

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

**A EVOLUÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO DO STATUS DE ALTO
RENOME NO BRASIL**

GUSTAVO CALDAS BOTÃO

**Rio de Janeiro
2018/2º**

GUSTAVO CALDAS BOTÃO

**A EVOLUÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO DO STATUS DE ALTO
RENOME NO BRASIL**

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 a orientação da **Professor Dr. Carlos Augusto Silva dos Santos Thomaz**

**Rio de Janeiro
2018/2º**

GUSTAVO CALDAS BOTÃO

**A EVOLUÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA OBTENÇÃO DO STATUS DE ALTO
RENOME NO BRASIL**

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 a orientação da **Professor Dr. Carlos Augusto Silva dos Santos Thomaz**

Data da Apresentação: ___/___/_____.

Banca Examinadora:

Orientador: Prof. Dr. Carlos Augusto Thomaz

Membro da Banca

Membro da Banca

**Rio de Janeiro
2018/2º**

CIP - Catalogação na Publicação

C748e Caldas Botão, Gustavo
A evolução dos critérios de obtenção do status de
alto renome no Brasil / Gustavo Caldas Botão. --
Rio de Janeiro, 2018.
55 f.

Orientador: Carlos Augusto Silva dos Santos
Thomaz.

Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
de Direito, Bacharel em Direito, 2018.

1. Propriedade Intelectual. 2. Propriedade
Industrial. 3. Marcas. 4. Marcas de Alto Renome. I.
Thomaz, Carlos Augusto Silva dos Santos, orient.
II. Título.

DADOS PESSOAIS

Gustavo Caldas Botão

DRE: 113.151.243

Telefone: (98) 32277639

Celular: (21) 981953474

Email: gustavocaldassb@gmail.com

Rua Francisco Sá, nº 35, ap. 611, Copacabana. Rio de Janeiro – RJ

CEP: 22080010

Turno: Manhã

Orientador: Carlos Augusto Silva dos Santos Thomaz

*Dedico este trabalho aos meus pais, a razão maior
de todos os meus êxitos.*

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer àqueles que tornaram isso possível. Minha mãe, a razão maior de todas minhas conquistas, que sempre me apoiou em todas as decisões que eu tomei. Meu pai, por sempre acreditar em mim e me dar o ânimo necessário em momentos difíceis. Meu irmão, Diogo, por, mesmo distante, se mostrar sempre presente.

Assim como minha namorada, Carolina, por todo o auxílio e companhia, e todos os meus amigos, do Rio e de São Luís, que fizeram com que essa longa jornada fosse mais agradável e cheia de momentos incríveis.

Por fim, ao meu orientador, Professor Dr. Carlos Augusto Thomaz, por toda a atenção e auxílio dispensados no processo de elaboração deste trabalho.

“São muitas as verdades e, por esse motivo, não existe verdade alguma”.

(Nietzsche)

RESUMO

O presente trabalho, através de ampla pesquisa bibliográfica, irá analisar a fundo o instituto do Alto Renome, principalmente no que se refere à sua criação e evolução histórica, sua relação com o direito da propriedade intelectual em geral, mais especificamente o direito marcário, as proteções específicas que lhe são conferidas e os princípios que norteiam sua aplicação. Bem como apontar as diferenças entre os conceitos de marca notoriamente conhecida e de alto renome, posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais. Por fim, será analisada a aplicabilidade de tal instituto em território brasileiro, o processo de reconhecimento e registros concedidos.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Propriedade Industrial; Marcas; Marcas de Alto Renome.

ABSTRACT

The present work, through the use of a deductive research method, and extensive bibliographical research, will analyze the institute of the Well-Known Trademarks, especially its creation and historical evolution, its relation with the Intellectual Property law, more specifically the Trademark rights in general, the specific protections conferred upon it, its legal nature and the principles governing its application. As well as pointing out the differences between the concepts of highly renowned trademark and well-known trademark trademarks, doctrinal and jurisprudential positions on such divergence. Finally, it will be analyzed the applicability of such institute in Brazilian rights, the process of recognition and registrations granted.

Keywords: Intellectual Property; Industrial Property; Trademarks; Highly-Renowned Trademarks.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
2. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	6
2.1 Propriedade intelectual - Propriedade industrial e direitos autorais.....	6
2.2 Conceito e abrangência.....	9
2.3 Convenção da União de Paris – CUP e demais tratados e acordos internacionais	14
2.4 Organismos de Proteção - OMPI e INPI	17
2.5 A propriedade industrial no ordenamento jurídico brasileiro – Lei 9.279/96	19
3. DAS MARCAS	21
3.1 Conceito e extensão.....	21
3.2 O valor econômico das marcas.....	24
3.3 O direito marcário no Brasil	26
3.4 O processo de registro de marca no território brasileiro	28
3.5 Sinais não registráveis.....	31
3.6 - Os princípios regentes das marcas no Brasil	33
3.7 Classificação das marcas	34
3.7.1 Classificação conforme origem	34
3.7.2 Classificação conforme finalidade.....	34
3.7.3 Classificação conforme forma	35
4. A MARCA DE ALTO RENOME	36
4.1 – Conceito e origem	36
4.2 – Marcas de Alto Renome x Marcas Notoriamente Conhecidas.....	37
4.3 – As marcas de alto renome na legislação brasileira.....	40
4.4 – O processo de reconhecimento do alto renome e as Resoluções do INPI.....	41
4.4.1 – Resolução 110/2004.....	41
4.4.2 – Resolução INPI 121/2005	43
4.4.3 – Resolução INPI 107/2013	44
4.4.4 – Processo de reconhecimento	47
4.5 – Das marcas de alto renome em vigência no Brasil	47
4.6 – Dos crimes contra as marcas de alto renome: Concorrência Desleal e Diluição da marca...48	
4.7 – As marcas de alto renome e o judiciário	51
5. CONCLUSÃO	54
REFERÊNCIAS	56

INTRODUÇÃO

Desde os primórdios mercantis, os comerciantes, produtores e artesãos buscavam a individualização de seus produtos e obras, muitas vezes até sem o intuito de angariar ou fidelizar uma clientela. Contudo, foi somente com a Revolução Industrial, possibilitando o surgimento de novas formas de produção e ao aumento da capacidade econômica da sociedade, que se fez necessário uma real forma de diferenciar os produtos e serviços dos demais.

A priori, a marca alcançava apenas a indústria, visto que sua aplicabilidade estava circunscrita à indicação da origem ou procedência de determinada mercadoria, com o passar do tempo, entretanto, se estendeu ao comércio e aos serviços. Assim, tem se como natureza jurídica da marca a preservação do trabalho e da clientela do empresário.¹

Imperioso ressaltar que não havia qualquer interesse em se assegurar proteção associada ao Direito do Consumidor, para este, a marca representava apenas o indicativo de legitimidade do produto adquirido. Entretanto, a evolução do tema ocasionou o surgimento de um segundo aspecto do direito sobre a marca, sendo ele a proteção ao consumidor e seus interesses. Essa nova faceta evidencia o duplo caráter do instituto, tanto público, quanto privado.

Com o passar do tempo, a globalização dos mercados consumidores e a evolução dos meios de comunicação e de tecnologias de produção, determinadas marcas adquiriram grande reconhecimento por parte dos consumidores, devido à sua reputação elevada e alto padrão de qualidade, ultrapassando inclusive os limites dos seus respectivos ramos mercadológicos. O que fez com tais marcas se tornassem cada vez mais valiosas.

Juntamente com a valorização e reconhecimento, adveio a necessidade de se conferir maior proteção a essas marcas, pois as mesmas se tornaram o principal alvo de empresas que objetivavam causar confusão aos consumidores, relacionando os seus produtos e serviços àqueles das referidas marcas, beneficiando-se do renome das mesmas.

Desta forma, tornou-se necessária a configuração do instituto do Alto Renome para caracterizar aquelas marcas e conferir-lhes a devida proteção em relação a terceiros que

¹ STRENGER, Irineu. **Marcas e Patentes**, 2. ed. – São Paulo: LTr, 2004, p. 16.

buscassem utilizar seus signos distintivos como forma de angariar clientela e estabelecer-se perante o mercado consumidor de maneira parasitária.

O presente trabalho basear-se-á nesse contexto, de maneira a tentar explicitar criticamente, por meio de ampla pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e de análise de dados, os aspectos intrínsecos desse instituto, a evolução dos critérios que caracterizam tais marcas e contextualizá-lo com os demais conceitos e princípios do direito marcário, assim como procurar entender os pontos controvertidos acerca de tal matéria.

2. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

2.1 Propriedade intelectual - Propriedade industrial e direitos autorais

A propriedade intelectual pode ser definida como o conjunto de direitos que visam proteger autores e suas obras - imateriais, dos mais diversos segmentos - da apropriação, utilização indevida e depreciação perante a sociedade e consumidores, por parte de terceiros. Conforme Di Blasi et al:

Propriedade, em sentido lato, é o poder irrestrito de uma pessoa sobre um bem. A propriedade dos bens imateriais é regida por regras específicas constituindo o direito da propriedade intelectual, esta pode ser conceituada como o direito de uma pessoa sobre um bem imaterial.²

A proteção desses direitos é de suma importância visto seu caráter essencial em inúmeros ramos da sociedade, principalmente no que tange à sua relevância econômica, uma vez que constitui um valioso ativo das empresas. Ao mesmo tempo, também deve ser resguardada a atividade inventiva propriamente dita, e os seus autores.

Nas palavras de Sampaio e Santos:

Isto se deve ao fato de a propriedade intelectual ser considerada uma forma de reconhecimento à atividade inventiva, pois permite que o autor receba um retorno financeiro pelos investimentos realizados pela pesquisa e por outro lado tende a incentivar e a estimular que ocorram mais investimentos em inovações tecnológicas.³

Tais direitos se dividem conforme a natureza do objeto que se propõem a preservar, desde direitos referentes a criações artísticas, como músicas, livros e fotografias, até invenções, programas de computador e marcas comerciais.

Nesse sentido, o órgão responsável por regular as questões relativas à propriedade intelectual em escala global, a OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, assim define a propriedade intelectual:

² DI BLASI, G. et al. **A Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 12.

³ SAMPAIO, M. J. A. e SANTOS, M. M. . **Direitos de propriedade intelectual na agricultura**. 2000.

A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. ⁴

Por sua vez, para Carlos Alberto Bittar, tais direitos podem ser entendidos como “aqueles referentes às relações entre a pessoa e as coisas (bens) imateriais que cria e traz a lume, vale dizer, entre os homens e os produtos de seu intelecto, expressos sob determinadas formas, a respeito dos quais detêm verdadeiro monopólio.” ⁵

O referido autor, seguindo essa linha de pensamento, afirma que se tratam de direitos que incidem sobre as criações do gênio humano, manifestadas em formas sensíveis, estéticas ou utilitárias, ou seja, voltadas, de um lado, à sensibilização e à transmissão de conhecimento, e de outro, à satisfação de interesses materiais do homem na vida diária. ⁶

Obedecendo tais singularidades, podemos separar os direitos de propriedade intelectual em duas categorias: a dos direitos autorais, que busca resguardar as criações de cunho intelectual, sejam elas obras literárias, produções musicais, manifestações artísticas ou científicas; e a da Propriedade Industrial, que visa preservar as garantias acerca de criações de natureza utilitária e econômica, em especial a utilização do ponto de vista comercial, na qual se enquadram as marcas, as invenções, os modelos de utilidade e as indicações geográficas.

Além dessas, podemos conceber uma categoria *sui generis*, compreendendo novas espécies vegetais fruto de melhoramento genético, que são resguardadas no país pela Lei nº 9.456/97, a Lei de Proteção de Cultivares; e também a topografia de circuitos integrados, regida pela Lei nº 11.484/07.

4 Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/guia_jornalista_iel-senai-e-inpi.pdf> Acesso em 13 de novembro de 2018.

5 BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 3.ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 2-3.

6 Ibid., p. 2-3.

Percebemos que tal divisão, excetuando a categoria *sui generis*, pode ser compreendida da seguinte forma: no primeiro caso, cumprem-se finalidades estéticas (de deleite, de beleza, de sensibilização, de aperfeiçoamento intelectual, como nas obras de literatura, de arte e de ciência); no segundo, objetivos práticos (de uso econômico, ou doméstico, de bens finais resultantes da criação, como, por exemplo, móveis, automóveis, máquinas, aparatos e outros), plasmando-se no mundo do direito, em razão dessa diferenciação, dois sistemas jurídicos especiais, para a respectiva regência, a saber: o do direito de autor e do direito de propriedade industrial (ou direito industrial).⁷

Os referidos conceitos não se diferem somente pelo objeto, mas também pela forma como são concebidos e também resguardados. Os direitos autorais não necessitam de registro em órgão específico para que o seu autor possa fruir e ser o titular dos mesmos, como bem define o artigo 18 da Lei nº 9.610/98, *in verbis*:

Art. 18 - A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

Ao mesmo tempo, aos direitos de propriedade industrial é necessária a anotação no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, visto que sem ela não há o que se falar em titulação de direito, tampouco esse poderá ser objeto de exploração econômica sem o devido registro.

