

**XXVI ENCONTRO NACIONAL DO
CONPEDI BRASÍLIA – DF**

DIREITO EMPRESARIAL

MARIANA RIBEIRO SANTIAGO

RONEY JOSÉ LEMOS RODRIGUES DE SOUZA

Todos os direitos reservados e protegidos.

Nenhuma parte deste anal poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI

Presidente - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UNICAP

Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet – PUC - RS

Vice-presidente Sudeste - Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim – UCAM

Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Maria dos Remédios Fontes Silva – UFRN

Vice-presidente Norte/Centro - Profa. Dra. Julia Maurmann Ximenes – IDP

Secretário Executivo - Prof. Dr. Orides Mezzaroba – UFSC

Secretário Adjunto - Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto – Mackenzie

Representante Discente – Doutoranda Vivian de Almeida Gregori Torres – USP

Conselho Fiscal:

Prof. Msc. Caio Augusto Souza Lara – ESDH

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto – UFG/PUC PR

Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Napolini Sanches – UNINOVE

Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva – UFS (suplente)

Prof. Dr. Fernando Antonio de Carvalho Dantas – UFG (suplente)

Secretarias:

Relações Institucionais – Ministro José Barroso Filho – IDP

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho – UPF

Educação Jurídica – Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues – IMED/ABEDI

Eventos – Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta – FUMEC

Prof. Dr. Jose Luiz Quadros de Magalhaes – UFMG

Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano – USP

Prof. Dr. Valter Moura do Carmo – UNIMAR

Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr – UNICURITIBA

Comunicação – Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro – UNOESC

D597

Direito empresarial [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI

Coordenadores: Mariana Ribeiro Santiago; Roney José Lemos Rodrigues de Souza - Florianópolis: CONPEDI, 2017.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-5505-430-3

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Desigualdade e Desenvolvimento: O papel do Direito nas Políticas Públicas

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Nacionais.
2. Economia.
3. Sustentabilidade.
4. Desenvolvimento Social. XXVI Encontro Nacional do CONPEDI (26. : 2017 : Brasília, DF).

CDU: 34



XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI BRASÍLIA – DF

DIREITO EMPRESARIAL

Apresentação

É com grande satisfação que introduzimos o grande público na presente obra coletiva, composta por artigos criteriosamente selecionados, para apresentação e debates no Grupo de Trabalho intitulado “Direito Empresarial”, durante o XXVI Encontro Nacional do CONPEDI, ocorrido entre 19 e 21 de julho de 2017, em Brasília/DF, sobre o tema “Desigualdades e desenvolvimento: o papel do Direito nas políticas públicas”.

Os aludidos trabalhos, de incontestável relevância para a pesquisa em direito no Brasil, demonstram notável rigor técnico, sensibilidade e originalidade, em reflexões sobre relevantes temas de direito empresarial, no contexto atual, inclusive à luz de importantes paradigmas da Constituição Federal.

De fato, não se pode olvidar que a matéria em foco implica num olhar atento, em busca de um equilíbrio entre os interesses individuais e as demandas sociais, tendo em vista o claro impacto da matéria em segmentos como desenvolvimento social e economia, envolvendo as figuras do Estado, da empresa e toda a sociedade civil, demandando uma análise integrada e interdisciplinar.

Os temas tratados nesta obra mergulham na sustentabilidade enquanto valor, no princípio da função social, no fenômeno do crowdfunding, no instrumento do compliance, na interpretação da legislação societária, no contrato de naming rights, no factoring, nas marcas de alto renome, no regime de recuperação da empresa em crise, etc.

Nesse prisma, a presente obra coletiva, de inegável valor científico, demonstra uma visão lúcida e avançada sobre questões do direito empresarial e a importância de uma interpretação mais humanitária para a defesa de uma sociedade equilibrada e das gerações futuras, pelo que certamente logrará êxito junto à comunidade acadêmica.

Prof. Dr. Romulo Rhemo Palitot Braga (Unipê/UFPB)

Prof. Dr. Roney José Lemos Rodrigues de Souza (UNICAP)

Prof^a. Dr^a. Mariana Ribeiro Santiago (Unimar)

Boa leitura!

