre: Pode-se dizer, portanto, que toda marca de alto renome é notória, mas nem toda marca notória é de alto renome, sendo esta última de qualidade mais exigente.

aplicável em matéria de Propriedade Industrial no bojo da CAN. Diante deste cenário, o Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina (TJCA), órgão responsável por dirimir conflitos relacionados à violação de propriedade intelectual nos países membros, tenta suprimir essa lacuna. Em 1987, o TJCA trouxe as primeiras considerações sobre a marca *renombrada* no bojo do processo 1-IP-87:

En atención al uso, el cual tiene especial significación jurídica tanto que según algunos sistemas es factor constitutivo del derecho a la marca, las marcas pueden llegar a ser “intensamente usadas”, género del cual son especies la marca “notoria” de especial relevancia en el caso que se analiza y la marca “renombrada”, que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad.¹⁸

Posteriormente, no processo 20-IP-97, o TJCA conceituou a marca *renombrada* de forma muito similar:

La marca renombrada, según la doctrina, a más de una extensión mayor del conocimiento entre la población en general, justifica su existencia por la calidad elevada de los productos y por su acreditado “goodwill”, situaciones que llevan a estimar que el precio de los productos de una marca renombrada siempre será superior.¹⁹

Portanto, há mais de 30 (trinta) anos, subsiste perante o TJCA a concepção de que a marca *renombrada* detém elevado prestígio ou *goodwill* tendo em vista que distingue produtos ou serviços de excelente qualidade, o que justificaria o seu amplo conhecimento no mercado e também o fato de seus preços serem mais elevados em relação aos demais.

Ainda no processo 20-IP-97, o TJCA reafirma essa diferença de conhecimento e qualidade existente entre os produtos/serviços assinalados por marca notória e marca *renombrada*, de modo que a marca *renombrada* deve possuir um nível de conhecimento por volta de 80% (oitenta por cento) perante os consumidores em geral, enquanto as marcas notórias se restringiriam aos 60% (sessenta por cento) do público relevante (VILLACRESES, 2008, p. 24).

¹⁸ Tradução livre: No tocante ao uso, o qual possui significado jurídico especial, tanto que segundo alguns sistemas é fato constitutivo do direito de marca, as marcas podem ser “Intensamente usadas”, gêneros do qual são espécies a marca “notória”, de especial relevância no caso em que se analisa, e a marca “renombrada”, que a notoriedade agrega um elevado prestígio, ou seja, *goodwill* muito alto por assinalar excelente qualidade.

¹⁹ Tradução livre: Marca renombrada, segundo a doutrina, além de uma extensão maior de conhecimento perante a população em geral, justifica a sua existência pela qualidade elevada dos produtos e pelo goodwill a mesma creditada, situações que levam a estimar que o preço dos produtos de uma marca renombrada sempre será superior.

Acerca do conhecimento da marca perante a sociedade, destaca-se a recente decisão 52-IP-2021, proferida em 21 de julho de 2021, evidencia que a distinção do conhecimento, quantitativamente e qualitativamente, entre a marca notória e *renombrada* continua vigente na CAN:

Cabe distinguir entre la marca notória regulada em la Decisión 486 de la marca *renombrada*. La primera es conocida em el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente (...) La marca *renombrada* (por ejemplo. Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc) es conocida prácticamente por casi todo el público em general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca *renombrada* (...) La marca *renombrada*, por sua parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros.²⁰

No tocante a comprovação do status de marca notória e marca *renombrada*, o TJCA trouxe a seguinte distinção nesta mesma decisão, comentando, inclusive, que se a marca *renombrada* é conhecida por quase todos, também é conhecida pela autoridade de propriedade industrial:

Uma segunda diferencia entre la marca notória regulada em la Decisión 486 y la marca *renombrada* es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido em el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca *renombrada*, em cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un <hecho notório>. Y es lo que <hechos notórios> se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notória non egent probatione) no son objeto de prueba.²¹

Ao trazer essa previsão sobre a desnecessidade de provas de notoriedade, o TJCA adotou a tese do professor e jurista Otero Lastres²², que inclusive usou a marca Coca-Cola como exemplo para sustentar sua tese de que certas marcas dispensam a apresentação de evidências acerca de sua notoriedade perante o tribunal. No entanto, o autor afirma que, no caso de dúvidas se a marca é notoriamente conhecida ou *renombrada*, é aconselhável que seja feita a devida

²⁰ Tradução livre: Cabe distinguir a marca notória regulada na Decisão 486 da marca de alto renome. A marca notória é conhecida no segmento de atuação, a segunda é conhecida além do segmento em que se insere. A marca de alto renome (por exemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) é conhecida praticamente por quase todo o público em geral, por diferentes tipos de consumidores e fornecedores, inclusive por aqueles que não consomem, não fabricam, não comercializam o produto ou serviço identificado pela marca de alto renome (...) A marca de alto renome, por sua vez, não é regulada pela Decisão 486, mas pela sua natureza recebe proteção especial nos quatro países membros.

²¹ Tradução livre: Uma segunda diferença entre a marca notória regulada na Decisão 486 e a marca de alto renome é em relação a sua comprovação. A notoriedade deve ser provada por quem a alegue, em conformidade com o estabelecido no Artigo 228 da Decisão 486. A marca de alto renome, de outra sorte, não necessita ser provada, pois se trata do que a teoria geral do processo define como “feito notório”. E os “feitos notórios” se conhecem de ofício e não requerem atividade probatória (notória non egent probatione) e não são objeto de prova.

²² A adoção desta teoria de José Manuel Otero Lastres ocorreu no bojo do processo nº 8-IP-98, o qual se trata de uma solicitação da empresa Hermes Société Anonyme acerca da interpretação prejudicial de diversos dispositivos da Comisión del Acuerdo de Cartagena.

atividade probatória (LASTRES, 1997, p. 241). Logo, pode-se concluir que, ante a ausência de vedação expressa na legislação, é possível que, caso seja necessário, o titular de determinada marca traga evidências do renome de sua marca.

Mesmo as normas da Decisión 486 não tutelando expressamente a marca *renombrada*, o TCJA exerce o papel fundamental de prover definições e diretrizes para a sua proteção no âmbito da CAN. No entanto, apesar da marca *renombrada* possuir o seu conceito diretamente vinculado à reputação oriunda da percepção que seus produtos são de elevada qualidade, o TJCA parece estabelecer como critério apenas a quantidade de pessoas em geral que conhece a marca, para além do seu público-consumidor usual.

De outra sorte, por mais que o TJCA tenha determinado o requisito conhecimento para aferição do renome de uma marca, não há diretrizes claras de como se dá essa análise por parte do tribunal e ainda, no caso de dúvida, quais elementos podem ser apresentados pelo titular para comprovar que sua marca é de alto renome – como pesquisas de mercado e de imagem, por exemplo. Diante desta ausência de diretrizes, a ausência de regulação expressa sobre a marca de alto renome na Decisión 486 faz com que paire um cenário de insegurança e incerteza jurídica sobre o tema.

2.3 Alto renome no Brasil: breve histórico das mais recentes resoluções do INPI sobre o alto renome

A Resolução nº 110/2004 foi a primeira a instrumentalizar os procedimentos para obtenção do reconhecimento do alto renome. No entanto, esta Resolução não estabeleceu o conceito de alto renome e nem as características que essas marcas deveriam apresentar no mercado para que haja a anotação do seu respectivo status.

