

**A MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA
THE WELL-KNOWN BRAND UNDER THE AEGIS OF BRAZILIAN
LEGISLATION**

Marina Zava de Faria¹

<https://orcid.org/0000-0002-7818-5848>

Bete Sulamita de Souza Oliveira²

<https://orcid.org/0000-0001-6493-6412>

RECEBIDO 19/03/2019
APROVADO 22/03/2019
PUBLICADO 26/03/2019
Editor Responsável: Carla Caldas
Método de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN: 2316-8080
DOI:10.16928

RESUMO

O presente trabalho versa sobre os principais institutos de proteção da marca notoriamente conhecida no cenário brasileiro por intermédio da lei nacional 9.279/96, e no plano internacional por meio da Convenção da União de Paris, a qual o Brasil é participante. Com isso, esta pesquisa será construída a partir do método dedutivo, porque será erguida com base em análise das particularidades da marca: suas espécies, importância e significado no contexto jurídico, econômico e social da atualidade. Pretende ainda, explorar as características inerentes às marcas notórias e enfrentar questões concernentes à sua proteção. E, por fim, busca apresentar julgados para averiguar como a marca notoriamente conhecida pode ser protegida no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Direito de propriedade industrial. Marca notoriamente conhecida. Legislação. Proteção.

¹ Advogada e Professora. Atuação com ênfase em Direito Empresarial. Doutora em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2014). Especialista em Direito Empresarial e Docência Universitária pelo Instituto Goiano de Direito Empresarial (2012). Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes (2012). Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2009). Advogada da MZ Advocacia Corporativa. Membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB/GO (2013-2015; 2016-2018). Professora do curso de Direito da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Escola Superior Associada de Goiânia (ESUP). Professora de Pós Graduação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e do IPOG. <http://lattes.cnpq.br/8604979682033155> <https://orcid.org/0000-0002-7818-5848>

² Graduada em Direito pelo Centro Universitário Alves Faria. <http://lattes.cnpq.br/8971774250927770>
<https://orcid.org/0000-0001-6493-6412>

ABSTRACT

This work is about the mainly institutes of protection of the well-known brands in the scenario of the Brazilian legislation by the mediation of the national law n° 9.279/96, and in the international scenario by means of the Paris' Union Convention, which Brazil is a participant. Thereby, this research will be constructed in the deductive method, because it will be upraised based on analyzes and particularities of the brand, such as, its specie, importance and meaning in the legal, economic and social contexts nowadays. The research also aims to explore the characteristics inherent to notorious brands and to address issues concerning its protection. Lastly, the research seeks to present judgments to verify how brands could be protected in Brazil.

KEYWORDS: Industrial property law. Well-known brand. Legislation. Protection.

INTRODUÇÃO

McDonald's, Burger King e Bob's. Qual o significado dessas palavras? Ao que elas nos remetem? De entrada, esses vocábulos são marcas, sinais distintivos, signos ou símbolos. Ademais, nos remetem a alimentos, tais como, batata frita, hambúrguer, *milk shake* e outros aperitivos ofertados no mercado de consumo por redes de restaurantes especializados em *fast-food*.

Apesar de oferecerem produtos e serviços semelhantes é interessante notar que as empresas acima citadas possuem mercadorias com características próprias, por exemplo, a batata frita de uma pode ser melhor do que a da outra. Logo, a forma como o consumidor vai distinguir qual é a batata frita de sua preferência, se dará através do sinal apostado no estabelecimento onde o produto será comercializado.

Portanto, a empresa com maior e melhor investimento na qualidade de seus produtos estará em destaque e por consequência agregará mais clientes conquistando a retribuição do investimento feito.

Nesse cenário o presente trabalho tem o intuito de analisar, em âmbito geral, o que é uma marca e como ela pode ser protegida. Assim, em sequência, almeja compreender a proteção da marca notoriamente conhecida, sendo definida como aquela com grande reconhecimento em seu ramo de atividade. Ademais, se busca demonstrar a importância deste signo para o Direito e sua relação com a Economia, em razão do fato de servir como instrumento

de força á livre concorrência, pois garante investimentos, acréscimo econômico e a ascensão de países em desenvolvimento.

Em âmbito jurídico a marca é o sinal distintivo visualmente perceptível, não podendo estar compreendido nas proibições legais. Já no âmbito econômico, os símbolos quando distinguem produtos e serviços de outros semelhantes possibilita o retorno financeiro do investimento feito pelo agente econômico ao introduzir o produto no mercado.

Devido a livre concorrência, as empresas precisam de produtos e serviços de qualidade para manter-se no âmbito consumerista. Pois, quando uma marca se estabelece no mercado de consumo ela se torna conhecida pelos usuários em razão de suas qualidades e características próprias. Dessa forma, ao longo do tempo, essa mesma marca pode vir a se tornar notória, por conseguinte o proprietário cria grande estima por seu sinal distintivo, sendo essencial requerer e garantir sua proteção adequada para evitar ou se preparar caso a marca venha a ser usada por outros que desejem se aproveitar ilicitamente de sua estabilidade no mercado promovendo a concorrência desleal.

É preciso lembrar, nossa pátria ainda está em desenvolvimento, e a maior parte dos investimentos cuja contribuição auxilia no crescimento do país são realizados por empresas privadas representadas por um símbolo ou sinal distintivo. As grandes empresas tem em seu sinal distintivo a garantia da qualidade e origem de seu produto ou serviço a ser aderido pelo público consumidor.

Sendo assim, é primordial analisar como o instituto da marca é aplicado no Estado brasileiro. Para tanto, se faz necessário conhecer o regimento jurídico concernente à proteção das marcas frente o resguardo da garantia de sua função, qual seja, distinguir um produto ou serviço de outro idêntico.

Do ponto de vista jurídico, o Brasil se preocupou em legislar sobre o Direito marcário no intento de corroborar tratados dos quais é signatário, como, a Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS.

Além disso, no plano nacional a proteção á marca é regulada, como garantia individual e cláusula pétrea, pela Constituição federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso XXIX, enquanto, no plano infralegal, restou à lei 9.279/96 esmiuçar e expor os direitos e obrigações relativos á propriedade industrial. Portanto, referidas legislações são o chamariz para garantir a realização de investimentos no território brasileiro.

Por todo o explanado, a presente pesquisa será formada a partir do método dedutivo, porque analisará as particularidades das marcas, sua importância no contexto jurídico, social e econômico e em especial abordará como se dá a proteção da marca notória, sua relevância e características próprias. Buscando, ao final, apresentar e analisar julgados com a abordagem do tema em voga. Toda essa busca será feita com a exploração, conhecimento e raciocínio de diversos pontos de vista doutrinários, com certa ênfase estudaremos doutrinadores, tais como, Denis Borges Barbosa, André Luiz Santa Cruz Ramos, Gladston Mamede, Fabio Ulhoa Coelho e Marlon Tomazette.

1. MARCAS

O presente capítulo tem o intuito de analisar e apresentar um breve histórico sobre como surgiu o direito da propriedade industrial, juntamente com a formação do conceito e a compreensão da função da marca segundo as legislações pertinentes, e suas especificações, além de abordar sua relevância jurídica, social e econômica.