Seguindo essa lógica, Fabio Ulhôa Coelho leciona:

Uma das diferenças entre o direito industrial e o autoral está relacionada à natureza do registro do objeto, ou da obra. O do primeiro é constitutivo; o da obra se destina apenas à prova da anterioridade.⁸

Nesse viés, a Lei nº 9.279/96, a Lei da Propriedade Industrial, expressa tal ponto em seus artigos 109 e 129, *in verbis*:

Art. 109 - A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

7 .Ibid., p. 5.

8 COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial – direito da empresa**. 16aed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2012, p.231.

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos art. 147 e 148.

Ainda de acordo com Fábio Ulhoa Coelho:

A consequência imediata da definição é clara: o direito de exclusividade será titularizado por quem pedir a patente ou o registro em primeiro lugar. Não interessa quem tenha sido realmente o primeiro a inventar o objeto, projetar o desenho ou utilizar comercialmente a marca. O que interessa saber é quem foi o primeiro a tomar a iniciativa de se dirigir ao INPI, para reivindicar o direito de sua exploração e econômica exclusiva.⁹

Outro ponto diz respeito ao alcance da proteção conferida. Ao direito autoral só é conferida proteção quanto à forma que se manifesta a obra, impedindo o plágio, porém, não resguardando a criação propriamente dita. Por outro lado, à propriedade industrial é assegurada proteção tanto à forma como é representada, quanto diretamente ao objeto da criação.

No que tange às legislações específicas, temos a Lei nº 9.279, de maio de 1996, que busca regular os direitos e obrigações concernentes à propriedade industrial, alcançando as marcas, patentes, indicações geográficas e desenhos industriais. Ao mesmo tempo, em referência aos direitos autorais, a Lei nº 9.610, de fevereiro de 1998, que, dividindo tais direitos entre morais e patrimoniais, visa disciplinar as relações entre o autor da obra - artística, científica ou literária, e terceiros que usufruem da mesma.

2.2 Conceito e abrangência

Ao observarmos tais definições e percebermos como se subdivide a propriedade intelectual, podemos mais facilmente tentar conceituar a propriedade industrial, tema ao qual nos restringiremos, visto sua complexidade e alcance.

⁹ COELHO, Fábio Ulhoa. *op cit*, p. 144.

As criações intelectuais, em sua totalidade, são protegidas pelo direito da propriedade intelectual. Esse, por sua vez, possui dois segmentos bem definidos, conforme o intuito do autor e o objetivo da criação.

Os direitos autorais, são aqueles referentes às criações que não são necessariamente voltadas para fins comerciais e não possuem caráter utilitário propriamente dito, podendo se tratar apenas de um objetivo de satisfação pessoal do autor, seu aperfeiçoamento intelectual ou meramente como uma simples criação estética. No Brasil são regulados pela Lei nº 9.610, de 1998, a Lei dos Direitos Autorais.

Já a propriedade industrial, a qual iremos nos ater, é o ramo da propriedade intelectual que busca regular os vínculos jurídicos no que diz respeito às criações intelectuais que tem o interesse utilitário e a destinação comercial como pontos centrais. Compreende o conjunto de bens incorpóreos passíveis de exploração econômica e que integram o patrimônio do empresário, possuindo como objetivo o aproveitamento pela coletividade dessas utilidades, são regulamentadas no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 9.279, de 1996, a Lei da Propriedade Industrial.

João da Gama Cerqueira definiu a propriedade industrial como o conjunto dos institutos jurídicos que buscam resguardar os direitos do autor no que tange às produções intelectuais de domínio da indústria, assegurando a lealdade da concorrência comercial e industrial.¹⁰

Nesse sentido, o aspecto diferenciador em relação aos direitos autorais é nítido: o caráter comercial das criações regidas de propriedade industrial, sendo as demais criações do intelecto regidas pelos direitos autorais.

Visto isso, concebemos os bens tutelados à propriedade industrial em 04 subespécies: as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais e as marcas.

As invenções são criações dotadas de utilidade industrial e originalidade - inovação, que visam solucionar determinado problema prático na sociedade e são suscetíveis de reprodução e

¹⁰ GAMA, João da Cerqueira. *Tratado da propriedade industrial*, 1952, p. 62.

utilização em escala industrial. Para obter proteção jurídica, garantindo exclusividade de utilização e exploração econômica de uma invenção é necessária a solicitação junto ao órgão administrativo responsável, que no Brasil é o INPI, sendo conferida assim a patente. O artigo 8º da Lei 9.279/96 estabelece os critérios das invenções patenteáveis, *in verbis*:

Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Os modelos de utilidade muito se assemelham às invenções, pois também são frutos da atividade intelectual e buscam resolver problemas cotidianos. No entanto, se diferem quanto a inovação, uma vez que correspondem a um aprimoramento prático de uma invenção já existente, não apresentando assim originalidade. Todavia, devido a sua contribuição utilitária também deve ser assegurada ao criador a proteção e o direito exclusivo de utilização e proteção. Cabe ainda ressaltar que em ambos os casos a invenção deve passar a ser de conhecimento público, como critério para a obtenção da patente.

Os desenhos industriais, por sua vez, se resumem à um conjunto de linhas, cores e formas plásticas que visam conferir uma distintividade estética, através do design específico de determinado produto, proporcionando uma nova visualização original. Assim como as invenções, o desenho industrial deve preencher os requisitos de novidade e originalidade, e que não contrarie à moral e os bons costumes. Ainda, diferentemente daqueles, tem a proteção garantida através de registro.

Já por indicação geográfica, de acordo com Bonetti e Jungmann “refere-se a produtos originários de uma determinada área geográfica (país, cidade, região ou localidade de seu território) que tenham se tornado conhecidos por possuírem qualidades ou reputação relacionadas à sua forma de extração, produção ou fabricação.”¹¹

São assim de grande importância aos produtores, uma vez que conferem maior atratividade, tornando possível a distinção perante ao mercado. E, ao mesmo tempo, também auxilia o consumidor, pois não deixa de ser uma forma de evidenciar a qualidade esperada desses produtos.

¹¹ Jungmann, D. M. *A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário*. Brasília: IEL, 2010. p. 125.

Se subdividem entre indicação de procedência e denominação de origem¹². A indicação de procedência, tem em vista a origem do produto, o reconhecimento de determinada localidade como produtora, sem buscar estabelecer qualquer relação quanto às características¹³.

Já a denominação de origem, por outro lado, leva em conta os atributos do produto, conferidos devido à localização, seja por motivos naturais ou não, tornando-os assim singulares¹⁴. Funciona como uma espécie de atestado do produto, garantido aos consumidores que o mesmo possui as referidas características e qualidade já conhecidas.

Encerrando as subespécies da propriedade industrial, temos as marcas, tópico sobre o qual discutiremos a fundo no decorrer do trabalho. As marcas são sinais visuais distintivos - figuras, palavras, expressões, que o empresário utiliza a fim de diferenciar seus produtos e serviços daqueles oferecidos por terceiros.

As marcas podem ser subdividas de diversas formas, conforme o aspecto abordado. Podendo ser marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva; marca figurativa, nominativa, mista ou tridimensional; marca nacional ou estrangeira, dentre outras.

Assim, todos os elementos integrantes da propriedade industrial mencionados acima – a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial, a indicação geográfica e marca, têm em comum a sua finalidade utilitária, porém possuem certas regras específicas. Os dois primeiros bens são tutelados conforme a concessão de patente, já os três últimos passam a gozar da proteção e do direito de exclusividade a partir da concessão de registro.

Em ambos os casos, as concessões são obtidas através do órgão administrativo competente, que no Brasil é o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, uma autarquia do governo federal. Só assim tem início a propriedade do criador e esse passa a gozar

12 Art. 176. - Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

13 Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tomado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

14 Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

do direito exclusivo de utilizar ou explorar, podendo livremente alienar ou ter permitido o uso a terceiros através da licença, dependendo, para tanto, apenas da vontade do titular

Nesse sentido, também varia, conforme o bem tutelado, o prazo de proteção conferido. Para a invenção, temos um prazo de proteção de 20 anos a partir do depósito, não podendo ser inferior a 10 anos a partir da concessão. Já o modelo de utilidade recebe uma proteção de 15 anos a partir do depósito, não podendo ser inferior a 7 anos do prazo de concessão.¹⁵

Por sua vez, o desenho industrial tem uma proteção de 10 anos, os quais podem ser prorrogados por 3 períodos de 5 anos cada, antes do vencimento.¹⁶

A marca, no entanto, possui algumas especificidades em relação aos demais, recebendo uma proteção de 10 anos, porém podendo ser feitas infinitas prorrogações sucessivas.¹⁷

Além da tutela dos bens acima referidos, a propriedade industrial tem como função basilar coibir a concorrência desleal, uma forma de concorrência ilícita, que é o conjunto de condutas visando o induzir o consumidor ao erro e o consequente desvio da clientela, como o parasitismo e imitação. Ocorrendo de maneira específica e genérica. A LPI assim define, em seu art. 195, *in verbis*:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

Desse modo, todos esses conceitos supracitados possuem em comum o fato de integrarem a concepção da propriedade intelectual, sendo regidos pela Lei nº 9.279/96 – exceto no que se refere a proteção *sui generis*. Ao mesmo tempo, o Brasil faz parte de diversos acordos

¹⁵ Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

¹⁶ Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

¹⁷ Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

internacionais que visam regular a propriedade industrial em um plano global, tendo como principal referência a Convenção da União de Paris para a Propriedade Industrial – CUP;

Podemos ver, assim, que a propriedade industrial é o conjunto de institutos envolvendo a tutela de diversos bens incorpóreos, integrantes do patrimônio do empresário, e que buscam assegurar os direitos dos criadores, garantindo a esses a exclusividade na exploração e utilização de tais bens - invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, indicações geográficas e marcas, e atuando na repressão da concorrência desleal e parasitismo por terceiros.

2.3 Convenção da União de Paris – CUP e demais tratados e acordos internacionais

Após a Revolução Industrial, o aumento na produção e o alargamento do mercado consumidor, fez com que o nível das relações comerciais expandisse de tal modo que se tornou necessário um sistema internacional hábil a regular de maneira uniforme a tutela dos bens incorpóreos integrantes da atividade industrial.

Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho discorre:

A Convenção de Paris, pela abrangência que conferiu ao conceito de propriedade industrial, consolidou uma nova perspectiva para o tratamento da matéria. Os direitos dos inventores sobre as invenções, e os dos empresários sobre os sinais distintivos de sua atividade, juntamente com as regras de repressão à concorrência desleal passaram a integrar um mesmo ramo jurídico.¹⁸

Foi com esse escopo que, em 1883, foi urdida a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, estabelecendo uma abordagem homogênea dos preceitos sobre o tema, e positivando os princípios que disciplinam tais relações.

Tendo o Brasil um dos 14 países signatários originais, a CUP se tornou uma das primeiras legislações internacionais versando sobre os temas relativos a propriedade industrial. Nos dias de hoje, 177 nações fazem parte do sistema internacional de propriedade industrial, ao reconhecerem a convenção.¹⁹

¹⁸ COELHO, Fábio Ulhoa. *op cit*, p.219-220.

¹⁹ Disponível em: < http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2> Acesso em: 02 de novembro de 2018

Após a sua versão inicial, a CUP foi revisada em várias ocasiões, tendo a última revisão sido realizada em Estocolmo, em 1967. Muitos dos pontos dessa atualização ainda vigoram nos dias de hoje e são recepcionados no ordenamento jurídico brasileiro, garantido proteção a empresas estrangeiras instaladas no Brasil, desde que tenham como origem países signatários da convenção, os chamados “unionistas”, e regulam a matéria de propriedade industrial em território nacional em consonância com a Lei nº 9.279/96.

O art. 1º da CUP assim estabelece, *in verbis*:

1) Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial.

2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

A CUP é responsável também pelos princípios que regulam a propriedade industrial, servindo esses como base para elaboração de normas e para garantir proteção. São esses o princípio do tratamento nacional, da prioridade unionista, da interdependência de direitos e o da territorialidade.

