

A MARCA DE ALTO RENOME E A MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

Patricia Carvalho da Rocha Porto[1]

O presente estudo versa sobre o significado e a importância da marca de alto renome e da marca notoriamente conhecida; aborda e analisa algumas características intrínsecas às marcas notórias e enfrenta algumas questões relativas à sua proteção.

MARCA DE ALTO RENOME.

A marca de alto renome é aquela marca que é conhecida por consumidores pertencentes a diversos segmentos de mercados diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos ou serviços protegidos por esta marca. Além desta característica, a marca de alto renome possui o goodwill, ou seja, esta marca ganhou um grande reconhecimento e goza de boa reputação perante os consumidores, pois estes reconhecem que os produtos ou serviços identificados pela marca são de excelente qualidade [2]

As marcas de alto renome são sinais que exercem magnetismo próprio, sobrevoando todas as categorias de produtos ou serviços e conservando o poder de distinção ainda que desvinculada de sua função originária. [3]

O Instituto da marca de alto renome foi criado para proteger contra terceiros aquela marca que se tornou conhecida e que goza de excelente reputação e prestígio por todo o público consumidor.

O Acordo sobre aspectos da propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS prevê a proteção para o alto renome no artigo 16.3 quando determina que "o disposto no artigo 6 bis da Convenção da União de Paris(1967) aplicar-se há no que mutatis mutandis, a bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca não esteja registrada, desde que o uso desta marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviço se o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada".

Na lei brasileira atual esta proteção é garantida pelo artigo 125 da lei 9279/96. [4]

Requisitos e pressupostos para a proteção

Ao contrário do que determina o artigo 16.3 do TRIPS, para o reconhecimento do alto renome no Brasil a legislação pátria obriga que a marca esteja previamente registrada no país.

A legislação nacional não faz nenhuma menção aos requisitos ou pressupostos necessários que uma marca deva ter para ser considerada de alto renome, no entanto, parte da doutrina [5] entende que não parece razoável a inexistência desses pressupostos e defende que a possibilidade de confusão e/ou prejuízo da imagem do sinal a ser protegido pelo alto renome devem ser pressupostos para esta proteção. A possibilidade de confusão ou associação é consequência do alto renome conquistado pela marca. Não verificada essa associação ou confusão, não se verifica a notoriedade desta marca [6].

Quanto aos requisitos para a proteção, o INPI publicou a resolução 110/04 em que normaliza os procedimentos para o reconhecimento do alto renome de uma marca. Nesta resolução o INPI elenca alguns elementos informativos e serem observados, que auxiliam na avaliação da existência do alto renome da marca:

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

É necessário também que se observe que a marca de alto renome deve gozar de um prestígio e reconhecimento que transcenda a segmento de mercado para o qual ele foi originalmente destinado [7].

Na avaliação do alto renome há de se levar em consideração também, a singularidade do sinal distintivo e a posição de exclusividade que gozava esta marca antes de se tornar notória, pois existem marcas que apesar do alto renome já conviviam com outras que lhe eram semelhantes ou até mesmo idênticas, como a marca PHILIPS para lâmpada e PHILIPS para creme dental [8].

O que se protege

A marca de alto renome deve ser protegida principalmente contra a diluição e contra o uso que denigra a marca.

Contra a diluição se protege, visto que o público consumidor os se deparar com marca semelhante ou de mesmo nome de uma marca famosa, apesar de proteger produtos distintos, acaba se lembrando da marca famosa. Com o passar do tempo, o público se acostuma com a co-existência das duas marcas, ao fato que outros produtos de outras empresas também usam essa marca e a consequência deste fato é a perda de distintividade daquela marca famosa e a sua diluição, pois sua posição exclusiva desaparece [9].

Contra o uso que denigra a marca famosa a proteção se dá para que produtos ou serviços com qualidade duvidosa e com reputação inferior, mesmo que sejam de ramos de atividades completamente distintos dos produtos ou serviços protegidos pela marca notória não prejudique a imagem e a reputação desta.

