

ANÁLISE DAS MARCAS DE ALTO RENOME EM VIGÊNCIA NO BRASIL

ANALYSIS OF HIGHLY RENOWNED TRADEMARKS IN EFFECT IN BRAZIL

Adonis Reis de Medeiros Filho¹; Suzana Leitão Russo²

¹ Universidade Federal de Sergipe – UFS – São Cristóvão/SE – Brasil
adonisrmf@gmail.com

² Universidade Federal de Sergipe – UFS – São Cristóvão/SE – Brasil
suzana.ufs@hotmail.com

Resumo

Este artigo objetiva a análise das marcas de alto renome vigentes no Brasil, tendo em vista o nível de conhecimento e prestígio que a marca necessita contrair para ser reconhecida como tal e merecer a proteção especial prevista na Lei de Propriedade Industrial. Para tanto foram analisadas, a partir dos dados divulgados no site do INPI, as apresentações das marcas de alto renome listadas, a quantidade de anotações de alto renome nos anos em que elas ocorreram e, por fim, foi traçado um paralelo relacionando a frequência das apresentações por ano de concessão de alto renome. Assim, espera-se delinear um contorno acerca da proteção das marcas de alto renome no Brasil.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual, Propriedade Industrial, Marcas, Alto Renome.

Abstract

This article aims to analyze the highly renowned trademarks in force in Brazil, considering the level of knowledge and prestige that the trademark needs to take to be recognized as such and merit the special protection provided for in the Industrial Property Law. For this, we analyzed the presentations of the highly renowned trademarks listed, the amount of annotations of highly renowned in the years in which they occurred and, by the end, a parallel was traced by relating the frequency of presentations per year of grant highly renowned. Thus, it is expected to delineate an outline on the protection of highly renowned trademarks in Brazil.

Key-words: Intellectual Property, Industrial Property, Trademarks, Highly Renowned.

1. Introdução

Regidas pela Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial ou LPI), as marcas podem adquirir um alto poder de atração perante o público consumidor, o que as tornam mais cobiçadas e gera um

maior valor agregado tanto à empresa quanto aos bens e aos serviços por ela ofertados, causando, conseqüentemente, uma maior influência nas relações de consumo.

Tais atributos são resultado de uma boa gestão desse importante patrimônio intangível, manifestada em ações como seleção de público alvo, investimentos em marketing, tradição e qualificação da marca no mercado, entre outras. Contribuindo para que haja uma associação da marca aos produtos ou serviços e à tradição e qualidade, tanto pelo público alvo, quanto por público diverso daquele originariamente pretendido.

Esses fatores refletem e justificam juridicamente uma proteção diferenciada a essas marcas protuberantes.

A essas marcas, quando devidamente registradas, pode ser conferida a proteção especial, denominada “alto renome”. De acordo com Oliveira (2000, p. 8): “Quando o signo devidamente registrado goza de fama que transcenda seu segmento de mercado, passando a identificar não só os produtos ou serviços para os quais foi originariamente destinado possui alto renome.”.

O alto renome “Trata-se de uma situação especial, em que se encontram certas marcas, amplamente conhecidas pelos consumidores”, (COELHO, 2009, p. 176). Tal situação, cuja proteção se estende a todos os ramos de atividade, é prevista pelo artigo 125 da LPI: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

2. Fundamentação Teórica

O artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial garante a proteção especial às marcas de alto renome, todavia não regulamentou seu conceito, prazos, procedimentos e requisitos para sua aquisição. Anos mais tarde, a Resolução INPI nº 110, de 27 de janeiro de 2004, veio a suprir esta lacuna.

Após uma atualização, promovida pela Resolução 121/05, atualmente a aplicação do artigo 125 da Lei 9.279/96 é normatizada pela Resolução PR nº 23/2013 do INPI, que conceitua a marca de alto renome. Então:

Para os efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.(INPI, 2013, p. 146)

Por transcender sua função inicial, restrita ao ramo de atividade a qual foi registrada, a proteção à marca de alto renome faz exceção ao princípio da especialidade, que leciona: “a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa” (BARBOSA, 2003, p. 728).