O princípio do tratamento nacional determina que as proteções conferidas em cada país membro da CUP aos seus nacionais devem ser as mesmas garantidas aos estrangeiros, desde que esses sejam cidadãos dos demais signatários, conforme o art. 2º, I, da CUP, *in verbis*:

Art. 2º

1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

Por sua vez, o princípio da prioridade unionista estabelece que o primeiro pedido depositado servirá de base para reivindicar a prioridade quanto aos demais depósitos do mesmo titular, ou seus sucessores, em quaisquer dos países membros, desde que verse sobre a mesma matéria. O tempo determinado para os depósitos subsequentes é de 06 meses para as marcas e desenhos industriais e de 12 meses para os modelos de utilidade e invenções, a contar da primeira concessão.²⁰

Já a territorialidade é o princípio que determina que a proteção garantida a determinado registro ou patente possui validade apenas no território do país que concedeu a mesma, seus efeitos não ultrapassam as suas fronteiras. Esse princípio possui como exceção as marcas notoriamente conhecidas, sobre as quais iremos nos aprofundar em outro momento. Seguindo essa definição, citando José Roberto Gusmão, Maite Cecilia Fabri Moro afirma:

O princípio da territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial, em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território daquele Estado.²¹

Por fim, por interdependência de direitos devemos entender a independência entre registros. Ou seja, o fato de registro ter sido concedido em certo estado não faz com que outros pedidos de registros semelhantes devam ser aceitos em outros países, membros ou não da CUP. O mesmo aplica-se para as patentes.

Além da CUP, outros tratados e acordos fazem parte do sistema internacional que rege a propriedade industrial de maneira globalizada, a fim de facilitar o intercâmbio comercial e conferir uma maior segurança jurídica para bens de relevância multinacional. Os principais são o PCT – sigla em inglês para o Tratado de Cooperação Internacional em Matéria de Patentes (Patent Cooperation Treaty), e o Acordo TRIPs – sigla em inglês para Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

²¹ GUSMÃO, José Roberto. **Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos distintivos**. Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: a nova Lei de Propriedade Industrial no contexto internacional. Anais, 1996. Apud MORO, Maite Cecilia Fabbri. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 64.

O PCT visa à otimização e à expansão do sistema internacional de patentes, de modo a intensificar o intercâmbio legal e tecnológico entre os países integrantes e auxiliar no crescimento dos países em desenvolvimento na matéria de patentes. Ao mesmo tempo, busca facilitar a proteção a nível internacional e de maneira simultânea, mesmo sem intervir nos ordenamentos nacionais e formas de depósito em seus territórios. Foi firmado em 1970 - entrando em vigor em 1978, e inicialmente contou com a anuência de 36 países, hoje em dia conta com 152 estados membros.²²

Já o TRIPS faz parte do sistema internacional da OMC – Organização Mundial do Comércio e tem como objetivo uma abordagem unificada do sistema legal de propriedade intelectual, de modo a regular os direitos concernentes a propriedade industrial, abordando-os do ponto de vista econômico e comercial, além de também discorrer sobre outros tópicos, como direitos do autorais, repressão à concorrência desleal, segredo industrial e topografia de circuitos integrados. O acordo foi firmado em 1994, juntamente com demais pactos que deram origem a OMC, tendo o Brasil o internalizado no mesmo ano, por meio de decreto, e efetivamente aplicando-o a partir de janeiro de 2000.

2.4 Organismos de Proteção - OMPI e INPI

À frente do sistema global da propriedade industrial estão os organismos internacionais, como a OMPI, e também os escritórios nacionais ou regionais sobre o tema, como USPTO – Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, EPO – Escritório de Patentes da Europa, JPO – Escritório de Patentes do Japão. No Brasil, o órgão que desempenha esse papel é o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.

A OMPI – ou WIPO, sigla para *World Intellectual Property Organization*, criada em 1967, a partir da Convenção para o Estabelecimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em Estocolmo, é sediada em Genebra, Suíça e compõe o sistema da Organização das Nações Unidas.

Tem como principais funções promover a cooperação internacional em relação aos bens da propriedade industrial, a fim de conferir uma maior segurança jurídica e também de propiciar

²² Disponível em: <https://www.wipo.int/pct/pt/pct_contracting_states.html> Acesso em: 06 de novembro de 2018.

um intercâmbio tecnológico entre os países industriais e os em desenvolvimento, de modo a intensificar o progresso destes. Simultaneamente, visa garantir uma maior colaboração entre as uniões – os signatários dos principais tratados e acordos que versam sobre a matéria, como a CUP e o PCT, realizando uma frequente avaliação desses pactos para torná-los mais condizentes com a realidade atual.

Também é de fundamental importância o papel que a OMPI desempenha na promoção da propriedade intelectual através da sua Worldwide Academy, criada em 1998, uma academia responsável por programas de pós-graduação e cursos a distância, bem como fomentar a pesquisa relacionada a matéria em questão, tornando mais propício o aprendizado direcionado no campo dos direitos da propriedade intelectual e, conseqüentemente, suscitando a inovação – uma das forças motrizes do crescimento econômico e industrial.

Hoje em dia, com 191 Estados associados – que se reúnem periodicamente em assembleias, comitês e grupos de trabalho, é incumbida do direcionamento da propriedade intelectual em esfera internacional, sendo a ela delegada a responsabilidade de administração de mais de 20 tratados sobre os mais variados campos da propriedade intelectual.

Mesmo fazendo parte do sistema ONU, muito se difere dos demais órgãos que a constituem, principalmente em relação à sua independência econômica, gerindo seu orçamento a partir das receitas oriundas de suas atividades, como a emissão de registros e patentes internacionais e também por sua atuação na mediação e arbitragem em conflitos internacionais.

Para tanto, conta com a sua influência derivada da sua expansão em diversos territórios, contando com escritórios internacionais, além de convênios órgãos estatais e estreita ligação com entidades

Ao mesmo tempo, recebe críticas por sua atuação díspar em muitas oportunidades, sofrendo uma grande influência das grandes potências industriais, leia-se EUA e União Europeia, que interferem no seu programa e em deliberações, a fim de manter o domínio e atender seus interesses. Tudo isso de uma forma bastante velada, pois grande parte dos atos da OMPI não são publicitados, o que acaba por comprometer a reputação da instituição.

Por sua vez, na perspectiva nacional, o INPI, criado em 1970 como uma autarquia do governo federal no campo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é o responsável por regulamentar o sistema de propriedade industrial dentro do território brasileiro, desempenhando um papel fundamental do ponto de vista social, jurídico e econômico.

Apesar de possuir essencial papel no aspecto jurídico, a sua maior função é conduzir de maneira correta e célere os processos administrativos de concessão de registros e patentes, observando os preceitos legais concernentes a propriedade industrial e os pormenores de cada processo. Juntamente com essa incumbência, o INPI tem a propriedade para se manifestar acerca de matérias internacionais passíveis de assimilação no território brasileiro, devendo fazer uma avaliação minuciosa sobre esses.

Outro aspecto significativo sobre suas competências diz respeito ao fato de ficar ao seu cargo analisar e exarar contratos de transmissão de tecnologias estrangeiras para o Brasil, ou mesmo entre empresas.

Na busca por uma maior participação e reconhecimento no meio social, o INPI torna acessível em suas plataformas todas as informações pertinentes, referentes à processos administrativos, projetos de pesquisa e tecnologias implementadas em território nacional. Concomitantemente, busca agir em prol dos interesses pátrios em tratativas internacionais.

Isto posto, podemos ver que o principal órgão responsável pela propriedade industrial no Brasil é movido por uma busca contínua no aprimoramento tecnológico e industrial do nosso país, atuando na captação de recursos e tecnologias estrangeiras, através de parcerias que possam contribuir com o amadurecimento desse setor em território nacional. Ao mesmo tempo que é o ente regulador interno, que preza pelo cumprimento de acordos e tratados adotados e, principalmente, da legislação pátria, a saber a Lei 9.279/96, para assim conferir a proteção necessária àqueles solicitantes que estiverem impreterivelmente aptos a recebê-la, após o devido processo administrativo provocado.

2.5 A propriedade industrial no ordenamento jurídico brasileiro – Lei 9.279/96

Os bens da propriedade industrial há muito tempo possuem espaço no ordenamento jurídico brasileiro, seja através de legislações específicas, acolhimento de tratados e acordos internacionais, e até mesmo em diferentes constituições do nosso país.

Esse histórico nos remete ao século XIX, ainda nos tempos coloniais, onde em 1808 tem se notícia do primeiro dispositivo nesse sentido, um alvará expedido por D. João VI, garantindo o controle de invenções aos seus criadores. Após isso, já no período de império, foi promulgada a primeira lei pátria com esse objetivo, a Lei de 28 de agosto de 1830, que, juntamente com a constituição de 1824, passou a assegurar a devida proteção em território nacional.

Tal lei foi sucedida pelo decreto nº 16.264/23 e pelo Decreto-Lei 7.903/45 – a primeira legislação intitulada código da propriedade industrial, assim como o decreto-Lei 1.005/69 e a Lei nº 5.772/71.

Essa, por sua vez, foi alvo de grande descontentamento das grandes potências industriais, principalmente dos EUA e da Europa, uma vez que, por não compreender os setores químico, alimentício e farmacêutico – grande base industrial desses países, tornava o Brasil um território livre para a pirataria, pois quaisquer inventos nessas áreas eram de domínio público;

Isso gerou uma intensa pressão para que fosse criada uma nova legislação corrigindo tal ponto. Primeiramente, essa correção se deu pela anuência do Brasil ao TRIPS, e acabou culminando na promulgação da Lei 9.279/96, atualmente em vigência.

Também conhecida como LPI – Lei da Propriedade Industrial, a Lei nº 9.279/96 representou um grande progresso na matéria, fazendo com que houvesse uma maior possibilidade de avanços tecnológicos e econômicos, devido aos investimentos internacionais, contribuindo assim para o desenvolvimento nacional, finalidade consagrada na Constituição Federal – que também assegura como garantia fundamental a preservação dos direitos dos inventores e demais bens industriais, assim como a proteção às marcas, em seu art. 5º, que versa sobre os direitos fundamentais.

Desse modo, ao potencializar o incremento da tecnologia no país, a lei nº 9.279/96 acaba também contribuindo com o fortalecimento o setor industrial, uma vez que com novas tecnologias a produção se intensifica e se qualifica, gerando uma conseqüente valorização e um

maior retorno econômico. Ao mesmo tempo, é de suma importância para os consumidores, pois com esse crescimento os produtos passam a adquirir maior qualidade, tornando-se mais atrativos e confiáveis.

Para além desse objetivo consagrado no cerne da lei e também na constituição a federal, a LPI tem em seu bojo, como ponto fundamental, a regulação administrativa de quaisquer depósitos realizados em território nacional, de pedido de registro ou patente, seja realizada por empresas ou cidadãos brasileiros e estrangeiros – desde que os países de origem desses estejam compreendidos no rol de signatários dos tratados internacionais que também disciplinam a matéria em território nacional.

Juntamente à tutela de tais bens, a LPI tem o papel extremamente relevante de coibir as práticas lesivas a esses direitos, como a concorrência desleal, inclusive indicando as possíveis sanções nesses casos.

Na estrutura jurídica brasileira, a LPI faz parte de um conjunto de leis que, juntas, buscam disciplinar todas as especificidades da propriedade industrial. Como as Leis nº 9.456/97 e 11.484/07, que regulam respectivamente os cultivares e a topografia de circuitos integrados; a Lei nº 9.609/98, Lei da Proteção da Propriedade Intelectual de Programas de computador; e a Lei nº 10.973/04, que tem como objetivo o desenvolvimento tecnológico e industrial no país, através do investimento na inovação e na pesquisa científica. Somados a esses dispositivos legais, temos os diplomas internacionais internalizados: a CUP, a CUB – Convenção de Berna, regulando os direitos autorais, o TRIPS e o PCT.

