

Da Marca Notória à Marca de Alto Renome

Rosalina Corrêa de Araújo*

I- Apresentação

A MARCA DE ALTO RENOME - faz parte de um conjunto de inovações introduzidas no direito da propriedade industrial brasileiro pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, mormente conhecida como LPI, Lei de Patentes.

A LPI brasileira resulta de um processo evolutivo decorrente das novas inclinações econômicas provindas de um quadro de globalização, que passaram a exigir do Estado brasileiro novos parâmetros legais para avaliação e proteção das criações intelectuais num contexto que transcende aos objetivos exclusivamente internos do país.

Assim, a nova LPI procurou superar as dificuldades da anterior lei da propriedade industrial, Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituiu o Código da Propriedade Industrial, então conhecido como CPI, que, principalmente, resguardada a sua época, era altamente revestido de caráter ideológico, que inviabilizava, inclusive, a adaptação do Brasil aos novos paradigmas da propriedade industrial e, por consequência, o seu reconhecimento como um país que prima pelo desenvolvimento tecnológico.

Por conseguinte, o objetivo central deste estudo está delimitado a demonstrar alguns aspectos que consideramos importantes para a compreensão do tema proposto, da sistemática de proteção de marcas no Brasil na vigência do antigo CPI, para, destarte, buscar demonstrar as especificidades da marca de alto renome, com vistas à sua aplicação, sem nos descurarmos, no entanto, de que objetivamos, aqui, unicamente, colaborar com a formatação conceitual de tal instituto, que ainda está por se definir, haja vista a sua complexidade.

Para tanto, este trabalho está dividido em duas partes, seguidas por uma conclusão, que tratarão, respectivamente, do contexto da proteção legal marcária no Brasil na vigência do antigo CPI e do tratamento legal da marca de alto renome na vigência da nova LPI.

II- Antecedentes Legais - panorama geral do CPI

O Código da Propriedade Industrial - CPI, promulgado em 21 de dezembro de 1971, visivelmente permeado por paradigmas protecionistas que norteavam a política brasileira de marcas, patentes e transferência de tecnologia, era antecedido pelo então CPI de 1945,

promulgado pelo Decreto-lei nº 7.903 de 27 de agosto, que nitidamente influenciou o seu conjunto conceitual.

Os paradigmas que orientaram o CPI de 1971 sinalizavam uma tendência de desenvolvimento baseada em modelos restritivos de proteção, compreendidos pelos princípios do domínio público, de caducidade e de decurso de prazo, cujo objetivo era propiciar a internalização da tecnologia.

Esta tendência, ao contrário, não produziu os resultados esperados de desenvolvimento a curto prazo, principalmente em relação à capacitação industrial com base em patentes internacionais depositadas no Brasil, e transferência de tecnologia através de averbação de contratos de fornecimento de tecnologia não patenteada, pois não lograram transformar o processo de desenvolvimento por substituição de importação em um novo modelo de desenvolvimento a partir da absorção da tecnologia originária de patentes internacionais, pois que não foram nem suficientemente utilizadas nem juridicamente incorporadas através dos possíveis procedimentos - legítimos - da época . Da mesma forma, não se verificou plenamente eficaz o AN 15/75 , que tinha por objetivo viabilizar a absorção de tecnologia negociada a partir de seus princípios.

Com efeito, neste contexto, a marca, dada a sua natureza, na prática não se dissocia da patente ou do seu produto, também provocava consequência restritiva à importação e à absorção de tecnologia, em decorrência, principalmente, da interpretação dada ao princípio da anterioridade, que inviabilizava a aplicação dos princípios insculpidos pelo art.6 bis da Convenção da União de Paris - CUP, da qual o Brasil é signatário.

A sobreposição do princípio da anterioridade aos princípios da CUP, gerava conflito de entendimento entre a marca notoriamente conhecida e a marca notória. A primeira, delimitada pelo princípio da especialidade, era protegida pelo art. 6 bis da CUP, no seguimento comercial ou industrial. A segunda, compreendida pelo princípio da territorialidade, era protegida pelo art. 67 do CPI que abrangia todas as classes.

A tendência do Poder Judiciário naquela época, que garantia vigor ao art. 6 bis da CUP, não era seguida pela administração em decorrência, principalmente, das dificuldades encontradas para delimitar e compreender, no contexto histórico do CPI de 1971, os princípios da territorialidade e da especialidade, provocando, por conseguinte, discussões teóricas sobre o alcance e aplicabilidade dos tratados sobre as leis internas, em especial sobre o CPI.

