

1. Introdução;
2. Critérios de notoriedade de marcas;
3. Fundamentos econômicos da proteção ampliada à marca notória;
4. Fundamentos jurídicos da proteção à marca notória: a experiência internacional;
5. A proteção à marca notória na legislação brasileira;
6. Conclusões.

## A proteção das marcas notórias no Brasil\*

Hissao Arita

Diretor de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Helson C. Braga

Pesquisador sênior da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex).

### 1. INTRODUÇÃO

A proteção que a lei confere às marcas tem sua extensão delimitada, na maioria dos países, pela aplicação de dois princípios gerais: o da territorialidade e o da especialidade do registro. O primeiro princípio estabelece que a exclusividade de uso da marca só é reconhecida estritamente dentro do território do país em que ela for regularmente registrada, salvo o caso de depósitos feitos em outros países, na conformidade do que dispõe o Acordo de Madri de 1891. Já a segunda regra legal restringe a proteção ao produto ou à classe de produtos que a marca se destina distinguir.<sup>1</sup>

Sem embargo, o poder de identificação e atração de certas marcas, ditas "notórias", adquirido sobretudo graças aos recursos da publicidade moderna, impôs a necessidade do alargamento da proteção dessas marcas além dos limites fixados por aquelas regras tradicionais do direito.<sup>2</sup>

Entre as várias críticas levantadas contra o princípio da territorialidade, estão as de que ele seria contrário à internacionalização das trocas e à solidariedade entre os países,<sup>3</sup> além de meramente "servir de pretexto para atos de moralidade duvidosa, que constituem quase sempre espoliações de marcas alheias".<sup>4</sup>

Essa limitação territorial do direito foi derogada no âmbito dos países signatários da Convenção da União de Paris (que reunia 88 países em maio de 1979), cujo art. 6

*bis*, introduzido pela Conferência de Haia de 1925, estendeu o campo de proteção de uma marca depositada ou usada em um dos países da União ao território dos outros países-membros em que a marca for considerada como sendo "notoriamente conhecida" dentro de suas fronteiras.<sup>5</sup> Essa modificação visou sobretudo proteger os titulares de tais marcas nos demais países cujo ordenamento jurídico adota o princípio do registro como determinante do nascimento do direito sobre a marca, não obstante ela já possa ser amplamente conhecida em seu território.<sup>6</sup>

Apesar da legitimidade dessa medida, o fato é que, além da dificuldade administrativa de se realizarem buscas internacionais de colidências a cada depósito de marca, o art. 6 *bis* atende primordialmente aos interesses dos países desenvolvidos, na medida em que neles se origina a maior parte das marcas suscetíveis de serem consideradas notórias, normalmente pertencentes a empresas multinacionais. Talvez por essas razões foi rejeitada, durante a Conferência de Lisboa em 1958, a inclusão de um dispositivo pelo qual uma marca poderia ser considerada notoriamente conhecida em um país antes de ter sido nele utilizada, dadas as possíveis repercussões da publicidade feita em outros países.<sup>7</sup> Aparentemente, os países preferiram conservar sua liberdade de interpretação sobre esse ponto. Efetivamente, a Convenção não os obriga, de uma forma imperativa, a proteger as marcas notoriamente conhecidas que não sejam utilizadas em seus respectivos territórios.<sup>8</sup>

Não se inclui entre os objetivos deste artigo o exame detalhado dos vários aspectos relativos à aplicação desse dispositivo unionista. O que importa destacar é que seu efeito derogatório do princípio da territorialidade se restringe às marcas notoriamente conhecidas "utilizadas para produtos idênticos ou similares", ou seja, obedece aos limites estabelecidos pelo princípio da especialidade da marca.

Por conseguinte, o art. 6 *bis* não oferece uma base legal para o alargamento da proteção de certas marcas excepcionalmente notórias, que requerem um âmbito de proteção além da classe onde estiverem registradas, em confronto, portanto, com o princípio da especialidade. Tais marcas postulam uma proteção não apenas contra o uso em produtos similares, mas também em produtos diferentes.<sup>9</sup> O texto da Convenção de Paris se refere às *marques notoirement connues, well-known marks* ou *marcas notoriamente conhecidas*, que se encontram em um nível de notoriedade inferior às *marques de haute renommée, renowned trademarks* (ou *famous trademarks*) ou *marcas renombradas*, respectivamente.<sup>10</sup>

É precisamente destas marcas renomadas, que possuem um grau de notoriedade superior ao requerido pelo dispositivo unionista, que se ocupa este ensaio. O atual Código de Propriedade Industrial brasileiro (art. 67) utiliza a expressão *marca notória* para designar essa categoria de signos, cuja proteção pode derogar o princípio da especialidade do registro.<sup>11</sup>

