

**CRITÉRIOS PARA PROTEÇÃO PECULIAR ÀS MARCAS NOTORIAMENTE  
CONHECIDAS NO BRASIL: O IMPACTO DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS  
E O ESTUDO DO CASO RICKENBACKER.**

Renata Ribeiro Pereira<sup>1</sup>

<https://orcid.org/0000-0002-5810-4481>

José Carlos Vaz e Dias<sup>2</sup>

<https://orcid.org/0000-0002-9700-722X>

Leonardo da Silva Sant'Anna<sup>3</sup>

<https://orcid.org/0000-0002-5192-2844>

RECEBIDO 05/01/2022

APROVADO 07/01/2022

PUBLICADO 11/02/2022

Editor Responsável: Carla Caldas

Método de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN: 2316-8080

DOI:10.16928

**RESUMO:**

O artigo aborda o tema as proteção das marcas notoriamente conhecidas e tem como objetivo principal aprofundar o debate sobre a proteção desses signos no Brasil, especificamente no que se refere aos critérios utilizados para se determinar o conhecimento notório no País. O estudo do caso da marca estrangeira de instrumentos musicais *Rickenbacker* foi escolhido como estratégia metodológica, pois permitiu uma análise profunda do fenômeno da notoriedade da marca e de decisão rara do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O caso foi analisado a partir de três perspectivas teóricas, a teoria da percepção passiva do consumidor e a teoria interacional, além das características de marcas notoriamente conhecidas citadas por Moro (2003). Como resultado, o estudo de caso demonstrou que a marca *Rickenbacker* atende às características das marcas notoriamente conhecidas identificadas por Moro (2003) e poderia ser considerada como tal à luz da teoria da percepção passiva do consumidor e da teoria interacional. Quanto à decisão do INPI, aparentemente adotou-se a perspectiva interacional, contudo, não foi possível afirmar categoricamente este fato.

**Palavras-chave:** Marca Notoriamente Conhecida. Territorialidade. Marcas.

**ABSTRACT:**

The article concerns the protection of well-known marks and had as main objective to investigate the protection of such trademarks in Brazil, specifically on relevant information and

---

<sup>1</sup> Mestranda em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: [ribeiroperreira.re@gmail.com](mailto:ribeiroperreira.re@gmail.com). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5810-4481>. Currículo [lattes: http://lattes.cnpq.br/2922561404660643](http://lattes.cnpq.br/2922561404660643).

<sup>2</sup> Professor Adjunto em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da UERJ. Doutor em Direito pela Universidade de Kent – Inglaterra. E-mail: [jose.dias@vdav.com.br](mailto:jose.dias@vdav.com.br). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9700-722X>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3595859997857432>.

<sup>3</sup> Professor Adjunto em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da UERJ. Doutor em Ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (“ENSP”) da Fundação Oswaldo Cruz (“FIOCRUZ”). E-mail: [lsantanna44@gmail.com](mailto:lsantanna44@gmail.com). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5192-2844>. Currículo [lattes: http://lattes.cnpq.br/6331238684423252](http://lattes.cnpq.br/6331238684423252).

criteria to evaluate notorious knowledge in national territory. The case study of Rickenbacker trademark was adopted as a methodological strategy because it allowed a detailed analysis of trademark notoriety and meticulous analysis of the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI) rare decision. The case was examined from three theoretical perspectives, the theory of consumer's passive perception and the interactional theory and also from main characteristics of well-known marks identified by Moro (2003). As a result, Rickenbacker mark meets the characteristics of well-known trademarks cited by Moro (2003) and also would be considered as such through consumer's passive perception theory and interactional theory. Regarding the INPI decision, apparently an interactional perspective was adopted; however, it was not possible to state this fact categorically.

**Keywords:** Well-Known Mark. Territoriality. Trademark.

#### **RESUMEN:**

El artículo aborda el tema de la protección de las marcas notoriamente conocidas y su principal objetivo es profundizar el debate sobre la protección de estos signos en Brasil, específicamente en lo que se refiere a los criterios utilizados para determinar el conocimiento notorio en el país. El estudio de caso de la marca Rickenbacker fue elegido como metodología, ya que permitió un análisis en profundidad del fenómeno de la notoriedad de la marca y de la rara decisión del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). El caso fue analizado desde tres perspectivas teóricas, la teoría de la percepción pasiva del consumidor y la teoría interaccional, además de las características de marcas notoriamente conocidas citadas por Moro (2003). Como resultado, el estudio de caso demostró que la marca Rickenbacker cumple con las características de marcas reconocidas identificadas por Moro (2003) y podría ser considerada como tal a la luz de la teoría de la percepción pasiva del consumidor y la teoría interaccional. En cuanto a la decisión del INPI, aparentemente se adoptó la perspectiva interaccional, sin embargo, no fue posible afirmar categóricamente este hecho.

**Palabras-clave:** Marcas notoriamente conocidas. Territorialidad. Marcas.

#### **Introdução**

Algumas marcas possuem tamanho poder atrativo que a fama ultrapassa fronteiras da especialidade de mercado e aquelas, geográficas. Este signo que alcançou notoriedade para além do seu território de origem é o objeto do presente estudo, em que será analisado o caso da marca de guitarras e baixos elétricos *Rickenbacker*, ícone cultural e favorita entre músicos famosos como George Harrison e Paul McCartney dos “*Beatles*”. Logo, a pesquisa visa, a partir de um estudo de caso, aprofundar o debate sobre a proteção peculiar disponibilizada pelo direito brasileiro às marcas notoriamente conhecidas no Brasil, especialmente no que tange a caracterização de um sinal enquanto tal. Para tanto, decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) será analisada à luz da doutrina sobre o tema. Almeja-se, com isso, responder à seguinte indagação: como ocorre, na prática, a caracterização de uma marca enquanto notoriamente conhecida no Brasil? Observa-se a relevância de tal questionamento,

uma vez que há ainda no País certa confusão a respeito da matéria. Quanto à estrutura do artigo, a primeira seção se refere à metodologia adotada, a segunda trata da proteção e caracterização da marca notoriamente conhecida no direito internacional, a terceira aborda a proteção peculiar dessas marcas no Brasil, a quarta se dedica exclusivamente ao estudo de caso e a última expõe a conclusão da pesquisa.

## **1. Metodologia**

O estudo de caso único e descritivo (YIN, 2010) foi escolhido como metodologia de pesquisa, pois permite o detalhamento de decisão rara do INPI e do contexto em que a mesma se insere. Sendo assim, estruturou-se o estudo em três partes principais: o contexto, a descrição e a análise do caso (YIN, 2010). Sobre o contexto, a pesquisa visa abordar o debate doutrinário sobre a proteção e caracterização de uma marca como notoriamente conhecida, além de descrever as normas específicas sobre o tema no ordenamento jurídico brasileiro e nos tratados internacionais. Ademais, faz-se referência à conjuntura particular do caso escolhido, que será abordada junto à descrição e à análise do caso. A descrição detalhada está inserida na seção de análise do caso e abarca o conteúdo da decisão do INPI de indeferimento do pedido de registro da marca *Rickenbacker brasil wood* (INPI, 2008)<sup>4</sup> e o histórico da marca estrangeira *Rickenbacker*. Com vistas ao aprofundamento do debate, foram escolhidas três unidades para análise do caso (YIN, 2010), as quais correspondem a três perspectivas doutrinárias, são elas: a teoria da percepção passiva do consumidor (GRINVALD, 2014), a teoria interacional (GRINVALD, 2014) e as características destacadas por Moro (2003).

Por fim, quanto aos procedimentos de pesquisa, adotaram-se a revisão bibliográfica sobre as marcas notoriamente conhecidas, pesquisas de conteúdo na internet<sup>5</sup>, notícias e outras informações sobre a marca estrangeira *Rickenbacker*, e a análise de conteúdo (notícias e outros materiais coletados na internet, normas e decisão administrativa do INPI).

## **2. A proteção e a caracterização da marca notoriamente conhecida no Direito Marcário Internacional**

---

<sup>4</sup> A coleta de dados sobre tal decisão administrativa se deu por meio dos sistemas do INPI (INPI, 2020), mediante autorização de acesso para fins acadêmicos.