Em seu art. 1º, a Resolução determinava que a proteção especial do art. 125 da LPI deveria ser requerida ao INPI pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição ou nulidade administrativa ao pedido de terceiro. Para tanto, deveria o titular da marca apresentar os “elementos informativos” para comprovação do alto renome da marca. À época, o INPI listava, em seu art. 5º, 13 (treze) informações que deveriam obrigatoriamente ser apresentadas, sem prejuízo de provas suplementares, como, por exemplo data de início de uso

da marca no Brasil e a sua extensão temporal de uso; público (ou potencial público) da marca; meios de comercialização; meios de comercialização; volume de vendas; investimento em publicidade e propaganda; e fração do público (ou potencial público) da marca ou que a identifica e a reconhece como marca de tradição/qualidade, entre outras.

Reconhecido o alto renome, o *status* era anotado no Sistema de Marcas e vigorava por 5 (cinco) anos (art. 14 da Resolução). Durante este período, o titular estava dispensado de apresentar novas provas e a renovação das provas se fazia necessária apenas após o prazo quinquenal para que o *status* fosse renovado. (§1º do art. 14).

A principal modificação trazida pela Resolução subsequente, nº 121/2005 (posteriormente renumerada para 23/2013), foi a definição da marca de alto renome em seu art. 2º. Em síntese, este dispositivo dispunha que a marca de alto renome é aquela que detém (i) conhecimento e prestígios diferidos, (ii) tradição e qualidade no mercado, (iii) inspira qualidade e confiança, e (iv) que seus produtos e serviços apresentam boa imagem. Apesar dessa mudança, as provas a serem apresentadas pelos requerentes do alto renome permaneceram exatamente as mesmas da Resolução nº 110/2004.

A Resolução nº 121/2005 também seguiu prevendo o requerimento do alto renome pela via incidental, como matéria de defesa a ser suscitada em oposições e nulidades administrativas contra terceiros. (art. 3º). Essa forma de solicitação veio a ser alterada apenas com a atual norma do INPI sobre o tema, a Resolução nº 107/2013, a qual será tratada com mais profundidade em seguida.

Sobre o procedimento incidental de alto renome, é importante destacar que a antiga previsão da solicitação do alto renome como matéria de defesa era limitadora e submetia o titular da marca à espera de que algum terceiro depositasse marca similar a sua. Ou seja, não era possível o titular, por si mesmo, apresentar provas para obter a proteção especial pela via administrativa. Esse procedimento apresentava muitos críticos, já que se entendia haver um nítido cerceamento de direito, principalmente considerando que a LPI não impõe nenhuma condição nesse sentido.

Acerca deste tema, Lélío Schmidt (2016, p. 145) destaca que a sistemática incidental de requerimento do alto renome era perniciosa, já que impedia uma tutela preventiva por depender

de uma tentativa concreta de apropriação da marca por terceiros. Além disso, tinha um alcance limitado, pois não conferia proteção contra o contrafator que usava a marca sem pleitear o seu registro no INPI.

Diante desta limitação do INPI e da lacuna legislativa sobre o procedimento a ser adotado, várias empresas ajuizaram ações judiciais para declarar a existência do alto renome em suas marcas e gozar da proteção especial prevista no art. 125 da LPI. Como narra Lélío Schmidt (2016, p. 145), à época, os contrários ao acionamento do Judiciário para tratar dessa temática alegavam que aos titulares carecia interesse de agir (diante da ausência de depósito de marca similar), bem como se afirmava ser impossível o Judiciário declarar a existência de um fato (art. 4 do CPC de 1973²³). Além do mais, alegava-se que a decisão do Judiciário que transitasse em julgado seria incompatível com a transitoriedade da fama. Em sentido contrário, os defensores do reconhecimento judicial do tema argumentavam que, conforme previsto no inciso XXXV do art. 5º da CFRB/88, não é possível obstar o acesso ao Poder Judiciário.

A Resolução nº 107/2013 superou a controvérsia sobre o tema e instituiu a solicitação do alto renome pela via autônoma, de modo que o titular passou a poder solicitar diretamente a concessão do *status* do alto renome, sem esperar o depósito de pedido de registro de terceiros e os respectivos prazos para oposição e nulidade administrativa.

Como se verá adiante, apesar do avanço trazido pela Resolução nº 107/2013 ao pôr fim à necessidade da existência de um conflito para o requerimento do alto renome, o atual procedimento segue carecendo de informações claras. Isto é, ainda não há dados objetivos, como índices, porcentagens ou informações concretas que permitam aos titulares a compreensão exata de como é feita a análise dos quesitos denominados como fundamentais pelo examinador durante o processo de aferição do preenchimento dos requisitos do alto renome – o que certamente desestimula a solicitação deste tipo de reconhecimento perante o INPI.

²³ Art. 4º O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da existência ou da inexistência de relação jurídica; II - da autenticidade ou falsidade de documento.

2.4 O procedimento de obtenção do alto renome atualmente

A atual resolução sobre o tema, a Resolução n.º 107/2013, alterou consideravelmente a forma de solicitação do alto renome e trouxe alguns importantes esclarecimentos sobre o tema. Em seu art. 1º, a definição da marca de alto renome adquiriu novos contornos e passou a ser aquela que, cumulativamente, possui (i) desempenho em distinguir produtos/serviços designados; (ii) eficácia simbólica; (iii) extrapola o seu escopo primitivo; (iv) exorbita o princípio da especialidade; (v) qualidade, reputação e prestígio; e (iv) flagrante capacidade de atrair os consumidores.

Como já mencionado, o requerimento do alto renome agora é via petição específica, não estando mais vinculado a qualquer requerimento de sede de defesa. Consequentemente, também não mais se exige que haja possibilidade de associação ou confusão com marca de terceiro ao passo que proteção especial do alto renome será conferida “ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam”.

Um dos principais destaques da Resolução n.º 107/2013 é a determinação de três quesitos fundamentais que comprovam a condição de alto renome (art. 3º), a saber:

- I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral;
- II. Qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados;
- III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.

No entanto, apesar de, pela primeira vez, o INPI determinar condições explícitas que demonstram o alto renome, tais quesitos não são claros. Palavras como “reconhecimento” e “reputação”, principalmente, são muito vagas e difíceis de serem atestadas na prática. Como forma de tentar suprimir essa lacuna semântica, o art. 4º do INPI estabelece os documentos que são recomendados de serem apresentados para comprovação dos quesitos acima mencionados.

Para comprovar o reconhecimento (item I), o §1º que dispõe que “é recomendado que sua comprovação se dê por meio de pesquisas de mercado, sem prejuízo da apresentação de planos de mídias, matérias e artigos em mídias diversos”. No tocante ao quesito qualidade, reputação e prestígio (item II), o §2º prescreve “a sua comprovação por meio de pesquisa de imagem de marca, com abrangência nacional”, também sem prejuízo de demais documentos

que o requerente julgar cabíveis. O INPI não faz recomendações acerca da demonstração de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão (item III).

Além das provas acima descritas, o §4º dispõe 13 (treze) informações que podem estar presentes nos requerimentos de alto renome, as quais se aproximam dos dados recomendados pela podem ser entendidas como altamente recomendáveis e são comumente observadas nesses pedidos:

- I. Extensão temporal da divulgação e uso efetivos da marca no mercado nacional e, eventualmente, no exterior;
- II. Perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica,
- III. Perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado;
- IV. Meios de comercialização da marca no Brasil;
- V. Amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- VI. Meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- VII. Valor investido pelo titular em publicidade e propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 5 (cinco) anos;
- VIII. Volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 5 (cinco) anos;
- IX. Valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa;
- X. Perfil e número de pessoas no Brasil atingidas pelas mídias em que o titular anuncia a sua marca;
- XI. Informações que ofereçam indícios de que está havendo diluição da capacidade distintiva da marca alegada como de alto renome ou de que a mesma esteja sofrendo aproveitamento parasitário por terceiros;
- XII. Informações que evidenciem a identificação do público com os valores da marca;
- XIII. Informações que demonstrem o grau de confiança do consumidor em relação à marca.