De acordo com este princípio basilar do sistema marcário, “a proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa.” (INPI, 2012, p. 9).

Diante disso, fácil observar que adquirir a condição de alto renome não é simples.

O INPI avaliará o requerimento de proteção especial, que deverá ser feito 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.

Para tanto a resolução que normaliza os procedimentos para a aplicação do alto renome estabelece, também, que junto ao requerimento deverão ser apresentadas as provas desta condição da marca, para justificar a proteção especial.

A resolução faculta, ainda, ao titular apresentar elementos informativos para a apreciação do alto renome, o que o norteia a comprovar que sua marca está apta a receber a anotação de alto renome.

Tais elementos estão dispostos no artigo 4º da Resolução PR nº 23/2013:

- 1) data do início do uso da marca no Brasil;
 - 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
 - 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
 - 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
 - 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
 - 6) meios de comercialização da marca no Brasil;
 - 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente no exterior;
 - 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
 - 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
 - 10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
 - 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;
 - 12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;
 - 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.
- (INPI, 2013, p. 147)

Caso aceito, o INPI promoverá a anotação do alto renome da marca em seu sistema, que será mantida pelo prazo de cinco anos.

Durante esse prazo, o titular da marca de alto renome ficará dispensado da apresentação de novas provas da condição do alto renome quando apresentar novas oposições a pedidos de registro de marca de terceiros ou processos administrativos de nulidade de registro de marca de terceiros que apresentem conflito com a marca de alto renome.

3. Aspectos Metodológicos

A pesquisa foi desenvolvida utilizando-se a mais recente lista divulgada pelo INPI, atualizada em 26 de março de 2013, em seu site, contendo as marcas de alto renome em vigência no Brasil.

Foi analisada a quantidade de marcas de alto renome listadas por tipo de apresentação, a quantidade de anotações de alto renome nos anos em que ocorreram e, por fim, foi traçado um paralelo relacionando as apresentações das marcas e sua frequência, por ano de concessão do alto renome.

4. Descrição e análise dos dados

Atualmente existem 90 marcas de alto renome em vigência no Brasil. Sendo que 71 delas são marcas de titularidade da FIFA - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION,

As marcas de alto renome de titularidade da FIFA foram reconhecidas não por serem qualificadas por sua condição de alto renome, mas por força da Lei n.º 12.663/12 (Lei Geral da Copa) que, entre outros, dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 2013 e à Copa do Mundo FIFA 2014.

A Lei geral da Copa preceitua a obrigatoriedade de anotação de alto renome nos seguintes símbolos de titularidade da FIFA: emblema FIFA, emblemas da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, mascotes oficiais da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, e outros Símbolos Oficiais de titularidade da FIFA, indicados pela entidade.

Contudo, por determinação da referida Lei, os efeitos deste reconhecimento são válidos até 31 de dezembro de 2014 e não por cinco anos como nos demais casos.

Na tabela 1 estão relacionadas 18 marcas de alto renome anotadas pelo INPI e uma por determinação judicial do MM. Juízo da Trigesima Nona VF/RJ, Ação n.º 2002.5101511247-6 e INPI n.º 002305/02, excetuando-se as marcas de titularidade da FIFA.

Tabela 1 – Marcas de alto renome vigentes no Brasil, exceto as de titularidade da FIFA.