<sup>5</sup> Como se trata de um estudo de caso de indeferimento de marca de ofício pelo INPI (INPI, 2008), sem anexação de provas, a pesquisa de conteúdo na internet foi adotada com o intuito de encontrar informações a respeito da marca *Rickenbacker*, no exterior e no Brasil.

A notoriedade internacional de uma marca pode gerar um problema sob o ponto de vista da propriedade privada, principalmente sob a perspectiva do direito de propriedade industrial. Isto porque um dos pilares do direito marcário é o princípio da territorialidade<sup>6</sup>, o qual estabelece que a propriedade da marca seja adquirida conforme a lei do país em que se requer o seu registro, estando a validade e a proteção da mesma limitadas pelas fronteiras do território nacional. Este princípio deriva daquele outro, mais amplo, referente à territorialidade das leis em geral e se assenta na própria soberania do estado (GUSMÃO, 1996; CASTELLI, 2006; AUSTIN, 2014).

No entanto, o limite imposto pela territorialidade das leis há muito não alcança a dimensão do uso real e projeção das marcas, especialmente no contexto atual de globalização da economia e da propagação exacerbada de marcas, produtos e serviços por meio das plataformas digitais que ultrapassam as fronteiras do estado-nação e explicitam a nova realidade comercial em escala global baseada na disponibilização e acesso simultâneo de produtos e serviços em vários mercados. Por esse motivo, compreende-se que a Convenção da União de Paris (CUP) é atual e “contemporânea”, não obstante tenha sido criada e assinada em 20 de março de 1883<sup>7</sup>.

Na Convenção de Haia de 1925 (BRASIL, 1929), incluiu-se o artigo 6º *bis* no texto da CUP com vistas à proteção das marcas notoriamente conhecidas (*well-known marks*). Segundo Moro (2003),

A criação do instituto da marca notoriamente conhecida se deu por uma necessidade de proteger de terceiros que dela quisessem tirar proveito, marcas estrangeiras que possuíam certo grau de conhecimento do público num país-membro da União e ainda não haviam sido registradas nos países que esses terceiros quisessem se aproveitar (MORO, 2003, p. 102).

Consolidou-se, dessa forma, uma exceção ao princípio da territorialidade no direito internacional de marcas, inspirada nas normas que informam a lealdade concorrencial (BODENHAUSEN, 1968; MOSTERT, 2020), e que estabelecem um novo regramento proprietário para sinais distintivos cuja notoriedade permeia diferentes mercados e são

---

<sup>6</sup> Este princípio está expresso no texto da Convenção da União de Paris (CUP) em seu artigo 6º (3), segundo o qual “Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem” (BRASIL, 1975).

<sup>7</sup> A Convenção da União de Paris é um tratado internacional, sob a perspectiva da união voluntária de países para a proteção dos direitos da propriedade industrial, que explicita regras mínimas de proteção às marcas e patentes. Ela estabelece mecanismos que facilitam o comércio internacional, por meio do reconhecimento proprietário de sinais distintivos sem que haja necessariamente o depósito e registro de marcas em um país signatário e reforça, por outro lado, o tratamento nacional dispensado pelas legislações locais e autoridades de cada estado-membro (OMPI, 2020b).

classificadas como marcas internacionais. Indo além, outras teorias sustentam pela proteção excepcional dessas marcas com base na ameaça de pirataria e diluição do sinal, na possibilidade de haver prejuízos ao consumidor, na preservação do *goodwill* e do papel dos signos famosos no processo de comunicação no mercado e na cláusula geral de vedação ao enriquecimento ilícito (DE OCÓN, 2005). Segundo Fernandez-Nóvoa (1979, p. 56, tradução nossa), “*good will* é algo intangível que existe tão somente na mente do público consumidor: é o estado de ânimo dos consumidores que induz os mesmos a comprar um determinado produto ou contratar um certo serviço”.

Face à importância de proteção desse tipo de marca e de sua proteção extensiva, cabe ressaltar que o texto do artigo 6º bis da CUP foi alterado nas revisões de Londres (OMPI, 1934), de Lisboa (OMPI, 1958), e de Estocolmo (BRASIL, 1975), após a qual passou a seguinte redação:

Art. 6o bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta Convenção da União de Paris (BRASIL, 1975).

Embora o conceito e o nível de proteção assegurada à marca notoriamente conhecida já estivesse consolidada no direito internacional, o texto do artigo 6º bis gerou alguns debates ao longo dos anos que se sucederam à Convenção de Haia (BRASIL, 1929), e mesmo após a Revisão de Estocolmo (BRASIL, 1975). Isto porque a redação do dispositivo é “aberta” e deixou os estados-membros de certa forma livres para legislar sobre o tema. Nesse sentido, Bodenhausen (1968) adverte que tal artigo trata de um compromisso dos estados em legislar sobre a matéria, mas também que o comando é dirigido às autoridades administrativas e judiciais desses países no sentido de garantirem, se houver previsão constitucional para tanto, efetiva proteção às marcas notoriamente conhecidas.

Dentre as questões muito debatidas ao longo dos anos citam-se a possibilidade de aplicação da proteção às marcas de serviço, a sua extensão para segmentos sem afinidade mercadológica (BAIOCCHI, 2009) e, além destas, discutiu-se o próprio conceito de notoriedade da marca (MORO, 2003).

Outro debate versava sobre a qual tipo de marca se refere o artigo da CUP (BRASIL, 1975) e a melhor nomenclatura a ser utilizada. Atualmente, a doutrina majoritária reconhece duas categorias de marcas notórias: a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome (BAIOCCHI, 2009; MORO, 2003). A primeira é o objeto de proteção do artigo 6º bis (1) da CUP (BRASIL, 1975) e se refere a marcas que alcançaram a notoriedade extraterritorial em seus segmentos de atuação, ou seja, dentro das atividades empresariais que o titular exerce no mercado, sendo, por isso, protegidas para além do seu país de origem ou registro. Na atual Lei da Propriedade Industrial (LPI), tal proteção peculiar e excepcional, em relação à propriedade privada decorrente de registro obtido no INPI, está prevista no artigo 126, o qual será adiante comentado (BRASIL, 1996). Por outro lado, as marcas de alto renome são aquelas que pela reputação e prestígio são reconhecidas por diversos tipos de consumidores, por ampla parcela da população em geral, sendo protegidas em todos os segmentos de mercado, conforme artigo 125 da LPI (BRASIL, 1996).

Ademais, a redação do artigo 6º bis da CUP (BRASIL, 1975) gerou discussões acerca dos possíveis critérios a serem utilizados para se determinar quando uma marca é notoriamente conhecida em dado país e sobre a necessidade de uso efetivo do sinal neste território nacional em que se pretende protegê-la. Este é o debate que mais importa para este estudo de caso.

Desde a Revisão de Lisboa (OMPI, 1958), havia uma proposta para tentar estabelecer que o uso efetivo do sinal no país não fosse considerado necessário quando da aferição da notoriedade da marca, proposição rejeitada pelos representantes dos estados-membros (BODENHAUSEN 1968). Assim, após a Conferência, houve certo esforço doutrinário para explicar como uma marca pode se tornar notoriamente conhecida em dado território nacional antes mesmo de haver o registro ou uso efetivo pelo seu titular (BODENHAUSEN, 1968; GRINVALD, 2014), posto que isso parecia uma anomalia ao regramento proprietário dos bens jurídicos, principalmente, das coisas, seguindo o raciocínio do Direito Romano, construído no âmbito dos Direitos Reais e trasladado para o direito da propriedade intelectual<sup>8</sup>. Ladas (1975), por exemplo, enfatizava o impacto do rádio, das revistas internacionais e do transporte aéreo na disseminação mundial das marcas.

---

<sup>8</sup> Não serão realizadas neste trabalho acadêmico divagações sobre a propriedade de sinais distintivos, decorrente do registro de marcas, nem uma abordagem doutrinária sobre a natureza jurídica dos direitos da propriedade intelectual. Discussões relacionadas à propriedade de bens jurídicos intangíveis e seus desenvolvimentos vem sendo largamente realizadas por autores brasileiros, preocupados em realizar uma interface entre os Direitos Reais e os direitos da propriedade intelectual e assegurar a incidência da função social da propriedade. A função social da propriedade é classificado como um atributo extrínseco da propriedade e está presente em todos os tipos proprietários (DIAS, 2015; 2016).