É importante destacar que os itens X a XIII inovam nas informações a serem apresentadas pelo requerente, pois não havia esse tipo de previsão nas Resoluções nº110/04, nº 121/05 e nº 23/2013. Inclusive, ao preverem informações sobre “valores da marca” e “grau de confiança do consumidor”, tais itens reforçam a importância de que sejam apresentadas informações que comprovem a reputação da marca no mercado.

Ademais, como se depreende das orientações do INPI, o procedimento de obtenção do alto renome, é extremamente custoso, pois, além do pagamento da taxa oficial²⁴, faz-se necessário que o titular elabore pesquisas de mercado e de imagem de marca com a percepção

²⁴ A taxa oficial do INPI para pedido de reconhecimento de alto renome é R\$ 37.575,00 conforme a Tabela de Retribuições dos Serviços Prestados pelo INPI vigente.

de público das mais diversas regiões do Brasil, o que encarece a reunião de provas que demonstrem o alto renome. Ainda, para que o resultado dessas pesquisas evidencie o alto renome, requer-se um significativo investimento em publicidade e marketing a longo prazo – valor este que, também, é apontado pelo item VII acima como importante para aferição do renome. Portanto, certamente tais montantes são levados em consideração pelo examinador.

Em seguida, com o protocolo do requerimento, este será examinado por uma Comissão Especial presidida e composta por servidores da Diretoria de Marcas (artigos 5º e 11º). Durante a análise dos documentos, a Comissão Especial poderá formular exigências (artigo 6º) e, posteriormente, elaborará parecer circunstanciado para análise do presidente da Comissão Especial, o qual decidirá sobre o reconhecimento ou não do alto renome da marca (artigo 7º). Da decisão do reconhecimento do alto renome caberá recurso (artigo 10º) e, caso positiva, será feita a devida anotação de alto renome no respectivo processo de marca com validade de 10 (dez) anos (artigo 8º). A partir do último ano de vigência do prazo decenal, bem como após o seu fim, poderá o titular da marca encaminhar ao INPI novo requerimento de reconhecimento da marca do alto renome em questão.

Sobre as diversas comprovações requeridas pelo INPI, importante trazer a conhecimento a crítica de José Tinoco Soares (2010, p. 216):

Enfim, exige o INPI, lamentavelmente, que se comprove, por documentos, elementos e outros, o próprio óbvio, o que para nós constitui uma incongruência, porque se uma marca é de alto renome, qualquer um do povo em todas as camadas sociais a conhece de sobejo (...) A marca de alto renome é porque é, todos sabem, conhecem e ninguém põe dúvida à sua existência porque é incontestável. Se assim o é, e dúvida alguma poderá persistir, quer nos parecer que não necessita de qualquer tipo de comprovação, posto que essa chegaria ao óbvio ululante.

Antes o exposto, para o ilustre autor, a marca de alto renome detém um reconhecimento tão grande perante o público que a apresentação de provas seria desnecessária, pois é inevitável que a grande maioria das pessoas a conheça diante da tamanha irreverência. Este entendimento não é compartilhado pela maioria dos autores sobre o tema, os quais comumente reiteram em suas obras a necessidade de se apresentar provas contundentes acerca do reconhecimento, reputação e distintividade da marca.

3. REPUTAÇÃO NO ALTO RENOME

3.1 Da reputação no alto renome

Conforme disposto no item II do art. 3º da vigente Resolução nº 107/2013, um dos quesitos essenciais para a caracterização do alto renome é a “Qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados”. Apesar desta previsão trazer outros elementos como “qualidade” e “prestígio”, ambos são consubstanciados num mesmo atributo: a marca de alto renome deve ser dotada de reputação positiva no mercado.

Reputação, do latim *reputatio*, é definida pelo dicionário Michaelis como “Conceito em que uma pessoa é tida; bom ou mau nome”. De forma similar, o dicionário Priberam estabelece a reputação como “conceito; opinião pública; favorável ou desfavorável”. Ou seja, reputação é a opinião partilhada do público, a avaliação social sobre as características de algo ou alguém.

No contexto de alto renome, a reputação nada mais é do que a percepção do público geral de que os produtos ou serviços designados por uma marca são de qualidade e prestigiosos, no sentido de que atraem, exercem encanto e/ou emanam confiança perante os consumidores. Por razões óbvias, apesar da reputação poder ser negativa, o denominado “mau nome”, a reputação ao que o INPI se refere é positiva, razão pelo qual é acompanhada de características como “qualidade” e “prestígio” e é condição para atribuição da mais ampla proteção a ser conferida a uma marca no ordenamento jurídico.

Inclusive, essa necessidade de que os consumidores tenham percepção positiva sobre a qualidade dos produtos ou serviços assinalados pela marca para que esta seja considerada de alto renome é encontrada em diversos conceitos de marca de alto renome da doutrina, incluindo estrangeira, conforme sintetizado por Maitê Moro (2003, p. 109).

Carlos Fernandez-Novoa, jurista espanhol, define que marca *renombrada* (leia-se marca de alto renome) “(...) ha de poseer um goodwill elevado: los productos o servicios diferenciados por la marca renombrada han de ser de excelente calidad; por lo mismo, la marca ha de tener un elevado prestígio”. Montiano Monteagudo, ao caracterizar a marca de alto renome, afirma que

“(…) esta aptitud del signo nace de su elevado grado de implantación y de su vinculación con productos de elevada calidad”.

Ao dissertar sobre os requisitos indispensáveis das marcas de alto renome, Carlos Gruenbaum Lemos (2007, p. 62) também traz importantes considerações sobre a vinculação da reputação da marca de alto renome às características de seus produtos ou serviços:

O outro requisito indispensável à marca de alto renome é de ser uma marca que assinale produtos de boa qualidade. Aqui não se exige que os produtos assinalados pela marca sejam os melhores e mais sofisticados. Casos há em que a marca é de alto renome e os produtos que ela assinala não são os de melhor qualidade no mercado. No entanto é necessário que o consumidor associe a marca a produtos confiáveis, no mínimo. A marca deve gerar credibilidade no consumidor para ter o poder de atração necessário à marca de alto renome.

De forma similar, Maria Alice Castro Rodrigues (2002, p. 13), procuradora federal, definiu a marcas de alto renome no Parecer INPI/PROC/DICONS nº 054/2002, o qual embasou a Resolução nº 110/04 acerca dos procedimentos para aplicação do art. 125 da LPI:

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

Portanto, à luz do exposto, é nítido o entendimento doutrinário de que a marca de alto renome deve possuir uma reputação positiva aos olhos da sociedade, no sentido de que o público em geral avalie e identifique os produtos ou serviços da marca como de boa qualidade e, além disso, inspirem confiança e credibilidade em razão das suas características.