A proteção da marca de alto renome também deve ser protegida contra a concorrência parasitária e o oportunismo de outras empresas que se aproveitam da fama e da reputação desta marca para auferir vantagens econômicas. Segundo Denis Borges Barbosa [10] *"a questão da notoriedade da marca é exatamente a existência de um valor econômico (a boa fama) num mercado em que seu possuidor não atua diretamente."*

Características e conseqüências da proteção

Uma vez reconhecido o alto renome da marca pelo INPI, direito conferido pelo artigo 125 da lei 9279/96, a marca passa a ter proteção exclusiva em todo o território nacional contra marcas com nomes similares ou idênticos que estejam protegidos em qualquer ramo de atividade. O conhecimento exigido para o alto renome da marca abrange vários segmentos de mercado de público consumidor.

O INPI pode indeferir de ofício pedido de registro de marca de produto ou serviço cujo nome seja similar ou idêntico, que imite no todo ou em parte, a marca de alto renome.

O alto renome de uma marca de traz como conseqüência a exceção do princípio da especialidade das marcas. Esse princípio defende que a proteção de uma marca se limita ao ramo de atividade em que se encontra registrada. [11]

Como já mencionado, a marca de alto renome deve ser reconhecida pelo público em geral e acima de tudo deve gozar de excelente reputação entre esse público.

Local e momento da proteção

O momento da verificação do alto renome de uma marca é aquele em que a marca necessite ser protegida contra terceiros. [12]

MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

A notoriedade da marca é uma qualidade presente em marcas que auferem um expressivo conhecimento público [13], é a capacidade que um comprador potencial tem de reconhecer ou se recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de produtos [14]. A notoriedade da marca é a conquista de grande reconhecimento pelo público, do serviço que essa marca protege.

O Instituto da marca notoriamente conhecida foi criado para proteger contra terceiros aquela marca que se tornou conhecida como sinal distintivo de um determinado produto ou serviço, evitando que terceiros tirassem proveito do reconhecimento desta marca pelo público consumidor.

Este instituto teve a sua primeira proteção prevista no art. 6 bis da Convenção da União de Paris - CUP, que continua em vigor até os dias atuais [15]. Na lei brasileira atual esta proteção é garantida pelo artigo 126 da lei 9279/96. [16]

Condições e requisitos para a proteção

Para a proteção da marca notoriamente conhecida, a legislação pátria não exige o depósito ou registro no Brasil da marca que se visa proteger pela notoriedade, mas o artigo 158 parágrafo 2º da LPI, determina que não se conhecerá a oposição, a nulidade administrativa, e a ação de nulidade fundamentada no artigo 126 da mesma lei, caso não se comprove em 60 dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca que visa a proteção garantida pelo artigo acima mencionado [17].

A legislação nacional não faz nenhuma menção aos requisitos ou critérios necessários que uma marca deva ter para ser considerada notoriamente conhecida, mas existem requisitos que devem ser observados, apesar de não existir uma rigidez legal, para a configuração da notoriedade de uma marca:

- . Propiciar a ocorrência de concorrência desleal com base na utilização por terceiras empresas de marcas de mesmo nome ou similares da marca notória, de mesmo ramo de atividade econômica ou ramos de atividades afins, com o objetivo de se aproveitar da boa fama da marca neste segmento de mercado;
- . Alto grau de conhecimento pelo público consumidor específico (a marca deve ser reconhecida pela quase totalidade dos consumidores daquele produto);
- . Valores transmitidos pelas marcas afamadas, decorrentes de características intrínsecas dos produtos.

Momento para o pleito do reconhecimento da marca notoriamente conhecida:

Os momentos adequados para o pleito do reconhecimento deste tipo de notoriedade são nos prazos da oposição (art. 158), do pedido de nulidade administrativa (art. 169) e no prazo da propositura da ação de nulidade (169) devidamente fundamentados no artigo 126 da LPI [18].

O que se protege:

O principal objetivo da proteção de uma marca pela notoriedade do artigo 126 da LPI é contra a concorrência desleal e o aproveitamento da notoriedade desta marca por marcas de empresas de mesmo ramo de atividade ou ramo semelhante.

Aonde se avalia a notoriedade da marca notoriamente conhecida:

A notoriedade da marca deverá ser auferida no círculo interessado [19]. Este círculo vai depender do mercado e em que setor do mercado esta marca atua. Por exemplo, no caso de uma marca para proteger produtos alimentícios o círculo interessado será formado pelo consumidor final. No caso de uma marca que protege uma peça utilizada no setor automobilístico para a montagem do carro, o círculo de interesse não será o consumidor que compra o carro e sim as empresas que compram este material para montar os carros.