Tal doutrina, posteriormente, serviu de base para a redação do artigo 16 do TRIPS<sup>9</sup> (BRASIL, 1994) que ampliou a proteção prevista no artigo 6º bis da CUP (BRASIL, 1975). Da leitura do artigo 16.2 do TRIPS (BRASIL, 1994), observa-se a extensão da proteção às marcas de serviços e, além disso, a incorporação da literatura acima citada ao estabelecer que também se considere o conhecimento notório como resultado da promoção da marca:

Artigo 16 [...] 2. O disposto no Artigo 6bis 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 (BRASIL, 1994).

Quanto ao artigo 16.3 do TRIPS (BRASIL, 1994), conforme doutrina majoritária, este veio garantir a proteção a marcas notoriamente conhecidas para além de segmento semelhante, desde que haja uma conexão entre os produtos ou serviços e o titular da marca e que possa resultar em prejuízos ao mesmo (BAIOCCHI, 2009). Com isso, consolidaram-se, no âmbito internacional, propostas que eram debatidas desde a Revisão de Lisboa (OMPI, 1958). Abaixo, a transcrição do artigo:

Artigo 16 [...] 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” (BRASIL, 1994).

Além do TRIPS (BRASIL, 1994), a literatura mencionada serviu como referencial para a elaboração da *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*<sup>10</sup> (OMPI, 1999), aprovada pela Assembleia da CUP e da OMPI. Neste documento recomenda-se que não se exija a comprovação de uso, de pedido ou registro no próprio estado em que se pretende proteger o sinal ou em outra jurisdição ou, ainda, que a marca seja notoriamente conhecida em outros estados-membros. Sugere-se, também, que sejam consideradas quaisquer circunstâncias que possam levar a autoridade competente a inferir que a marca é notoriamente conhecida.

Desse modo, foi apresentada uma lista, não exaustiva, com seis tipos de informações a serem relevadas para a determinação da notoriedade da marca em um dado país, quais sejam:

---

<sup>9</sup> Sigla em inglês para “*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*”, que foi traduzido para o português como “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio” (BRASIL, 1994).

<sup>10</sup> Em português: Recomendação conjunta acerca de provisões para proteção das marcas notoriamente conhecidas (OMPI, 1999, tradução nossa).

1. o grau de conhecimento ou reconhecimento da marca no setor relevante do público consumidor; 2. a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso da marca; 3. a duração, extensão e área geográfica de qualquer promoção da marca, incluindo propaganda ou publicidade e apresentação, em feiras e exposições, de produtos e/ou serviços nos quais a marca se aplica; 4. a duração e área geográfica de qualquer registro, e/ou qualquer depósito de pedido, da marca, considerando que refletem o uso ou reconhecimento da marca; 5. o registro de ações bem sucedidas em prol da proteção dos direitos sobre a marca, em particular a extensão em que a marca foi reconhecida como notoriamente conhecida pelas autoridades competentes; 6. o valor associado à marca (OMPI, 1999, p.9, tradução nossa)<sup>11</sup>.

O conteúdo enfatiza que tal listagem de informações não deve ser tratada como pré-condição para caracterização do conhecimento notório da marca e que outros fatores não elencados, ou uma combinação de fatores, poderiam ser utilizados com tal finalidade.

Grinvald (2014) classificou em duas as teorias que trataram dos parâmetros para determinação do conhecimento notório da marca em um dado país, são elas, a teoria da percepção passiva do consumidor e a teoria interacional. Esta última, adotada pelo próprio autor. Para Grinvald (2014), pela semelhança de perspectivas, se inserem na teoria da percepção passiva do consumidor autores como Bodenhausen (1968), Ladas (1975) e Mostert (2020).

A teoria da percepção passiva do consumidor parte da ideia principal de que na era da informação a publicidade de uma marca se dissemina facilmente por meio da internet, alcançando imediatamente consumidores de diversos países (GRINVALD, 2014; MOSTERT, 2020). Desse modo, basta que conteúdos sobre a marca estejam disponíveis na internet, em qualquer domínio, ou que o sinal seja utilizado ou registrado em diversas jurisdições para que possa ser considerado notoriamente conhecido. Igualmente, esta teoria enfatiza o aumento da circulação de pessoas entre fronteiras em razão de viagens, o que facilitaria o acesso a produtos estrangeiros.

Para Grinvald (2014), quase todos os fatores da “*Joint Recommendation*” (OMPI, 1999), especificamente tratando da numeração citada de 2 a 6, além daquele incluído no artigo 16.2 do Acordo TRIPS (BRASIL, 1994), se assentam na teoria da percepção passiva do consumidor.

Assim, na visão de Mostert (2020), o TRIPS (BRASIL, 1994) veio facilitar a comprovação da notoriedade da marca, tendo em vista que a publicidade seria fator importante

---

<sup>11</sup> Traduzido do original: “1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public; 2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark; 3. the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies; 4. the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark; 5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities; 6. the value associated with the mark (OMPI, 1999, p.9).

onde o uso ainda não foi iniciado. Nesse sentido, o autor destaca a disseminação publicitária via mídias sociais, plataformas digitais e televisão, além das feiras internacionais, a circulação de revistas e o turismo. Logo, a percepção do consumidor poderia ser medida a partir do universo de pessoas expostas à promoção da marca, mesmo que hipoteticamente em estatísticas de viagens, por exemplo. Há que se ressaltar que o artigo 16.2 do TRIPS (BRASIL, 1994) não especificou que a publicidade deve ser aquela direcionada ao público do território em que se pretende proteger a marca, ao contrário, tratou da questão amplamente aludindo apenas a esforços promocionais, em conformidade com a teoria ora exposta (GRINVALD, 2014).

Sobre o conteúdo da “*Joint recommendation*” (OMPI, 1999), Mostert (2020) afirma que, quanto à duração, extensão ou área geográfica do uso da marca, o volume de vendas e os dados sobre o *market share* do segmento, por exemplo, poderiam refletir a fama e o reconhecimento do sinal pelo público. Sustenta, ainda, que a quantidade de registros ou pedidos da marca em outras jurisdições é um fator relevante a ser considerado, uma vez que a exposição do signo em escala mundial com frequência resulta em sua disseminação, refletindo no uso e no reconhecimento local. Destaca, também, a importância de ações judiciais promovidas pelo titular em defesa da marca, do reconhecimento de autoridades sobre a notoriedade do sinal e do valor do ativo intangível, especialmente no que se refere à comprovação da reputação da marca. Por fim, elenca outros fatores a serem relevados, tais como, a natureza dos produtos ou serviços e canais de venda, o nível de reputação da marca, além do grau de distintividade adquirida pelo sinal e de sua exclusividade (MOSTERT, 2020).

No Brasil, Tavares (2007) e Correa (1997) trataram do assunto de maneira similar e, portanto, entende-se que poderiam se enquadrar na teoria referida.

Por sua vez, Grinvald (2014) critica essa teoria com base em estudos na área de psicologia do consumo, segundo os quais na era da informação os indivíduos estão superexpostos a estímulos comerciais e não são capazes de fixar um signo na mente sem que ocorra uma interação com o produto ou serviço por ele assinalado. Dessa forma, para ele, a aplicação da teoria passiva pode favorecer titulares de marcas internacionais, por conter critérios amplos de aferição, e não refletir a real notoriedade do signo em um dado território nacional. Indo além, o autor frisa que aplicar tal teoria pode gerar um desestímulo ao registro da marca, um dos pilares do sistema da CUP, pois os titulares deixariam de registrar os seus signos em jurisdições que não oferecem tanto retorno ao investimento, pensando ser qualquer publicidade na internet suficiente para garantir a proteção extraterritorial da sua marca nos termos do artigo 6º bis (1) (BRASIL, 1975).