3.2 Das pesquisas de mercado

Como a própria Resolução nº 107/2013 dispõe, as pesquisas de mercado e de imagem são, respectivamente, importantes meios para comprovar que a marca de alto renome possui amplo reconhecimento perante o público e reputação positiva associada a qualidade de seus produtos/serviços. Na realidade, embora a Resolução nº 107/2013 não institua a obrigatoriedade

da realização dessas pesquisas²⁵, e de outras que possam vir a complementar a solicitação, é altamente improvável que seja deferido o status de alto renome à uma marca desacompanhada desse tipo de prova.

Ainda, a Resolução nº 107/2013 não estabelece nenhum parâmetro a ser observado por essas pesquisas de mercado e de imagem, apenas determina que devem ser de abrangência nacional. Diante da importância do procedimento, em regra, o requerente contrata institutos de pesquisas tradicionais no mercado, de modo que há a prevalência de empresas como Datafolha e Ibope na condução dessas pesquisas. Em razão disso, estas empresas já oferecem tais pesquisas como produtos especiais e que asseguram como resultado final a comprovação do reconhecimento total da marca e da sua notoriedade (qualidade, prestígio e reputação).

Com intuito de apresentar resultados que espelhem a realidade, a pesquisa de mercado é geralmente feita com uma determinada amostra probabilística de pessoas, representativa da população brasileira das cinco regiões do país, com diversidade de gênero, idade, classe econômica e região de moradia.

Para análise do reconhecimento de uma marca e no bojo do requerimento do alto renome, as pesquisas geralmente são feitas por meio de perguntas diretas e claras, por exemplo, “Você conhece tal marca?” ou “A que tipo de produto/serviço você associa a tal marca?”. Por meio das respectivas respostas, é possível extrair a porcentagem da população que conhece uma marca, geralmente com uma margem de erro ao redor dos 2%.

²⁵ A resolução vigente, nos §1º e §2º do art. 4º, determina que “é recomendado que sua comprovação se dê por meio de pesquisas de mercado/de imagem de marca”. Além disso, o §4º afirma que “as provas acima descritas podem conter informações como”, em nenhum momento é estabelecida a obrigatoriedade ou dever de apresentar tais pesquisas.



Dentre a população brasileira, 87% afirmam conhecer a marca ITAÚ mesmo que seja só de ver ou de ouvir falar

%

Conhece a marca Itaú?



IBOPE inteligência Base: Amostra (2002)
P.01. O(a) sr(a) conhece a marca Itaú, mesmo que seja só de ver ou de ouvir falar? (RU)

Página 12 de 194

14. CONFIDENCIAL | agosto 2016

Itaú Unibanco S.A.

Itaú

Figura 1 – Pesquisa de Conhecimento de marca no processo n° 006117066



8 entre 10 entrevistados mencionaram espontaneamente uma categoria corretamente associada à marca ITAÚ, sendo “banco” a principal menção

Quando vê a marca ITAÚ associa com....
(espontâneo)

%



IBOPE inteligência Base: Amostra (2002)
P.02. Quando o(a) sr(a) vê ou ouve falar da marca Itaú, com que produto ou serviço o(a) sr(a) associa esta marca? (ESPONTÂNEA – RM)

Página 17 de 194

20. CONFIDENCIAL | agosto 2016

Itaú Unibanco S.A.

Itaú

Figura 2 – Associação da marca à determinado serviço/produto no processo n° 006117066

A pesquisa de imagem, por sua vez, também é um tipo pesquisa de mercado, mas possui como objetivo específico identificar e entender a percepção do público em relação à uma determinada marca. Desse modo, possui a mesma seleção de amostra acima destacada e é

realizada em conjunto a pesquisa de reconhecimento. Por razões lógicas, a pesquisa de imagem é feita depois da inquirição sobre o reconhecimento, pois só é possível opinar sobre as características daquilo que se conhece.

A aferição da reputação da marca perante o público geral, ou de seus atributos de notoriedade, é feita por meio de afirmações e com a subsequente indagação “Você concorda ou discorda?”. Ademais, esta pesquisa também costuma trazer as percepções daqueles que são consumidores de determinado produto ou serviço, bem como daqueles que não são, distinção importante para aferir o prestígio de uma marca perante a sociedade como um todo.

É perceptível que há um certo padrão entre as premissas suscitadas ao entrevistado nas pesquisas de imagem, pois frequentemente as mesmas afirmações são feitas como: “É uma marca sólida”, “É uma marca de confiança” ou, ainda, “É uma marca de produtos e serviços de qualidade”. A depender das respostas (“concorda ou não?”), os institutos de análise estabelecem os percentuais de concordância ou discordância que refletem a reputação da marca no mercado.

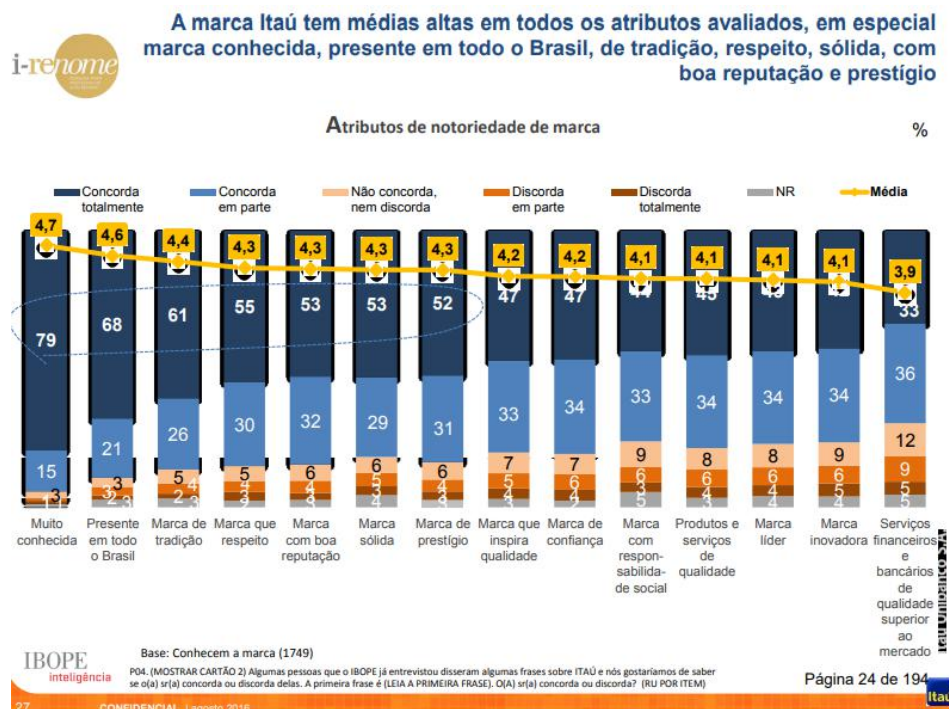


Figura 3 – Pesquisa de Atributos de notoriedade no processo nº 006117066

Compreendidas as pesquisas de mercado, é essencial destacar que, dos setores em cotejo, as seguintes empresas obtiveram o reconhecimento do alto renome de suas marcas:

Banco BMG²⁶, Caixa Econômica Federal²⁷, Claro²⁸, Itáú²⁹ e Vivo³⁰. Para tanto, todas essas empresas apresentaram pesquisas de mercado e de imagem para evidenciar o reconhecimento de suas marcas perante o público e a reputação no mercado em geral. Neste passo, infere-se que todas obtiveram percentuais entendidos como satisfatórios pelo INPI acerca dos seus “atributos de notoriedade”, caso contrário o alto renome não teria sido concedido.