<i>MARCA</i>	<i>APRESENTAÇÃO</i>	<i>TITULAR</i>	<i>ANO DE ANOTAÇÃO</i>
	MISTA	Pirelli & C. Società Per Azioni	2010
HOLLYWOOD	NOMINATIVA	Souza Cruz S/A.	2010
3M	NOMINATIVA	3M Company	2010
KIBON	NOMINATIVA	Unilever N.V.	2011
NATURA	NOMINATIVA	Natura Cosméticos S/A	2010
MOÇA	NOMINATIVA	Société des Produit Nestlé S/A	2011
TRAMONTINA	NOMINATIVA	Tramontina S/A Cutelaria	2008
HAVAIANAS	NOMINATIVA	São Paulo Alpargatas S/A	2008
	MISTA	Bombril Mercosul S/A	2008
ITAÚ	NOMINATIVA	Banco Itaú S/A	2008
CHICLETS	NOMINATIVA	Cadbury Adams USA LLC	2008
BIC	NOMINATIVA	Bic Brasil S/A	2008
	FIGURATIVA	Nike International, Ltd	2008
LAND ROVER	NOMINATIVA	Land Rover	2009
O BOTICÁRIO	NOMINATIVA	Botica Comercial Farmacêutica LTDA.	2010
CHANEL	NOMINATIVA	Chanel SARL	2011
	MISTA	Sadia S/A	2011
	MISTA	McDonalds International Property Company, Limited	2012
	MISTA	The Goodyear Tire & Rubber Company	2007

Fonte: Adaptado de INPI (2013)

Considerando as formas de apresentação das marcas de alto renome, temos 13 marcas figurativas, 26 mistas e 51 nominativas. Confirme a Figura 1.

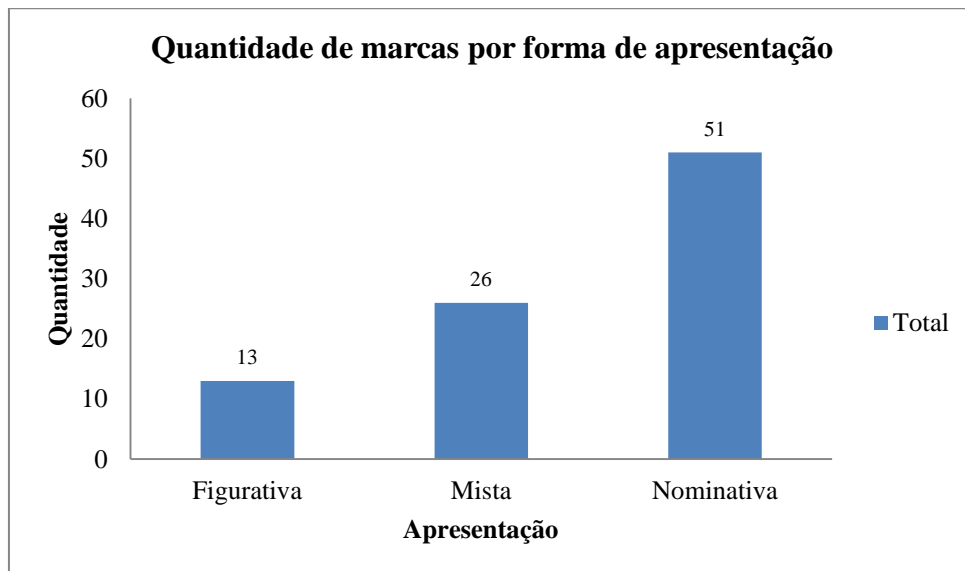


Figura 1. Quantidade de marcas de alto renome por forma de apresentação.
 Autoria própria (2013)

Ao analisar a quantidade de anotações de alto renome por ano, apresentamos uma em 2007, sete em 2008, uma em 2009, cinco em 2010, quatro em 2011, 68 em 2012 e quatro em 2013. De acordo com o gráfico representado pela Figura 2.