3. DAS MARCAS

3.1 Conceito e extensão

Marca é todo e qualquer sinal perceptível visualmente - uma vez que no Brasil não é registrável sinais sonoros, olfativos, gustativos ou táteis, aplicado a um produto ou serviço, seja esse um nome, imagem, emblema ou afim, com o intuito de diferenciá-los dos demais

concorrentes. Conforme Rubens Requião “marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço.”²³

Da mesma forma, Thomaz Lobo indica:

A função principal de um sinal distintivo (marca) é a de identificar a origem do produto ou serviço e distingui-lo, no mercado, de outro produto ou serviço de origem diferente. Para o consumidor, a marca representa também um nível de qualidade.²⁴

Já Newton Silveira assim define:

Todo nome ou sinal hábil para ser apostado a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviços e estabelecer entre o consumidor ou o usuário e a mercadoria, produto ou serviço uma identificação constitui marca. Assim, a natureza da marca decorre de sua finalidade. O sinal deve simplesmente ser capaz de preencher tal finalidade. É importante considerar que o sinal ou nome não é o produto, acresce-se a ele. Como a finalidade é identificar o produto, é preciso que a marca tenha características que permitam tal identificação. Em suma, a marca é um sinal, que se acresce ao produto para identificá-lo e que deve ser suficientemente característico para preencher tal finalidade.²⁵

Por fim, José Carlos Tinoco Soares aponta:

marca é o sinal gráfico, figurativo ou de qualquer natureza, isolado ou combinado e que se destina à apresentação do produto e/ou do serviço ao mercado. Por isso deve ser distintiva, especial e inconfundível. Consistindo a marca num sinal qualquer, e empregada esta palavra genericamente, subentende-se que a marca é tudo, dispensando-se assim qualquer forma enumerativa, exemplificativa ou restritiva. Este sinal comumente se apresenta de forma gráfica, tendo por objeto a letra, sílaba, palavra, conjunto de palavras; o número ou conjunto de números; o risco, traço, conjunto de riscos ou traços; a sua forma figurativa ou ainda o conjunto das primeiras com esta última.²⁶

As marcas originaram-se com o intuito de relacionar criadores e criações com os consumidores, de modo a afirmar a sua precedência. Porém, com o tempo essa atribuição

23 REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. São Paulo: Saraiva, volume 1, 2000, p. 215.

24 LOBO, Thomaz Thedim. *Introdução à Nova Lei da Propriedade Industrial*, São Paulo: Atlas, 1997, p. 75.

25 SILVEIRA, Newton. *A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais*. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 16.

26 SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas vs. Nome Comercial Conflitos*. São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000, p.16.

passou a ser sucedida pela tentativa de diferir tais criações das demais existentes. Assim, o critério da distintividade tornou-se o âmago de uma marca.

Entretanto, apesar do caráter distintivo, a marca não deve ser uma mera descrição dos produtos que representa, e também não deve causar confusão ao consumidor, ao citar qualidades ou características inverídicas, de maneira enganosa

Já quando quanto a sua natureza, as marcas podem ser de produtos, serviços, coletivas e certificação. Também apresentam diferentes formas: nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho afirma:

As marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc. Dá-se uma identificação direta se o sinal está relacionado especificamente ao produto ou serviço. A identificação indireta se realiza através de duas outras categorias de marca, introduzidas no direito brasileiro pela atual legislação: as coletivas e de certificação.²⁷

As marcas possuem proteção limitada a 10 anos, mas essa pode ser renovada sucessivamente ao fim desse prazo por períodos indeterminados. Sendo possível o titular de uma marca tenha sua proteção por décadas e até séculos, em caso de pessoa jurídica.

O objetivo de proteger a marca é, ao mesmo tempo, proteger o consumidor - ao proporcionar um reconhecimento em relação às características e qualidades de determinados produtos ou serviços, e também o criador da marca, ao evitar o aproveitamento e a concorrência desleal.

Para registrar uma marca não é necessário que essa seja absolutamente nova, devendo haver apenas uma novidade relativa, onde o critério de novidade sendo aplicado somente no ramo em que marca atuará. A definição de tais ramos ou áreas é feita através da classificação de Nice - 45 classes de produtos e serviços, na qual o titular deverá inserir sua marca, gozando de proteção somente nessa.

27 COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. São Paulo: Saraiva, volume 1, 1998, p. 135.

O artigo 124 da LPI prevê diversas restrições a sinais que não são registráveis como marcas. Sinais ou desenhos que descrevem atividade do seu negócio, que imite brasão ou distintivos oficiais, sinais comuns, vulgares e preconceituosos, que induzam a falsa indicação e utilidade do produto, reprodução ou imitação em parte ou em todo de uma marca já registrada, entre outras.

3.2 O valor econômico das marcas

Devido ao seu papel singular na identificação dos produtos e serviços de uma companhia junto aos consumidores e a sociedade em geral, as marcas se tornaram um dos mais importantes ativos de uma empresa, sendo um dos grandes responsáveis pela valorização das companhias perante o mercado, ao conferir um maior prestígio aos produtos e serviços aos quais é vinculada.

Ao ponto de, dependendo da empresa, não ser possível calcular o valor real de uma determinada marca, como, por exemplo, os sinais distintivos das gigantes da tecnologia - Google, Amazon, Netflix, Facebook e afins. Sendo, muitas vezes, mais valiosas que os demais bens corpóreos de uma companhia.

Isso sem levar em conta a perspectiva futura, uma vez que a partir do momento que tal empresa mantenha a qualidade dos seus serviços e produtos, e o conseqüente reconhecimento perante o mercado consumidor, o valor dessa marca só tende a aumentar.

Além disso, em relação aos produtos e serviços propriamente ditos, a marca age como uma garantia de qualidade, da origem, contribuindo de maneira significativa para o valor daqueles, e fazendo com que esses galguem posição de destaque aos olhos dos consumidores. Esse fato, aliado a um investimento compatível em estratégias de marketing e publicidade, é um ponto crucial no desenvolvimento e valorização de uma companhia.

A marca também possui um papel fundamental em relação ao comércio internacional, uma vez que serve como instrumento de reconhecimento e individualização da companhia perante os mercados consumidores exteriores. Tal ponto pode ser visualizado na importância da aderência dos Estados nacionais à legislações de caráter internacional, como a CUP. Nesse sentido, Irineu Strenger leciona:

Como não poderia deixar de ser, o grande incremento do comércio internacional, nas suas diferentes derivações, impôs também sua presença no plano da propriedade industrial, valendo como demonstração significativa dessa repercussão a recente ratificação pelo Brasil da Convenção da União de Paris de 20 de março de 1883, pela revisão de Estocolmo de 1967, tornando-a lei interna, que subsiste imperativamente ao lado do novo Código da Propriedade Industrial, a cujo exame procedemos.²⁸

Devido a essa relevância a marca é passível de negociações, podendo ser cedida ou licenciada. Sendo, em determinados casos, inconcebível abrir mão de tais recursos ao visar o progresso econômico de uma companhia, pois a marca em si é importante acréscimo no valor de mercado de uma empresa. Ao passo que a proteção se torna, assim, essencial para garantir tal possibilidade, principalmente do posto vista internacional e da globalização – com legislações internacionais assegurando uma maior capacidade de crescimento, tanto das empresas quanto dos seus Estados de origem.

A marca tem o papel de estabelecer uma identificação instantânea do consumidor com o produto a que está vinculada, de modo que aquele passe a associá-la a uma expressão de qualidade e boa precedência, culminando em uma relação de confiabilidade, onde esse consumidor se sente representado por esses produtos e sabe que tais irão cumprir determinada expectativa, mitigando a possibilidade de descontentamento com a aquisição.

Devido a sua atribuição, torna-se primordial o registro de uma marca, pois só a partir do momento da concessão é que será conferida a devida proteção a tais sinais. Proteção essa, como mencionado acima, garantida na área específica de atuação.

Essa restrição quanto ao ramo da atividade executada é um reflexo do princípio da especialidade, essencial no emprego das marcas. Não havendo possibilidade confusão entre marcas semelhantes aplicadas em classes diversas, não há o que se falar em impossibilidade de registro posterior.

Nesse sentido, temos como exceção a marca de alto renome, alvo maior deste trabalho. Pois, por gozar de tamanho prestígio e reconhecimento perante o mercado consumidor e a

28 STRENGER, Irineu. *Marcas e patentes: análise sucinta da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 36

própria sociedade, a ela é reservado o direito de proteção em quaisquer classes, desde que possua registro no país

Ao mesmo tempo, a proteção das marcas só é assegurada no território do estado que concedeu o registro. Uma expressão do princípio da territorialidade, que possui como exceção as marcas notoriamente conhecidas - que gozam de proteção em territórios estrangeiros mesmo sem possuir registro, devido sua relevância em outros estados.

3.3 O direito marcário no Brasil

A regulação dos bens da propriedade industrial tem sido objeto do ordenamento jurídico desde os tempos de império. No que diz respeito as marcas, o direito brasileiro iniciou sua tutela em 1875, através de projeto de lei que visava regular as marcas industriais em território nacional.

Logo após isso, em 1883, foi realizada a Convenção da União de Paris, da qual o Brasil foi um dos signatários originais e onde foram disciplinadas inúmeras questões relacionadas as marcas, que acabaram sendo internalizadas no ordenamento jurídico nacional à época, inclusive modificando alguns conceitos em vigência.

Devido a esse processo de internalização de uma legislação internacional sobre o tema, passou-se a discutir com maior intensidade a criação de uma lei específica atualizada para regular o tema, fato ocorrido em 1887.

Já no período das décadas de 1890 a 1920 ocorreu um processo de aderência á tratados e acordos internacionais para regular as mais diversas matérias concernentes à propriedade intelectual. Em relação as marcas, podemos destacar o Acordo de Madri sobre Registro Internacional de Marca e Repressão à Falsa Indicação de Procedência; a Convenção Pan-Americana em Buenos Aires sobre patentes, modelos e desenhos industriais, direito de autor e marcas; a Convenção Americana de Santiago do Chile sobre marcas, além da Revisão de Haia do acordo da CUP.

De maneira mais ampla, a carta magna brasileira de 1946, foi a responsável por trazer a proteção das marcas para o campo constitucional. De acordo com o seu art. 141, §18, *in verbis*:

Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 18 É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial.

Ainda no campo constitucional, a constituição do Brasil promulgada em 1967 também versava sobre a matéria. No seu artigo 150, § 24, *in verbis*:

Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 24 - A lei garantirá aos autores de inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial.

Nesse mesmo ano, foi instituída, no âmbito da ONU, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, e também ocorreu a Revisão de Estocolmo para a CUP – versão hoje vigente no Brasil.

Para entendermos o arcabouço jurídico sobre a matéria vigente no Brasil atualmente, devemos primeiro retornar à 1970, da criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, autarquia federal responsável por regular a matéria até os dias de hoje.

No aspecto constitucional, a nossa atual Constituição, promulgada em 1988, trouxe no seu art. 5º, que versa sobre as garantias fundamentais, em seu inciso XXI, *in verbis*:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

E por fim, a legislação específica sobre o tema, a Lei 9.279/96, a LPI. Essa foi originada a partir do PL 824 de 1991 e entrou em vigência no ano de 1997, é a maior responsável por guiar as controvérsias jurídicas e administrativas, regular concessões e distribuir competências sobre a propriedade industrial. A LPI destina inúmeros artigos as questões das marcas, desde questões sobre o procedimento para registro, proteção, vigência e demais.

3.4 O processo de registro de marca no território brasileiro

Devido ao caráter atributivo que regula a outorga às marcas, o registro perante o INPI é a única forma de garantir a proteção adequada – uma vez que às marcas não registradas não usufruem do mesmo alcance protetivo. Ao pedido de registro, ou depósito, são dadas certas benesses até mesmo no período pré-concessão. Simultaneamente, a marca registrada é um meio de assegurar aos consumidores que determinado produto ou serviço possui origens seguras.

Como já citado, o INPI é o responsável pela concessão dos registros, que se dá através de um processo administrativo que leva alguns anos, composto por diversas fases, sendo regido pela LPI. Com o objetivo de agilizar esse processo, em 2006 o INPI desenvolveu uma plataforma online que diminui os obstáculos na aquisição de uma marca. o E-Marcas.