Destarte, a partir do estudo de decisões administrativas e judiciais em diversos países, Grinvald (2014) propõe que a teoria interacional seja adotada para a caracterização de marcas como notoriamente conhecidas. Essa teoria pressupõe, em síntese, que haja um efetivo conhecimento do signo por parte do consumidor daquele país em que se pretende protegê-lo, ou ao menos alguma interação entre público e marca. Essa interação poderia ser demonstrada, por exemplo, através de documentos fiscais de venda de produtos ou contratação de serviços, de pesquisas de mercados ou pela atividade em website. O autor não descarta considerar a publicidade como fator relevante, todavia, entende que deve haver alguma evidência de que esta atingiu, de fato, os consumidores locais ou regionais (GRINVALD, 2014).

No Brasil, Barbosa (2010) e Schmidt (1997) apresentam argumentos semelhantes, como abaixo citado:

Se a marca não for notoriamente conhecida no Brasil, a empresa aqui não poderá invocar a tutela do art. 6 bis. O vocábulo "nele" constante da redação deste dispositivo não deixa dúvidas quanto a isso. Portanto, a marca notoriamente conhecida faz jus à proteção não por já ter sido registrada no exterior, mas sim por já ter se tornado notoriamente conhecida no Brasil. (SCHMIDT, 1997, p. 9).

Para os autores do presente artigo, esta é a teoria que melhor trata a questão, já que busca evitar excessos na proteção conferida a marcas com atividade transnacional.

De outra maneira, Moro (2003) entende ser prudente não estabelecer critérios objetivos para se determinar a notoriedade de uma marca, já que essa seria uma noção dotada de certa subjetividade, variando no caso concreto. Entretanto, existiriam algumas características na marca notoriamente conhecida a serem observadas, são elas: a) excepcionar o princípio da territorialidade; b) ter elevado grau de conhecimento pelo público; c) aplicar-se a marcas nacionais e estrangeiras e d) ser protegida apenas em relação a produtos ou serviços idênticos ou similares.

### **3. A proteção da marca notoriamente conhecida no Brasil.**

Atualmente, a proteção das marcas notoriamente conhecidas está prevista no ordenamento jurídico brasileiro nos artigos 126 da LPI (BRASIL, 1996), além de constar dos já citados artigos 6º, bis, (1), da CUP (BRASIL, 1975) e 16.2 e 16.3 do TRIPS (BRASIL,

1994)<sup>12</sup>. Há que se ressaltar, ainda, a possibilidade de proteção desses signos por meio das regras gerais que vedam a concorrência desleal e o enriquecimento ilícito, conforme artigos 195, 209 e 210 da LPI e 884 do Código Civil (BRASIL, 1996; 2002).

Sobre a CUP (BRASIL, 1975), para além dos debates citados anteriormente, convém mencionar que, hoje, o entendimento é pacífico na doutrina nacional de que a Convenção possui caráter normativo, aplicando-se diretamente à relação entre particulares (MORO, 2003). Aliás, há quem entenda que, “ao transplantar o comando do artigo 6 bis para dentro da lei de propriedade industrial, o legislador inibe, desde o nascedouro, qualquer exegese contrária à aplicabilidade do dispositivo, sublinhando proteção contra apropriação indébita de marcas” (CORREA, 1997, p.37).

No que tange ao TRIPS (BRASIL, 1994), muitos foram os debates na doutrina nacional sobre a aplicabilidade interna deste tratado (BARBOSA, c2020; BAIOCCHI, 2009; MORO, 2003). Neste aspecto, adota-se o posicionamento de BARBOSA (c2020) para quem:

Nenhum direito subjetivo resulta para a parte privada, da vigência e aplicação do TRIPS. Como diz o próprio texto do acordo: ‘(art. 1.1) Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos’. Assim, por expressa determinação do próprio TRIPS, cabe à legislação nacional dar corpo às normas prefiguradas no texto internacional. Não se têm, no caso, normas uniformes, mas padrões mínimos a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação do Acordo - mas sem resultar, no caso de desatendimento, em violação de direito subjetivo privado (BARBOSA, c2020, p. 14).

A questão importa notadamente quanto ao artigo 16.3 do TRIPS (BRASIL, 1994). Baiocchi (2009), entendendo que tal dispositivo trata da proteção à marca notoriamente conhecida para além de segmentos semelhantes, chegou à conclusão de que há uma lacuna de previsão no ordenamento jurídico brasileiro no tocante à matéria. Isto porque o artigo 126 da LPI (BRASIL, 1996) reproduziu o comando do artigo 6º bis (1) da CUP (BRASIL, 1975) e limitou a proteção da marca notoriamente conhecida apenas ao mesmo ramo de atividade, conforme adiante exposto:

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

---

<sup>12</sup> Vale recordar que no anterior Código da Propriedade Industrial (CPI) (BRASIL, 1971), em seu artigo 67, havia a proteção às marcas ditas “notórias”, que não se referia ao instituto da marca notoriamente conhecida tal como disposto no artigo 6º bis (1) da CUP (BRASIL, 1975). Tal previsão da Lei anterior equivale ao atual artigo 125 da LPI (BRASIL, 1996) que trata das marcas de alto renome, porém, nota-se que ainda há certa confusão a respeito, justamente em razão da nomenclatura “marca notória” que constava do CPI (TAVARES, 2007; CORREA, 1997).

que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida (BRASIL, 1996).

Cabe ressaltar que existem posicionamentos contrários a respeito, a exemplo de Correa (1997) segundo o qual tal proteção pode se dar por meio das regras gerais que vedam a concorrência desleal.

Além disso, nota-se que o artigo citado faz referência direta à proteção das marcas de serviço, nos termos do artigo 16.2 do TRIPS (BRASIL, 1994), contudo, não tratou dos critérios para se aferir a notoriedade da marca no Brasil, motivo pelo qual a propaganda não foi mencionada tal qual no tratado. O legislador, nesse ponto, seguiu o modelo do artigo da 6º bis (1) da CUP (BRASIL, 1975), optando por uma redação “aberta”.

Estabeleceu-se, também, que a proteção da marca notoriamente conhecida pode se dar de ofício, questão opcional no texto CUP (BRASIL, 1975), ou após impugnação do interessado, caso em que se exige o depósito de pedido de registro da marca no Brasil no prazo de 60 dias, nos termos do artigo 158, § 2º, da LPI (BRASIL, 1996):

Art. 158 [...] § 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” (BRASIL, 1996).

A decisão *ex officio* ocorre quando o examinador do INPI “julgar que a notoriedade é suficiente a ponto de dispensar a produção de provas” (INPI, 2019), contudo, mesmos nesses casos, alguns parâmetros devem ser utilizados para se averiguar o conhecimento notório da marca no País.

Sobre o artigo 158, § 2º, da LPI (BRASIL, 1996), Tavares (2007) aponta que tal dispositivo criou uma obrigação de uso da marca no Brasil que se mostra incompatível com a CUP (BRASIL, 1975). Isto porque, mesmo se o pedido de registro não for depositado, a notoriedade da marca ainda subsistirá, merecendo proteção excepcional. Sobre a questão, lembra Barbosa (2010, p. 76) que o uso para aquisição de notoriedade “(e note-se que a lei internacional vigente nem sequer exige uso, mas simples fama) é apenas aquele capaz de suscitar a noção do público de que a marca tem origem no exterior [...] É o uso portador de notoriedade, e não uso social da propriedade”. Salienta-se que a norma também é incoerente se comparada ao próprio texto do artigo 126 da LPI (BRASIL, 1996), pois foi facultada a proteção da marca de ofício, sem se fazer quaisquer exigências quanto ao depósito ou uso do sinal no País.

No âmbito infralegal, as normas editadas pelo INPI também regulam a matéria. Assim, o Manual de Marcas destaca a natureza de exceção ao princípio da territorialidade e define as marcas notoriamente conhecidas como aquelas “registradas em outro país que gozam de grande conhecimento no mercado, em função do expressivo reconhecimento perante aos consumidores, e que gozam de proteção especial independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil” (INPI, 2019).