O INPI E O UNIVERSO DAS MARCAS DE ALTO RENOME
THE INPI AND THE UNIVERSE OF HIGH RENOWN BRANDS

Samir Vaz Vieira Rocha
Ana Iris Galvão Amaral

Resumo

Dentre os bens protegidos pelo direito industrial, a marca se destaca, por fazer parte do cotidiano dos empresários, e também dos consumidores. O seu registro permite que o empresário a explore economicamente com exclusividade, dentro do seu ramo de atuação. Por sua vez, as marcas de alto renome, assim entendidas como aquelas que já adquiriram prestígio e confiabilidade do público, usufruem de proteção em todos os ramos de atividade. O presente trabalho discorre sobre a atuação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial frente às situações que exigem a declaração de uma marca como de alto renome.

Palavras-chave: Direito industrial, Propriedade intelectual, Marca de alto renome, Princípio da especialidade, Instituto nacional de propriedade intelectual

Abstract/Resumen/Résumé

Among the assets protected by industrial law, the brand stands out, as it is part of the everyday life of entrepreneurs, as well as consumers. Its registration allows the entrepreneur to explore economically with exclusivity, within its field of activity. In turn, high reputation brands, so understood as those that have already acquired prestige and reliability of the public, enjoy protection in all branches of activity. The present work deals with the performance of the National Institute of Industrial Property in relation to situations that require the declaration of a brand as a high reputation.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Industrial law, Intellectual property, brand of high reputation, Principle of specialty, National institute of intellectual property

1- INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de um negócio com sucesso depende de inúmeros fatores externos, como a tendência do mercado, a macroeconomia, as necessidades do consumidor, entre outras. Entretanto, esse sucesso depende também de fatores internos, dentre os quais se destaca a credibilidade do produto ou serviço oferecido.

O cliente nem sempre optará pelo produto ou serviço mais barato. Muitas das vezes, ele prefere pagar por um produto que, apesar de ser mais caro, seja mais confiável ou mais seguro. Essa confiabilidade é adquirida em razão da excelência que o empresário deve buscar ao desenvolver sua atividade.

Entretanto, além de adquirir essa confiabilidade, o empresário também deve zelar para que essa qualidade seja lembrada pelo público. Daí a necessidade de se atentar para a divulgação de sua marca.

A utilização de marcas não é algo novo no comércio.

Data de longo tempo o hábito de serem assinaladas as mercadorias com marcas que a distinguem de outras semelhantes. Autores as encontram na mais remota antiguidade, quer representada por figuras, quer por letras, nomes ou símbolos. Igualmente, foram notadas na época romana, se bem que, até a Idade Média, não tivessem elas uma finalidade jurídica, como atualmente ocorre, ou seja, não constituíssem uma propriedade do industrial ou comerciante, só por eles podendo ser usadas no intuito de distinguir os seus produtos dos produtos semelhantes. (MARTINS, 2014, p. 369)

Mais do que uma mera estratégia de Marketing, a marca representa o rosto do produto ou serviço oferecido pela empresa. Sendo assim, um produto ou serviço bem visto pelo consumidor possui uma marca valorizada. Por outro lado, se o produto ou serviço não agrada ao consumidor ou ao investidor, sua marca pode se desvalorizar.

A marca é um sinal visualmente perceptível que identifica um produto ou serviço. Para Fran Martins (2014, p. 370), “chamam-se marcas de indústria, de comércio ou de serviço os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais usados com o fim de distinguir mercadorias, produtos industriais ou serviços de outros semelhantes”.

Em se tratando das marcas em geral, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial confere a exclusividade de sua exploração em um ramo específico de atividade.

Trata-se do chamado Princípio da Especialidade. Sendo assim, é possível a adoção da mesma marca por empresas diferentes, desde que atuem em diferentes ramos de atividade.

Exemplo disso é o caso da marca “Veja”, que foi adotada por duas empresas diferentes, que atuam em setores diversos e inconfundíveis. De um lado, tem-se a Revista “Veja”, produto da Editora Abril. De outro lado, encontra-se o produto de limpeza “Veja”. Perceba-se que, apesar de utilizarem da mesma marca – nesse caso, uma marca nominativa – tais produtos não induzem o consumidor a erro. A distinção é clara, bastando para tanto a percepção de que o produto explorado por cada uma das empresas não tem relação alguma com o outro.