1.1. BREVE HISTÓRICO CONCERNENTE AO SURGIMENTO DO DIREITO DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Ao longo da história as pessoas não tinham a preocupação de proteger seus inventos, contudo após a Revolução Industrial essa realidade começou a mudar, conforme suscita Ramos³.] a humanidade, surpresa com a mudança nas relações econômicas provocadas pela passagem do sistema artesanal para a indústria, atentou para a inexorável realidade de que a criação era o grande instrumento de poder e riqueza.” E assim começou o desenvolvimento do direito de proteção da propriedade industrial.

Contudo, existiram outros momentos, antes da Revolução Industrial, onde percebe-se um vislumbre do que seria a proteção de um invento, esses se deram na cidade de Bordeaux, na França em 1236, onde foi concedido a *Bonafasus de Sancta e Companhia* o direito de explorar de forma exclusiva, durante 15 anos, o método flamengo de tecer e tingir tecido de lã⁴, e, na Inglaterra, com a edição do *Statute of Mopolies* em 1623 que prestigiou as “inovações nas técnicas, utensílios e ferramentas de produção. O inventor passou a ter condições de acesso a certas modalidades de monopólio concedidas pela Coroa, fator essencial para motivá-lo a novas

³ RAMOS, 2016.

⁴ *Ibidem*.

pesquisas e aprimoramentos de suas descobertas”⁵ Um momento marcante para o surgimento dos direitos concernente as proteções das criações, foi em 1883, num encontro entre nações cujo intuito foi o de uniformizar e estabelecer os alicerces para a defesa dos direitos da propriedade intelectual e industrial no plano internacional, esse encontro foi a Convenção de Paris⁶. Nesta Convenção, segundo Coelho (2016, p. 168), foi onde ficaram consolidadas novas perspectivas e diretrizes sobre como lidar com os direitos e obrigações acerca das invenções e dos sinais distintivos⁷.

Como visto a Convenção de Paris estabeleceu as bases de proteção da propriedade industrial enquanto um dos ramos do direito, e da espécie, a propriedade intelectual. Assim sendo, o fator diferencial entre esses institutos, de acordo com Ramos, é que a primeira protege o direito do inventor e esta interligado ao Direito Empresarial, enquanto a outra protege o direito do autor estando vinculado ao Direito Civil⁸.

O Brasil foi um dos países pioneiros na construção do direito a proteção da propriedade industrial, pois fez parte da criação da Convenção de Paris e manteve em quase todas as constituições brasileiras a reserva desse direito⁹.

Outrossim, em âmbito internacional, há um acordo cujo o Brasil é membro, sendo denominado TRIPS¹⁰. Referido acordo tem como objetivo eliminar as barreiras existentes no âmbito do comércio internacional, e promover a aplicação eficaz do direito de proteção da propriedade intelectual de forma que este não se torne obstáculo para o comércio entre os países signatários.

Atualmente, a Constituição de 1988 aponta em seu art. 5.º, inciso XXIX, que “a lei assegurará aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a

⁶ RAMOS, 2016.

⁷ 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.

⁸ RAMOS, 2016.

⁹ Como bem observa RAMOS (2016, p.175), a nossa primeira Constituição já sugeria isso: No plano constitucional, quase todas as Constituições brasileiras, ao longo de nossa história, cuidaram do direito de propriedade industrial. A nossa primeira Constituição, a de 1824, já se referia à proteção da propriedade industrial, em seu art. 179, inciso XXVI, que assim dispunha: “os inventores terão propriedade de suas descobertas ou das produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo e temporário ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização”.

¹⁰ Em inglês: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, em português: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (tradução nossa).

outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Continuamente, em âmbito nacional, o Brasil continua a ser um país com viés protetivo, tendo, inclusive, uma lei própria que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, é a Lei nº 9.279 (Lei de Propriedade Industrial – LPI) de 14 de maio de 1996.

Portanto, enquanto um dos bens da propriedade industrial, a marca resta devidamente protegida, seja no cenário brasileiro, pela Constituição do Brasil de 1988 e pela lei LPI, seja no cenário internacional, pela Convenção de Paris e pelo acordo do TRIPS. De modo que, em sequência, a marca será analisada com maior profundidade, desde seu conceito até sua relevância para o desenvolvimento de um país.

1.1.1. Conceito e função da marca

Segundo o art. 122 da LPI, a marca é um sinal distintivo visualmente perceptível, desde que não esteja entre as proibições legais. Esse conceito extraído da lei revela o conceito de marca e quais os sinais podem ser registrados no cenário brasileiro. Partindo desse pressuposto estão de fora da proteção, as marcas de cheiro, gosto ou som. Nesse sentido, Tomazette¹¹ menciona o fato de “no direito Brasileiro, o artigo 122 da Lei 9.279/99 afasta o registro de marcas olfativas, gustativas ou sonoras, exigindo o caráter visual nas marcas”. Ainda assim, o artigo 123 da mesma lei amplia o conceito de marca para além de distinguir, permitir a marca de certificação ou coletiva.

A função da marca emerge de seu conceito, pois ela serve como sinal distintivo de produtos ou serviços e ainda indica sua procedência. Além disso, para o possuidor da marca essa função é de grande relevância, pois, para o empresário a função de distinguir da marca é de suma importância, visto que atrai clientela e resguarda o interesse do consumidor quanto à qualidade ou proveniência de determinado produto ou serviço¹².

Denis Borges Barbosa reporta que no início tradicionalmente ao designar um produto ou serviço a marca servia para identificar sua origem, porém com o seu uso em propagandas ela além de indicar a origem ainda incita o consumo e valoriza a atividade empresarial de seu titular¹³.

¹² *Ibidem*.

¹³ BARBOSA, 2018.

Com isso, para que um sinal seja considerado marca no Brasil, ele precisa distinguir produto e indicar serviço de forma perceptível visualmente. Assim, a sua função distintiva e de indicação de procedência resguardará os direitos do titular da marca bem como protegerá os interesses do consumidor ¹⁴.

1.1.2. Especificações da marca

As marcas, segundo o art. 123 da LPI, podem ser especificadas quanto ao seu uso, como sendo, marca de produtos ou serviços, marca coletiva e marca de certificação. Já quanto a forma de sua composição, para fins doutrinários, as marcas são classificadas em: nominativas, figurativas, mistas e por fim, tridimensionais. Quanto a origem, as marcas podem ser brasileiras ou estrangeiras¹⁵.

Desta feita, a marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, mas com origem diversa. Para tanto, tomemos como exemplo, algumas marcas de produtos ou serviços os nomes tais quais, Coca-Cola, Brastemp, Embratur, Apple, Samsung, dentre outros.

Por outro lado, a marca de certificação é usada para atestar a qualidade de um produto ou serviço conforme estabelecido em determinadas normas ou especificações técnicas, como, por exemplo, o selo único oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica que é dado aos produtos orgânicos credenciados no Ministério da Agricultura¹⁶.