No entanto, as pesquisas não foram feitas com base nas mesmas premissas³¹, mas um mesmo questionamento apareceu em todas as pesquisas das empresas sob análise: se a marca é confiável ou não, a qual é essencial para a compreensão do presente trabalho. Segundo o dicionário Michaelis, a confiança pode ser definida da seguinte forma:

Confiança: 1 Credibilidade ou conceito positivo que se tem a respeito de alguém ou de algo; crédito, segurança.
2 Crença de que algo é de qualidade superior e não falhará.
3 Sentimento de segurança em relação a si mesmo; firmeza.
4 Crença ou fê de que determinadas expectativas se tornarão realidade; esperança.
5 Sentimento de segurança e respeito em relação às pessoas com quem se mantém relações de amizade ou negócios.
6 Falta de cerimônia; familiaridade, 7 Atravimento ou ousadia, geralmente por parte do homem, numa relação amorosa.

Dos significados elencados, enfatiza-se o item 2: “Crença de que algo é de qualidade superior e não falhará”. A confiança, um dos principais atributos da reputação, advém da convicção de que uma marca oferece produtos ou serviços de qualidade – inclusive superior aos demais - e que não desapontam as expectativas neles depositados. Quando o consumidor possui confiança em uma marca, muitas vezes aceita pagar mais caro pelos seus serviços ou produtos diante da crença de que cumprirão o papel a que se propõem e não apresentarão problemas.

Em relação à aferição de confiabilidade das marcas, a porcentagem das pessoas que concordaram que as marcas eram confiáveis variou entre BMG (59%), CAIXA (85%), CLARO (57%), ITAÚ (77%) e VIVO (66%). Ou seja, há uma média de 68,8% de confiabilidade da

²⁶ Processo nº 810517868 – Reconhecimento em 23/10/2018

²⁷ Processo nº 820135593 – Reconhecimento em 22/08/2017

²⁸ Processo nº 825196035 – Reconhecimento em 28/03/2017

²⁹ Processo nº 006117066 – Reconhecimento em 08/08/2017

³⁰ Processo nº 823376397 – Reconhecimento em 27/09/2016

³¹ A Resolução nº 107/2013 não dispõe quais as premissas devem ser levadas em consideração para comprovar o reconhecimento e reputação das marcas nas pesquisas de mercado e de imagem. Portanto, cada requerente pode trazer as informações que entender pertinente.

população nestas marcas e, pela margem de erro, a confiança pode chegar a quase 70,8-71,8%. No entanto, resta analisar se tal percepção, na prática³², é realmente compartilhada por grande parte do público brasileiro como entendeu o INPI ao conceder o *status* de alto renome.

3.3 Da assimetria fática da reputação como requisito de alto renome

O item II do art. 3º da vigente Resolução nº 107/2013 é claro ao condicionar a concessão do alto renome à comprovação da “Qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados”. Como visto, os atributos de notoriedade são comumente evidenciados por meio de pesquisa perante uma amostragem de pessoas que representam a configuração socioeconômica de todo o país.

Não obstante, questiona-se: como marcas de empresas tão criticadas – como VIVO, CLARO, ITAÚ, CAIXA e BMG – conseguiram obter o *status* de alto renome se a reputação positiva no mercado é quesito essencial para tanto? É fácil encontrar rankings de satisfação do consumidor e matérias jornalísticas que evidenciam o descontentamento dos brasileiros com empresas que obtiveram a proteção especial do alto renome. Além disso, no dia a dia, é perceptível a insatisfação dos clientes de tais marcas com a qualidade dos seus produtos ou serviços.

Para evidenciar este cenário, o SINDEC fornece importantes informações sobre conflitos na seara do direito do consumidor. O SINDEC é o sistema informatizado que permite o registro das demandas individuais dos consumidores que recorrem aos Procons. Por meio desta plataforma, é possível consolidar todas as reclamações feitas no âmbito estadual e traçar um panorama nacional dos problemas enfrentados pelos consumidores. Conforme o próprio SINDEC afirma, os seus principais objetivos são aumentar a transparência acerca dos problemas que ocorrem no mercado de consumo e a contribuir para potencializar o poder de escolha por parte dos consumidores.

Até o presente momento no ano de 2021, figuram em 1º e 2º lugar com os maiores índices reclamações os bancos comerciais (129.231 reclamações) e empresas de telefonia celular

³² Para fins deste trabalho, a afirmação “na prática” faz referência aos dados obtidos perante Procons, Anatel e Bacen, os quais expõem os índices de reclamações de tais empresas.

(120.530 reclamações). Além disso, em 5º lugar estão as empresas de telefonia fixa (65.205 reclamações). As seguintes empresas ocupam as dez primeiras posições com o maior número de atendimentos realizados em 2021:

Tabela 1 – Ranking de empresas por atendimentos: setembro de 2021

Empresa/Marca	Posição no Ranking	Atendimentos
Oi	1º lugar	58.155
<u>Claro</u>	2º lugar	43.696
<u>Vivo</u>	3º lugar	41.031
Bradesco	4º lugar	36.476
Tim	5º lugar	32.497
<u>Itaú</u>	6º lugar	23.283
C6 Bank	7º lugar	22.725
<u>Caixa Econômica Federal</u>	8º lugar	21.811
Casas Bahia	9º lugar	20.026
Eletropaulo	10º lugar	18.846

Fonte: Elaborada pela autora com base em SINDEC, 2021.

Cumprе ressaltar que, mesmo o banco BMG não estando presente dentre estas marcas do topo, a sua posição no ranking é significativa, pois ocupa atualmente a 15ª posição dentre 200 empresas, totalizando 17.317 atendimentos.

Além disso, nos anos em que as marcas VIVO, CLARO, ITAÚ, CAIXA e BMG adquiriram o *status* de alto renome, entre 2016 e 2018, tais empresas também estavam presentes dentre as 15 (quinze) mais reclamadas do ranking do SINDEC:

Tabela 2 – Posição das empresas BMG, Caixa Econômica Federal, Claro, Itaú e Vivo no ranking da SINDEC quando obtiveram o reconhecimento do alto renome pelo INPI: setembro de 2021.

Empresa/Marca	Posição no Ranking no ano de concessão do Alto Renome	Atendimentos
BMG	13º lugar (2018)	17.701
Caixa Econômica Federal	8º lugar (2017)	49.410
Claro	3º lugar (2017)	151.645
Itaú	6º lugar (2017)	62.255
Vivo	3º lugar (2016)	154.766

Fonte: Elaborada pela autora com base em SINDEC, 2021.

Em relação às empresas do setor bancário especificamente, o BACEN disponibiliza online o Ranking de Banco e Financeiras, o qual enumera as posições das empresas com mais de 4 milhões de clientes quanto às reclamações que as mesmas possuem, levando em consideração também as reclamações tidas como procedentes.

No final do ano de 2020, o Itaú e a Caixa Econômica Federal figuravam, respectivamente, em 2º e 3º lugar no ranking de maior quantidade de reclamações. Cumpre ressaltar ainda, que mesmo a Caixa Econômica Federal tendo quase o dobro de clientes que o Itaú (143.971.402 e 83.674.760, respectivamente), este banco está à frente no número de reclamações, o que expõe um alto índice de insatisfação de seus clientes.

No tocante às companhias de telefonia, a ANATEL divulgou, em janeiro de 2021, o panorama das reclamações no setor e as empresas CLARO e a VIVO apresentaram considerável aumento tanto em relação ao volume, quanto em relação ao índice de reclamações. A empresa CLARO foi a que teve o maior aumento no volume de reclamações, com acréscimo de mais de 26 mil reclamações na comparação entre os anos de 2019 e 2020 em relação à telefonia pós-pago. A VIVO, por sua vez, apresentou o aumento de 8,9 mil no volume de reclamações no mesmo segmento. O total de reclamações dessas empresas é, nesta ordem, de 260.797 e 247.536.