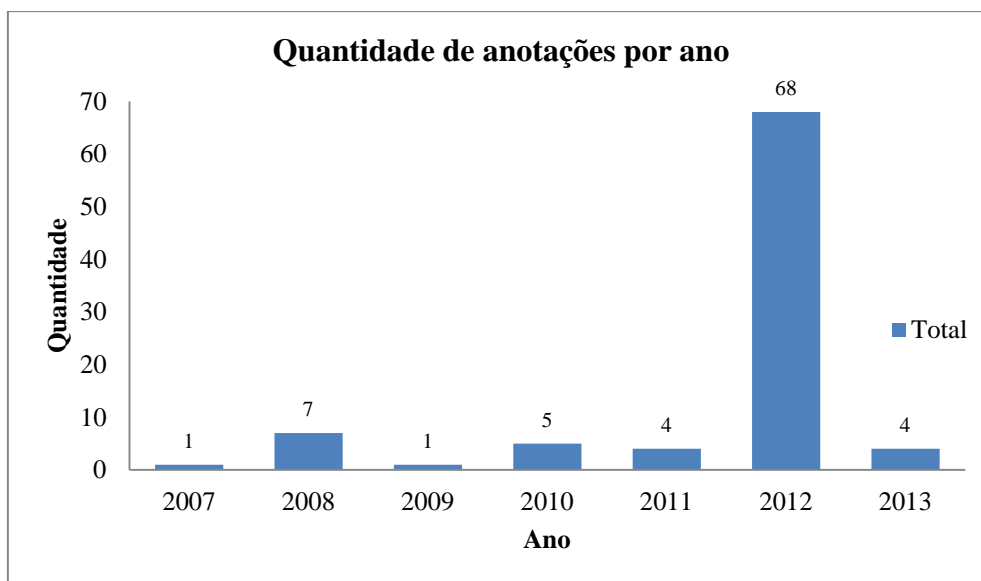


Figura 2. Quantidade de anotações de alto renome por ano.
 Autoria própria (2013)

Traçando um paralelo entre a quantidade de anotações e das formas de apresentação das marcas por ano, temos em 2007 uma marca mista; em 2008 uma figurativa, uma mista e cinco nominativas; em 2009 uma nominativa; em 2010 uma mista e quatro nominativas; em 2011 uma

mista e três nominativas; em 2012 11 figurativas, 22 mistas e 35 nominativas; e em 2013 uma figurativa e três nominativas. Representado pelo gráfico trazido na figura 3.

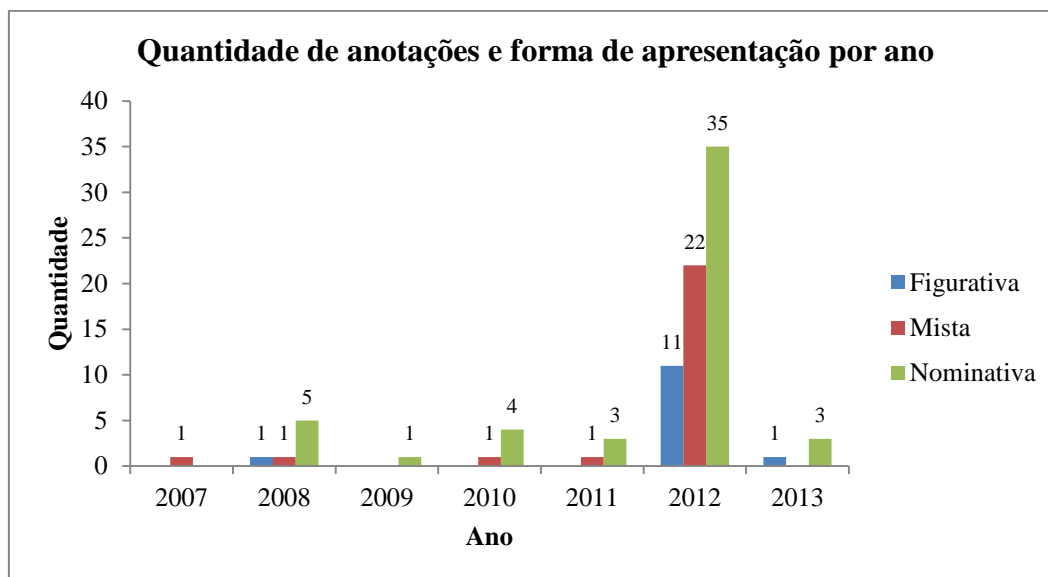


Figura 3. Quantidade anotações de alto renome e forma de apresentação por ano.