Entretanto, algumas marcas, em razão da abrangência de seu reconhecimento, adquirem o status de “marca de alto renome”. A esta categoria, o ordenamento jurídico brasileiro decidiu conferir tratamento especial. Elas deterão proteção não só em seu ramo de atividade, mas sobre qualquer que seja o produto ou serviço oferecido.

No cotidiano, é possível detectar empresas que exploram uma mesma marca por meio de produtos ou serviços de diferentes ramos. A Coca Cola, apesar de mundialmente conhecida pela comercialização de refrigerantes, também comercializa camisetas, calças, tênis e outros produtos sob a mesma marca.

O que se percebe, portanto, é que o princípio da especialidade comporta exceções. O presente artigo busca justamente delinear os requisitos para que uma marca possa conceder exclusividade de exploração a seu titular em todos os ramos de atividade, respondendo-se, assim, à seguinte pergunta: O que se entende por marca de alto renome? Qual o procedimento para sua concessão? De que forma o Instituto Nacional de Propriedade Industrial tem lidado com estas situações?

Tendo em vista as pontuações realizadas, o presente artigo teve por objetivo discorrer acerca do tratamento adotado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial às marcas de alto renome.

A fim de cumprir a proposta do trabalho, adotou-se a pesquisa teórica, baseada na coleta e revisão de legislação, obras jurídicas e demais materiais bibliográficos relacionados à temática apresentada. Dessa forma, inicialmente, foi feita a coleção de teorias, conceitos e ideias a respeito do tema. Em seguida, foi realizado o estudo comparativo de diferentes enfoques e, por fim, a análise crítica e o direcionamento do ponto de vista mais idôneo, por meio do método dedutivo.

2- OS BENS IMATERIAIS E SUA PROTEÇÃO LEGAL

O estabelecimento empresarial é constituído não só por bens materiais, mas também por bens imateriais. O legislador entendeu que o patrimônio da atividade empresarial é representado não só por sua estrutura física, mas também pelas obras do gênio humano. Por esta razão, a doutrina conceitua o estabelecimento empresarial como “todo o complexo de bens organizados, compreendendo coisas corpóreas e incorpóreas, móveis e imóveis, fungíveis e consumíveis, divisíveis ou não” (NEGRÃO, 2015, p. 100).

Em outras palavras:

(...) para além do patrimônio tangível, material, paralelamente, constrói-se um patrimônio também valioso, mas intangível, a começar pelo nome do empreendimento. De tal patrimônio intangível também fazem parte o ponto empresarial, o título do estabelecimento, o endereço eletrônico, no caso de estabelecimento virtual, as patentes, as marcas e a prospecção sobre os resultados futuros do empreendimento, tendo em vista o histórico dos resultados vivenciados e que, atuarialmente, por estimativa, projetam-se como prováveis; trata-se de legítima expectativa para o futuro. (CHAGAS, 2017, p. 98-99)

Ao discorrer acerca dos bens imateriais, a doutrina traça a seguinte diferença:

A propriedade industrial e o direito autoral são duas vertentes que compõem a chamada propriedade intelectual. Assim, a propriedade intelectual é um gênero do qual o direito autoral (sub-ramo do direito civil) e a propriedade industrial (sub-ramo do direito empresarial) são espécies. (TEIXEIRA, 2017, p. 127)

As obras literárias constituem bem imaterial, seja ele de titularidade da pessoa física ou jurídica. Esses direitos autorais são tratados pela Lei nº 9.610/98. O chamado direito industrial, por sua vez, é regido por ordenamento distinto.

No plano internacional, o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris, tratado internacional decorrente de uma conferência convocada em 6 de março de 1883, para aprovação definitiva do texto. O referido diploma internacional foi o primeiro a tratar de propriedade intelectual, e entrou em vigor um mês depois do depósito de instrumentos de ratificação, em 7 de julho de 1883. O Brasil, apesar de ser país signatário original, somente aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992, ou seja, 25 anos depois da aludida alteração.