Restando apenas tratar sobre a classificação da marca quanto ao uso. Assim, se um produto ou serviço é oferecido ao público por membros de uma entidade, aqueles podem receber uma marca coletiva. Pois, sua “[...] função é garantir a qualidade, origem e natureza de certos produtos ou serviços de membros de uma determinada entidade. Exemplo: cooperativa agropecuária de Boa Esperança” ¹⁷.

Conforme sua composição a marca pode ser nominativa: são os sinais compostos só por palavras, letras, números, expressões ou que combinem esses símbolos denominados de nominativos. Nesse sentido, segundo Santa Cruz, “as marcas nominativas são as criadas a partir

¹⁴ TOMAZETTE, 2017.

¹⁵ TOMAZETTE, 2017.

¹⁶ André Luiz Santa Cruz Ramos (2016. p. 243) averigua que: marca de certificação, por sua vez, é aquela que atesta a qualidade de determinado produto ou serviço conforme normas técnicas estabelecidas por institutos especializados, os quais podem ser de natureza governamental ou apenas credenciados pelos órgãos oficiais competentes. Está regulada no inciso II do art. 123 da LPI.

¹⁷ TOMAZETTE, 2017.

de palavras e/ou números ou combinação de palavras e números. Podem ser expressões já existentes ou criações originais”¹⁸. Exemplo: 51, Coca-Cola, Brastemp entre outros.

No concernente às marcas figurativas, essas são formadas por imagens, desenhos, figuras ou qualquer outro sinal distintivo. Enquanto as marcas mistas são formadas por sinais linguísticos e desenhos, ou seja, sua composição se dá pela combinação das formas nominativa e figurativa.

Quanto à composição, restam ainda as marcas em forma tridimensionais, as quais, segundo Negrão, são “apresentada nas várias dimensões visuais, com desenhos em vista frontal, lateral, superior, inferior, ou em algumas delas e em perspectiva”¹⁹. Complementando este ponto de vista, Tomazette diz que, “elas são constituídas pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva e esteja dissociada de qualquer efeito técnico”²⁰.

Em deslinde, resta analisar os aspectos quanto aos sinais distintivos da origem. Dessa forma, a marca é de origem brasileira “quando é regularmente depositada no Brasil, por pessoa domiciliada no país”²¹.

Por outro lado, a marca é de origem estrangeira quando: a) é depositada no Brasil por pessoa não domiciliada no país; b) é depositada em país que faça parte de acordo ou tratado do qual o Brasil é membro ou signatário, ou também pode ser depositada em organização internacional da qual a nação faça parte, neste caso essa marca deve ser depositada no território nacional dentro do prazo estipulado pelo acordo ou tratado, com a devida reivindicação de prioridade concernente a data do primeiro pedido²².

1.2. A RELEVÂNCIA DA MARCA

Habitamos um país cuja economia é pautada frente o viés capitalista, assim sendo, a maioria das pessoas envolvidas com a atividade comercial e/ou com a atividade industrial concentra entre seus inúmeros objetivos, principalmente frente seu árduo trabalho, o lucro.

O lucro é obtido através do consumo, este, por sua vez, acaba se realizando, muitas das vezes em razão da marca exposta no produto. Assim, como observa Lélío Denicoli Schmidt, “são as marcas que tornam a concorrência possível, ao permitirem que o consumidor possa

¹⁸ RAMOS, 2016.

¹⁹ NEGRÃO, 2015.

²⁰ TOMAZETTE, 2017.

²¹ Ibidem, 2017.

²² TOMAZETTE, 2017.

diferenciar as mercadorias e escolher o que deseja”²³, logo, o capitalismo não se movimenta sem uma sociedade de consumo, portanto, as marcas têm um importante papel na economia de mercado, pois elas promovem e instigam a concorrência.

Assim, por meio da concorrência a economia se desenvolve, pois os concorrentes precisam estar atentos aos produtos ofertados ao público²⁴. É interessante notar que a função principal da marca é a de distinguir produtos e serviços de outros semelhantes, fator capaz de promove a competição entre os concorrentes, pois os fabricantes fazem questão de tornar os seus produtos diferentes dos demais para tentar convencer o consumidor da sua melhor qualidade.

À vista disso, para se manter no mercado, uma empresa precisa superar a concorrência revestindo seu produto ou serviço com qualidades e funcionalidades capazes de satisfazer a necessidade do público. Uma vez aprovado o produto e restando o cliente satisfeito ele passará a escolher sempre aquela marca ou sinal distintivo, pois ele satisfaz suas necessidades²⁵. Logo, essa função identificadora é garantida pelos sinais distintivos, ou seja, as qualidades do produto ou serviço vão ser delimitadas pela marca que ele carrega.

Os signos identificadores atraem clientela, pois “a marca permite que a decisão de compra seja determinada pela experiência ou informações prévias que o consumidor tiver acerca de determinado produto. Com isso, o consumo se dá num nível de maior confiança e eficiência”²⁶. Além desse viés identificador e atrativo a devida proteção da marca ou sinal distintivo resguarda os direitos de seu titular contra a concorrência desleal evitando a debanda de seus consumidores, o engano em seus produtos ou serviços, a decadência da qualidade de seus produtos através da pirataria ou falsificação, dentre outros.

Denis Borges Barbosa (2005) trilha o mesmo caminho desse entendimento, ele saliente o fato da marca usada como propaganda incitar o consumo e valorizar a atividade empresarial do titular, por isso, ela deve estar juridicamente protegida²⁷.

²³ SCHMIDT, 2013.

²⁴ Paul Singer (2001, p. 11) sustenta que “[...] a situação é de concorrência quando o número de produtores é bastante grande. A concorrência permite aos consumidores não só escolher qual a mercadoria que desejam, e em que quantidade, mas de quem desejam comprá-la. E isso faz com que os vários competidores tenham de prestar atenção uns aos outros sobre o que estão oferecendo e a que preço”.

²⁵ BARBOSA, 2005.

²⁶ SCHMIDT, 2013.

²⁷ Denis Borges Barbosa (2005, p. 4) diz: Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade – em primeiro lugar- proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.

Quando um empresário investe em sua marca, o retorno lucrativo pode ser grande, uma vez que, seu produto se estabelece no mercado frente suas características próprias, permitindo ao público distingui-lo e utiliza-lo não só pela apresentação, mas por atender às suas demandas e necessidades humanas e emocionais²⁸.

Por essa razão, não é difícil encontrar produtos ou serviços semelhantes, cuja única distinção seja o preço final. Esse aumento e diferença no preço é diametralmente proporcional aos investimentos realizados, seja em razão da qualidade, seja em razão da propaganda do produto. A finalidade do empresário é construir uma imagem forte para seu sinal distintivo no mercado. Logo, em razão do alto investimento no valor da marca e na qualidade do produto para o público consumidor seu custo no mercado será mais oneroso.

Ademais, como bem ressalta Pinho “a marca pode ainda constituir uma base para a empresa estabelecer uma política de preços diferenciada, ou seja, praticar preços mais elevados que resultem em maiores margens de lucratividade”²⁹.