Em relação à telefonia pré-paga, frisa-se que todas as grandes prestadoras apresentaram aumento nos volumes de reclamações, sendo os principais aumentos observados para CLARO (mais de 26,7 mil) e VIVO (mais de 18,9 mil), totalizando, respectivamente, 88.340 e 87.402 reclamações no ano de 2020.

Como se compreende das informações aqui apresentadas, os altos índices de conflitos e reclamações ilustram que, na realidade, há um descontentamento geral da população em relação aos produtos e serviços fornecidos pelas empresas de telefonia e banco comercial. Desta forma, é altamente questionável se a reputação das marcas deve ser um critério essencial na aferição do alto renome, o qual se vincula diretamente ao oferecimento de serviços de qualidade.

Não se questiona aqui o conhecimento e presença de tais marcas em todo o Brasil, já que é inegável que são empresas amplamente conhecidas e que investem consideravelmente

em publicidade e propaganda nas mídias, o que aumenta mais ainda o reconhecimento do público acerca das atividades conduzidas e distinguidas pelas suas respectivas marcas. No entanto, resta evidente que há um descompasso entre os requisitos trazidos pelo INPI e o cenário que se apresenta na realidade, pois há marcas com altíssimos níveis de reclamações e descontentamento em geral obtiveram o *status* do alto renome.

3.4. Da exclusão da reputação como quesito fundamental no alto renome

Diante do até então exposto, é possível perceber que, no Brasil, há o consenso entre os doutrinadores e perante o INPI de que a marca de alto renome é aquela, dentre outras características, dotada de reputação no mercado. Ainda, reputação no sentido de que seus produtos ou serviços são de qualidade superior e inspiram confiabilidade perante os consumidores.

No entanto, os dados aqui trazidos demonstram que há considerável desalinhamento entre este quesito fundamental e a realidade que se apresenta no Brasil, principalmente em relação às marcas de telefonia e setor bancário, as quais constituem nítidos e acessíveis exemplos de insatisfação dos consumidores quanto a prestação de seus serviços.

A reputação é um requisito completamente subjetivo e, como todas as coisas subjetivas, é variável no curso do tempo. Por exemplo, pode um consumidor ter tido uma experiência negativa ou positiva com um determinado produto ou serviço e, em seguida, reverter a opinião sobre a qualidade do mesmo após uma nova experiência – principalmente relação aos bens de consumo não-duráveis. Além disso, a percepção positiva sobre determinados produtos apresenta um grau mais elevado ainda de subjetividade. Como no caso do setor de alimentos, por exemplo, pois a reputação de certas marcas que assinalam produtos alimentícios depende do paladar do consumidor, de seus hábitos alimentares e da cultura familiar em geral.

Diante destas variáveis relacionadas à reputação, condicionar o alto renome à opinião dos consumidores se determinados produtos são de qualidade superior ou confiáveis é algo que torna a aferição do alto renome muito mais complexa e sujeita a erros. Portanto, o alto renome deve estar vinculado a critérios puramente objetivos e voltados à distintividade e reconhecimento da marca no cenário nacional e não à subjetividade da reputação.

Na realidade, sugere-se que a marca de alto renome seja percebida como aquela em que o consumidor faz instantânea e forte associação entre a marca e os produtos/serviços assinalados pela mesma. O fator mais importante para concessão da proteção especial que a marca de alto renome faz jus é precisamente a conexão mental do consumidor com a marca – ou seja, a capacidade do indivíduo de olhar para uma marca e rapidamente identificar os produtos/serviços que a mesma assinala – (Bedi e Schuster, p. 431, 2020) e não as suas características ou qualidades no mercado. A fama que circunda o alto renome não deve ser medida pelos atributos dos produtos ou serviços, mas sim pelo seu reconhecimento, que é um atributo mais preciso e extenso, no sentido de que não detém a transitoriedade efêmera da reputação.

Isto é, a aferição do reconhecimento é muito mais simples do que a reputação, sendo esta repleta de nuances subjetivas, já que ou se conhece uma marca (e os produtos/serviços a que ela se refere) ou não. O reconhecimento da marca e a respectiva associação aos seus produtos/serviços demora a se alterar com o tempo, principalmente se a empresa investir em publicidade, a qual auxilia na manutenção da memória sobre a marca e seus produtos/serviços. Isto posto, cumpre salientar que a publicidade é essencial para criar ou alterar associações a marcas na mente dos consumidores, o que sobreleva mais ainda a sua importância para evidenciar o alto renome. Quanto mais dinheiro gasto em publicidade, mais numerosas e fortes podem ser as associações feitas pelos consumidores (Bedi e Schuster, p. 451, 2020).

Levando em consideração conceitos da neurociência e de *branding*, Bedi e Schuster elaboraram uma teoria empírica para verificação do alto renome focada no reconhecimento de marca denominada *product/recall method*. Por meio deste método, a fama da marca pode ser quantificada objetivamente e sem ter em vista a reputação ou qualquer outro critério subjetivo, por exemplo. Em síntese, este método mede a rapidez com que os entrevistados correlacionam com precisão uma marca e os produtos ou serviços que ela assinala. Por exemplo, o quão rápido os consumidores podem precisamente reconhecer que Budweiser produz cervejas? A depender da rapidez dos entrevistados em fazer a correspondência correta, mais forte é a associação entre marca e produtos/serviços e mais famosa e acessível a marca é nas mentes dos consumidores (Bedi e Schuster, p. 459).

De forma similar à pesquisa de reconhecimento de marca conduzida por institutos famosos no Brasil, o *product/recall method* consiste em um formulário on-line em que os

entrevistados são apresentados à relação marca/produto “Heineken --- Cerveja, (•) Sim ou (•) Não” e possuem os seus respectivos tempos de resposta monitorados. Por meio da porcentagem de acertos e do tempo tomado pelos entrevistados, é possível atestar se a marca possui o reconhecimento do alto renome ou não. Logo, o alto renome se resumiria ao critério objetivo de rapidez na correspondência correta entre marca e produtos/serviços assinalados.

Mesmo que o método sob análise não seja entendido pelo INPI, ou por estudiosos do tema, como o mais adequado para aferição do alto renome, resta evidente que deve haver uma mudança nos critérios e análise do alto renome, independentemente do procedimento adotado. Faz-se imperioso que o requisito subjetivo da reputação seja removido do quesito fundamental para caracterização do alto renome, de modo que o mesmo fique restrito a critérios objetivos, como reconhecimento e distintividade, por exemplo.

CONCLUSÃO

É possível concluir que alguns dos mais notórios doutrinadores, inclusive estrangeiros, estabeleceram conceitos de alto renome que estão diretamente relacionados à existência de reputação e notoriedade perante o público em geral. Desta forma, a doutrina parece estar alinhada ao fato de que as marcas de alto renome devem adquirir este *status* por meio do prestígio obtido pela comercialização de produtos e serviços de qualidade acima da média do mercado.