O processo administrativo tem início no momento do depósito da marca por pessoa física ou jurídica, nas condições do art. 155 da LPI, *in verbis*:

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Após o depósito, o pedido será objeto de análise do INPI, caso encontre-se em conformidade com os preceitos estabelecidos na Lei 9.279, e não se encaixe em um dos casos de proibição do art. 124, será publicado na Revista da Propriedade Industrial - RPI, disponibilizada semanalmente, com o objetivo de publicizar o ato. Caso não haja nenhuma

manifestação contrária, ou exigência formal, a análise do pedido seguirá normalmente²⁹. Na hipótese de serem formuladas exigências, e essas não forem cumpridas, o pedido será arquivado.³⁰

Havendo um terceiro interessado em manifestar-se contrariamente à concessão, esse deverá apresentar uma Oposição no prazo de 60 dias, a contar da data de publicação do pedido na RPI, sobre a qual o requerente também será notificado através da RPI para que possa responder a impugnação, também em um prazo de 60 dias a partir da publicação³¹. Após esse período, o pedido encontrar-se-á no aguardo da decisão quanto ao deferimento.³²

Sendo o pedido deferido, o requerente deverá prosseguir com o pagamento de taxas específicas para que o certificado de concessão seja expedido³³, e a marca passe a gozar da devida proteção, em um prazo de 60 dias a contar da publicação, prorrogáveis, extraordinariamente, por mais 30 dias.³⁴

Caso a decisão de mérito indefira o pedido, total ou parcialmente, é cabível a interposição de recurso no prazo de 60 dias, a contar da publicação da decisão. Por outro lado, sendo essa favorável quanto à concessão, só poderá ser objeto de questionamento por terceiros através do Processo Administrativo de Nulidade – PAN, no prazo de 180 dias a partir da publicação da concessão³⁵. Sendo interposto o PAN, o titular do registro dispõe do prazo de 60 dias para manifestar-se.³⁶

Após a marca entrar em vigor, ela só poderá ser objeto de questionamento, ou extinta, se não forem pagas as taxas devidas ou através da caducidade - que é quando o titular não inicia o

29 § 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

30 § 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

31 Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

32 Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

33 Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

34 Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

35 Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

36 Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

uso da mesma ou não a utiliza por um período igual ou superior a 5 anos³⁷, e um terceiro interessado requer o cancelamento da concessão, que pode vir a ocorrer caso a inatividade não seja justificada.³⁸

Dado o requerimento da caducidade, o titular tem o prazo de 60 dias, a contar da publicação, para manifestar-se³⁹. Sendo a caducidade deferida, caberá recurso no prazo semelhante ao dado para a manifestação.⁴⁰

A proteção assegurada pelo INPI às marcas concedidas no país é válida em todo o território nacional, devido a aplicação do princípio da territorialidade. Tendo como exceção as marcas notoriamente conhecidas, que, mesmo não depositadas no Brasil, possuem proteção no país, em razão do seu destaque no ramo de atuação. Não se tratando deste tipo peculiar, para gozar de proteção em outros países, é necessário o depósito da marca nos mesmos.

Ao realizar o depósito da marca, o requerente deve especificar, além da sua destinação e elementos característicos, quais tipos de produtos ou serviços irá comercializar, de acordo com a Classificação de Nice.

Isso se dá por conta da observância do princípio da especialidade, que garante proteção devida somente na classe e ramo de atividade na qual a marca irá atuar, um obstáculo à terceiros que desejem se utilizar da marca de maneira parasitária.

Como exceção a esse princípio temos as marcas de Alto Renome, que, devido o seu grande prestígio e reconhecimento da sua qualidade junto ao mercador consumidor, goza de proteção em todos os ramos mercadológicos, ou seja, em todas as 45 classes. Isso desde que possua registro ou depósito no país.

37 Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

38 § 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

39 § 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

40 Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

3.5 Sinais não registráveis

Conforme explicitado no art. 122 da LPI, são registráveis os sinais visualmente distintivos que sejam suficientemente aptos a diferenciarem o bem a que se dispõem. Ao mesmo tempo, não devem ir de encontro às proibições elencadas no art. 124 da mesma Lei⁴¹. Esse artigo exemplifica, em um rol taxativo, as hipóteses que impossibilitam o registro de uma marca devido sua constituição, desde expressões de propaganda, brasões, até elementos contrários a moral e os bons costumes.

Newton Silveira, partindo da análise dos exemplos citados neste artigo, busca agrupá-los conforme determinados critérios de proibição, concebendo-os assim⁴²:

41 Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

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

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

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

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

- 1) Os signos pertencentes a entidades de direito público ou similares: incisos I,IV, XI,XIII e XIV do art. 124 da Lei nº 9.279/96;
- 2) Os sinais pertencentes à linguagem comum a todos, e que por esta razão não podem ser retirados do domínio público: incisos II, VI, VIII e XVIII do art. 124 da referida Lei;
- 3) Os sinais que afrontam os direitos de personalidade: incisos III, XV e XVI do art. 124 da referida Lei;
- 4) Os signos que violam direitos autorais de terceiros: inciso XVII do art. 124 da referida Lei;
- 5) Os sinais que lesam o direito de propriedade industrial de terceiros: incisos V, IX, XII, XIX, XXII e XXII do art. 124 da referida Lei;
- 6) Demais proibições: incisos VII e XX do art. 124 da referida Lei;
- 7) Finalmente, os signos que possam enganar terceiros, induzindo-os ao erro. Esses sinais são nomeados, por Newton Silveira, como marcas deceptivas.

A utilização desses signos acaba por gerar uma série de adversidades que podem vir não só a prejudicar a reputação de uma empresa, mas também causar prejuízos econômicos, como no caso de contratos de licença celebrados. Os quais devem ser considerados nulos a partir do momento que a utilização de sinais proibidos é reconhecida.

Outro ponto importante acerca deste tema é a necessidade de distinção de marcas não registráveis e de marcas que representam produtos ilícitos. Sendo aquelas proibidas devido sua constituição, sem qualquer relação com os produtos ou serviço comercializados. Já no segundo caso, as marcas são perfeitamente regulares perante o ordenamento jurídico pátrio, seu impedimento descansa apenas no objeto que representa. Nesse sentido, utilizando-se do entendimento do professor Newton Silveira, Thiago Jabur Carneiro comenta:

No primeiro caso, a marca deverá ser desconstituída como tal. No segundo caso, a marca permanece válida, porquanto em consonância com os requisitos marcários essenciais para sua formação. O que ocorrerá, na hipótese em tela, é a manutenção da marca legitimamente adquirida, não obstante a promoção de ação penal contra o sujeito, cujo argumento principal residirá não na marca utilizada em si mesma, porém, essencialmente, na comercialização de produtos classificados como ilícitos.⁴³

43 CARNEIRO, Thiago Jabur. *Licença de Marca: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente*. Curitiba: Juruá, 2012, p. 52.

Desse modo, vemos que na LPI não há qualquer menção as marcas registráveis, e sim àquelas que não são passíveis de registro. A intenção com isso era tornar notórios os impedimentos legais.

3.6 - Os princípios regentes das marcas no Brasil

As marcas também são regidas por 3 princípios legais: territorialidade, especialidade e sistema atributivo.

O princípio da territorialidade, de forma geral, quer dizer que a partir do momento que uma marca recebe o registro, ela passa adquirir proteção e uso exclusivo no segmento protegido, em todo o território nacional. Com exceção ao princípio da territorialidade temos as marcas notoriamente conhecidas, ou seja, marcas que registradas ou não, recebem proteção especial, estando protegida mesmo não possuindo registro em território nacional.

Já o princípio da especialidade diz respeito ao fato de o registro ser passível de requerimento somente para atividades que, comprovadamente, o titular exerça ou produza. Com exceção ao princípio da especialidade, temos as marcas de alto renome, que recebem proteção em todos os ramos de atividade, devido ao amplo reconhecimento de sua qualidade elevada perante o mercado. Está atrelado diretamente à esse princípio, o princípio da novidade relativa, que demonstra não ser necessária a completa originalidade de uma marca, devendo apenas não coadunar visualmente com àquelas integrantes do mesmo ramo de atividade.

Temos ainda o princípio do sistema atributivo, cognoscível como a o fato de a propriedade da marca só ser adquirida pelo registro. Com exceção a esse princípio, temos o usuário anterior - qualquer pessoa de boa-fé que, comprovadamente, use tal marca por pelo menos 6 meses terá direito de precedência ao requerer o registro.

Além desses, temos outros princípios subjacentes, como o princípio da anterioridade, que afirma que o titular da marca será aquele que primeiro efetuar o depósito e lograr êxito na concessão do registro, sendo irrelevante tratar-se do criador do signo ou não. Tornando assim imprescindível que se proceda com o processo o mais breve possível, afim de evitar apropriação do sinal por terceiros.

Entretanto, tal princípio admite uma exceção: aquele que, no momento do depósito, já utilizar a marca, ou semelhante, por pelo menos 6 meses, terá direito de precedência quanto ao registro. Tal ponto é expressado na LPI em seu art. 129, §1º, *in verbis*:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

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

3.7 Classificação das marcas

As marcas, como já vimos brevemente, podem ser classificadas de diferentes formas, e segundo critérios diversos. Variando conforme sua proveniência, sua finalidade e como se externa.

3.7.1 Classificação conforme origem

Segundo sua procedência, as marcas podem ser categorizadas como marca nacional ou estrangeira.

Marca nacional é aquela depositada no INPI, cujo o titular é cidadão brasileiro ou domiciliado no país. Por outro lado, a marca estrangeira é fruto de depósito realizado por quem não possui domicílio no país, ou de depósito efetuado no exterior e que, devido aos acordos internacionais internalizados no nosso ordenamento jurídico, em seguida é depositado também no Brasil, no prazo correto, demandando a prioridade unionista.

3.7.2 Classificação conforme finalidade

No que tange à sua destinação, a marca pode ser definida como de produto ou serviço, de certificação, e coletiva.

A marca de produto ou serviço diz respeito ao sinal utilizado para diferenciar produtos dos seus semelhantes e concorrentes. O titular goza do direito exclusivo de utilizar a marca e também de explorá-la, sendo livre para ceder ou licenciá-la.

Em contrapartida, a marca de certificação tem por objetivo atestar que determinados produtos ou serviços cumprem certos critérios técnicos e padrões, de qualidade, modo de produção ou de matéria prima. Diferentemente das marcas de produtos, são utilizadas por terceiros que atendam os parâmetros indicados.

E a marca coletiva é aquela que busca caracterizar produtos oriundos de uma entidade, geralmente uma cooperativa. Onde todos aqueles que fazem parte dessa entidade estão aptos a utilizarem a marca, devendo esses apenas cumprirem determinações específicas quanto ao uso.

3.7.3 Classificação conforme forma

Por fim, em relação a forma que a marca é externada, ela pode ser tida como nominativa, figurativa ou mista.

Por marcas nominativas devemos entender aquelas que são compostas apenas por elementos verbais – palavras, letras ou algarismos, de maneira não estilizada, pois a proteção se dá apenas quanto forma que é pronunciada. Não sendo tuteladas quanto a sua expressão visual.

Já as marcas figurativas são aquelas constituídas por figuras, imagens, ou quaisquer outras formas visuais que se apresentem como elemento distintivo. Sendo tuteladas exatamente quanto ao aspecto visualmente manifesto.

Nas marcas mistas estão presentes os dois aspectos acima relatados. A união entre os elementos figurativos e nominativos, onde a proteção recai tanto sobre a forma visual quanto fonética.

Finalizando, temos as marcas tridimensionais, que são aquelas em que o caráter distintivo se dá devido à forma plástica que o produto ou embalagem se apresenta. Sendo suficientemente reconhecida somente por esse aspecto.

Dessa maneira, depreendemos que as marcas são bens muito valiosos tanto para o empresário, que agrega valor ao seu produto e o distingue dos demais, quanto para o

consumidor, que tem a oportunidade de reconhecer com maior facilidade produtos confiáveis e que cumpram a sua expectativa. Por esse motivo, as marcas requerem uma proteção adequada.

Tal proteção, disciplinada no ordenamento jurídico brasileiro em diferentes momentos e de diversas formas, se dá no âmbito do INPI, que reserva um processo administrativo específico para a concessão do registro. Levando em conta as variações da marca, o respeito ao procedimento e aos princípios legais, principalmente especialidade e territorialidade, e suas exceções – em especial as marcas notoriamente conhecidas e as marcas de alto renome, sobre as quais discorreremos a seguir.

4. A MARCA DE ALTO RENOME

4.1 – Conceito e origem

Quando falamos de marca de alto renome nos referimos àquelas que, devido sua enorme presença, tradição e alto nível de distinção, gozam de notável reputação junto ao mercado, sendo consideradas sinônimos de qualidade e prestígio. Conforme Fábio Ulhoa Coelho, “Trata-se de uma situação especial, em que se encontram certas marcas, amplamente conhecidas pelos consumidores”⁴⁴.

Graças a essa imensa notoriedade e reconhecimento, as marcas de alto renome se tornam capazes de despertar o interesse dos consumidores mesmo em relação à produtos ou serviços diferentes daqueles que para os quais foram destinadas. Nesse sentido, Oliveira afirma: “Quando o signo devidamente registrado goza de fama que transcenda seu segmento de mercado, passando a identificar não só os produtos ou serviços para os quais foi originariamente destinado possui alto renome”⁴⁵.