Conseqüências do reconhecimento da notoriedade:

Uma vez reconhecida a notoriedade da marca, direito conferido pelo artigo 126 da lei 9279/96, pelo 6 bis da CUP e ratificado pelo artigo 16, 2 do TRIPS, a marca passa a ter proteção exclusiva em todo o território nacional e nos territórios signatários dos tratados mencionados contra marcas similares ou idênticas que atuam no mesmo ramo que a marca notória ou em ramos afim. O conhecimento exigido para a notoriedade se restringe ao público consumidor dos produtos ou serviços idênticos ou semelhantes ao produto ou serviço que é protegido pela marca notória.

O INPI pode indeferir de ofício pedido de registro de marca de produto ou serviço similar, que imite no todo ou em parte marca notoriamente conhecida. A notoriedade do artigo 126 da LPI mitiga o princípio da territorialidade da proteção das marcas [20]. Esse princípio defende que a proteção de uma marca se limita ao território onde ela foi protegida, se ela for registrada no Brasil, mas não tiver sido registrada na França, esta marca não goza de proteção na França.

Quando uma marca tem a sua notoriedade reconhecida, ela excepciona o princípio da territorialidade e passa a ser protegida nos países que reconhecem o instituto da notoriedade da marca, mesmo que ela não tenha sido anteriormente registrada neste país. A marca notoriamente conhecida ganha a proteção contra terceiros mesmo sem registro no país, basta que ela comprove que é notoriamente conhecida no país onde se deseja a proteção, e que este país recepcione o instituto da notoriedade da marca.

Local da notoriedade:

O território onde se verifica a notoriedade de uma marca é justamente aquele onde se queira a proteção, onde se deseja obter o registro. Ou seja, a marca só será notória naquele país que reconhecer a sua notoriedade. Uma marca notoriamente reconhecida no Brasil pode não ter essa notoriedade reconhecida pela França, por que o consumidor francês não conhece essa marca, por exemplo. [21]

[1] Advogada do escritório Borges. Beildeck & Medina Advogados; Especialista em Direito da Propriedade Industrial - UERJ e Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Propriedade Intelectual da UERJ.

[2] MORO, Maitê Cecília Fabbri, Direito de marcas. São Paulo: RT, 2003, p.109

[3] DANNEMAN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005, p 232.

[4] MARCA DE ALTO RENOME

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

[5] DANNEMAN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005, p.235

[6] Ibidem

[7] MORO Maitê Cecília Fabbri, Direito de marcas. São Paulo: RT, 2003, p.112.

[8] DANNEMAN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005, p 239

[9] R BUSSE. Warenzeichengesetz nebst verbandsubereikunft und madrider.Berlin: Abkommen, 1976, apud ARITA, Hissao e BRAGA, Helson. La proteção de las marcas notórias en Brasil. Revista de derecho industria, Buenos Aires, v.5, n. 14, 1983, p255-256.

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

[11] MORO Maitê Cecília Fabbri, Direito de marcas. São Paulo: RT, 2003, p.113.

[12] Ibidem p. 117. R. 110/04 - Art. 1º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, em tramitação no INPI, nos termos e prazos previstos nos art. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente.

[13] MORO Maitê Cecília Fabbri, Direito de marcas. São Paulo: RT, 2003, P.77.

[14] AAKER, David. Marcas: brady equity - Gerenciando o valor da marca. Trad. André Andrade. São Paulo: Negócio editora, 1998, p. 64, apud MORO Maitê Cecília Fabbri, Direito de marcas. São Paulo: RT, 2003, P.77.

[15] "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."

O artigo 6 bis é ainda reforçado pelo Acordo sobre aspectos da propriedade intelectual relacionados ao comércio TRIPS, que em seu artigo 16 item 2 afirma que "o disposto no artigo 6 bis da Convenção da União de Paris(1967) aplicar-se há no que 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 da proteção da marca".

[16] SEÇÃO IV - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA
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.

Parágrafo 1o.- A proteção de que trata este artigo aplica-se também as marcas de serviço.

Parágrafo 2o.- O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

[17] DANNEMAN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005, p.244

[18] Ibidem

[19] Este parâmetro foi proposto pela AIPPI em sua Resolução de nº 100, relativas às marcas notórias. Apud DANNEMAN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005, p.241.

[20] BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2.ed. Rio de Janeiro:Lumens Júris, 2003, p.873 .

[21] MORO Maitê Cecília Fabbri, Direito de marcas. São Paulo: RT, 2003, P.107.