Por outro lado, a declaração de caducidade de marca estrangeira provocada pela impossibilidade de cumprimento de prazos formais fixados para uso, decorrente de atos que, dentro da política de reserva de mercado, proibiam importações, além de produzir efeito restritivo ao desenvolvimento, também causava divergência entre a prática administrativa e as decisões judiciais.

Neste contexto de políticas restritivas que limitavam o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, foi promulgada a Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988, que modificou profundamente o exercício dos direitos da propriedade industrial,

circunscrevendo-os ao interesse social e aos modernos paradigmas desenvolvimento, sustentado nos ordenamentos nacionais e internacionais.

Colocados estes aspectos, que contextualizam a proteção da propriedade industrial no Estado brasileiro na vigência da Constituição e do CPI anteriores, passaremos a analisar alguns aspectos da sistemática de proteção de marcas a partir da Constituição da República de 1988 e da nova LPI, distinguindo as marcas de categoria especial, para que possamos identificar as peculiaridades que envolvem e divisam a Marca de Alto Renome.

III - Limites da Proteção Marcaria

a - Sistemática Atual da Proteção de Marcas no Brasil

A Constituição da República, de 5 de outubro de 1988, garantiu no art. 5º inciso XXIX, que "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".

Com esta disposição, a Constituição brasileira, em relação às patentes, assegurou ao autor não propriamente a titularidade de um invento, mas um direito de uso comprometido com o interesse social e com o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, cuja natureza é um privilégio temporário, garantido por um certificado concessivo de uso exclusivo por determinado período.

Em relação às marcas, observado os mesmos interesses, não obstante, diferentemente das patentes, a Constituição da República assegurou ao criador direito de propriedade, seja sobre marca de produto ou de serviço, seja sobre qualquer outro signo distintivo, inclusive os nomes de empresa que, providencialmente, cuidou de amparar, preenchendo uma problemática lacuna da ordem jurídica anterior que não os incluía como objeto de proteção frente à marca registrada posterior.

A Constituição brasileira atual tornou o país mais factível ao desenvolvimento apoiado nas modernas tendências tecnológicas e de mercado, vinculando o legislador da nova LPI que procurou, nesta seqüência, também reprimir as falsas indicações geográficas e a concorrência desleal praticada através de marcas e patentes.

A LPI define marcas, no seu art. 122 como "sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais", classificando-as no art. 123 como marca de produto ou serviço (aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa); marca de certificação (aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada). Esta marca, na forma do §3º do art. 128 só poderá ser requerida por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado; e marca coletiva (aquela que somente poderá ser requerida por pessoa jurídica representativa de

coletividade, para ser usada para identificar produtos ou serviços provindos de uma determinada entidade).

Quanto ao sistema de aquisição de marca, a LPI procurou manter a tradição legislativa brasileira que condiciona a concessão do registro ao clássico princípio atributivo que assegura a titularidade pelo sistema de anterioridade de pedido, segundo o qual, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido (art.129). A esta regra coube uma exceção, prevista no §1º deste artigo, que estabelece direitos ao usuário anterior, segundo a qual, é facultado a "toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou do depósito, usava no país, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim terá direito de precedência ao registro.

Não estão compreendidas no conceito da nova lei, as marcas sonoras e as marcas olfativas. Registrável no Brasil é, portanto, o sinal que for visualmente perceptível. As expressões ou sinais de propaganda, anteriormente conceituadas no Título II da legislação anterior, também não foram absorvidas pela LPI.

b - Marca Notoriamente Conhecida, Marca Notória e Marca de Alto Renome Marca Notoriamente Conhecida

A marca notoriamente conhecida está prevista na Convenção da União de Paris - CUP, art. 6 bis. Esta modalidade especial foi incluída neste documento quando da Conferência da Revisão de Haya, em 1925, que dispõe: "os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar, seja de ofício, se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que for uma reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utilizada para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante".

Através deste dispositivo, a marca originária de um país pertencente a união, que tenha alcançado grande prestígio entre o público em certo segmento do mercado, passou a ser protegida extraterritorialmente, independente de registro no país. Este tratamento especial, que dispensa exigências impostas às marcas comuns, procedentes ou não do exterior, visa evitar no mercado internacional a utilização indevida da marca por terceiros, mesmo em decorrência da aplicação do princípio da anterioridade.

O princípio da anterioridade, admitido nos países que adotam o sistema jurídico continental europeu, é excepcionado pela aplicação do art. 6 bis que protege as marcas notoriamente conhecidas. Atualmente, a proteção destas marcas também se legitima pela necessidade de resguardá-las nos mercados emergidos do processo de formação de blocos e da globalização das relações comerciais, onde a reprodução de marca estrangeira não autorizada é mais suscetível de ocorrer.