No tocante à aferição da notoriedade, a norma dispõe que deve ser observado “se a marca possui certo conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idêntico ou similar” (INPI, 2019) e estabelece, ainda, alguns pressupostos para aplicação dos artigos 126 da LPI (BRASIL, 1996) e 6º bis (1) da CUP (BRASIL, 1975) em caso de impugnação do interessado, quais sejam:

[...] será verificado se o impugnante: a) É nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris; b) Tem legitimidade para impugnar; c) Fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar (INPI, 2019).

Contudo, o Manual (INPI, 2019), assim como a CUP (BRASIL, 1975) e a LPI (BRASIL, 1996), não determinou critérios específicos para se aferir o conhecimento notório da marca no País. Logo, não é possível prever qual o tipo de informação é relevada quanto ao assunto.

Sobre a questão, Moro (2003) entende acertado não haver critérios objetivos para se determinar a notoriedade de uma marca, já que o conceito seria dotado de certa subjetividade. No entanto, a autora elenca algumas características das marcas notoriamente conhecidas a serem observadas.

O primeiro atributo se refere à proteção da marca notoriamente conhecida enquanto exceção ao princípio da territorialidade, havendo o reconhecimento pela autoridade competente de que a marca, embora não registrada no País, tem um dono e deve ser protegida como se registrada ou depositada fosse (MORO, 2003). Assim entende a doutrina nacional majoritária (BAIOCCHI, 2009). Para Correa (1997, p. 33), por exemplo, “a Lei dá abrigo aos sinais, que não registrados no Brasil, sejam reconhecidos como pertencentes à pessoa física ou jurídica sediada em um dos países signatários daquele Convênio”.

A segunda característica identificada por Moro (2003) diz respeito ao elevado grau de conhecimento do público consumidor em relação à marca que se pretende proteger no País. Desse modo, não bastaria a mera ciência do “usurpador” depositante do sinal, seria necessário um conhecimento mais amplo, a dita notoriedade setorial. Para a autora (MORO, 2003), a forma mais confiável de se demonstrar a notoriedade seria por meio de pesquisas de mercado, embora

com alto custo. Contudo, não abordou como esse conhecimento elevado poderia ser demonstrado de outras formas. Sobre a questão, Schmidt (1997) e Barbosa (2010) enfatizam que a notoriedade da marca deve ser averiguada no Brasil no ramo de atividade pertinente, e não no país de origem ou em outros territórios.

Como terceiro atributo, Moro (2003) ressalta a possibilidade de proteção de marcas nacionais e estrangeiras, sem registro no País, desde que notoriamente conhecidas. Nesse aspecto, cabe dizer que não é o caso de se proteger marcas de fato utilizadas somente no Brasil. Isto porque, se a natureza da proteção é de exceção ao princípio da territorialidade, o mínimo a ser exigido é alguma atividade transnacional. Da mesma forma, entende Barbosa (2010, p.67) para quem “o brasileiro que detiver marca fora do território nacional, e porventura não lhe tiver registrada aqui, se aqui tal marca não registrada for notória, terá aqui a proteção convencional”.

A quarta qualidade se refere a tal proteção estar limitada a segmento idêntico ou afim, sendo a similaridade, ou afinidade, estabelecida caso a caso. Sobre esse ponto, vale reiterar os comentários supra acerca da não aplicabilidade imediata do artigo 16.3 do TRIPS (BRASIL, 1994). Finalmente, o último atributo abordado por Moro (2003) diz respeito à extensão da proteção às marcas de serviço, conforme artigos 16.2 do TRIPS (BRASIL, 1994) e 126 da LPI (BRASIL, 1996), que vieram a suprir a omissão da CUP (BRASIL, 1975) sobre a questão.

Em síntese, embora a LPI (BRASIL, 1996) tenha incorporado as disposições da CUP (BRASIL, 1975) sobre as marcas notoriamente conhecidas, não consta da Lei qualquer menção a critérios para aferição do conhecimento notório no país. Sendo assim, a próxima seção sobre o caso da marca *Rickenbacker* servirá para analisar os critérios adotados na prática.

#### **4. Estudo de caso: a proteção da marca *Rickenbacker* no Brasil.**

Esta última seção está dedicada à análise do caso da marca estrangeira *Rickenbacker*. Repisa-se que o objetivo do estudo como proposto foi observar como ocorre, na prática, a caracterização da marca enquanto notoriamente conhecida no Brasil. Releva-se o tipo de informação que foi considerada pelo INPI.

Posto isto, de antemão, entende-se necessária uma breve descrição da história da marca *Rickenbacker* e de sua titular estadunidense “*The Rickenbacker International Corporation*”. Tal corporação foi fundada por Adolph Rickenbacker e George Beauchamp em 1931, em Los Angeles, primeiramente sob o nome “*Electro String Instrument Corporation*” (SMITH, 1987). Foi pioneira na criação e manufatura de instrumentos musicais elétricos – baixos e guitarras –

e amplificadores sob o signo *Rickenbacker Electro Instruments*, utilizados por músicos havaianos dos anos 30, baixista de grupos de jazz dos anos 90, passando pelos “*Beatles*” e outras bandas famosas de rock. A marca ganhou fama mundial justamente por se a preferida de integrantes dos “*Beatles*”, como Paul McCartney e George Harrison. Ressalta-se a estratégia de marketing dos dirigentes da corporação ao presentear com instrumentos *Rickenbacker* os músicos da banda inglesa durante turnê nos Estados Unidos (SMITH, 1987).

Quanto ao processo administrativo objeto do presente estudo (INPI, 2008), tal pedido de registro foi depositado por microempreendedor individual para a marca mista *Rickenbacker brasil wood*, conforme adiante exposta:

Figura 1: imagem do pedido registro de marca nº 829991506



Fonte: Base de dados do INPI (INPI, 2020).

O pedido se refere a uma marca de produto, depositada para “instrumentos musicais e suas partes” (INPI, 2008). O depósito no INPI foi realizado em 18 de novembro de 2008 e não houve oposição de terceiros após a publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial (RPI). A decisão de indeferimento do pedido de marca foi publicada em 14 de dezembro de 2010, na RPI número 2084 (INPI, 2010). Posteriormente, diante da ausência de recurso por parte do depositante, houve o arquivamento do pedido.

Além disso, ressalta-se que o indeferimento do pedido de registro de marca foi motivado pelo artigo 126 da LPI (BRASIL, 1996), de ofício, conforme texto decisório abaixo transcrito:

Exame feito conforme resolução nº 144 de 18/04/2007. “*Rickenbacker*” é uma das marcas de instrumentos musicais (principalmente guitarras e baixos elétricos) mais conhecidas e requisitadas, principalmente no gênero do “rock”. Músicos são consumidores especializados e, portanto, seu meio reconhece a marca em questão, ainda que esta não tenha sido registrada no Brasil (uma rápida busca no Google traz inúmeros sites em português contendo anúncios de compra e venda de guitarras e baixos da marca em referência). De acordo com ocorrências encontradas (algumas impressas e anexadas aos autos), trata-se de marca bastante valorizada no segmento de mercado em análise (INPI, 2008).

Como o processo administrativo (INPI, 2008) se encontra arquivado em meio físico, não foi possível verificar o conteúdo da petição inicial e demais documentos mencionados no texto

da decisão, motivo pelo qual o estudo do caso se restringirá ao conteúdo disponibilizado eletronicamente nos sistemas da Autarquia.

#### 4.1 Análise do caso a partir das características identificadas por Moro (2003)

Quanto à primeira característica citada por Moro (2003), de ser a marca notoriamente conhecida uma exceção ao princípio da territorialidade, verificou-se que a marca *Rickenbacker* foi registrada pela titular estadunidense *The Rickenbacker International Corporation* em diversas jurisdições estrangeiras, com apresentações variadas e sempre para designar instrumentos musicais (OMPI, 2020a). Além disso, por meio de busca na base de dados do INPI, constatou-se a ausência de pedido ou registro de qualquer sinal contendo o termo “*rickenbacker*”, com exceção do caso em análise (INPI, 2020). Nesse sentido, o próprio examinador de marcas apontou a ausência de registro da marca no País à época da decisão administrativa (INPI, 2008). Outro ponto relevante a se destacar é que não há menção no texto decisório sobre registros estrangeiros e não foi possível averiguar se tais informações constam do material anexado ao processo físico arquivado.