Ao tratar deste diploma internacional, Fábio Ulhoa Coelho destaca:

O Brasil é um unionista, isto é, signatário de uma convenção internacional referente à propriedade industrial – a Convenção de Paris. Em função disto,

vigoram no direito brasileiro os princípios e normas consagrados pela referida Convenção, também conhecida por “União de Paris”. Assim, não é admissível, no direito brasileiro, a criação de distinções entre nacionais e estrangeiros, em matéria de direito industrial. Seria inválida, salvo denúncia da Convenção, uma lei interna que, por hipótese, concedesse prazo de duração maior para as patentes de que fosse titular o inventor nacional, como medida de protecionismo ao desenvolvimento de nossa tecnologia. É o chamado princípio da assimilação. (COELHO, 2015, p. 118-119)

Já no início de suas disposições (Artigo 1, item 2), a Convenção da União de Paris deixa claro seus objetivos:

Artigo 1 (...) 2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Atualmente, este tratado é regulamentado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI.

A OMPI é uma entidade internacional com a finalidade de promover a proteção da propriedade intelectual pelo mundo via cooperação entre os Estados. Sua sede está na cidade de Genebra, na Suíça, sendo uma das agências especializadas da Organização das Nações Unidas – ONU. (TEIXEIRA, 2017, p. 129)

Importa dizer que a Convenção de Paris foi erigida de forma a permitir certo grau de flexibilidade às leis dos países signatários, desde que observados certos princípios fundamentais. Desta maneira, criou-se um "território da União", formado pelos países contratantes, onde se aplicam os princípios gerais de proteção aos Direitos de Propriedade Industrial.

Tendo em vista esse grau de flexibilidade, o ordenamento pátrio tratou de legislar, dentro de sua esfera de liberdade, acerca da propriedade industrial.

Sendo assim, a Constituição Federal, em seu art. 5º, estabelece:

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

A proteção aos bens dessa natureza possui, portanto, status de direito fundamental, sendo reconhecida, por consequência, como cláusula pétrea, por força do art. 60, § 4º da Carta Magna.

O Congresso Nacional, no exercício de sua atividade constituinte derivada e no desempenho de sua função reformadora, está juridicamente subordinado à decisão do poder constituinte originário que, a par de restrições de ordem circunstancial, inibitórias do poder reformador (CF, art. 60, § 1º), identificou, em nosso sistema constitucional, um núcleo temático intangível e imune à ação revisora da instituição parlamentar. As limitações materiais explícitas, definidas no § 4º do art. 60 da Constituição da República, incidem diretamente sobre o poder de reforma conferido ao Poder Legislativo da União, inibindo-lhe o exercício nos pontos ali discriminados. A irreformabilidade desse núcleo temático, acaso desrespeitada, pode legitimar o controle normativo abstrato, e mesmo a fiscalização jurisdicional concreta, de constitucionalidade. (ADI 466, rel. min. **Celso de Mello**, j. 3-4-1991, P, DJ de 10-5-1991)

Atentando-se a este preceito constitucional, foi editada a Lei nº 9.279/1996, chamada Lei de Propriedade Industrial ou simplesmente LPI, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Vale ter em conta que a palavra “industrial” está relacionada ao fato de que o setor industrial foi o primeiro que começou a registrar marcas e a patentear invenções, o que com o passar dos anos também acabou sendo utilizado pelo comércio e pela prestação de serviços em geral.

O Direito Industrial protege quatro bens imateriais: patente de invenção e modelo de utilidade, e registro de desenho industrial e de marca. Seu titular pode explorar economicamente o objeto correspondente com exclusividade. Para que terceiro explore um bem patenteado ou registrado, precisa de autorização ou licença do titular.

A exclusividade na exploração desses bens tem, como um de seus objetivos, permitir que o seu criador obtenha o retorno financeiro em razão do tempo e investimentos empreendidos naquela criação.

A ideia de se proteger uma invenção está relacionada à necessidade de todo inventor ou criador ter assegurado um proveito econômico decorrente da exploração comercial de sua criação, uma vez que sempre há interesse social no desenvolvimento tecnológico e econômico. Se essa proteção não existisse, certamente geraria um desestímulo a novas invenções. (TEIXEIRA, 2017, p. 128)

A concessão da patente ou registro, bem como o controle dessa exploração pertence ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), entidade federal criada para este fim específico.