Outra forma de o empresário lucrar por ser proprietário de uma marca ocorre quando ele a vende ou a licencia para outros empresários com o intuito de utilizar os fatores microeconômicos que gravitam ao seu redor. Apenas para se ter uma ideia dessa condição vale a citação de David Aaker o qual aponta, como exemplo, que a “Kraft foi comprada por quase \$13 bilhões, mais de 600% do seu valor contábil, e a coleção de marcas sob a cobertura RJR Nabisco rendeu mais de \$ 25 bilhões”³⁰.

Em síntese, a marca é relevante, pois, fomenta o consumo e é um grande elemento da competitividade econômica ocasionado crescimento financeiro para o empresário e para a sociedade frente a qual ele exerce seu empreendimento. Quando um empresário se atenta ao fato de que, se ele investir em qualidade e publicidade de seu produto ou serviço, estes se firmam no mercado consumerista e atraem clientes, tendo como fator resultante a lucratividade, aquele não medirá esforços para garantir a evidência de sua marca.

Por outro lado, o consumidor também sai ganhando, pois a concorrência saudável entre empresários garante a existência e demanda contínua por melhores produtos e serviços. Dessa forma, o consumidor sempre poderá buscar sua satisfação com base em sua preferência pela qualidade de determinada marca.

²⁸ É o que ilustra Lélío Denicoli Schmidt (2013) [...], quando a marca se notabiliza ela passa a veicular outras mensagens além da mera apresentação do produto. Tamanho é o poder sugestivo das marcas famosas que na verdade elas vendem não só o produto físico em que são apostas, mas também as emoções e sonhos (o produto imaterial) relacionadas ao seu consumo, como as sensações de glamour e status que certas marcas despertam.

²⁹ PINHO, 1996.

³⁰ AAKER, 1998.

Assim, devido à importância da marca e dos benefícios que ela oferece para o produtor, empresário e consumidor, essa e outras “propriedades intelectuais são reconhecidas como passíveis de registro e proteção legal, garantindo a seus proprietários todos os direitos daí decorrente”³¹.

2. A MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

No capítulo anterior houve uma abordagem generalista e ampla acerca do objeto principal deste estudo, qual seja, a marca, nesse sentido, se discorreu sobre suas especificações e sua importância para o direito e para o desenvolvimento econômico.

Em complemento, neste segundo momento, serão analisadas de modo específico duas espécies de marcas que podem facilmente ser confundidas, contudo, se forem observadas com apreço vão mostrar suas peculiaridades e diferenças.

Logo, nosso objeto de estudo, terá como norte a existência da marca notória e da marca de alto renome, sendo que a primeira é amparada por tratados internacionais e abrigada pela legislação brasileira, enquanto a segunda é tutelada também pela lei 9.279/96.

Ao final, o assunto tratado encerrará esforços ante a singularidade da proteção dada à marca notoriamente conhecida, além de abordar as motivações para esse amparo.

2.1. A DISTINÇÃO ENTRE A MARCA NOTÓRIA E A MARCA DE ALTO RENOME

Quando se ouve falar em marca notoriamente conhecida e marca de alto renome, uma confusão pode surgir em relação ao seu conceito, contudo, apesar de a notoriedade estar presente nesses dois sinais distintivos uma diverge da outra. Elas se diferem quanto à extensão territorial, extensão de aplicação, fonte legislativa e na questão do registro no Brasil³².

Atualmente, a marca notória encontra abrigo no art. 126 da Lei nº 9.279/1996. Contudo, antes da Convenção da União de Paris (CUP), pois foi esta que trouxe a existência e diferença entre essas marcas, o antigo Código de Propriedade Industrial (CPI) de 1971 trazia como marca notória o que hoje entendemos como marca de alto renome.

Desta forma, buscando facilitar a compreensão desta diferença se faz necessário trazer ao presente trabalho conceitos doutrinários acerca do que efetivamente se determina

³¹ PINHO, 1996, p.8.

³² NEGRÃO, 2015.

como marca notoriamente conhecida. De saída, vale apontar o entendimento do doutrinador Tarcisio Teixeira, para ele a “marca notoriamente conhecida é aquela de conhecimento das pessoas que operam no mesmo ramo de atividade do titular da marca”³³.

Lado contrário, Marlon Tomazette acaba por afirmar que o sinal distintivo notoriamente conhecido é aquele “que detêm seu prestígio restrito aos segmentos do público consumidor relacionado ao produto que elas assinalam”³⁴. Ou seja, a marca notória é famosa em razão do ser largamente conhecida no seu mercado de atuação, ao ponto que quem atua naquele ramo, seja como produtor, vendedor ou consumidor tem total conhecimento acerca da referida marca.

Outra característica peculiar à marca notória guarda relação com o fato de ela não precisar ser levada a registro no Brasil para ter garantida sua proteção, como dispõe o art. 126, caput, da L. 9.279/96, *in verbis*, “a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade [...], goza de proteção especial, independentemente de estar previamente registrada no Brasil”.

Logo, basta que a marca pertença à pessoa física ou jurídica sediada em um dos países signatários da Convenção da União de Paris (CUP) para gozar de proteção nos territórios dos países aderentes a essa convenção.

Por conseguinte, acerca da marca notoriamente conhecida pode-se resumir como sendo aquela que possui bastante prestígio e conhecimento do público consumidor, produtor, dos prestadores de serviço ou de comerciantes dentro de determinado ramo de atividade, ademais, ela independe de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para ser protegida, visto que o Brasil é signatário de tratados internacionais cuja efetiva proteção e garantia não depende de registro.

Contrapartida, quanto às marcas de alto renome, estas estão identificadas no corpo do art. 125 da Lei nº 9.79/96. Todavia, como mencionado anteriormente, na antiga lei brasileira de propriedade industrial, de 1971, ela era chamada de marca notória³⁵. Motivo pelo qual existe a confusão entre elas.

³³ TEIXEIRA, 2011, p.78.

³⁴ TOMAZETTE, 2017, p. 175.

³⁵ Art. 67 da L. 5.772 de 1971: A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em tôdas 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.

Atualmente, na LPI a marca de alto renome é aquela devidamente registrada no Brasil para a qual será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Em razão disso, se mostra necessário a declaração do INPI de que referida marca seja de alto renome.

Sobre o conceito da marca de alto renome, vale ressaltar o entendimento do doutrinador José Antonio B. L. Faria Correa, para quem elas são tidas enquanto “sinais que exercem magnetismo próprio, sobrevoando todas as categorias de produtos ou serviços e conservando o poder de distinção ainda que desvinculados de sua função originária”³⁶. Isso porque, essas marcas atingem tamanho reconhecimento e projeção no território brasileiro que são conhecidas pelo público em geral, independente do ramo de atividade do sinal distintivo.

Acerca do referido assunto, tomemos como exemplo a marca de automóveis, Ferrari, ela é tão reconhecida pela qualidade de seus automóveis que não precisamos ter dinheiro suficiente ao ponto de comprar um deles. Todavia, esse conhecimento não está restrito apenas ao mercado automobilístico, ele perpassa todos os veios mercadológicos e chega a todo e qualquer consumidor.

Logo, a proteção especial à marca de alto renome acontece justamente em razão do seu conhecimento exponencial, de modo que sua proteção acaba buscando ultrapassar os limites geográficos de onde ela foi criada no intuito de evitar que outros possam se aproveitar de seu valor distintivo³⁷.