### 2. CRITÉRIOS DE NOTORIEDADE DE MARCAS

Não existe uma definição precisa do grau de notoriedade requerido para o alargamento da proteção à marca célebre.<sup>12</sup> Nem mesmo a marca notoriamente conhecida

recebeu uma conceituação no texto da Convenção de Paris, que a introduziu na esfera legislativa. Num caso e noutro, a noção resulta ser aquela adotada pelas autoridades administrativa e judiciária do país onde a proteção é reclamada. Pode ser identificado, entretanto, um conjunto de critérios de notoriedade ou de condições para o alargamento da proteção à marca notória, que foram propostos pela doutrina ou adotados pelas jurisprudências nacionais.<sup>13</sup>

A condição fundamental é que a marca tenha uma *preeminente notoriedade*. Ela deve ser familiar não somente aos profissionais do ramo — condição exigida para a proteção de que trata o art. 6 bis — mas ao público em geral. Na Alemanha, a condição de notoriedade pode ser provada por uma pesquisa de opinião pública em que pelo menos 70% do público consumidor alemão conheça a marca.<sup>14</sup> As demais condições têm um caráter suplementar, podendo algumas delas especialmente bem atendidas compensar as demais, a critério dos órgãos de decisão. Não há um critério de importância na ordem em que essas condições são apresentadas a seguir.

A marca notória deve ocupar, entre as demais marcas, uma posição de *singularidade*. A mesma marca ou uma semelhante não pode ter sido usada por terceiros para identificar produtos diferentes, de tal sorte que ela sugira necessariamente o produto que ela identifica. Um exemplo de singularidade pode ser dado pela marca *Kodak*. Para ilustrar o fato de que esse critério não deve ser tomado em sentido absoluto, a marca *Mercedes* para designar automóveis foi considerada notória na Alemanha desde os anos 30, muito embora já existissem cigarros, sapatos e máquinas de escrever com esta mesma marca.<sup>15</sup>

Estritamente ligado ao critério de singularidade, está o de *originalidade*. A marca não pode envolver uma palavra que se aproxime de uma designação descritiva. Para Wichers-Hoet, a marca *Lux* não poderia ser considerada notória, uma vez que se trata de “uma palavra do latim comum, que não é raro ser encontrada em outras marcas com o significado de luz (...)”.<sup>16</sup> Da mesma forma, a marca *Triumph* teve seu enquadramento negado pela justiça alemã sob o fundamento de que, além de ser usada por diferentes titulares para distintos produtos, tinha um conteúdo mínimo de originalidade.<sup>17</sup>

A marca notória quase sempre possui uma *reputação internacional*. Essa concepção de notoriedade está contida no texto da Convenção da União de Paris, o qual supõe que o prestígio da marca se estende além das fronteiras de seu país de origem.<sup>18</sup> Van Bunnem observa, entretanto, que essa exigência não procede, uma vez que a proteção ampliada se refere exclusivamente ao território nacional.<sup>19</sup>

A característica de notoriedade está freqüentemente ligada à idéia de uma *qualidade excepcional*, muito embora um grande número de marcas deva sua notoriedade não à qualidade superior dos produtos que elas designam, mas a uma qualidade média que, em função do preço praticado, satisfaz a uma determinada categoria de consumidores.

A *antiguidade* da marca pode também constituir um fator de notoriedade. De novo, este critério é relativo, uma vez que atualmente, graças à importância da propaganda, o prestígio de uma marca pode ser construído de uma forma rápida e imprevisível.

Por último, a notoriedade de uma marca pode ser avaliada em função da *importância do seu uso*, ou do número de produtos vendidos.

Em face da diversidade de fatores que entram necessariamente em consideração na apreciação da notoriedade, vários autores são de opinião de que o conceito resulta ser, em definitivo, puramente subjetivo.<sup>20</sup> É típica a seguinte passagem de Elsaesser: “O critério decisivo não pode ser encontrado na extensão da notoriedade no espaço, nem na duração do uso, nem na originalidade do signo, mas somente no efeito de atração que a marca notória exerce sobre o público. Ela é como uma ‘palavra mágica’ (*zauberwort*), que leva imediatamente a pensar em uma certa mercadoria, fabricada por uma só empresa.”<sup>21</sup>

### 3. FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DA PROTEÇÃO AMPLIADA À MARCA NOTÓRIA

Independentemente do grau de notoriedade, as marcas desempenham duas principais funções econômicas: a) protegem seus titulares contra a imitação dos competidores; b) o público, contra a confusão quanto à origem dos produtos que adquire.