Na verdade, o INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A partir do Decreto n. 8.854, de 22 de setembro de 2016, o INPI passou a contar com uma nova estrutura organizacional visando dinamizar sua gestão e melhorar seu desempenho operacional.

As responsabilidades do INPI, fundamentalmente, abrangem: registro de marcas; concessão de patentes; averbação de contratos de transferência de tecnologia e franquia empresarial; registro de programas de computador, desenhos industriais e indicações geográficas, conforme as disposições contidas na Lei n. 9.279/96 e na Lei n. 9.609/98 – Lei de Software. (TEIXEIRA, 2017, p. 130)

A invenção relaciona-se à criação de algo novo e que possua aplicação industrial. Trata-se de algo decorrente da imaginação criativa do ser humano, diferindo, portanto, da mera descoberta.

Invenção é o ato original do gênio humano. Toda vez que alguém projeta algo que desconhecia, estará produzindo uma invenção. Embora toda invenção seja, assim, original, nem sempre será nova, ou seja, desconhecida das demais pessoas. E a novidade, conforme se verá em seguida, é condição de privilegiabilidade da invenção. (COELHO, 2015, p. 111)

O modelo de utilidade, por sua vez, é um objeto que representa uma melhoria funcional em relação a um objeto já existente, como maior conforto, praticidade, custo benefício, etc.

O modelo de utilidade de uma invenção é um aprimoramento ou incremento desta. Em outras palavras, significa dizer que se trata do aperfeiçoamento de algo já criado, por exemplo, um eletrodoméstico que já existe, como o liquidificador, sendo a ele somadas novas funções, como a de deixar o suco coado; ou como no caso da “Bic 4 cores”, por terem sido acopladas quatro cores diversas em uma única caneta. Assim, o modelo de utilidade é uma inovação; já a invenção, uma criação. (TEIXEIRA, 2017, p. 135)

A patente de invenção e o modelo de utilidade devem atender ao fim social, razão pela qual a sua concessão não é eterna e irrevogável. O ordenamento jurídico estabelece hipóteses de licença compulsória, nos casos em que o titular exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

Nos termos do art. 68, § 1º da Lei nº 9.279/96, ensejam, igualmente, licença compulsória: a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

E a Lei de Propriedade Industrial ainda estabelece:

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

(...)

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Como se vê, as hipóteses de licença compulsória deixam claro que a vontade do titular não prevalecerá, caso ela contrarie o interesse público, econômico ou social.

Além disso, depois de determinado tempo – 20 anos, no caso da invenção, e 15 anos, no caso do modelo de utilidade – a patente cairá em domínio público. O legislador entendeu que, após o período de exclusividade na exploração, o titular já teve a oportunidade de lucrar com a novidade, sendo permitido a qualquer pessoa fazer uso daquela ideia para fins econômicos.

O desenho industrial tem por objetivo a proteção do design, ou seja, do formato de determinado produto. A própria Lei nº 9.279/96 é precisa ao delinear esse conceito:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Finalmente, a Lei de Propriedade Industrial discorre acerca da marca, assim entendida como o signo utilizado para distinguir um produto dentre os outros de sua categoria.

Considerada em sua tríplice aplicação exposta no art. 123 do Código da Propriedade Industrial, marca é o sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas e, ainda, para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade. (NEGRÃO, 2016, p. 171)

As patentes e os registros somente serão concedidos mediante apresentação de requerimento perante o INPI, que deve conter, em linhas gerais, um relato do bem imaterial que se pretende proteger. Este requerimento deve ser acompanhado de comprovante de pagamento de uma retribuição financeira.

É importante mencionar, por fim, que a proteção dos bens imateriais é de tamanha importância que o legislador entendeu por bem classificar determinadas práticas como tipos penais. Desta maneira, a Lei nº 9.279/96 estabeleceu os crimes contra a propriedade industrial.

O que se percebe, em síntese, é a importância da proteção aos bens imateriais para o saudável desenvolvimento da prática empresarial.

3- O REGISTRO DE MARCAS

Historicamente, a utilização de marcas por comerciantes é comum, estando presente no cotidiano das relações comerciais desde tempos remotos. Entretanto, àquela época, elas não se revestiam da mesma finalidade.