Uma peculiaridade encontrada nas marcas de alto renome guarda relação direta como o fato de ela ser uma exceção ao princípio da especialidade. Pelo princípio da especialidade a proteção de uma marca é exclusiva ao seu ramo de atuação. Apesar desse princípio, para o qual um sinal distintivo só é protegido em seu ramo de atividade, temos que a marca de alto renome por sua tamanha abrangência e fama acaba por invadir outros mercados, não se restringindo apenas ao seu ramo de atividade³⁸.

Assim, a marca de alto renome por suas qualificações, tais como, boa reputação, qualidade de seus produtos e serviços, estabilidade no mercado, reconhecimento do público

³⁶ CORREA, 1997, p.33.

³⁷ Como afirma José Antonio B. L. Faria Correa (1997, p.34), o princípio que informa a proteção às marcas de alto renome é a repressão ao enriquecimento sem causa. Como se viu, as marcas notórias são verdadeiros magnetos, aptos a atrair clientela pelo simples fato de sua presença, independentemente dos produtos ou serviços a que se destinavam na origem. Pelo seu valor distintivo muito mais alto, é natural que o direito lhes conceda amparo especial.

³⁸ Como esclarece Marlon Tomazette (2017, p.174), as marcas de alto renome representam uma exceção justificada ao princípio da especialidade, na medida em que o grau de conhecimento das marcas de alto renome extrapola os ramos de atuação para que a mesma foi inicialmente registrada. A força da marca de alto renome não se limita ao seu ramo de atuação e, por isso, sua proteção deve-se estender indistintamente a todos os ramos de atuação. A confiança que o consumidor tem nos produtos ou serviços da marca de alto renome naturalmente se estenderá a outros ramos frente os quais o mesmo empresário se dedique.

consumidor além do domínio em seu ramo de atividade, acaba desempenhando um papel superior frente o qual haverá garantia a esse tipo de signo em todos os ramos do mercado, logo, uma exceção ao princípio da especialidade.

Questão inquietante é saber os requisitos necessários para que um sinal distintivo seja considerado de alto renome. A lei não traz requisitos taxativos para se reconhecer uma marca como de alto renome, condição apontada como adequada pela doutrina, pois é o mercado que reconhece se uma marca é ou não de alto renome. Isso se deve ao fato de que “quando se fala de marca de alto renome, fala-se de marca viva, que pulsa no mercado. É o mercado que diz quando um sinal pode beneficiar-se do adjetivo”³⁹.

Ainda assim, existe a resolução 107/2013 do INPI, que normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da lei nº 9.279/96, determinado quais os requisitos uma marca precisar ter para comprovar o seu alto renome. Por isso, é importante colocar em evidência que “o reconhecimento da marca como de alto renome passa a ser uma etapa autônoma e prévia, não vinculada a qualquer hipótese de defesa”⁴⁰. Ou seja, para obter a proteção especial garantida às marcas de alto renome deve haver um requerimento junto ao INPI.

Desta forma, se for reconhecido o alto renome de uma marca, o “INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 10 (dez) anos, salvo extinção da marca ou impugnação da decisão que reconheceu como marca de alto renome”⁴¹.

Portanto, para reiterar as distinções entre as marcas notoriamente conhecidas e as de alto renome, será apresentado uma análise simplificada extraída após análise da obra de Ricardo Negrão⁴², pois o autor apresenta uma distinção de forma clara. Nesse aspecto, as marcas notórias, no tocante à sua extensão territorial, têm proteção nos territórios dos países signatários da CUP, por outro lado, no que se refere à extensão de aplicação da norma as marcas têm proteção tão somente em relação a produtos idênticos e similares, condição fundamentada no art. 6º *bis* (1) da CUP e art. 126 da CPI, e, por fim, seu registro no Brasil é dispensável para a garantia de sua proteção.

Contrapartida, as marcas de alto renome, no tocante a sua extensão territorial, têm proteção no território nacional e sua aplicação é justaposta em todos os ramos de atividade,

³⁹ CORREA, 1997, p.34.

⁴⁰ TOMAZETTE, 2017, p.174.

⁴¹ *Idem*.

⁴² NEGRÃO, 2015, p.177.

afetando diretamente todo o mercado, ademais, quanto ao fator legislativo, seu esteio se encontra no art. 125 do CPI e, finalmente, seu registro é indispensável para sua proteção.

2.2. A PROTEÇÃO DA MARCA NOTÓRIA

Para se tornar proprietário de uma marca e garantir sua proteção, é necessário que esta seja registrada pelo INPI (art.129 da Lei nº 9.279/96). Esse pedido de registro deve ser acompanhado com requerimento, comprovante de pagamento etc., após o depósito ele será submetido a um exame preliminar e, caso seja aprovado, será feito o exame de mérito (art. 155 a 160 da Lei nº 9.279/96). A garantia da proteção de marca, no Brasil, é assegurada no art. 127 da Lei de Propriedade Industrial, podendo, inclusive, ter validade no âmbito internacional ⁴³.

Vale Ressaltar que essa garantia internacional existe pelo fato de o Brasil ser signatário de acordos internacionais como o TRIP ⁴⁴ e a CUP ⁴⁵, no sentido de existir colaborações internacionais entre os países signatários desses tratados.

Assim, tanto a pessoa física quanto a jurídica de direito público ou de direito privado podem requerer registro de marca (art.128 da Lei nº 9.279/96), e se este for concedido, vigorará pelo prazo de 10 anos, sendo prorrogável por iguais períodos sucessivos (art. 133 da Lei nº 9.279/96). Contudo nem todo sinal distintivo pode ser registrado como marca, valendo a observância das exclusões apresentadas no art. 124 da Lei nº 9.279/96.

Portanto, no Brasil quando um sinal distintivo não estiver no rol de proibições, este, se for visivelmente perceptível pode ser suscetível ao registro (art. 122, da L.9.279/96).

Entretanto, quando o assunto é a marca notoriamente conhecida, esta goza de proteção especial, pois não é obrigado a se enquadrar no princípio da territorialidade e o seu registro não é obrigatório para sua proteção.

Como já dito, a marca notória encontra seu primeiro embasamento no art. 6º da Convenção da União de Paris. Referida norma estabelece que se uma pessoa tentar registrar uma marca idêntica à outra notoriamente conhecida junto ao INPI, mesmo que não esteja registrada no Brasil, essa terá seu registro negado. Isso se dá porque a marca notória é uma

⁴³ Seguindo esse entendimento afirma Gladston Mamede (2009, p.298) que “para garantir proteção internacional às marcas, ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”.

⁴⁴ Em inglês: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, em português: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (tradução nossa).

⁴⁵ Convenção da União de Paris.

exceção ao princípio da territorialidade o qual afirma que a marca só tem proteção em um país se registrada no órgão competente daquele país ⁴⁶.

Pelo fato de se entender que o mundo globalizado, no qual estamos inseridos, não permite a desculpa de que se tenha falta de conhecimento de uma marca notável para registrá-la como sua, os sinais notórios excedem ao princípio da territorialidade.