Assim, os países da União se comprometem a recusar ou a invalidar o registro de marca de fábrica ou de comércio (ou serviço), pertencente a terceiro amparado pela CUP que reproduzir, imitar ou traduzir, de forma a provocar confusão com marca que a autoridade competente do país de uso ou onde foi requerida a proteção, considere que é notoriamente conhecida e utilizada para identificar produtos idênticos ou similares.

Para a obtenção de tal proteção, é necessário, que o país de origem do registro seja membro da União. A CUP, todavia, limita essa proteção especial às marcas de fábrica e de comércio, o que, entretanto, não impede que os membros possam estendê-la às marcas de serviço. O Acordo TRIP's estende esta proteção especial às marcas de serviço, na forma do art. 16.2, que estabelece: "O disposto no art. 6 bis da Convenção da União (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, aos bens e serviços [...]". O que é plenamente aplaudido, devido, principalmente, à dinâmica do contexto evolutivo do desenvolvimento tecnológico atual.

O CPI de 1971, não previu proteção para as marcas notoriamente conhecidas, o que provocou inúmeras demandas judiciais, pois o INPI, na sua vigência não aplicava o art 6 bis da CUP. A LPI, no seu art. 126, a previu, estabelecendo que "a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6 bis (I), da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil", estendendo esta proteção às marcas de serviço, como está no §1º deste artigo. Inovadoramente, a LPI determinou que o INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

A marca notoriamente conhecida foi absorvida pela LPI brasileira circunscrita ao princípio da especialidade, da mesma forma em que também foi reconhecida pelas diversas legislações européias. Assim, a LPI reconhece proteção à marca notoriamente conhecida no ramo da atividade, seja de produto ou de serviço, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, reprimindo, inclusive de ofício, a sua imitação ou reprodução, mesmo que parcial.

A LPI demonstra que a política de proteção marcaria no Brasil evoluiu e, atualmente, se encontra em perfeita sintonia com o acordo TRIPs, que amplia a proteção conferida pela CUP à marca notoriamente conhecida, principalmente quando estabelece no art. 16.3, que "o disposto no art. 6 bis da CUP (1967) aplicar-se-á, mutatis mutantis, a serviços" e no art. 16.2 quando explicita: "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".

Marca Notória

O CPI de 1971 previu também a marca notória, no seu art. 67, que dispôs: "a marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de

confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca".

A marca notória do CPI brasileiro, ao contrário da marca notoriamente conhecida da CUP, para ser reconhecida dependia de declaração de notoriedade, na forma do Ato Normativo nº 046/80 do INPI . Para obter a declaração (anotação) de notoriedade, o requerente deveria instruir um requerimento com as seguintes informações: "item 3 - a- valor da marca no ativo da empresa; b- valor dos gastos em propaganda diretamente relacionadas com a marca; c- abrangência de mercados interno e externo, com número estimado de consumidores e esclarecimentos de sua participação relativa no setor; d- enumeração das empresas nacionais e estrangeiras que utilizam a marca, e sua relação com as alíneas b e c; e- enumeração de países em que a marca se encontra registrada; f- data inicial do uso efetivo da marca no Brasil, acompanhada de documentação comprobatória possível".

O procedimento (anotação) para declaração de notoriedade ou reconhecimento da marca como notória era altamente complexo, sobrestava o andamento dos pedidos posteriores de registro de marcas idênticas ou similares em qualquer classe, e, era, decidido, basicamente, com fundamento na íntima convicção da autoridade que apreciava o pedido.

A marca notória alcançava proteção em todas as classes, provocando, por conseguinte, correspondente restrição à liberdade de utilização do signo por terceiros, independentemente de ser a atividade idêntica, semelhante ou afim. Dada a sua extensão, era considerada exceção ao princípio da especialidade.

Neste sentido, administrativamente entendia-se como marca notória, apta a receber proteção especial em todas as classes, a marca regularmente registrada no Brasil, detentora de fama e renome, amplamente conhecida por todas as camadas sociais, para assinalar determinado produto ou serviço.

A LPI, em suas disposições, não recepcionou do CPI esta modalidade especial de proteção, encerrando, definitivamente, os conflitos entre a prática do antigo CPI e as regras da CUP.

Marca de Alto Renome

A LPI revogou a marca notória, anteriormente prevista no art. 67 do CPI (que excepcionava o princípio da especialidade e atribuía proteção especial em todos os seguimentos) e, ao lado da marca notoriamente conhecida, insculpida pela CUP e posteriormente ampliada pelo TRIPs (cuja proteção se dá no ramo de atividade) instituiu, amparada, todavia, na exceção ao princípio da especialidade, a marca de alto renome no art. 125, que dispõe: "à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade".