No início de sua criação, as marcas eram uma espécie de “assinatura” do produtor quando este deixava suas mercadorias em armazéns, a fim de que não fossem confundidas com outras mercadorias semelhantes. Hoje as marcas servem para as pessoas rapidamente poderem identificar um produto e distingui-lo de outros similares. (TEIXEIRA, 2017, p. 142)

Assim, ao longo dos tempos, as funções da marca foram se expandindo. Hoje, a Lei de Propriedade Industrial estipula o procedimento para a concessão do registro de marca.

As marcas correspondem a sinais gráficos que se agregam a determinado produto ou serviço, especificando-os a consolidar determinada clientela, a registrar determinado padrão de qualidade (marca de certificação) ou, ainda, a distinguir determinado empresário ou sociedade empresária (marca coletiva), nos termos dos arts. 122 e 123, da Lei n. 9.279/96. (CHAGAS, 2017, p. 129)

O que se percebe é que a marca pode ser visualmente exposta de diversas maneiras.

Pode-se afirmar que, a marca pode ter várias formas de apresentação nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. A marca nominativa tem um sinal formado apenas por palavra(s), ou pela combinação de letras e/ou algarismos, sem apresentação fantasiosa. Já a marca figurativa apresenta um sinal constituído por desenho, imagens ou formas fantasiosas em geral. Por sua vez, na marca mista há uma combinação de elementos nominativos e figurativos. Por último, a marca de forma tridimensional contempla um sinal composto da forma plástica distintiva e necessariamente incomum do produto. (TEIXEIRA, 2017, p. 144)

Segundo Fábio Ulhoa Coelho (2015, p. 116), o registro de uma marca depende da existência de três requisitos: novidade relativa, não colidência com marca notória e desimpedimento.

A novidade relativa é característica que difere da novidade absoluta exigida na patente de invenção, por exemplo. Isto porque, no caso da marca, a coincidência de nomes ou símbolos não é vedada, desde que seja possível dissociar os produtos ou serviços. Logo, uma nova marca poderá conter características comuns a outra já existente, mas não poderá ser idêntica.

A não colidência com marca notória é decorrência do art. 126 da Lei de Propriedade Industrial, que determina que as marcas notoriamente conhecidas, ainda que não sejam registradas perante o INPI, gozam de proteção pelo direito industrial, em razão do que dispõe a Convenção da União de Paris.

Por fim, o desimpedimento, requisito advindo das disposições do art. 124 do referido diploma legal, refere-se à exigência de que a marca não incorra em uma das proibições legais, como a coincidência com símbolos de órgãos governamentais, a adoção de desenhos ou palavras que ofendam uma etnia ou uma crença religiosa, entre outros.

O pedido de registro de marca é feito perante a Diretoria de Marcas do INPI, não admitindo-se o pedido de registro de diversas marcas em um só requerimento, conforme estabelece o art. 155 da Lei de Propriedade Industrial. É necessário constar um exemplar descritivo da marca, além de comprovante de pagamento da contribuição.

Podem requerer o registro tanto pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas de direito público ou privado.

O pedido é submetido a exame, concedendo-se um prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação de oposição, nos termos do art. 158 da mesma lei. Se eventualmente for

constatada colidência total ou parcial com o sinal que o depositante não poderia desconhecer (art. 124, XXIII LPI) ou se tratar de marca notória (art. 126).

O pedido deve ser apresentado ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial para exame formal preliminar e, estando devidamente instruído na forma do art. 155 da Lei nº 9.279, de 1996, será protocolizado, considerando-se a data do depósito como a data de sua apresentação. Tratando-se de pedido de registro de marca coletiva ou marca de certificação, deve-se atentar para os requisitos específicos contidos nos arts. 147 e 148, respectivamente. Publica-se, então, o pedido, abrindo-se prazo de sessenta dias para apresentação de oposição (art. 158), cabendo ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial concluir o exame e deferir ou não o registro pleiteado (art. 160). (MARTINS, 2014, p. 372)

Deferido o pedido, será expedido certificado de registro. Em razão do disposto no art. 164 da Lei de Propriedade Industrial, “do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira”.

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

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Atentando-se para o art. 133 da Lei nº 9.279/96, O registro da marca possui um período de vigência de 10 (dez) anos, contados da concessão do registro, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos.