A Lei nº 9.276/96 quando ofereceu proteção à marca notoriamente conhecida transcreveu para seu próprio corpo legal a regra da já citada Convenção da União de Paris, “dando amparo às marcas que, mesmo sem prévio registro no país, se tenham tornado notoriamente conhecidas como já pertencentes à pessoa física ou jurídica domiciliada em país partícipe do convênio internacional” ⁴⁷.

Importante frisar que a proteção da marca notória é oferecida somente junto ao seu ramo de atividade, diferente do que acontece com a marca de alto renome, a qual terá proteção especial, em todos os ramos de atividade ⁴⁸.

Outrossim, além da proteção garantida pela Convenção de Paris e da lei brasileira de propriedade industrial, a marca notória também está tutelada pelo TRIP (art. 16, itens 2 e 3), acordo que consagra a repressão à pirataria de marcas, cujo Brasil é signatário ⁴⁹.

Nesses termos, é pertinente observar que a legislação brasileira “incorpora definitivamente [...] a proteção especial às marcas notoriamente conhecidas, decorrente da

⁴⁶ Nesta perspectiva, José Antonio B.L. Faria Correa (1997, p.39) oferece um bom argumento para a exceção ao princípio da territorialidade, assim, “cabe anotar, ademais, que o avanço das telecomunicações e da informática tornou dessarrazoado o apego excessivo à noção de territorialidade, pois, seja pela televisão, seja pela internet, o que ocorre em um país alcança, simultaneamente, os demais. Pelo mesmo motivo, as marcas se projetam com muito mais desembaraço e rapidez, muitas, até, se engolfando no mar de sinais distintivos que se acotovelam no mundo, após efêmera glória. Assim, a preocupação obstinada com a territorialidade torna-se insustentável em nossos dias, incompatível que é com a realidade que vivemos, além de danosa, por servir de pretexto teórico para a prática de atos de verdadeira fraude à lei, facilitados justamente pela velocidade dos meios de comunicação”.

⁴⁷ CORREA, 1997, p.37.

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. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

⁴⁸ A esse respeito Marlon Tomazette (2017, p.176) afirma que: Se uma marca for notoriamente conhecida, ela é protegida independentemente de estar registrada no país, mas essa proteção será restrita ao seu segmento mercadológico. Ora, as pessoas que atuam em determinado segmento obviamente sabem da existência das marcas notoriamente conhecidas e, por isso, não seria de boa-fé qualquer tentativa de se obter o registro de tais marcas.

⁴⁹ Artigo 16 [...] 2. O disposto no Artigo 6º bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca. 3. O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Convenção da União de Paris e preconizada pelo TRIPs, garantindo-lhes proteção mesmo sem o registro no país”⁵⁰.

Referido proteção se torna uma garantia especial cujo intuito é a vedação do enriquecimento sem causa, impedindo a atuação da concorrência desleal que podem buscar se aproveitar da glória internacional desfrutada por certas marcas, por isso, a importância de proteção mesmo se essas não estiverem registradas em algum país unionista.

Tal condição está diametralmente ligada aos dias atuais, pois o nosso mundo é totalmente globalizado e conectado, assim, “é a boa-fé que deve pautar todo o direito marcário, não se podendo admitir a tutela para condutas desleais de pessoas de má-fé”⁵¹, logo, ninguém pode se escusar da falta de conhecimento de uma marca famosa para se aproveitar de sua fama, estabilidade e boa reputação consolidadas no mercado.

3. DECISÕES JURISPRUDENCIAIS

O presente capítulo será escrito com o intuito de avaliar como vem sendo julgado questões envolvendo a marca notoriamente conhecida. Assim, serão expostas decisões jurisprudenciais retratando como o ordenamento jurídico brasileiro aprecia essas demandas. A fim de responder o seguinte questionamento: quais os fatores utilizados pela jurisprudência para entender uma marca como notória?

Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida, mas no caso *Ryder System, Inc., versus, Ryder Serviços e Locações de Veículos Ltda. e Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI*, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirmou que a empresa *Ryder System, Inc.*, não tinha em seu signo a notoriedade suficiente para pedir a anulação do registro de marca *RYDER* na ação que moveu em face de *Ryder Serviços e Locação de Veículos Ltda.* na data de 02/02/2006, com fundamento na má-fé.

O caminho percorrido até essa demanda chegar ao STJ foi o seguinte: a empresa *Ryder System, Inc.* ajuizou uma ação em face de *Ryder Serviços e Locação de Veículos Ltda.* e do INPI, em sua inicial aduziu que o primeiro requerido registrou a marca *RYDER* de forma indevida, ou seja, com má-fé, pois a Autora possui sinal notoriamente conhecido em seu ramo de negócios.

⁵⁰ TOMAZETTE, 2017, p.175.

⁵¹ TOMAZETTE, 2017, p.176.

Com isso, o magistrado declarou prescrita a pretensão anulatória do registro de marca devido ao lapso temporal de mais de 30 anos entre a data da concessão (10/11/1976) do registro e do ajuizamento da ação (02/02/2006). Inconformada, a Autora apelou para o Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, contudo, seu recurso não foi provido, sob a alegação de prescrição. Por fim, a Ryder System, Inc. interpôs recurso especial alegando inexistência da prescrição de nulidade de registro de marca, pois houve má-fé, contudo, segundo o item (3) do artigo 6º, bis, da CUP, essa ação é imprescritível.

O STJ ⁵² seguiu os entendimentos dos juízos *a quo*, no sentido de ressaltar que a parte Recorrente não conseguiu provar que, quando foi feito o depósito da marca RYDER pela empresa Ryder Serviços e Locações de Veículos Ltda. e concedido seu registro junto ao INPI em 10/11/1976, a Recorrida tinha conhecimento da existência da já citada marca.

Por esse motivo, o pedido para anular o registro de marca RYDER em face de Ryder Serviços e Locação de Veículos Ltda. estava prescrito com fundamento no artigo 174 da LPI, pois em sua literalidade ele afirma que "prescreve em cinco anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão".

O apontamento interessante nessa decisão consta de um voto divergente, no qual é declarado que a autora do recurso (a empresa Ryder System, Inc.), não teria a obrigação de provar o conhecimento de sua marca pela recorrida, ao contrário, deveria apenas provar que havia todos os meios possíveis para a recorrida ter conhecimento do signo ora aludido, especialmente, naquele ramo específico de mercado.

No referido voto também foi ressaltado a existência da prova pericial no caso concreto. Frente o relatório apresentado, o perito, quando perguntado pelo representante do INPI se haveria elementos suficientes para evidenciar que a Ré poderia ter conhecimento da existência da atividade da Autora, à época do depósito da marca no INPI, respondeu de forma positiva, inclusive, afirmou que junto à literatura especializada o nome RYDER já era de amplo conhecimento e prestígio internacional, sendo um líder no mercado, ademais, ainda trouxe à baila a existência de premiações internacionais no nome da Autora.

Cabe esclarecer que a Ryder System, Inc., é uma empresa americana que fornece produtos para gerenciar cadeias de transportes e é bastante conhecida por sua frota de caminhões de aluguel. Na demanda supracitada foi alegado que esta empresa tem a marca e o nome empresarial da maior multinacional de transportes do mundo.