A segunda característica diz respeito ao elevado grau de conhecimento pelo público brasileiro no setor de atividade da marca, denominada por Moro (2003) de notoriedade setorial. A decisão do caso estudado menciona tal característica, ao afirmar que a marca *Rickenbacker* é uma das mais conhecidas e requisitadas no segmento de instrumentos musicais (INPI, 2008). O texto decisório cita que, para se verificar o conhecimento da marca no Brasil, foram realizadas pesquisas na internet em que foi identificada a venda de instrumentos musicais assinalados pelo signo, dentre outras ocorrências acostadas ao processo. Esse tema específico dos meios para se aferir o conhecimento da marca será abordado nos próximos tópicos.

Por ora, concorda-se com a opinião de que a notoriedade setorial possa ser avaliada por meio de pesquisas simples na internet direcionadas ao segmento pertinente, especialmente quando se trata de uma decisão de ofício em que não há produção de provas pelo interessado. Por outro lado, as pesquisas de opinião ou mercado são importantes instrumentos a disposição dos interessados para demonstrarem a notoriedade setorial em impugnações administrativas e judiciais, ou quando a coleta de informações no País fica prejudicada. Resta ao titular avaliar o custo-benefício deste tipo de prova.

Sobre o terceiro atributo identificado por Moro (2003), verifica-se que a empresa *The Rickenbacker International Corporation* é de origem norte-americana (OMPI, 2020a) e sua marca *Rickenbacker*, portanto, encontra proteção sob a égide da CUP (BRASIL, 1975).

A última característica está diretamente relacionada à segunda acima comentada, pois se refere à proteção da marca notoriamente conhecida somente em ramo de atuação idêntico ou semelhante. Assim sendo, a marca *Rickenbacker* é conhecida e registrada em outras jurisdições principalmente para “instrumentos musicais” (OMPI, 2020) e a decisão de indeferimento do sinal *Rickenbacker brasil wood* não exorbitou dessa exigência, uma vez que tal pedido de marca visava, exclusivamente, os mesmos produtos (INPI, 2008). Enfim, o sinal depositado junto ao INPI *Rickenbacker brasil wood* reproduz a marca estrangeira *Rickenbacker*, como pode ser observado no seguinte registro americano para “guitarras elétricas”:

Figura 2: imagem do registro da marca nos Estados Unidos (US74144425)



Fonte: *Global Brand Database* (OMPI, 2020a).

#### 4.2 Análise do caso à luz da teoria da percepção passiva do consumidor

Neste tópico, o caso foi avaliado à luz da teoria da percepção passiva do consumidor, tal como identificada por Grinvald (2014) e com base nos fatores 2 a 6 listados na “*Joint Recommendation*” (OMPI, 1999). Desse modo, a partir dos dados do processo (INPI, 2008) e de conteúdo na internet, foram consideradas informações sobre a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso, promoção, pedido ou registro da marca, sobre ações judiciais promovidas pelo seu titular estrangeiro e quanto ao valor da marca. Foram considerados conteúdos em diversos idiomas.

Da análise da decisão de indeferimento do pedido de marca *Rickenbacker brasil wood*, constatou-se que o examinador do INPI priorizou a busca por conteúdo local, relatando que havia o conhecimento notório da marca *Rickenbacker* por músicos no Brasil (INPI, 2008). Como não foi possível o acesso ao conteúdo do processo físico, não se sabe se foram consideradas informações em relação ao uso, registro ou promoção da marca em outros países. Mesmo assim, verifica-se que a decisão atenderia aos parâmetros da referida teoria.

Indo além do texto decisório, as buscas na internet sobre a marca *Rickenbacker*, efetuadas pelos autores deste artigo, resultaram em variados conteúdos, principalmente em língua inglesa<sup>13</sup>, tais como: o próprio website (RICKENBACKER, 2020a) e redes sociais da marca no

---

<sup>13</sup> Também foram acessados conteúdos sobre a marca em português.

*Facebook* (RICKENBACKER, 2020b) e no *Instagram* (RICKENBACKER, 2020c), diversos vídeos no *YouTube* (YOUTUBE, 2020) contendo resenhas e demonstrações de uso dos produtos guitarras e baixos, livros dedicados à história da marca (SMITH, 1987; BACON, 2010). Há que se ressaltar, ainda, que o próprio website da marca contém uma seção de vendas de produtos. Logo, à luz da teoria da percepção passiva do consumidor, o conteúdo de uso e as informações citadas seriam consideradas suficientes para demonstrar o conhecimento notório da marca no Brasil, já que estão disponíveis para acesso *online* pelo público brasileiro. Alguns estudos disponíveis na internet também apontam que *Rickenbacker International Corporation* é uma das maiores empresas globais do setor de guitarras e baixos (BMRC, 2020; RESEARCH AND MARKETS, 2020).

No que se refere à quantidade e extensão geográfica de registros da marca, a busca com a ferramenta *Global Brand Database* (OMPI, 2020a) apontou que *The Rickenbacker International Corporation* é titular de 30 marcas em vigor<sup>14</sup>, de tipos diversos (nominativa, figurativa, mista, 3D, de posição), registradas nos Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Canadá, e no escritório da União Europeia. Desse modo, tendo como base a teoria da percepção passiva, tal quantidade e extensão geográfica de registros também serviriam para comprovar a notoriedade do signo em relação ao consumidor especializado.

Finalmente, não foram encontradas notícias sobre o valor da marca *Rickenbacker* ou sobre ações judiciais propostas pela titular em defesa da mesma.

### 4.3 Análise do caso à luz da teoria interacional

Neste tópico, o caso foi analisado a partir da teoria interacional proposta por Grinvald (2014). Para tanto, partindo dos dados do processo (INPI, 2008) e de pesquisas na internet, foram consideradas informações que demonstrassem algum tipo de interação do público consumidor brasileiro com a marca estrangeira *Rickenbacker*. Nesse ponto, apenas conteúdo em português foi relevado. Os exemplos de provas relevadas por esta teoria seriam as pesquisas de opinião e de mercado, os documentos comprobatórios da venda de produtos no território e atividades de websites.

Como dito previamente, as pesquisas de mercado e documentos de venda dos produtos são provas relevantes a serem submetidas junto a impugnações administrativas e judiciais promovidas pelo titular estrangeiro da marca. Acrescenta-se a isso, a lista de dados de acesso

---

<sup>14</sup> Ressalta-se a possibilidade de que a ferramenta *Global Brand Database* (OMPI, 2020a) não indique registros efetuados pela titular da marca *Rickenbacker* em outros países.

ao website da marca, que igualmente pode demonstrar o conhecimento da marca no território em que se pretende protegê-la. De outra maneira, o conteúdo de atividades em websites de terceiros também pode servir a verificação da interação entre o consumidor local e a marca, informação especialmente importante quando se trata de decisão *ex officio* como o caso em comento.

Assim, da análise do conteúdo decisório do caso, verifica-se que o INPI privilegiou o conhecimento do consumidor local, inclusive citando que a pesquisa realizada na internet apontou websites em português vendendo produtos assinalados pela marca (INPI, 2008). A atividade em sítios eletrônicos foi, portanto, utilizada para indicar certa interação do público local com a marca e, por isso, sustenta-se que a decisão do caso se deu de acordo com a teoria interacional. Contudo, não é possível afirmar que o INPI adotou somente tal teoria neste caso, uma vez que não houve acesso a documentos não digitalizados do processo.