Autoria própria (2013)

Ante os resultados apresentados, podemos apontar grande destaque para as marcas nominativas, vez que representam mais da metade das marcas de alto renome vigentes.

Fator que pode ser explicado pela proteção da marca nominativa ser considerada mais abrangente que as demais formas de apresentação, visto que:

O titular do registro de uma marca nominativa tem a proteção mais ampla que se pode esperar de uma marca registrada, gozando da prerrogativa de impedir que terceiros a utilizem em qualquer forma. A proteção da marca nominativa recai sobre a expressão em si, independentemente da maneira pela qual ela se apresenta.” (MACHADO, 2007. p. 91).

Enquanto as marcas figurativas visam proteger símbolos e imagens que não podem ser pronunciados ou escritos, e as marcas mistas protegem apenas “o conjunto registrado, pelo que seu titular não poderá impedir que terceiros se utilizem separadamente dos elementos que a constituem.” (MACHADO, 2007. p. 91).

Com relação às anotações por ano, temos em evidência o ano de 2012 que representa mais de 75% do total de anotações de alto renome analisadas. Tal ocorrência se dá por consequência da Lei Geral da Copa, que entrou em vigor no mês de junho de 2012.

Em 2013 mesmo com os dados não consolidados, apresentando apenas até o mês de março, já vemos quatro marcas de alto renome concedidas, todas reflexo da Lei Geral da Copa.

Por fim, cumpre observar, ainda, que salvo o caso particular das marcas de alto renome da FIFA, nenhum titular aparece mais de uma vez na lista. Demonstrando, mais uma vez, o grau de conhecimento e prestígio que a marca deve atingir para ser considerada de alto renome.

5. Considerações finais

Através dessa pesquisa foi possível analisar todas as marcas de alto renome vigentes no Brasil, donde podemos concluir que o cenário nacional das marcas de alto renome ainda é acanhado, apresentando poucas anotações realizadas nos últimos anos.

Exceto pela imposição legislativa trazida pela Lei Geral da Copa, temos somente 18 marcas de alto renome reconhecidas pelas vias normais, ou seja, analisadas e anotadas pelo INPI em procedimento competente para tanto.

Não obstante, essa timidez é naturalmente explicada pelo grau de importância que essa condição especial, que é o alto renome, representa. Para ser considerado de alto renome, a marca precisa exercer força atrativa sobre o público em geral, atraindo clientela de diferentes mercados pela sua simples presença, o que não é tarefa simples e requer uma boa gestão da marca somada a altos investimentos.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**. Brasília, 14 mai. 1996.

BRASIL. Lei n. 12.663, de 5 de junho de 2012. Dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 2013, à Copa do Mundo FIFA 2014 e à Jornada Mundial da Juventude - 2013, que serão realizadas no Brasil; altera as Leis nos 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003; e estabelece concessão de prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores das seleções campeãs do mundo em 1958, 1962 e 1970. **Diário Oficial da União**. Brasília, 06 jun. 2012.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial: direito de empresa**. v. 1. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

INPI. **Marcas de alto renome em vigência no Brasil**. Rio de Janeiro. 2013. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/inpi-marcas_marcas_de_alto_renome_em_vigencia_2013-03-26_0.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2013.

INPI. **Marcas de alto renome da FIFA**. Rio de Janeiro. 2013. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/inpi-marcas_marcas_de_alto_renome_da_fifa_em_vigencia_2013-03-26.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2013.

INPI. **Normas do INPI**. Rio de Janeiro. 2013. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2013.

INPI. **Diretrizes de Análise de Marcas**. Rio de Janeiro. 2012. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_2012-12-11.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2013.

MACHADO, José Mauro Decoussau. **Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial**: patentes, desenhos industriais e marcas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coords.). **Propriedade intelectual**: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007.

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

ROCHA, Fabiano de Bem da. A Ação Judicial para Obtenção do Reconhecimento do Alto Renome de Marca. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 48, p. 41-44, set./out. 2000.

Recebido: 02/10/2013

Aprovado: 05/11/2013