Cumprido dizer que, dentre os quatro bens imateriais protegidos pela Lei nº 9.279/1996, apenas a marca pode ser prorrogada por prazo indeterminado. Em outras palavras, se o titular pretende manter a exclusividade de sua exploração, a marca jamais cairá em domínio público.

O referido diploma legal estabelece as hipóteses de extinção do registro de marca:

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
- III - pela caducidade; ou
- IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

Cumpra mencionar que o último inciso do dispositivo acima mencionado faz referência à necessidade de o titular da marca que resida fora do país manter representante no território nacional.

(...) o detentor de registro não residente no País que não constitui nem mantém procurador qualificado e domiciliado no Brasil está sujeito à pena de extinção de seu direito. A observância da exigência cabe ao INPI, que pode exigir, de tempos em tempos, a comprovação de outorga de mandato com poderes suficientes. (NEGRÃO, 2016, p. 204)

Importante destacar ainda as hipóteses de caducidade, que também resultarão na extinção do registro de marca.

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

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

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

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

Em síntese, a Lei de Propriedade construiu um verdadeiro aparato legal voltado para a figura da marca, estabelecendo requisitos e procedimentos indispensáveis para a sua proteção.

4- MARCAS DE ALTO RENOME

No ordenamento jurídico brasileiro, o registro de marcas deve atender ao princípio da especialidade. Isto significa que a sua concessão confere ao titular exclusividade na sua exploração apenas no seu ramo de atividade. Sendo assim, outras pessoas poderão explorar a mesma marca em outro tipo de atividade.

Entretanto, algumas marcas são bastante conhecidas pelas pessoas, de modo que seria injusto a prevalência do princípio da especialidade. Outros empresários poderiam se aproveitar da fama destas marcas para explorar seus produtos e serviços. A essas marcas chamamos marcas de alto renome.

Trata-se de uma marca tradicional, com prestígio e notoriedade indiscutíveis; por isso tem proteção específica com o fim de que terceiros, que explorem outras áreas de atividade econômica, não queiram aproveitar-se da fama da marca de alto renome para promover seus próprios produtos e serviços. Uma conduta dessa ordem poderia ser tida como de concorrência desleal na medida em que haveria um aproveitamento indevido do esforço e da fama alheios. (TEIXEIRA, 2017, p. 146)

Em razão disso, as marcas de alto renome poderão ser exploradas em diversos ramos de atividades. Para elas, a proteção do direito industrial não prevalece apenas em um setor específico da atividade econômica.

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

Sendo assim, ainda que a marca de alto renome não pretenda explorar outros ramos de atividade, esta proteção deve existir, a fim de que o consumidor não seja induzido a erro, imaginando que determinado produto ou serviço lhe pertença.

A norma jurídica confere à marca de alto renome uma proteção diversa e especial, pois a tutela se dá para todas as áreas de atividade, pois, do contrário, se uma segunda pessoa, de outro ramo, pudesse utilizar-se dessa marca renomada isso poderia causar confusão entre os clientes, ou mesmo captação de clientes em razão da difusão desse renome, que muitas vezes assim é tido graças a um grande esforço de publicidade e consequente dispêndio financeiro. Imagine o caso da Coca-Cola, talvez o titular dessa marca nunca explore o ramo de computadores, mas se alguém utilizasse essa marca em computadores sem dúvida poderia induzir consumidores a comprá-los imaginando tratar-se de um produto do grupo Coca-Cola de bebidas (TEIXEIRA, 2017, p. 146)

É importante destacar que a marca de alto renome não se confunde com marca notoriamente conhecida, à qual a lei atribuiu outra finalidade, qual seja, a proteção a nível internacional.

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.

A doutrina explica melhor a diferença entre as duas:

A marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida se aproximam conceitualmente diante da proteção especial conferida a ambas pela lei, mas não correspondem a intangíveis sinônimos, pois, no caso da marca de alto renome, sua proteção especial pressupõe registro no Brasil, enquanto em relação à marca notoriamente conhecida sua proteção se dará com base na Convenção da União de Paris, independentemente de registro interno. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, no caso da marca de alto renome, há uma relativização do princípio da especificidade; enquanto em relação à marca notoriamente conhecida, haverá também o abrandamento do princípio da territorialidade. (CHAGAS, 2017, p. 130)

Enfim, este tratamento deve ser conferido à marca que alcançou a respeitabilidade e a confiança do público consumidor. Justamente por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.162.281, já se manifestou no seguinte sentido:

O alto renome de uma marca é a situação de fato que decorre do amplo reconhecimento que o signo distintivo goza junto ao público consumidor, motivo pelo qual não pode o juiz substituir o povo no seu pensamento e impressão e declarar, de modo permanente e irrestrito, a sua fama.