Além disso, percebe-se que, com o passar do tempo, as legislações brasileiras sobre Propriedade Industrial trouxeram cada vez menos informações sobre o alto renome. Apesar da sua definição nunca ter sido positivada na legislação nacional, os primeiros CPIs estabeleciam condições para reconhecimento do alto renome que eram importantes para a compreensão sobre o tema, como os CPIs de 1967 e 1969, por exemplo. Inclusive, as alterações dos CPI ao longo do tempo evidenciam a evolução da matéria e o aumento gradual da proteção dada a essas marcas, excluindo-se condicionantes como a existência de confusão ou associação com marca de terceiro, por exemplo.

Nota-se que tampouco as legislações internacionais mencionadas sobre Propriedade Industrial trazem dispositivos legais muito avançados sobre o tema, ao passo que, dos países aqui abordados, os EUA é a única jurisdição que traz o conceito de alto renome em lei e os fatores importantes a serem considerados para sua aferição em cada caso. Apesar da lista não ser taxativa, importante notar que não há previsão legal da reputação como critério primordial, mas apenas critérios objetivos, como volume de vendas, extensão do reconhecimento da marca e se a marca é registrada, por exemplo.

No caso dos EUA, o alto renome funciona principalmente como um instituto para evitar a diluição de sinais distintivos de amplo reconhecimento no país, sem que se atribua ao titular deste tipo de marca o poder de cessar o uso e até anular quaisquer marcas semelhantes independentemente da existência de confusão ou associação no caso contrato. Na realidade, exige-se que haja a possibilidade de associação, erro ou engano na prática, o que difere substancialmente da legislação brasileira sobre o tema.

De outra sorte, a legislação da UE apenas assegura a proteção à marca de alto renome e determina que marcas que sejam semelhantes ou idênticas a este tipo de marca, independentemente dos produtos ou serviços assinalados, devem ser indeferidas ou declaradas nulas. Apesar desta tutela expressa no ordenamento jurídico, não há definição de o que seria marca de alto renome e nem os critérios de incidência deste *status*. A construção de teses e diretrizes sobre o tema vem sendo feita pela doutrina, TJEU e EUIPO, no tocante aos procedimentos administrativos.

Em relação aos procedimentos administrativos no bojo da UE, como visto, é possível apresentar oposição com base no alto renome, independentemente da similaridade entre produtos/serviços. Para obter o indeferimento da marca sob este fundamento, deve o oponente comprovar que sua marca possui amplo reconhecimento perante os consumidores (critério objetivo) e reputação positiva no mercado (critério subjetivo). No entanto, as diretrizes do EUIPO tampouco fornecem parâmetros objetivos para a verificação da reputação e do reconhecimento da marca, o que igualmente dificulta o procedimento em si.

Já na Comunidade Andina, não há previsão legal sobre o alto renome, mas a sua proteção é reconhecida pelo TJCA, que inclusive estabeleceu a sua definição e algumas orientações para exame do reconhecimento da marca na sociedade – critério firmado como essencial no alto renome. Não obstante, tais diretrizes não são suficientes para compreender os efetivos critérios e meios de prova para classificação do alto renome.

Na realidade, cumpre ressaltar que em tais jurisdições não há anotação ou registro de alto renome em uma marca, mas tal status é suscitado como matéria de defesa para requerer a cessação do uso da marca ou indeferimento de pedido de registro de marca de terceiro perante o judiciário ou o respectivo Escritório de Marcas - assim como era no Brasil até a Resolução nº 107/2013 que instaurou o procedimento autônomo no INPI.

Desta forma, pode-se concluir que o Brasil não está atrás na regulamentação do alto renome e na transparência sobre o tema. Apesar da carência de disciplina do tema na LPI, as resoluções emitidas pelo INPI permitem a visualização do que é alto renome, os documentos que devem ser apresentados para comprovação deste *status*, o seu respectivo procedimento e o prazo de duração da proteção especial. No entanto, faz-se a crítica em relação à inexistência de quesitos fundamentais que compreendam parâmetros objetivos no alto renome.

Para tanto, vale retornar ao requisito reputação associado à qualidade dos produtos e serviços, expressamente previsto como quesito fundamental pelo INPI em seu inciso II do art. 3º da Resolução 107/2013. Como aqui exposto, marcas do setor de telefonia e bancário colecionam milhares de reclamações aos longos dos anos, mantendo níveis altíssimos e constantes de queixas sobre a prestação e qualidade de seus produtos/serviços.

De outra sorte, algumas destas empresas conseguiram obter o status de alto renome perante o INPI a despeito deste cenário de insatisfação geral, como as marcas VIVO, CLARO, BMG, ITAÚ e CAIXA. Diante deste descompasso, são facilmente questionáveis os requisitos fundamentais do INPI e os próprios critérios de avaliação da Autarquia, os quais não parecem corresponder à realidade do cotidiano e tampouco serem os mais adequados para a caracterização do alto renome.

Portanto, para simplificar o procedimento, evitar erros e superar o desarranjo com a realidade notadamente existente com quesito tido como fundamental, filia-se a tese de que o alto renome deve se dar exclusivamente com base em critérios objetivos, como o reconhecimento da marca no território e a sua distintividade, tal como feito nos EUA.

A partir desta mudança, a reputação não mais seria levada em consideração, a qual, a despeito da compreensão majoritária da doutrina, não é suficientemente clara e apurada para comprovar que determinada marca deve fazer jus a tamanha proteção especial. Para aferição do alto renome de forma mais prática e objetiva, recomenda-se a adoção da compreensão da marca de alto renome pela extensão e rapidez da associação da marca aos seus produtos e serviços, o que pode ser implementado por meio do *product/recall method*. Como visto, este método constitui técnica aprimorada das pesquisas de reconhecimento de marca que vem sendo conduzidas no bojo dos requerimentos perante o INPI e pode ser muito eficiente para transparecer, objetivamente, a força da associação dos consumidores em relação à marca e os produtos/serviços assinalados pela mesma – e, portanto, o seu alto renome.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. 1. Ed. Tomo I. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2013.

_____. **Proteção das Marcas. Uma perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BEDI, Suneal; SCHUSTER, W. Michael. **Towards an Objective Measure of Trademark Fame**. UC Davis Law Review, Vol. 54, No. 1, [S. l.], p. 431-490, 1 mar. 2020. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546943. Acesso em: 14 set. 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 ago. 2021.

_____. **Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967**. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm#:~:text=DECRETO%2DLEI%20N%C2%BA%20254%2C%20DE%2028%20DE%20FEVEREIRO%20DE%201967.&text=C%C3%B3digo%20da%20Propriedade%20Industrial.&text=2%C2%BA%20As%20disposi%C3%A7%C3%B5es%20d%C3%AAste%20C%C3%B3digo,assegurados%20por%20tratados%20ou%20conven%C3%A7%C3%B5es. Acesso em: 10 ago. 2021.

_____. **Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969**. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm. Acesso em: 10 ago. 2021.

_____. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. **Resolução nº 107 de 19 de agosto de 2013**. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/RES_1072013_alteradapela_RES_172_2016.pdf. Acesso em: 10 ago. 2021.

_____. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. **Resolução nº 110 de 27 de janeiro de 2004**. Disponível em: https://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/Resolucao_INPI_N_110_04_Marca.pdf. Acesso em: 10 ago. 2021.

_____. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. **Resolução nº 121 de 06 de setembro de 2005**. Disponível em: http://www.inovacao.uema.br/imagens-noticias/files/RES_INPI_121-05-Procedimentos_Aplicacao_Art_125_da_LPI.pdf. Acesso em: 10 ago. 2021.

_____. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971**. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15772.htm. Acesso em: 10 ago. 2021.

_____. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Portal da Legislação, Brasília, 14 mai. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 10 ago. 2021.