Em complemento, realizou-se nova busca na internet pelos termos “*rickenbacker*” e “guitarra”, combinados, que resultou em aproximadamente 379.000 menções gerais (GOOGLE, 2020). Os dados indicaram, ainda, que os instrumentos musicais assinalados pela marca continuam sendo comercializados no Brasil por meio de lojas virtuais de venda de mercadorias em geral<sup>15</sup>, com comentários dos revendedores e clientes, além de websites especializados com notas sobre o desempenho dos instrumentos e o histórico da marca. Como exemplo, cita-se o seguinte conteúdo extraído de site dedicado ao gênero musical rock:

Pergunte a qualquer um dos seus amigos que toca em bandas de rock/metal [...] Com muita certeza o *Rickenbacker* estará no topo das escolhas. Estamos falando de um baixo que é uma lenda entre músicos e fãs por causa de sua sonoridade única e pessoal. Qualquer principiante reconhece a sua sonoridade à primeira ouvida. ‘Ah, é um *Rickenbacker*’, ‘Esse cara está tocando um *Rickenbacker*’, ‘Hum, soa como um *Rickenbacker*’ [...] Mas, por que esse baixo é tão adorado? [...] É a sua sonoridade que captura o coração dos baixistas e dos amantes da música. A longa duração das suas notas, que parecem durar para sempre, é uma das suas qualidades mais cativantes [...] Sir Paul McCartney mudou de opinião completamente quando conheceu o *Rickenbacker* [...] Ele o adorou, mas como o modelo era para destros, teve de esperar mais de um ano para conseguir o seu famoso modelo para canhotos. Embora tenha sido o baixo reserva até 1965, ele se tornou o preferido a partir de então [...] (DOS SANTOS, 2018).

A pesquisa também indicou a existência de diversos vídeos na rede social *YouTube* (2020), produzidos por brasileiros, com comentários e testes das guitarras e baixos da marca *Rickenbacker* (SOLSETE MUSICAL, 2018); CESAR, 2020; BARRAMUSIC TV, 2020).

---

<sup>15</sup> Menções a instrumentos eletrônicos, assinalados pela marca em questão, observadas após buscas pelo termo “*rickenbacker*” nos sítio eletrônicos do Mercado Livre (MERCADO LIVRE, 2020) e da OLX (OLX, 2020).

Diante do exposto, verifica-se que o público brasileiro, de fato, interage com a marca de instrumentos musicais *Rickenbacker* e, portanto, a teoria interacional tal como descrita por Grinvald (2014) poderia se aplicar ao caso.

## Conclusão

O artigo teve como objetivo principal aprofundar o debate sobre a proteção da marca notoriamente conhecida no Brasil, especificamente no que se refere às informações relevadas quando da caracterização de um signo como tal. Para tanto, empreendeu-se um estudo de caso sobre o conhecimento da marca de instrumentos musicais *Rickenbacker* no País.

Inicialmente, observou-se que a proteção à marca notoriamente conhecida, como prevista no artigo 6º bis (1) da CUP (BRASIL, 1975), gerou diversos debates na doutrina ao longo dos anos. Contudo, o mais importante para esta pesquisa foi aquele que tratou dos parâmetros de aferição da notoriedade da marca em um dado país. Assim, identificaram-se duas teorias principais sobre o tema, a teoria da percepção passiva do consumidor, que inspirou a redação do TRIPS (BRASIL, 1994) e da “*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*” (OMPI, 1999), e a teoria interacional, verificada na prática judicial e administrativa de alguns países (GRINVALD, 2014). Além disso, na doutrina nacional, Moro (2003) identificou algumas características das marcas notoriamente conhecidas que devem ser observadas no caso concreto, são elas: a) excepcionar o princípio da territorialidade; b) ter elevado grau de conhecimento pelo público; c) aplicar-se a marcas nacionais e estrangeiras e d) ser protegida apenas em relação a produtos ou serviços idênticos ou similares.

Com base no marco teórico citado, analisou-se o caso de indeferimento do pedido de registro da marca *Rickenbacker brasil wood* (INPI, 2008), em que o INPI decidiu pela proteção de ofício da marca estrangeira *Rickenbacker*. Primeiramente, tratou-se das características das marcas notoriamente conhecidas identificadas por Moro (2003). Dessa maneira, tanto o texto decisório quanto a pesquisa complementar, realizada pelos autores deste artigo, revelaram que a marca estrangeira *Rickenbacker* atende a todas as características citadas pela autora. Na segunda unidade, o caso foi analisado a partir da teoria da percepção passiva do consumidor. Desse modo, apurou-se que a decisão do INPI privilegiou o conhecimento local da marca (INPI, 2008) e, ainda assim, poderia atender aos critérios mais flexíveis dessa teoria. Contudo, restou inconclusivo se conteúdos estrangeiros foram relevados na decisão. Além disso, notou-se vasto

PIDCC, Aracaju/Se, Ano X, Volume 02 nº 01, p.053 - 077 JAN/2022 A ABR/2022 | www.pidcc.com.br

material disponível na internet sobre a marca, especificamente sobre o seu uso, registro e promoção. Com isso, demonstrou-se que o consumidor brasileiro tem fácil acesso a conteúdo promocional e informativo (mesmo que em outras línguas) sobre a marca *Rickenbacker* que, à luz desta teoria, poderia ser considerada notoriamente conhecida no Brasil.

A terceira unidade tratou do caso sob a ótica da teoria interacional. Logo, verificou-se que a decisão (INPI, 2008) privilegiou o conhecimento do consumidor brasileiro sobre a marca, destacando a atividade de websites especializados em revenda de produtos musicais, atendendo aos parâmetros propostos por essa teoria. A pesquisa complementar revelou amplo material sobre a interação do público brasileiro com a marca *Rickenbacker* que, na perspectiva da teoria interacional, também poderia se confirmar como notoriamente conhecida no País. Ademais, em uma primeira análise, parece que o INPI adotou a teoria interacional no caso estudado, já que houve destaque no texto decisório sobre o conhecimento local da marca (INPI, 2008). Contudo, não foi possível afirmar categoricamente a adoção de tal teoria na prática.

Em síntese, o estudo de caso demonstrou quais os tipos de informações são relevantes para a constatação da notoriedade de uma marca no Brasil e, além disso, a importância da proteção excepcional conferida pelo legislador às marcas notoriamente conhecidas, visto que o titular estrangeiro do sinal *Rickenbacker* e o próprio consumidor brasileiro poderiam ser prejudicados.

## Referências

AUSTIN, Graeme W. Introduction: the inevitability of “territoriality challenges” in trademark law. In: CALBOLI, Irene; LEE, Edward (org.). **Trademark protection and territoriality challenges in a global economy**. Cheltenham: Edward Elgar, 2014.

BACON, Tony. **Rickenbacker Electric 12-String: The Story of the Guitars, the Music, and the Great Players**. 1ªed. Londres: Backbeat Books, 2010.

BAIOCCHI, Enzo. A proteção à marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: a (não) aplicação do art. 16.3 do TRIPs no Brasil. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 102, p.3-27, set./out. 2009.

BARBOSA, Denis Borges. **Aplicação do acordo trips à luz do direito internacional e do direito interno. As patentes concedidas na vigência da lei 5.772/71 jamais tiveram seu prazo prorrogado**. c2020. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/parecer%201.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2020.

BARBOSA, Denis Borges. **Efeito extraterritorial das marcas**. 2010. Disponível em: [https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/efeito\\_extraterritorial\\_marcas.pdf](https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/efeito_extraterritorial_marcas.pdf). Acesso em: 03 jun. 2020.

BARRAMUSIC TV. **NAMM 2020 | Rickenbacker**, [S. l.: s. n.], 18 jan. 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1rugOZvjeUk>. Acesso em: 3 out. 2020.

BMRC BRANDESSENCE MARKET RESEARCH AND CONSULTING. **Guitar Market 2020 By Type: (Acoustic guitars, Electric guitars, Solar guitars), By Number of Strings: (Six strings, Eight strings, Twelve strings), By Application: (Online Retail, Offline Retail) Forecast to 2025**. [S.I], 2020. Disponível em: <https://industrystatsreport.com/consumer-goods/guitar-market/Summary>. Acesso em: 3 out. 2020.

BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967**. Genebra: United International Bureaux For the Protection of Intellectual Property (BIRPI); World Intellectual Property Organization (WIPO), fev. 1968. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf). Acesso em: 22 set. 2020.

BRASIL. **Decreto 19.056, de 31 de dezembro de 1929**. Promulga três atos sobre propriedade industrial, revistos na Haya em novembro de 1925. Brasília: Câmara dos Deputados [1929] Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2020.

BRASIL. **Decreto 75.572, de 8 de abril de 1975**. Promulga a Convenção de Paris para proteção da Propriedade Industrial. Revisão de Estocolmo, 1967. Brasília: Câmara dos Deputados [1975] Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2020.