A Resolução nº 107/2013 estabelece a aplicação do disposto no art. 125 da Lei de Propriedade Intelectual.

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

A referida resolução dispõe acerca do procedimento necessário para declaração de uma marca de alto renome.

A proteção para marca de alto renome se dá mediante declaração do INPI, ou seja, é o INPI quem caracteriza uma marca como de alto renome, devendo para tanto haver um procedimento administrativo junto ao órgão. Essa posição foi confirmada pelo STJ por meio de decisão proferida no REsp 1.162.281, cujo entendimento foi de que a notoriedade da marca Absolut tem de ser reconhecida pelo INPI, não por sentença judicial. (TEIXEIRA, 2017, p. 147)

Neste mesmo regramento, são estabelecidos ainda, no art. 3º, três requisitos para comprovação da alegada condição de alto renome: reconhecimento da marca por ampla

parcela do público em geral; qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.

Após esse trâmite e aprovação, as marcas de alto renome vigentes no Brasil são divulgadas no site do INPI. Atualmente, figuram nesta lista: McDonalds, Bombril, Fusca, Barbie, Playstation, e várias outras.

O INPI destaca que as marcas que tiveram seu Alto Renome reconhecido a partir da vigência da Resolução 107/2013 passam a ter tal proteção especial vigorando pelo prazo de 10 (dez) anos. Ressalta também que o número do processo em que se deu tal reconhecimento passa a ser o registro da marca que ensejou tal condição.

5- CONCLUSÃO

A marca é um instituto extremamente importante para o Direito Empresarial, pois individualiza o produto ou serviço, diferenciando-o dos demais da mesma espécie. Além de servir como instrumento de publicidade para o empresário, a proteção da marca representa também uma garantia para o consumidor, que pode optar por adquirir o produto ou serviço que já conhece.

Não é incomum que o empresário diversifique sua área de atuação. Pelo contrário, vários são os exemplos de conglomerados econômicos que abrangem os mais diversos setores da economia. Logo, nessas situações, é mais do que justo que o ordenamento jurídico reconheça as marcas de alto renome, protegendo assim a multiplicidade de sua aplicação.

Por outro lado, o reconhecimento das marcas de alto renome deve seguir determinados critérios, a fim de que a exceção não se transforme em regra. Para tanto, a Resolução nº 107/2013 passou a estabelecer o procedimento administrativo necessário para o reconhecimento da marca de alto renome, cabendo ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual aferir se determinada marca cumpre ou não os requisitos para ser declarada como tal.

Ainda que o empresário não tenha a intenção de diversificar suas atividades, se ele adquiriu determinada credibilidade e confiança junto ao público em geral, não seria justo que outra empresa se aproveitasse desse estado para atuar em um diferente ramo. O uso dessa marca, mesmo em outro ramo de atividade, poderia levar o consumidor a erro.

Por essas razões, quando se vislumbrar a existência de uma marca de alto renome, a mitigação do princípio do princípio da especialidade ou especificidade é a medida que promove o resultado mais justo, tanto para o titular da marca como para a clientela.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.162.281, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrichi. DJe 25/02/2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 466, Rel. Min. Celso de Mello, j. 3-4-1991, P, *DJ* de 10-5-1991.

CHAGAS, Edilson Enedino das. **Direito Empresarial Esquematizado**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

INPI. Lista de marcas com alto renome 22-06-2016. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirma-1/inpimarcas_marcasdealtorenomeemvigncia_22062016.pdf/view> Acesso em 12 abr. 2017.

INPI. Resolução 107 de 19 de Agosto de 2013. Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 de Lei nº 9.279/1996.

MARTINS, Fran. **Curso de direito comercial**. 37. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

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

TEIXEIRA, Tarcísio. **Direito empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e prática**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.