Essa dupla proteção permite às firmas realizarem campanhas de promoção de suas marcas, que, em muitos casos, se transformam em ativos extremamente valiosos (*goodwill*). Por outro lado, na sua função de identificação de origem, as marcas proporcionam aos consumidores uma informação de baixo custo sobre a uniformidade de qualidade dos produtos ou serviços, reduzindo a ocorrência de enganos quanto às suas características, bem como a necessidade de maiores investimentos em informações para evitá-los.<sup>22</sup>

O alto poder de atração da marca notória, no entanto, amplia a possibilidade de confusão dos consumidores e coloca questões adicionais para justificar a proteção a esse tipo de ativo patrimonial das firmas.

A imitação da marca notória por uma outra para designar produtos diferentes<sup>23</sup> acarreta dois tipos de confusão quanto à procedência destes.<sup>24</sup> Em primeiro lugar, o público pode ser levado a crer que se trata de uma mesma empresa que simplesmente diversificou sua linha de produção. Em segundo lugar, mesmo que não haja dúvida de que se trata de empresas diferentes, dada a semelhança das marcas, o público pode acreditar que o fabricante de um dos produtos exerce alguma influência sobre a fabricação do outro.

A hipótese de que a notoriedade aumenta o risco de confusão se apóia no pressuposto psicológico de que a marca notória penetra mais profundamente na mente do consumidor, fazendo com que este a confunda com qualquer marca que reproduza algum dos seus traços característicos.<sup>25</sup>

O outro problema introduzido pela marca notória é que, mesmo na ausência de qualquer possibilidade de confusão, ela corre o risco de “se diluir”, de perder a maior parte de sua magia e do seu poder de atração.<sup>26</sup> E esse perigo não depende de a imitação ser utilizada em produtos de baixa qualidade ou inconvenientes. Busse descreveu o processo de diluição da seguinte maneira: “O público encontra uma marca semelhante a uma outra, notória, em outros tipos de produtos. Embora a primei-

ra marca não provoque confusão quanto à origem, ela fará o público lembrar a marca notória ainda que apenas subconscientemente. Pouco a pouco, o público vai-se acostumando com o fato de outra empresa também usar a marca. Portanto, a distintividade da marca famosa se apaga, seu apelo publicitário diminui e sua posição de exclusividade desaparece.<sup>27</sup>

A jurisprudência estrangeira tem admitido esses efeitos psicológicos sobre o público, muito embora eles ainda não tenham sido empiricamente demonstrados.

O fato concreto é que a boa reputação e o prestígio da marca notória estarão sendo utilizados para influenciar as preferências dos consumidores em favor do produto identificado pela nova marca, conflitando com o ideal competitivo das economias de mercado, em que o público deveria tomar racionalmente suas decisões de consumo com base em preços e qualidade, e não ser induzido subconscientemente pela exploração da imagem de uma marca famosa.<sup>28</sup> Dessa forma, a ampliação da proteção da marca notória contra seu uso em produtos diferentes também se justifica com base no interesse público.

#### 4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA PROTEÇÃO A MARCA NOTÓRIA: A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

Uma vez admitida a necessidade de se assegurar uma proteção mais ampla à marca notória, a solução seria o registro acautelatório em todas as classes requeridas para definir o âmbito desejado da proteção.<sup>29</sup> Na verdade, o registro de marcas “defensivas” (que são depositadas não para serem empregadas efetivamente, mas para reforçar a defesa da marca principal) constitui uma prática permitida em muitos países.<sup>30</sup> Dada a adoção, mais ou menos generalizada, nesses países, do princípio da obrigatoriedade de uso, tais marcas têm sua caducidade declarada após um período de tempo, normalmente de cinco anos.<sup>31</sup>

A transitoriedade desta solução coloca, portanto, o problema de como assegurar a continuidade da proteção da marca notória.

Nesse sentido, é importante examinar a base legal que tem fundamentado a proteção ampliada à marca notória, em alguns países selecionados.<sup>32</sup> Essa base não se restringe à legislação específica de marcas — que tende a permanecer limitada ao princípio da especialidade — mas se utiliza de outras técnicas jurídicas do direito comum, tais como a concorrência desleal e a responsabilidade civil.