⁵² STJ , REsp 1.3306.335/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 25/04/2017, DJe 16/05/2017.

Em sequência, o segundo caso envolve questões de reconhecimento da notoriedade e alegação de litigância de má-fé. Trata-se de demanda em que duas empresas do segmento de alimentação disputaram a propriedade exclusiva do signo “RAMIREZ”. O início da situação se deu quando a empresa brasileira ARTACO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE CEREAIS LTDA. fez o pedido junto ao INPI de registro da marca “RAMIREZ”. Enquanto o pedido tramitava perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a empresa portuguesa RAMIREZ E CIA FILHOS LTDA. interpôs recurso também junto a já citada autarquia requerendo o indeferimento do registro do sinal distintivo “RAMIREZ” realizado pela ARTACO.

O recurso foi provido, pois o INPI entendeu que a marca em questão era tradicional e notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, fato este que a tornava protegida segundo estabelecido na Convenção da União de Paris, artigo 6, bis. Inconformada, a empresa ARTACO ajuizou ação para anular o ato que indeferiu o registro da já citada marca, em face do INPI e da empresa RAMIREZ E CIA FILHOS LTDA.

Nessa ação, além do pedido de anulação do ato que indeferiu o pedido de registro de marca pela parte Autora, a Ré alegou o reconhecimento de litigância de má-fé realizada por parte da Autora. Assim, a magistrada entendeu pela improcedência do pedido de anulação, bem como pelo não reconhecimento da litigância de má-fé. Insatisfeitas, as duas partes apelaram para o Tribunal Regional Federal (TRF) da 2º Região.

A empresa ARTACO argumentou em sua apelação que o fato de a marca “RAMIREZ” estar registrada em alguns países da Europa, não garante sua notoriedade e nem a proteção especial dada pela CUP em seu artigo 6º, bis, pois esta deveria estar depositada no Brasil para ser protegida. Ademais, aponta a inexistência de concorrência desleal, pois a empresa recorrida não atua no mercado brasileiro.

O INPI, em suas contrarrazões, alegou ser evidente a notoriedade da citada marca, além de entender pela existência da concorrência desleal, visto que, a apelante mantinha relações comerciais com a empresa recorrida desde 1987, pelo fato de importar produtos por ela assinalados.

A empresa RAMIREZ também apresentou suas contrarrazões e demonstrou que restou comprovada no feito a notoriedade de sua marca registrada no país de origem, Portugal, desde 1923, além de ser o patronímico de seus sócios fundadores.

Além das contrarrazões, a empresa RAMIREZ E CIA FILHOS LTDA. apresentou apelação ao TRF 2º Região. Na apelação protestou pela reforma da sentença, na questão

envolvendo a litigância de má-fé, pois entendia que o fato de ter sido a ARTACO sua representante no Brasil, pois ela importava e vendia produtos com a marca “RAMIREZ”, demonstravam a sua má-fé em buscar o registro e monopólio da marcar. Ademais, apontou que por ser registrada há mais de 80 anos, referida marca não poderia ser objeto de registro por outra pessoa.

Em resposta, o TRF 2º Região, por sua 3º Turma⁵³, decidiu por reconhecer a notoriedade da marca “RAMIREZ”, contudo, assim como no juízo a *quo* não prestigiou a acusação de litigância de má-fé, dado que os magistrados entenderam pela inexistência do cumprimento de todo os requisitos para tanto, pois os atos praticados pela empresa ARTACO não trouxeram dolo ao trâmite processual ou prejuízo daí decorrente para caracterizar a litigância de má-fé.

O terceiro caso envolve a marca de uma das maiores lojas de departamento do mundo, isto é, a empresa *Harrods Limited*. Na ação que teve como partes a ex-distribuidora e representante da *Harrods Limited* em Buenos Aires, a empresa Harrods Buenos Aires LTD, na qualidade de autora e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial junto com a empresa *Harrods Limited* como réus, foi buscado o reconhecimento de nulidade dos atos administrativos praticados pelo INPI.

Ocorreu que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial acolheu impugnação apresentada pela empresa britânica *Harrods Limited*, para anular atos que concederam o registro marcário à autora para a marca mista HARRODS, o que fez com que a empresa Harrods Buenos Aires LTD pedisse a anulação desse ato administrativo praticado pelo o INPI, e também de anulação dos registros obtidos pela *Harrods Limited* para marca HARRODS e, por fim, sobrestar os pedidos de registro realizado pela *Harrods Limited* para o sinal distintivo misto HARRODS.

Nesse sentido, o juízo da 37º Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente os pedidos feitos na inicial, fato contra o qual uma das rés resolveu apelar. A *Harrods Limited* apelou para o Tribunal Regional de 2º Região, contudo, após o provimento do recurso, julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu o direito da apelada de buscar por via própria, o ressarcimento devido pela retomada de suas marcas pois, de boa-fé, registrou-a. Frente essa mudança a apelada interpôs Recurso Especial.

⁵³ TRF 2ª Região, 3ª Turma, AC 98.02.18819-0, Relator Juiz Paulo Freitas Barata, julgado em 04/11/2003, DJ de 21/11/2003.

Desta forma, foram apresentadas as contrarrazões pela empresa *Harrods Limited*, a qual argumentou que quando a empresa Harrods Buenos Aires LTD depositou seu pedido de registro de marca em 1985 o vínculo entre elas já tinha acabado, o que ocorreu em 1963, ademais, a empresa *Harrods Limited* teve reconhecido pelo INPI a notoriedade de sua marca, HARRODS, no Brasil e a prevalência do direito advindo de seu nome comercial, cuja constituição data de 1849. Com isso, o STJ proferiu decisão ⁵⁴ no sentido de reconhecer a notoriedade da marca HARRODS.

Um fato de suma importância que chama a atenção no julgamento e no caso concreto em si, guarda referência direta com a decisão que decidiu pela proteção da marca. No voto apresentado o julgador apontou que a marca possui um longo período de vivência, permitindo a sua imponência no mercado e o seu alto valor frente o sinal distintivo das demais lojas de departamento. Frente tal consideração, uma marca notória com essa envergadura pode levar à concorrência desleal e ao enriquecimento sem causa em razão de seu aproveitamento parasitário.

Igualmente, houve discussão acerca da titularidade da marca mista HARRODS, que pertence originalmente à loja de departamento da empresa *Harrods Limited*, fundada em 1849, em Londres. Enquanto, sua ex-representante e distribuidora, a Harrods Buenos Aires LTD, empresa constituída em 1913 pela empresa inglesa já citada, registrou o nome HARROD no Brasil sem permissão do titular violando o disposto no artigo 6º, *septies*, da Convenção.

Com isso, é preciso ressaltar que, mesmo que a empresa *Harrods Limited* não tivesse registrado sua marca no Brasil, o fato de sua notoriedade ser tamanha e fazer parte de um país unionista, ou seja, signatário da Convenção da União de Paris (CUP), essa empresa detém a total liberdade e direito de questionar o registro de sua marca feito aqui no Brasil por outra pessoa que não seja ela mesma, garantidos pelo artigo 6º, *bis*, da CUP e artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial.