À essas marcas são reservadas um resguardo singular por serem relacionadas às mais diversas áreas de mercado, devendo desfrutar de proteção em todas essas. Tal ponto, inclusive, é objeto do art. 125 da LPI, *in verbis*:

44 COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial, volume 1: direito de empresa*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. Pág. 163.

45 OLIVEIRA, Maurício Lopes. *O alto renome contrapondo a privação da novidade absoluta*. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 46, p. 8-12, mai./jun. 2000.p. 8.

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

Isso quer dizer que, após o reconhecimento de seu status de alto renome, a marca será protegida nas 45 classes de produtos e serviços, as NCLs, para além da sua categoria original. Esse fato configura uma clara exceção a um dos princípios basilares do registro de marcas, o princípio da especialidade. Relatos apontam que a primeira ocorrência desse tipo se deu no final do século XIX, na Inglaterra, onde a marca KODAK recebeu a condição de uso exclusivo mesmo em categorias diferentes daquela que possuía registro.

Somente é possível que tal situação ocorra porque os danos que a não proteção dessas marcas nas demais classes poderia causar seriam consideráveis, pois, indo de maneira contrária ao que motiva a própria aplicação do princípio - auxiliar na distinção de produtos e serviços no mercado e gerar uma identificação para com os consumidores, propiciaria uma conjuntura na qual terceiros poderiam se aproveitar indevidamente dessas marcas afim de auferirem lucro devido a confusão causada.

No entanto, para que possa ser evitado esse cenário, a configuração do alto renome deve respeitar critérios objetivos, como a distintividade do sinal representativo e a colocação da marca no mercado, como a convivência com marcas similares antes de desfrutarem do prestígio e reconhecimento.

Tal fato, em virtude da sua singularidade, não ocorre de maneira usual, sendo observado somente no que se refere a um diminuto grupo de marcas à nível nacional e internacional, uma valorização ainda maior dessas, convertendo-as em ativos substanciais às suas companhias.

4.2 – Marcas de Alto Renome x Marcas Notoriamente Conhecidas

Em relação às exceções de princípios das marcas, juntamente com a marca de alto renome, temos a marca notoriamente conhecida, que segundo Goyanes e Birenbaum é “aquela que disponha de um elevado grau de conhecimento do público ao qual ela se dirige, ou seja, aquele signo que goze de primazia, em seu ramo de atividade”⁴⁶, que também gozam de uma

⁴⁶ GOYANES, Marcelo; BIRENBAUM, Gustavo. **Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas: cabimento de ação declaratória para a obtenção da para obtenção da proteção prevista na Lei n° 9.279/96.** Revista Forense – vol. 383.

proteção específica, necessária por serem alvo de terceiros que visam tirar proveito do seu prestígio e reconhecimento para auferir lucro.

Seguindo esse entendimento, Tavares argumenta:

A notoriedade de uma marca é um fenômeno aferido a partir do expressivo conhecimento, sucesso e aceitação junto ao público consumidor, em virtude de uma variedade de critérios, tais como a antiguidade da marca, a intensidade da publicidade, reputação, qualidade do produto, volume de vendas. O valor econômico e o maior poder de distintividade dessas marcas as tornam mais vulneráveis à cobiça, à usurpação e a práticas maliciosas de desvio de clientela, razão por que necessitam de uma proteção especial, diferente daquela outorgada às marcas normais limitadas pelos dois princípios: da territorialidade e da especialidade. 47

Nesse sentido, a LPI dispõe em seu art. 126, *in verbis*:

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.

Por sua vez, o referido artigo da CUP assim estabelece:

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 da 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 de 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.

Contudo, imperioso salientar que as marcas notoriamente conhecidas não eram previstas na legislação pátria anteriormente à LPI, sendo assim reguladas somente de acordo com o artigo da CUP supracitado.

A Convenção da União de Paris foi responsável por conceder a excepcionalidade das marcas notoriamente conhecidas em relação ao princípio da territorialidade - que afirma que as marcas só gozarão de proteção e exclusividade nos territórios os quais possuem registro.

⁴⁷ TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. **Marca notoriamente conhecida: espectro da proteção legal**. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 81. Mar/Abr 2006.

Dessa maneira, dentre os países signatários da CUP, é passível de indeferimento quaisquer pedidos de registro de sinais, na mesma classe ou afins, que imitem marcas notoriamente conhecidas, mesmo que essas não possuam registro concedido pelo INPI, a fim de evitar a confusão aos consumidores.

No entanto, para garantir essa condição é necessário que a marca em questão, além de gozar de reconhecimento na sua área de atuação, seja vítima de imitação ou reprodução por terceiro, pois o processo de declaração de notoriedade se dá de maneira incidental, ou seja, através de Oposição ou PAN.

Sendo que, a partir do momento da requisição de reconhecimento da marca como notoriamente conhecida, o titular possui o prazo de 60 dias para que proceda com o depósito da marca, sob pena de indeferimento⁴⁸.

Ao buscar comprovar a sua notoriedade, essas marcas necessitam comprovar a sua popularidade e reputação no âmbito dos consumidores daqueles produtos ou serviços. Sejam eles consumidores finais, ou mesmo outras empresas, fornecedores etc., a depender do produto e do mercado que está inserido.

Dessa maneira, vemos que, assim como as marcas de alto renome, as marcas notoriamente conhecidas gozam de alto prestígio e reconhecimento perante os consumidores, além de serem cruciais para as empresas que representam. Devido a isso são objetos de concorrência desleal por terceiros.

Contudo, se diferem daquelas por se tratarem de exceções ao princípio da territorialidade, e não especialidade; pelo fato de não necessitarem de registro prévio no país para solicitarem o seu reconhecimento; e por necessitarem comprovar o seu reconhecimento somente perante o público consumidor dos produtos ou serviços de sua classe ou ramo de atuação.

⁴⁸ Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

4.3 – As marcas de alto renome na legislação brasileira

No Brasil, as marcas notórias são objetos do ordenamento jurídico desde o Código da Propriedade Industrial de 1967, que garantia uma proteção *sui generis* às marcas que gozassem de grande reconhecimento no país perante terceiros que as reproduzissem inteira ou parcialmente. Proteção essa em todos os ramos mercadológicos, contanto que pudesse gerar confusão aos consumidores⁴⁹.

O referido código também foi o responsável por conferir o caráter incidental do reconhecimento de notoriedade, ao condicionar a análise de constatação do status à oposições e recursos. Além de dispor sobre a necessidade de registro, ou pelo menos o pedido de registro, para que fosse conferida a proteção. De maneira bem similar abordava o tema o decreto-Lei 1.005 de 1969⁵⁰,

Por sua vez, a Lei 5.772, de 1971, que também foi intitulada de Código da Propriedade Industrial à época, estipulava proteção às marcas notórias, nos moldes do seu art. 67, *in verbis*:

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.

Parágrafo único. O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no Brasil, constituirá agravante de crime previsto na lei própria.

49 Decreto-lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, 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.

§ 1º Se a marca considerada notória não estiver registrada no Brasil, seu proprietário fica obrigado a requerer o seu registro perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, no prazo de noventa dias seguintes à data da oposição ou recursos manifestado contra pedido de registro de marca idêntica ou semelhante por parte de terceiros, sob pena de perda da proteção de que trata este artigo.

§ 2º Poderá ser cancelado o registro que imite marcas notórias registradas em países estrangeiros, quando o respectivo titular o requerer dentro de seis meses da data em que constituir ou vier a participar de empresa através da qual seja instalada no Brasil indústria que se pretenda utilizar daquelas marcas.

§ 3º O uso, não autorizado, de marca que constitua reprodução ou imitação de marca notória, devidamente registrada no Brasil, constituirá agravante do crime previsto na lei própria.

50 Decreto-lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, 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.

§ 1º Se a marca considerada notória no Brasil não estiver registrada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, seu proprietário só poderá gozar da proteção de que trata este artigo se requerer o registro concomitantemente com o oferecimento da impugnação, manifestada contra pedido de registro de marca idêntica ou semelhante.

§ 2º O uso indevido de marca que reproduz ou imite marca notória, devidamente registrada no Brasil, constituirá agravante de crime previsto na lei própria.

As marcas notórias foram as precursoras das marcas de alto renome, e desde aquela época o processo de reconhecimento de sua notoriedade pelo INPI não era dos mais simples, muito graças à falta de critérios objetivos de definição e a alta burocracia periódica.

Após o Código de 71, observamos o advento da LPI, atualmente em vigência no país, que trouxe uma série de novidades em relação à legislação anterior, como a extinção do registro especial para as marcas notórias, e a instituição de uma nova modalidade de marca para ocupar esse espaço, as marcas de alto renome.

Essas iriam gozar de proteção similar àquela conferida as marcas notórias, mesmo sem a necessidade de um registro especial para tanto, bastando apenas a comprovação de sua notoriedade. Tal fato gerou uma série de reações, tanto positivas quanto negativas, pois apesar de o registro específico ser considerado totalmente prescindível, a falta de determinação sobre um procedimento específico para o reconhecimento do status de alto renome, se revelou uma temerária lacuna no que se refere à tutela dessas marcas.

Devido a isso, houve um aumento latente nas demandas judiciais que visavam impelir o INPI a reconhecer o status de certas marcas, como também lograr êxito através do próprio judiciário, delegando a esse a responsabilidade de declarar o tal status.

Por esse motivo, o INPI iniciou no início dos anos 2000 uma série de resoluções tencionando uma melhor regulação para esses casos, dentre as quais podemos destacar as Resoluções nº 110/2004, nº 121/2005 e, finalmente, a Resolução nº 107/2013, que, complementada pela Resolução nº 172/2016, é a responsável por normatizar o procedimento para a constatação do status de alto renome de uma marca.

4.4 – O processo de reconhecimento do alto renome e as Resoluções do INPI

4.4.1 – Resolução 110/2004

A resolução INPI nº 110/2004 determinava que a garantia de proteção especial conferida às marcas de alto renome é condicionada ao reconhecimento dessa notoriedade, e que essa se daria somente maneira incidental, através de oposições e PANs fundamentados com base no

art. 125 da LPI. Desse modo, inviabilizava qualquer expectativa de um procedimento específico para o exame dessa condição.

Nesse intuito, a referida resolução estabelecia que ao requerer incidentalmente a proteção, o titular da marca deveria anexar à peça toda a documentação e meios de prova que pudessem auxiliar no processo de reconhecimento, como a data de início do uso da marca no Brasil, os gastos para promover a marca no país, o alcance geográfica e comercial da marca, o reconhecimento por parte dos consumidores, dentre outros ⁵¹.

No decorrer do processo, segundo versava a Resolução 110, somente terceiros, alvo de uma impugnação baseada em alto renome, poderiam contestar o reconhecimento do status da marca. O que gerou polêmica, pois devido ao caráter especial da marca de alto renome, a possibilidade de contestação de sua notoriedade deveria ser aberta a todos, não somente às partes administrativas, através de publicização na RPI, como ocorre com os pedidos de registro em geral.

De todo modo, o pedido de reconhecimento, interposto no bojo de impugnações, seria analisado por uma comissão específica para tanto, sendo cabível recurso para as decisões. Em caso de decisão favorável ao reconhecimento do status, o INPI deveria indeferir o pedido de registro que incitou a oposição ou PAN e averbaria a nova condição da marca, assegurando a

51 Art. 5º - O requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, incidentalmente, no ato da oposição ou do processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca, podendo aportar, em caráter suplementar às provas ordinariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos:

- 1) data do início do uso da marca no Brasil;
- 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 6) meios de comercialização da marca no Brasil;
- 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
- 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;
- 12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;
- 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.

proteção almejada pelo prazo de 05 anos. No caso de decisão desfavorável, o pedido de terceiro seria deferido.

4.4.2 – Resolução INPI 121/2005

Com o mesmo intuito de normalizar os procedimentos para a aplicação do art. 125 da LPI, foi criada a Resolução 121/2005, que em seu art. 2º assim conceitua marca de alto renome, *in verbis*:

Art. 2º - A marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.

Essa conceituação foi um dos poucos pontos em que a referida resolução apresentou alguma inovação em relação à anterior, pois esse artigo acaba por, comedidamente, definir critérios objetivos de identificação da marca de alto renome, como a sua tradição no mercado nacional, o prestígio que possuem os produtos e serviços representados por ela além da sua alta distintividade, tornando-a identificável em todas as áreas do mercado.

Nessa resolução, ainda, o INPI buscou deixar claro que mesmo ainda adotando o caráter incidental de reconhecimento, esse deveria ocorrer somente nos casos em que o signo de terceiro realmente reproduzisse ou imitasse a marca, a fim de evitar impugnações que visavam meramente a análise do seu status, sem que houvesse, de fato, quaisquer conflitos.