A marca de alto renome da LPI pode, a princípio, ser considerada como uma marca registrada no Brasil, que disponha de autoridade incontestável, decorrente de sua tradição e qualificação no mercado, que a leve a merecer distinção extraordinária, capaz de justificar a necessidade de sua extensão a todas as classes de atividades, seja de produto ou serviço.

Esta marca especial, incluída pela LPI, já era conhecida e amplamente acolhida nas legislações europeias, embora não tenha, contudo, obtido seu reconhecimento no âmbito da CUP, principalmente "em função da discussão ocorrida durante a celebração do Convênio de Lisboa, quando houve a tentativa de estender, sem sucesso, a proteção primeiramente idealizada para o conceito de marca notoriamente conhecida também para produtos não semelhantes".

Embora tenha, a legislação brasileira, acolhido a marca de alto renome na LPI de 1996, ainda não foram definidos os critérios a serem adotados para tal reconhecimento. Mas já existe sinalização no sentido de se estabelecer procedimentos burocráticos para este fim. Contudo, não obstante ainda seja matéria controvertida no âmbito administrativo e no círculo dos interessados, o Poder Judiciário já se adiantou e declarou a primeira marca de alto renome no Brasil, acolhendo posicionamento favorável do INPI, que seguiu os parâmetros de análise da extinta marca notória do antigo CPI.

Não obstante o longo caminho que ainda falta para ser percorrido, tem-se procurado legitimar a existência da marca de alto renome relacionando-a a características que comprovem seu vasto prestígio no mercado nacional ou estrangeiro que correspondam, notadamente, à qualidade de um determinado produto, adquirida a partir de sua antigüidade ou até mesmo de sua proximidade do público através dos meios de comunicação.

Entretanto, não podemos perder de vista, que a marca de alto renome não é a marca notória, principalmente porque o sistema que adotou a marca notória era o da vigência do antigo CPI de 1971, cujos paradigmas eram absolutamente diversos dos que norteiam a atual LPI. Assim, se na vigência do antigo CPI era politicamente viável para o desenvolvimento brasileiro a catalogação de determinadas marcas registradas no Brasil, atualmente, esta imposição burocrático-administrativa não se justifica, principalmente no contexto da nova política de desenvolvimento, que vem sendo implantada desde a promulgação da Constituição de 1988, especialmente em relação ao conhecimento tecnológico, que dispensa qualquer excepcionalidade protecionista, que no passado acabou por inviabilizar a aplicação da legislação internacional.

IV- Conclusão

Finalmente, como procuramos demonstrar, a marca de alto renome não é a marca notoriamente conhecida instituída pela CUP e reconhecida dentro do princípio da especialidade, nem poderá se tornar, todavia, a marca notória do antigo CPI, que excepcionava o princípio da especialidade.

É importante ter claro, que a possível identificação de elementos comuns entre elas, não tem o condão de torná-las sinônimas.

Como também, que o art. 125 da LPI não é - nem poderá vir a se tornar - um retorno ao antigo sistema marcario imposto pelos paradigmas que nortearam o CPI de 1971.

A marca de alto renome, seguramente, ainda se encontra como um conceito vazio a depender, no seu preenchimento, da sensível atividade cognoscitiva da autoridade, na medida do correspondente exercício do direito subjetivo.

Como um vaguedad ela deverá sempre permanecer, para que possa flutuar entre a dinâmica do desenvolvimento e os paradigmas do estado democrático de direito, que a Constituição de 1988 fez questão de incluir nos dispositivos referentes à propriedade industrial.

Por esta razão, não se apresenta factível vislumbrar a possibilidade de mapear e cristalizar previamente a compreensão da marca de alto renome que, por certo, não só distanciaria a LPI dos modernos paradigmas que a ancorou, mas também provocaria a instauração de um sistema onde não se coibiria ofensa a direito, mas se imporia restrição ao exercício de direito.

No contexto da atual Constituição da República e da moderna LPI, é possível concluir que o estabelecimento efetivo do devido processo legal é mais eficaz na proteção de marcas especiais que o preenchimento de formulários ou de requisitos estáticos destinados à análise burocrática.

*Professora do Curso de Mestrado da Universidade – Estácio de Sá
Doutora em Direito Constitucional pela PUC/SP
Professora Adjunta concursada de Direito Constitucional
da Escola de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro - UNI RIO

Disponível em: <http://www.estacio.br/graduacao/direito/revista/revista3/artigo9.htm>
Acesso em: 12 de julho de 2007.