CONCLUSÃO

Frente o desenvolvimento do presente estudo, cuja construção se realizou a partir do método dedutivo, houve a possibilidade de tratar e discutir acerca das particularidades envolvendo a marca, em um aspecto geral, e a marca notoriamente conhecida, como aspecto

⁵⁴ STJ, REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta turma, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014.

específico, bem como, discutir as causas ou razões para a sua proteção no Brasil e sua importância junto ao Direito e a Economia frente o mercado, pois é o sinal distintivo um dos bens da propriedade industrial, cuja função secundária é resguardar a livre concorrência e o consumo acarretando em ganhos econômicos para todas as partes envolvidas na relação jurídica.

Nesse sentido, verificou-se que frente o ordenamento jurídico brasileiro a Lei nº 9.279/96 aponta o conceito de marca notoriamente conhecida bem como determinar a execução de todo o procedimento de depósito até o seu efetivo registro, ademais, há a proteção advinda dos tratados ratificados pelo Brasil, sendo eles, a Convenção da União de Paris (CUP) e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIP).

Importante ressaltar que alguns conceitos, como o de marca e marca notória precisam ser ventilados, pois a atual compreensão de marca notoriamente conhecida nem sempre existiu no cenário brasileiro, o antigo Código de Propriedade Industrial de 1971 combinava ela com a marca de alto renome, estipulando que era apenas um tipo. Portanto, a separação e delimitação do tema permite a compreensão da diferença e da vigência, além da proteção e garantia desses dois institutos.

Desse modo, fez-se necessário, nas primeiras linhas do trabalho, conceituar o que é uma marca, sua função e suas classificações e relevância, para depois adentrarmos na análise do seu conceito e funcionamento da proteção da marca notoriamente conhecida sob a égide do direito brasileiro e internacional.

Assim, observamos que uma marca é um sinal distintivo visualmente perceptível, que não esteja entre as proibições legais. Ela pode ser especificada quanto ao uso enquanto uma marca de produtos ou serviço, uma marca coletiva e/ou uma marca de certificação. Já quanto a sua composição podem ser estipuladas como sendo nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais.

Afora isso, tem-se em voga que a marca notória não é especificação de sinal distintivo, ela pode se encaixar em qualquer uma dessas classificações, contudo seu diferencial encontra-se na sua proteção.

Com isso é compreensível o porquê das marcas serem tão relevantes em um cenário de comércio e indústria como o nosso, pois, com sua função de distinguir produtos e serviços de outros semelhantes, ela fomenta a competição saudável, tendo em vista que os produtores fazem questão de tornar sua marca o “cartão postal” de seus produtos e serviços, tornando-os

diferentes dos demais, pois almejam conquistar o consumidor e se manter no mercado, frente o lucro, objetivo principal de todo o trabalho desempenhado por ele.

Igualmente, demonstrou-se que a proteção dessa propriedade imaterial para o empresário ganha enorme significado no mercado capitalista, pois, quando uma marca se estabelece no mercado, ela pode se tornar o bem mais valioso de um empresário, por esse motivo muitos acabam licenciando e comercializando sua própria marca junto a outros empresários.

Portanto, é importante atenção quanto à diferença entre a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida, relação feita e delimitada nesta pesquisa frente a constatação de que as duas gozam de notoriedade, mas, na realidade, distinguem-se em alguns aspectos, como, por exemplo, a primeira é uma exceção ao princípio da especialidade, ou seja, sua proteção abrange todos os ramos de atividade, enquanto a segunda só é protegida em sua atividade específica, contudo a marca notoriamente conhecida excede ao princípio da territorialidade, ou seja, ela é protegida em todos os países signatários da CUP.

Outra diferença existente entre elas é que a marca de alto renome pra ser protegida, no Brasil, precisa estar registrada junto ao INPI, enquanto a marca notoriamente conhecida tem o registro no Brasil dispensável para a sua proteção. E essa proteção especial existe para barrar o enriquecimento sem causa, já que as marcas notoriamente conhecidas têm um valor distintivo muito alto, causando a atração de um grande número de clientes.

Por isso que o titular de uma marca de alto renome tem grande apressa pela proteção dela. Muitas empresas têm, em seu sinal distintivo a garantia da qualidade e origem de seu produto ou serviço, que são abraçados pelo público consumidor, fator ímpar para sua manutenção no mercado.

Em deslinde, referido estudo acerca da legislação brasileira aplicada sobre o direito marcário e suas garantias, demonstra que o direito sobre os sinais distintivos além de garantir a mácula da atividade empresária, acaba exercendo uma influência positiva para possíveis investidores. Ademais, quanto ao fator, segurança jurídica, demonstrou-se como esse direito é aplicado através de julgados das cortes superiores, atribuindo maior relevância à proteção da marca notoriamente conhecida, tendo em vista sua magnitude jurídica, econômica e, portanto, seu resguardo especial.

REFERÊNCIAS

AAKER, David A. **Marcas: Brand Equity gerenciando o valor da marca**. Tradução de André Andrade. 11ª reimpressão. São Paulo: Elsevier, 1998.

BARBOSA, Denis Borges. **Sobre a noção jurídica e econômica de marca**. Disponível em <https://scholar.google.com.br/citations?user=NcEdTLYAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra>. Acesso em 01 mar 2018.

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

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes**, Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2004

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso em 16 fev 2019.

BRASIL. **Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm Acesso em 16 fev 2019.

BRASIL. **Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971**. Institui o Código de Propriedade Industrial, e dá outras providências. Revogada pela Lei nº 9.279 de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm. Acesso em 29 out 2018.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm Acesso em 16 fev 2019.

BRASIL. **Resolução 107-2013 de 19-08-2013**. Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao-107-2013-de-19-08-2013-estabelece-a-forma-de-aplicacao-do-disposto-no-art-125-da-lei-no-9-2791996.pdf/view> Acesso em 16 fev 2019.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp 1190341/RJ**, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta turma, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp 1.3306.335/RJ**, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 25/04/2017, DJe 16/05/2017.

BRASIL. TRF 2º Região. 3º Turma. **AC 98.02.18819-0**. Relator Juiz Paulo Freitas Barata, julgado em 04/11/2003, DJ de 21/11/2003.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**, volume 1: direito de empresa. 20. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016.

CONVENÇÃO de Paris para a proteção da propriedade industrial de março de 1883. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf> Acesso em 16 fev 2019.

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 1997.

MAMEDE, Gladston. **Manual de direito empresarial**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de direito comercial e de empresa**, volume 1: teoria geral da empresa e direito societário. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

PINHO, José Benedito. **O poder das marcas**, São Paulo: Summus editorial, 1996.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial esquematizado**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:Método, 2016.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: Secondary Meaning, Vulgarização e Teoria da Distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SINGER, Paul. **Aprender economia**. São Paulo: Contexto, 2002.

TEIXEIRA, Tarcisio. **Direito Empresarial sistematizado: doutrina e prática**. São Paulo: Saraiva, 2011.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário**, v. 1. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.