Outro ponto importante diz respeito ao momento da análise do pedido de reconhecimento do alto renome, que anteriormente dava-se antes da análise do mérito, e, com essa resolução passou a ocorrer imediatamente na apreciação da impugnação.

Também ocorreram mudanças de caráter mais técnico, como a mudança constitutiva da Comissão do INPI responsável por analisar os pedidos de reconhecimento do status de alto renome, e de forma a clarificar questões da resolução anterior, como destacar que o titular da marca reconhecida não teria que apresentar novos documentos e pagar novas taxas após o

processo, e a possibilidade de impugnar o pedido de reconhecimento através de manifestação à oposição ou PAN apresentados.

De todo modo, como supramencionado, não houve significativas mudanças em relação à resolução anterior, principalmente pela manutenção do caráter incidental do pedido de reconhecimento.

4.4.3 – Resolução INPI 107/2013

Após anos de reivindicação dos setores interessados, em 2014 o INPI finalmente atendeu uma das maiores demandas sobre as marcas de alto renome ao publicar a Resolução nº 107/2013, estabelecendo um novo processo para a declaração de alto renome no país.

Em relação as marcas de alto renome propriamente ditas a resolução de 2013 busca assim defini-las em seu artigo 1º, *in verbis*:

Art. 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.

Essa resolução trouxe mudanças consideráveis em relação à resolução 121/05, pois, diferentemente desta, passou a interpretar o artigo 125 da LPI de modo a indicar um procedimento administrativo específico para o reconhecimento das marcas de alto renome, abandonando a interpretação anterior, que preceituava a necessidade de reivindicar apenas incidentalmente, por meio de oposições e processos administrativos de nulidade, o que contribuía negativamente para situações de parasitismo e concorrência desleal.

Com essa nova abordagem, os titulares das marcas de alto renome devem solicitar essa declaração diretamente ao INPI, munidos de documentos comprobatórios de sua notoriedade e após realizarem o pagamento das taxas - que, segundo a tabela de atribuição vigente, é de R\$ 37.575,00 (trinta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais) para o requerimento por meio eletrônico, e R\$ 41.330,00 (quarenta e um mil, trezentos e trinta reais) por meio físico.

No que se refere à documentação comprobatória, o INPI publicou em 2016 a resolução 172/2016, que, visando complementar a Resolução 107 nesse sentido, realizou algumas alterações no texto dessa, indicando os meios que devem ser seguidos nessa comprovação. A ver o art. 3º, com as alterações dos incisos I e II e o texto original do inciso III, *in verbis*:

Art. 3º - A comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar vinculada a três quesitos fundamentais:

- 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.

Ainda sobre os meios probatórios, a resolução implica que, respeitando os quesitos supracitados, devem ser apresentadas cópias de veiculação da marca na mídia, pesquisas que comprovem o reconhecimento por parte dos consumidores e do mercado em geral, em escala nacional, peças publicitárias, dentre outros.

Após efetuado, o pedido será analisado por uma comissão especial do INPI, composta formada por diversos servidores do órgão, em específico da DIRMA – Diretoria de Marcas, inclusive pelo presidente dessa. No entanto, a decisão final sobre o reconhecimento cabe somente ao Presidente do INPI.

A declaração concedida vigorará pelo prazo de 10 anos, excetuando os casos do art. 8º⁵², diferentemente dos 05 anos previstos pela Resolução 121/2005. Esgotado esse período, o titular deverá proceder com um novo processo, onde serão novamente avaliados todos os quesitos, inclusive se marca ainda goza do mesmo status em território nacional. Porém, não deve se confundir o prazo de proteção especial nesses casos, ao registro geral da marca, sendo, inclusive, diferentes na maioria dos casos. Todavia, sendo o registro extinto, também será revogado a declaração de alto renome.

52 Art. 8º Reconhecido o alto renome, o INPI anotarà esta condição no registro da marca que ensejou tal condição.

Parágrafo único. Tal anotação perdurará por 10 (dez) anos, ressalvadas as seguintes hipóteses:

I - Extinção do registro da marca objeto do reconhecimento do alto renome;

II - Reforma da decisão que concluiu pelo reconhecimento do alto renome, em função do previsto no art. 10 desta Resolução.

Apesar da extinção do caráter incidental, ainda enseja ao proprietário da marca de alto renome impugnar registros ou pedidos de registro de terceiro através de oposições ou PANs, se esses, de alguma forma, aproveitarem-se da notoriedade da marca para auferir lucro ou prejudicarem a imagem da mesma, na forma do art. 130, inciso III, da LPI⁵³. No entanto, vale ressaltar, que para os casos de impugnação, a marca já deverá gozar do status de alto renome, ou, ao menos, ter requerido a proteção, no mesmo sentido o registro não poderá estar extinto no momento do pedido de reconhecimento.⁵⁴

Nesses casos, as impugnações restarão sobrestadas até que seja proferida decisão quanto à declaração do status. Da mesma forma, o exame da notoriedade da marca deverá ser sobrestado caso o registro da marca seja objeto de impugnação por terceiros.

Por fim, os pedidos de reconhecimento efetuados após a resolução 110/2004 só estarão aptos à exame no novo modelo se pagas as taxas específicas à época, estando dispensadas dessas somente requerimentos efetuados antes da resolução citada, ou com status de alto renome em vigor no momento do protocolo.

Com isso, vemos que a referida resolução desempenhou um papel fundamental no processo de reconhecimento do alto renome, tornando-o mais justo, célere e eficaz. Levando a um crescente número de declarações exaradas, principalmente em relação a pedidos realizados antes da vigência da mesma.

Tal fato pode ser visto pela diferença no número de marcas de alto renome em relação há 3, 4 anos. Isso se deu, principalmente, devido ao advento da declaração 107/2013. Hoje, após essa mudança, possuímos 105 marcas de alto renome em vigência no Brasil⁵⁵.

Desse número, cerca de 90% correspondem a concessões realizadas nos últimos dois anos (2017 e 2018), o que deixa claro o caráter expansivo que a resolução 107 trouxe.

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

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

54 §4º Não se conhecerá da petição em que se alegue o alto renome de marca cujo registro, no momento do requerimento, esteja extinto.

55 Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-23-10-2018_padrao.pdf> acesso em 23 de outubro de 2018.

4.4.4 – Processo de reconhecimento

Devemos lembrar que as marcas de alto renome são dotadas de um caráter excepcional, portanto as declarações de reconhecimento só ocorrerão em casos onde os requisitos para tanto sejam completamente comprovados, pois, por sua proteção recair de maneira irrestrita, seus efeitos são mais profundos.

Essa proteção especial ocorre desse modo devido os aspectos intrínsecos dessas marcas, frutos de um alto investimento na sua qualidade e também em propaganda durante um longo período de tempo em todo o território nacional, o que as conferiu sua distintividade em todos os ramos mercadológicos.

Quanto ao procedimento específico agora em vigor, devem ser observados critérios objetivos para o reconhecimento, principalmente a já citada distintividade da marca.

Por sua vez, as etapas do processo são similares àquelas do registro geral de uma marca, porém dotados de algumas singularidades. No momento do requerimento, onde deverão ser apresentadas as documentações necessárias, deverão ser incluídas nesse caso a documentação comprobatória; realizado o pagamento da taxa pertinente específica para o processo. Após isso, deve se aguardar o exame pela comissão especial, onde será avaliado o mérito da questão a partir das provas juntadas e em seguida será proferida a decisão, que no caso de ser favorável culminará na anotação do status junto ao registro já da marca já em vigor.

Decorrido o prazo de vigência, agora de 10 anos, o titular da marca de alto renome, caso deseje manter tal status, deverá realizar o processo novamente desde o início. Com destaque para a necessidade de comprovação da manutenção da notoriedade da marca, se essa permanece gozando do conhecimento dos consumidores em geral, devido a sua qualidade e prestígio.

4.5 – Das marcas de alto renome em vigência no Brasil

Graças ao advento da Resolução 107, podemos ver uma grande diferença no número de requerimentos e também de reconhecimentos marcas com o status de alto renome. Hoje, após

essa mudança, possuímos 101 marcas de alto renome em vigência no Brasil⁵⁶. Dentre as quais podemos destacar a marca FUSCA, em vigor desde 2015, FERRARI, COCA-COLA e também a marca LACTA, o caso mais recente de reconhecimento do alto renome, tendo início sua vigência no dia 23 de outubro de 2018.

Desse número, cerca de 90%, correspondem a concessões realizadas nos últimos dois anos, onde em 2017 foram reconhecidas 61 marcas e 23 em 2018, somando 84 marcas. Número muito superior em relação aos 05 reconhecimentos em 2015 e 12 em 2016, totalizando 17, mostrando que vem ocorrendo uma crescente acentuada, o que deixa claro o caráter expansivo que a resolução 107 trouxe.

Observando de perto o número total, também podemos perceber uma prevalência acentuada das marcas nominativas, correspondendo a 70 das 101 marcas. Seguida pelas marcas mistas, com o número 27, e das marcas figurativas, com 4.

Isso ocorre porque é muito mais interessante ao empresário ter reconhecida a sua marca de maneira nominal, ou até mesmo mista, pois assim se torna muito mais simples impugnar quaisquer pedidos ou registros de terceiro, uma vez que qualquer indício de imitação ou reprodução envolverá todos os aspectos da marca, falada, escrita e visualmente. Diferentemente das marcas visuais, onde só será resguardada a sua imagem.

4.6 – Dos crimes contra as marcas de alto renome: Concorrência Desleal e Diluição da marca

As maiores razões para que o titular de uma marca busque o seu reconhecimento como de alto renome decorre da uma maior possibilidade de repressão às condutas nocivas economicamente para a empresa e prejudiciais à reputação da marca. Os maiores exemplos de tais condutas são a diluição da marca e a concorrência desleal.

A diluição da marca ocorre quando o mercado consumidor, após longo período de coexistência entre dois sinais semelhantes ou idênticos, mesmo se referindo à bens diversos, passa a não mais reconhecer o caráter distintivo da marca famosa, relacionando-a com a marca

56 Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-23-10-2018_padrao.pdf> acesso em 23 de outubro de 2018.

de terceiro. O que acaba por desmanchar o prestígio e caráter exclusivo adquirido por aquela no decorrer dos anos e fruto de muito investimento.

Por concorrência desleal devemos compreender o conjunto de condutas que possibilitem uma vantagem econômica de terceiros às custas das marcas de maior notoriedade. Por exemplo, a utilização de sinais semelhantes ou idênticos à marcas renomadas, com o intuito de aferir vantagens econômicas, induzindo os consumidores a erro - ao relacionarem os produtos e serviços, e também a imagem, da marca renomada com àqueles de terceiro, geralmente de qualidade inferior, ocasionando um prejuízo à imagem e reputação da marca de alto renome.

As condutas de concorrência desleal podem ser disciplinadas, conforme a doutrina, de três maneiras. Atos de natureza a criar confusão, quando se causa confusão entre empresas e produtos, para obter vantagens da semelhança; Atos de desvio de clientela, onde o objetivo é denegrir a reputação de empresas ou produtos, através de informações ou notícias infundadas; e atos contrários à moralidade comercial, que abrangem condutas como atribuir falsas qualidades e subornar empregados de outrem, a fim de obter segredos industriais daquele.⁵⁷

Além dessa divisão, também podemos conceber a concorrência desleal como específica ou genérica, onde a primeira representa uma violação direta aos bens tutelados, como nos casos de violação de segredo industrial e induzir o consumidor a erro. A segunda diz respeito a condutas lesivas do ponto de vista da responsabilidade extracontratual, como em casos de fraude fiscal, sendo essa passiva de sanção apenas na esfera cível, quando aquela pode ser objeto tanto na esfera cível, quanto penal.

Neste ínterim, justificando a prática de tais condutas, Denis Borges Barbosa esclarece que "a questão da notoriedade da marca é exatamente a existência de um valor econômico (a boa fama) num mercado em que seu possuidor não atua diretamente."⁵⁸

A LPI, em seu art. 195, valendo destacar o inciso IV, assim elenca as hipóteses de condutas de concorrência desleal, *in verbis*:

57 REQUILÃO, Rubens. *op cit*, p. 110.

58 BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2003, p.872

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

No intuito de coibir essas práticas, o Brasil, por ser membro da CUP, deve agir conforme o art. 10 bis da Convenção, *in verbis*:

Art. 10 bis:

(1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

(2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

(3) Deverão proibir-se particularmente:

1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2º As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3º As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

E prevê ainda o agravamento das sanções se tais condutas forem cometidas contra marcas de alto renome⁵⁹.