BRASIL. **Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais. Brasília: Presidência da República [1994]. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 03 ago. 2020.

BRASIL. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971**. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [1971]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 30 jul. 2020.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, [1996]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 30 jul. 2020.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília: Presidência da República, [2002]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 mai. 2020.

CASTELLI, Thais. **Propriedade intelectual: o princípio da territorialidade**. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2006.

CESAR, Alexandre. **Baixo Rickenbacker - Set Up Completo**, Rio de Janeiro, 4. set. 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7PDiOL39Oxg>. Acesso em: 3 out. 2020.

CORREA, José Antônio B. L. Faria. O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/96. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 28, p. 33-39, mai/jun, 1997.

DE OCÓN, Carlos González-Bueno Catalán. **Marcas notorias y renombradas: en la ley y la jurisprudencia**. Madrid: La Ley, 2005.

DIAS, José Carlos Vaz e. Business transaction of intellectual intangibles: the evidence and the peculiarities of a new form of property rights. **Quaestio Juris**, vol. 8, n. 03, p. 2044-206. Rio de Janeiro, 2015.

DIAS, José Carlos Vaz e. New dress code for business transactions in Brazil: essentials and peculiarities of trademarks in the spotlight. In: CALBOLI, Ilana; WERRA, Jacques de (org.). **The law and practice of trademark transactions. A global and local outlook**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016.

DOS SANTOS, Ivison Poletto. **Baixos: os Rickenbacker e seus aficionados famosos**, 4 dez. 2018. Disponível em: <https://whiplash.net/materias/biografias/293712.html>. Acesso em: 3 out. 2020.

FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. Las funciones de la marca. **Actas de Derecho Industrial** 1978, Madrid: Editora Montecorvo, 1979, p. 33-66.

GOOGLE [site institucional]. **Resultado de busca pela combinação das palavras “rickenbacker” e “guitarra”**. Disponível em: [https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU\\_pt-BRBR841BR841&ei=1th4X6STGLHZ5OUPtpWhuAc&q=%22rickenbacker%22+%2B+%22guitarra%22&oq=%22rickenbacker%22+%2B+%22guitarra%22&gs\\_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMggIABAHEAoQHjIICAAQCBAHEB4yBggAEAUQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHIDHD1jHD2DWEmgAcAB4AIABgwGIAfYBkgEDMC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&scient=psy-ab&ved=0ahUKEwik1rXVm5nsAhWxLLkGHbZKCHcQ4dUDCA0&uact=5](https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR841BR841&ei=1th4X6STGLHZ5OUPtpWhuAc&q=%22rickenbacker%22+%2B+%22guitarra%22&oq=%22rickenbacker%22+%2B+%22guitarra%22&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMggIABAHEAoQHjIICAAQCBAHEB4yBggAEAUQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHIDHD1jHD2DWEmgAcAB4AIABgwGIAfYBkgEDMC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&scient=psy-ab&ved=0ahUKEwik1rXVm5nsAhWxLLkGHbZKCHcQ4dUDCA0&uact=5). Acesso em: 3 out. 2020.

GRINVALD, Leah Chan. Interactivity, territoriality and well-known marks. In: CALBOLI, Irene; LEE, Edward (org.). **Trademark protection and territoriality challenges in a global economy**. Cheltenham: Edward Elgar, 2014.

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Consulta à Base de Dados do INPI** [base de dados]. Rio de Janeiro: INPI, 2020. Disponível em: [https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa\\_num\\_processo.jsp](https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp). Acesso em: 15 mai. 2020.

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Diretoria de Marcas. **Processo administrativo nº 829991506 referente ao pedido de registro de marca “Rickenbacker brasil wood”, depositado em 18 de novembro de 2008**. Rio de Janeiro: INPI, 2008.

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Diretoria de Marcas. Publicação do indeferimento do pedido de registro de marca “Rickenbacker brasil wood”,

referente ao processo administrativo nº 829991506. **Revista da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: INPI, n. 2084, 14 dez. 2010. Disponível em: <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>. Acesso em: 01 mar. 2020.

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Presidência. **Resolução nº 249/2019, de 09 de setembro de 2019**. Institui a 3ª Edição do Manual de Marcas. Rio de Janeiro: Presidência, 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 17 set. 2020.

LADAS, Stephen P. **Patents, trademarks, and related rights: national and international protection**, volume III. Cambridge: Harvard University Press, 1975.

MERCADO LIVRE [site institucional]. **Resultado de pesquisa pela palavra “rickenbacker”**. São Paulo, 2020. Disponível em: [https://lista.mercadolivre.com.br/rickenbacker#D\[A:rickenbacker,L:undefined\]](https://lista.mercadolivre.com.br/rickenbacker#D[A:rickenbacker,L:undefined]). Acesso em: 3 out. 2020.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito das marcas: abordagem das marcas notórias na lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

MOSTERT, Frederick. The Protection of Well-Known Marks Under International Intellectual Property Law. In: CALBOLI, Irene; Ginsburg, Jane C (Org.). **Cambridge Handbook of International and Comparative trademark Law**. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3586336>. Acesso em: 20 set. 2020.

OLX [site institucional]. **Resultado de pesquisa pela palavra “rickenbacker”**. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://www.olx.com.br/brasil?q=RICKENBACKER>. Acesso em: 3 out. 2020.

OMPI ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Acte de Londres, 1934**. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/es/text/287734>. Acesso em: 30 set. 2020.

OMPI ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Acte de Lisbonne, 1958**. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/es/text/287778>. Acesso em: 30 set. 2020.

OMPI ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Consulta à Global Brand Database** [base de dados]. GENEBRA: OMPI, 2020a. Disponível em: <https://www3.wipo.int/branddb/en/>. Acesso em: 30 ago. 2020.

OMPI ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks**. Adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO. Set., 1999. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_833-accessible1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_833-accessible1.pdf). Acesso em: 3 jun. 2020.

OMPI ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 2020b**. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>. Acesso em: 25 out. 2020.

RESEARCH AND MARKETS. **Global Guitar Market 2017-2021**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://www.researchandmarkets.com/reports/4143777/global-guitar-market-2017-2021>. Acesso em: 3 out. 2020.

RICKENBACKER [site institucional] [2020a]. Disponível em: <http://www.rickenbacker.com/>. Acesso em: 3 out. 2020.

RICKENBACKER. @ricguitars. **Rickenbacker guitars (official)** [S.I.] [2020b]. Disponível em: [https://www.facebook.com/ricguitars/?ref=br\\_rs](https://www.facebook.com/ricguitars/?ref=br_rs). Acesso em: 3 out. 2020.

RICKENBACKER. @rickenbackerofficial. **The Official Rickenbacker Instagram Page** [S.I.] [2020c]. <https://www.instagram.com/rickenbackerofficial/>. Acesso em: 3 out. 2020.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A ação de adjudicação e os direitos de preferência ao registro de marca. **Revista da ABPI**. n. 31, nov./dez., 1997. p. 3-20.

SMITH, Richard R. **Rickenbacker: The History of the Rickenbacker Guitar**. Anaheim: Centerstream Publications, 1987.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas - marcas de alto renome: vs. "diluição"**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

SOLSETE MUSICAL. Solsete Review EP1 - Rickenbacker 360 & Rickenbacker 4003 [S. l.: s. n.], 16 out. 2018. Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=NrkeRFXHP\\_4](https://www.youtube.com/watch?v=NrkeRFXHP_4). Acesso em: 3 out. 2020.

TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. Marca notoriamente conhecida: espectro de proteção legal. **Revista da Escola da Magistratura Regional Federal, Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial**, p. 147-192. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região, fevereiro 2007.

YOU TUBE. **Busca de vídeos pela palavra “rickenbacker”**. [S. l.], 2020. Disponível em: [https://www.youtube.com/results?search\\_query=rickenbacker](https://www.youtube.com/results?search_query=rickenbacker). Acesso em: 3 out. 2020.

YIN, Robert K.; THORELL, Ana. **Estudo de caso planejamento e métodos: planejamento e métodos**. Porto Alegre: Bookman, 2010.