CASTELLI, Thaís. **Propriedade Intelectual – o princípio da territorialidade** – São Paulo: Quartier Latin, 2006.

CASTRO RODRIGUES, Maria Alice. **Parecer/INPI/PROC/DICONS nº 054** – Rio de Janeiro, 2002.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial.** Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 1946.

COMUNIDAD ANDINA. **Decisión 486.** Régimen común sobre propriedade industrial. Lima, 14 de setembro de 2001. Disponível em: <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>>. Acesso em: 05 ago. 2021.

CUNHA, Paulo Olavo. **Lições de Direito Comercial** – Lisboa: Almedina, 2010.

CURIA. InfoCuria – **Jurisprudência do Tribunal de Justiça. C-125/14 – Iron & Smith.** 2015, online. Disponível em: <<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&jur=C,T,F&num=C-125/14&td=ALL>>; Acesso em: 5 ago. 2021.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Trademark Act nº 1946, de 5 de julho de 1945.** -. [S. l.], 5 jul. 1945. Disponível em: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf> Acesso em: 1 set. 2021.

_____. **Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Rolex Deli Corp.**, 11 cv. 9321 (BSJ) (S.D.N.Y. Oct. 17, 2012). Disponível em: <https://casetext.com/case/rolex-watch-united-statesa-inc-v-rolex-deli-corp?_cf_chl_jschl_tk__=pmd_z5U5qW3HBnsy4fD4nubulxNKxwpaNomCjW9VGLQORk-k-1632419322-0-gqNtZGzNAICjcnBszQp9> Acesso em: 1 set. 2021.

EUIPO, European Union Intellectual Property Office. **Guidelines for Examination of European Union Trademarks. Part C. Opposition. Section 5. Trademarks with Reputation.** Article 8(5) EUTMR, de 01 de Agosto de 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_art_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: 05 ago. 2021.

GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE SOLICITAÇÕES DE CONSUMIDORES (RCTS), Superintendência de Relações com Consumidores (SRC). **Panorama - Reclamações 2020.** ANATEL, Brasília, p. 1-13, 1 jan. 2021. Disponível em: <<https://sistemas.anatel.gov.br/anexar-api/publico/anexos/download/fbbd24928ef71087dd56d8c8e9a99cab>> Acesso em: 1 jul. 2021.

GOYANES, Marcelo. **Tópicos em propriedade intelectual: marcas, direitos autorais, designs e pirataria**. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

GONÇALVES, Luís Couto. **Manual de Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorrência Desleal**. 6ª Edição. Lisboa: Almedina, 2015.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. **A proteção da Marca Notória no Brasil – Aplicação do art. 6º bis da Convenção de Paris e da Lei Interna**. São Paulo: Revista de Direito Mercantil (70), 1988.

LASTRES, José Manuel Otero. **La Prueba de la marca notoriamente conocida em el derecho marcario**, Memorias Seminario Internacional “La integración, Derechos y los Tribunales”. La Paz: 1996.

LEMONS, Carlos Gruenbaum. **A Marca Notória do Artigo 16, III do TRIPS**. Revista da ABPI, [s. l.], ed. 91, 2007.

MARTINS, José. **A natureza emocional da marca: como encontrar a imagem que fortalece a sua marca**. São Paulo: Negócio Editora, 1999.

MÁXIMO, Wellton. **Bancos Inter, Itaú e Caixa lideram ranking de reclamações ao BC**. Agência360, [S. l.], v. Brasília, p. 1-2, 19 jan. 2021. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-01/bancos-inter-itaue-caixa-lideram-ranking-de-reclamacoes-ao-bc>> Acesso em: 1 jul. 2021.

MICHAELIS, **Moderno Dicionário da Língua Portuguesa**. Disponível em: <<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php>>. Acesso em: 10 abr. 2009.

MCCUE, Michael J. United States: **Trademark dilution and clearance**. World Trademark Review, Estados Unidos da América, p. 1-3, 1 nov. 2016. Disponível em: <<https://www.worldtrademarkreview.com/portfolio-management/united-states-trademark-dilution-and-clearance>>. Acesso em: 15 set. 2021

MORO, Maitê Cecília Fabbri; CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **Uma breve revista às funções marcárias**. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 22., 2012, Niterói. Anais... Niterói: CONPEDI, 2012. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/publicacao/livro.php?gt=27>>. Acesso: 20 set. 2021.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas**. São Paulo: RT, 2003.

SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial**. São Paulo: Saraiva, 1998.

OMC — Organização Mundial do Comércio. **Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights**. Marraquexe, 1994.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. Denis Borges. **Bases Constitucionais Da Propriedade Intelectual**. s/d, online. Disponível em: . Acesso em: 10 mai. 2019.

. Disponível em: <<https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/propriedade20.pdf>>. Acesso: 01 ago. 2021.

PRIBERAM. **Dicionário de Língua Portuguesa**. Disponível em: <<https://dicionario.priberam.org>>. Acesso em 10 set. 2021.

SINDEC, Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. **Atendimentos – Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor**. Disponível em: <<https://sindecnacional.mj.gov.br/report/Atendimentos>>. Acesso em 1 ago. 2021.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2016.

SILVA, Pedro Sousa. **O Princípio da Especialidade das Marcas. A regra e a Exceção: As Marcas de Grande Prestígio**. Portal da Ordem dos Advogados de Portugal, Porto, p. 378-440, 25 out. 1997. Disponível em: <<https://portal.oa.pt/upl/%7B5d0bca51-ddfd-4788-8fbc-0e18b2a0c897%7D.pdf>>. Acesso em: 15 set. 2021.

SOARES, José Carlos Tinoco. **“Marcas notoriamente conhecidas – Marcas de alto renome” Vs. “Diluição”**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. **Proceso n° 1-IP-87**. Sentença de 8 de dezembro de 1987. Interpretación prejudicial de los artículos 58. 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Colombia. Disponível em: <<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/1-IP-87.doc>> Acesso em: 05 de ago. 2021.

. **Proceso n° 20-IP-97**. Sentença de 13 de fevereiro de 1998. Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, literales a) y h) y 73 literales b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, através del Consejero Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, e interpretación de oficio de los artículos 92 y 117 ibidem. Caso: marcas “MANUELITA” vs. “MANOLITA”. Expediente Interno n° 3971. Quito. Disponível em: <<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/20-ip-97.doc>>. Acesso em: 05 ago. 2021.

. **Proceso 52-IP-21**. Sentença de 21 de junho de 2021. Interpretación prejudicial de lo articulo 136 literal a) de la Decisión 486. Quito. Disponível em: <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/52_IP_2021.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2021.

ULHÔA COELHO, Fábio. **Curso de Direito Comercial**, volume 1: direito de empresa. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

USPTO, UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. **TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (TMPEP)**. In: TRADEMARK MANUAL OF

EXAMINING PROCEDURE (TMEP). [S. 1.], 2021. Disponível em: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current>. Acesso em: 20 set. 2021.

UNIÃO EUROPEIA. **Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho**, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Estrasburgo: Parlamento Europeu, 2015. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>>. Acesso em: 10 ago. 2021.

_____. **Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho**, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia. Estrasburgo: Parlamento Europeu, 2017. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32017R1001>>. Acesso em: 10 ago. 2021.

VILLACRESES, Francisco. **La Marca Notória en CAN**. Serie Magíster, Quito, ed. 84, 2008. Disponível em: <<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1161/1/SM84-Villacreses-La%20marca%20notoria%20en%20la%20CAN.pdf>>. Acesso em: 10 ago. 2021.