4.7 – As marcas de alto renome e o judiciário

As marcas de alto renome, assim como as notoriamente conhecidas, durante um longo período sofreram, e ainda sofrem, com a falta de uma regulação mais assertiva, principalmente no que tange aos fatores que a compõem e ao seu processo de reconhecimento. Com o agravante que esse último ocorrera, durante muito tempo, apenas de maneira incidental, causando um enorme transtorno para os seus titulares. Nesse sentido, Goyanes e Birenbaum lecionam⁶⁰:

A ausência de um procedimento administrativo que declare a condição de marca notoriamente conhecida obriga seus titulares a lutarem pelo reconhecimento da fama em determinado nicho mercadológico caso a caso, o que gera insegurança jurídica e torna muito onerosa a atividade de conservar a distintividade da marca.

Sabemos que o reconhecimento do status de alto renome de uma marca dá-se através de procedimento administrativo perante o INPI, porém, devido ao lapso legislativo, muitas das vezes restaram-se necessário a intervenção judicial para tanto, sobretudo por causa do caráter outrora incidental do reconhecimento, que não levava em conta o grande número de terceiros que se utilizavam da distintividade da marca sem solicitar o registro. Assim comentam os autores supracitados⁶¹:

(...) o detentor de uma marca de alto renome ou notoriamente conhecida, em que pese a proteção especial prometida pela Lei no 9.279/96 em seus artigos 125 e 126, em termos práticos não está livre de ter que conviver – e, via de consequência, ter o ônus de anular, administrativa ou judicialmente – com o registro de marcas que imitem ou reproduzam os seus afamados signos. É claro que essa possibilidade, a rigor, sempre existirá, com ou sem registro especial. Mas é fora de dúvida que, como dito, a existência da anotação tornava bem mais difícil a concessão, ainda que por

59 Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

60 GOYANES, Marcelo; BIRENBAUM, Gustavo. **op cit.** p. 54.

61 *Ibidem*, p. 56/57.

equivoco, de um registro de marca que reproduzisse ou imitasse um símbolo de alto renome ou notoriamente conhecido.

Somado isso ao fato de a notoriedade de uma marca e seu prestígio, mais atraente e valorizada ela se tornará, temos uma situação em que a proteção deve ser buscada em todas as esferas possíveis, para que se possa, o mais breve possível, coibir o seu uso por terceiros, que a utilizem de maneira parasitária, muitas das vezes através de produtos contrafeitos, sendo assim objeto de concorrência desleal.

Do ponto de vista judicial, há controvérsia quanto ao meio ideal na busca da tutela dessas marcas, restando dúvida se por meio de demanda declaratória ou condenatória. Pela ação condenatória, busca-se uma sentença favorável que compila o INPI a conferir o referido *status*. Já com a ação declaratória, o objeto é puramente a sentença determinando que a marca goza do status de alto renome.

Defendendo o ajuizamento da ação condenatória, Fabiano de Bem da Rocha disciplina⁶²:

A nosso juízo não há dúvidas quanto à efetiva possibilidade de buscar-se provimento jurisdicional a fim de alcançar declaração de alto renome. Assim também não discordamos que o meio processual encontrado em nosso Direito se perfectibilize através da ação condenatória, dado o caráter coercitivo/imperativo da sentença, que obriga a parte vencida ao cumprimento do preceito.

Em contrapartida, priorizando a ação declaratória, devido a relação jurídica originada através da sentença favorável - que possibilita uma abordagem mais efetiva, circunstancial e juridicamente, quanto aos seus efeitos, Goyanes e Birenbaum explicitam⁶³:

(...) dos fatos jurídicos “notoriedade” ou “alto renome” de uma determinada marca, se extraem efeitos jurídicos inegáveis, de total interesse do titular da marca, e que são tutelados pelo sistema da Lei no 9.279/96, bastando que se reafirme que, uma vez declarada a notoriedade ou o alto renome de uma marca, o INPI fica impedido de conceder registros em qualquer classe para marcas colidentes com a marca de alto renome, ou em classes de produtos (ou serviços) congêneres, para o caso da marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade.

Todavia, em ambos os casos, podemos ver que a atitude do judiciário, principalmente na figura do Superior Tribunal de Justiça – STJ, recorrentemente é de renegar essa possibilidade de intervir diretamente nos casos, buscando no máximo orientar uma postura mais célere do

62 ROCHA, Fabiano de Bem da. A ação judicial para obtenção do reconhecimento do alto renome de marca. Revista da ABPI, no 48. Set/Out 2000. p.42.

63 GOYANES, Marcelo; BIRENBAUM, Gustavo op cit. p. 61

INPI, e na abstenção de uso de determinadas marcas de terceiro, mas sem influenciar diretamente no processo de reconhecimento. Essa postura pode ser vista nos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. MARCA DE ALTO RENOME. ATRIBUIÇÃO DO INPI. 1.- Na linha dos precedentes desta Corte, cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e não ao Poder Judiciário examinar se determinada marca atende aos requisitos para se qualificar como "marca de alto renome" e assim, na forma do artigo 125 da LPI, excepcionar o princípio da especialidade para desfrutar de proteção em todas as classes. 2.- Nessa seara, o Poder Judiciário somente pode ser chamado a intervir como instância de controle da atividade administrativa do INPI. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1165653 RJ 2009/0221169-6, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO.PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. 1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI. 2. A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental. 3. O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca. 4. A lacuna existente na Resolução nº 121/05 - que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental - configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo. 6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1162281 RJ 2009/0207527-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. MARCA DE ALTO RENOME. ATRIBUIÇÃO DO INPI. 1.- Na linha dos precedentes desta Corte, cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e não ao Poder Judiciário examinar se determinada marca atende aos requisitos para se qualificar como "marca de alto renome" e assim, na forma do artigo 125 da LPI, excepcionar o princípio da especialidade para desfrutar de proteção em todas as classes. 2.- Nessa seara, o Poder Judiciário somente pode ser chamado a intervir como instância de controle da atividade administrativa do INPI. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1165653 RJ 2009/0221169-6, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

Dessa maneira, é perceptível que as demandas judiciais pelo reconhecimento do status de marca de alto renome, e também notoriamente conhecida, resultam da escassa e ineficaz

legislação sobre o tema, a morosidade do INPI, e, principalmente, pelo falho processo administrativo para tanto, que perdurou por um considerável período, o que acaba levando o judiciário a intervir em casos particulares de uma maneira difusa.

5. CONCLUSÃO

Dessa maneira, vimos que as marcas de alto renome representam um condão bastante específico e restritivo do direito marcário, onde somente marcas mui privilegiadas se veem abarcadas por suas proteções. Contudo, devido o nível de reconhecimento que essas marcas possuem perante a sociedade, torna-se necessária a análise dos seus preceitos, a fim de estabelecer um maior nível de entendimento sobre as suas influências na sociedade e na economia nacional.

Isso se deve ao fato de alcançarem um número maior de consumidores e de regiões no território brasileiro, o que torna possível uma análise mais aprofundada e uniforme sobre a questão dos direitos das marcas no Brasil, dos casos de violação destes e do próprio sistema de registro.

Ainda, por meio dessa análise, podemos compreender melhor o funcionamento dos órgãos competentes, em nível nacional e internacional, o sistema regulatório e suas influências na legislação nacional, assim como no judiciário, muita das vez responsável por dirimir conflitos envolvendo esse instituto.

Da mesma forma, pudemos observar a distinção das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas, correspondendo essas à exceções aos princípios da especialidade e territorialidade, especificamente.

Vimos também que o processo de reconhecimento de marcas de alto renome junto ao INPI se dá de maneira específica, e a situação atual nesse sentido é fruto de uma longa evolução, onde mudara não somente os conceitos de marca de alto renome em si, mas também, por meio de uma série de resoluções, a maneira de requerê-las, passando da via acidental para um requerimento próprio. E que essa mudança representou uma maior possibilidade do reconhecimento.

Resta evidente que as marcas de alto renome desempenham um papel fundamental não somente para as empresas a que estão vinculadas, podendo essas coibirem o parasitismo e, conseqüentemente, manter sua reputação e receitas, mas também ao consumidor, que gozam da capacidade de reconhecer produtos e serviços que sejam de sua confiabilidade. E, por fim, até mesmo em um plano geral, nacionalmente, do ponto de vista econômico e tecnológico, pois ao notar-se uma evolução e melhoria no sistema de reconhecimento e proteção, mais empresas buscarão investir no país, a fim de consolidarem seus produtos.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997. Vol. I.

BRASIL. **Decreto-lei no 7.903, de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial**. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7903.htm>. Acesso em: 10 set. 2018.

_____. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 18 de setembro de 1946)**. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm> . Acesso em: 11 nov. 2018.

_____. **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 set. 2018.

_____. **Lei no 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm> . Acesso em: 10 nov. 2018.

_____. **Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm> . Acesso em: 10 set. 2018.

_____. **Constituição Federal de 1988**. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acessado em: 06 de outubro de 2018

_____. **Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações à propriedade industrial**. Brasília: Diário Oficial da União (DOU). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm> . Acessado em 02 outubro de 2018

_____. **Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências**. Brasília: Diário Oficial da União (DOU). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acessado em 03 de outubro de 2018.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Decreto no 16.264, de 19 de dezembro de 1923. Cria a Directoria Geral da Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 10 set. 2018.

_____. **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> . Acesso em: 10 set. 2018.

_____. **Decreto no 3.346, de 14 de outubro de 1887. Estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e de commercio.** Disponível em: <
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3346-14-outubro-1887-542988-publicacaooriginal-52676-pl.html>>. Acesso em: 17 set. 2018.

_____. **Decreto no 9.233, de 28 de junho de 1884. Promulga a convenção, assignada em Pariz a 20 de Março de 1883, pela qual o Brazil e outros Estados se constituem em União para a protecção da propriedade industrial.** Disponível em: <
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9233-28-junho-1884-543834-publicacaooriginal-54426-pe.html>> . Acesso em: 09 out. 2018.

CARNEIRO, Thiago Jabur. **Licença de Marca: Aspectos jurídicos e econômicos de um contrato que movimenta bilhões de dólares anualmente.** Curitiba: Juruá, 2012.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial.** Volume I: Direito de empresa, 6^a edição. São Paulo: Saraiva, 2002.

_____. **Curso de Direito Comercial,** volume 1: Direito de Empresa, 16^a edição. São Paulo: Saraiva, 2012.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, 2^a edição. Volume 2.

CORREA, José Antônio B.L. Faria. **O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/1996.** Revista da ABPI nº 28, São Paulo, maio-junho de 1997.

GOYANES, Marcelo; BIRRENBAUM, Gustavo. **Marcas de Alto Renome e Notoriamente Conhecidas: Cabimento da Ação Declaratória para a Obtenção da Proteção Prevista na Lei 9.279/96.** Revista da ABPI n.º 75, mar-abr. 2005.

DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos.** Ed. Renovar, 2000, 1^a edição.

GUSMÃO, José Roberto. **Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos distintivos. Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: a nova Lei da Propriedade Industrial no contexto internacional.** Anais, 1996.

JUNGMANN, D. M. **A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário.** Brasília: IEL, 2010. p. 125.

LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à Nova Lei da Propriedade Industrial,** São Paulo: Atlas, 1997.

OLIVEIRA, Maurício Lopes. **O alto renome contrapondo a privação da novidade absoluta.** Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 46.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas: Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos Acordos Internacionais.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. **A Marca de alto renome e a Marca notoriamente conhecida**. Disponível em http://nbb.com.br/english/publications/intellectual_08.html. Acesso em 03/11/17.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**, São Paulo: Saraiva, volume 1, 2000.

SAMPAIO, M. J. A. e SANTOS, M. M. **Direitos de propriedade intelectual na agricultura**. 2000.

SILVEIRA, Newton. **A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais**. São Paulo: Saraiva, 1998.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas vs. Nome Comercial Conflitos**. São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000.

TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. **Marca notoriamente conhecida: espectro da proteção legal**. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 81. Mar/Abr 2006.

VIEIRA, A. C. P. e A. M. BUAINAIN, **Propriedade intelectual, biotecnologia e proteção de cultivares no âmbito agropecuário. Livro Biotecnologia e recursos genéticos desafios e oportunidades para o Brasil**. Finep. 2006.

USP. **Convenção de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial – 1967**, Universidade de São Paulo. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. USP. Disponível em: Acesso em: 03 de novembro de 2018.