Dentro da legislação de marcas, são três as possibilidades de alargamento da proteção à marca notória: a) a extensão a todos os produtos cobertos pelo depósito, independentemente do uso efetivo, como é o caso da França e da Bélgica, que permitem o registro defensivo para a “aristocracia” das marcas célebres;<sup>33</sup> b) a interpretação mais flexível do conceito de similaridade dos produtos, que permita levar em conta a notoriedade da marca na avaliação (subjéctiva) do perigo de confusão;<sup>34</sup> c) a utilização do conceito de “contrariedade à ordem pública”, introduzido na legislação holandesa em 1956, que impede a imitação de uma marca célebre para identificar produtos totalmente diferentes, uma vez que “tra-

ria confusão à mente dos consumidores e se prestaria a interpretações errôneas”.<sup>35</sup>

A exceção da jurisprudência holandesa, onde o conceito de similaridade foi substituído pelo de “confusão quanto à procedência”, as alternativas de alargamento da proteção à marca notória no âmbito específico da legislação de marcas resultam limitadas por força do princípio da especialidade.

Fora do estatuto de marcas, uma base possível de extensão da proteção à marca notória pode ser encontrada no aproveitamento da proteção ao nome comercial ou à denominação social da empresa (proporcionada pela legislação cível ou comercial ou, ainda, especificamente, pela lei sobre concorrência desleal).

Quando a marca é, ao mesmo tempo, o nome comercial da empresa, ela pode participar da proteção dada a este, mais ampla. Essa interpretação consta de decisões de tribunais franceses e belgas, se bem que a jurisprudência mais recente desses países tenda a manter esse julgamento somente quando o nome comercial é também o patronímico do interessado.<sup>36</sup> Na Alemanha, a marca também pode-se beneficiar da proteção ao nome da empresa, dada pela lei sobre concorrência desleal, a qual, no entanto, só é aplicável quando prevalece uma situação de competição das partes envolvidas em um mesmo mercado.<sup>37</sup>

Somente quando coincidente com a denominação social da empresa, pode a marca gozar de uma proteção ampliada, que independe da relação de concorrência, requerida pela lei contra a concorrência desleal. E isso porque a denominação social interessa à personalidade jurídica da firma, que é protegida pelo direito civil contra qualquer possibilidade de confusão.<sup>38</sup>

Essas possibilidades de extensão da proteção à marca notória à margem da lei específica estão obviamente restritas à situação em que se verifica a sua concordância com o nome comercial ou denominação social — o que não ocorre na maioria das vezes.

De fato, o caso mais geral e freqüente, não coberto pelas alternativas examinadas, é o que envolve marcas não coincidentes com o nome comercial ou a denominação social e, além disso, destinadas a produtos que guardam pouca ou nenhuma relação de similaridade.

As experiências mais interessantes a esse respeito são proporcionadas pela Alemanha e pela França. O código civil alemão garante o direito da “empresa estabelecida e em atividade”, da mesma forma que assegura o direito à personalidade. A marca notória é considerada “uma parte valiosa e essencial de uma firma estabelecida e em atividade” e, portanto, está compreendida na proteção que a lei assegura contra “danos à empresa”.<sup>39</sup> Dado o caráter bastante geral desta provisão legal, que deixa os tribunais com um grande poder de arbítrio, foram criados os critérios para a extensão às marcas notórias, discutidos no item 2.

Na França, o emprego de uma marca célebre fora de seu setor é considerado um “abuso de direito”.<sup>40</sup> Entre as várias maneiras de exercer um direito — no caso, o de apropriação de um signo disponível em determinado setor — não é permitida a escolha exatamente de uma marca que outra empresa não concorrente tornou célebre. É importante também, para caracterizar o abuso de direito, a maneira de usá-lo (o direito), como o recurso a iniciativas que revelem a intenção de suscitar um equív-

voco quanto à origem dos produtos ou tirar partido da semelhança de denominação. Significa, portanto, que são consideradas as circunstâncias que cercam cada caso.

## 5. A PROTEÇÃO À MARCA NOTÓRIA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

A proteção à marca notória foi introduzida na legislação brasileira com o Código de Propriedade Industrial de 1967,<sup>41</sup> muito embora o Departamento Nacional de Propriedade Industrial já tivesse indeferido, em 1951, o registro de uma marca com base na semelhança existente com uma marca bem conhecida, pertencente a outra área de mercado.<sup>42</sup>

No seu art. 83, o Código assegurava proteção especial às marcas notórias no País contra a reprodução ou imitação, mesmo se destinando a produtos ou serviços distintos, desde que houvesse a possibilidade de confusão quanto à procedência.

A versão de 1969 do Código manteve essa mesma orientação.<sup>43</sup> Ao nível processual, a única mudança foi a eliminação do prazo de 90 dias, antes concedido para o pedido de registro, quando se tratava de marcas notórias não registradas no Brasil — e que constituía um requisito para o oferecimento de impugnação. Foi incluída a exigência de que o pedido de registro deveria ser feito concomitantemente com a apresentação da impugnação.

Pelo Código de Propriedade Industrial em vigor, a marca considerada notória no Brasil terá assegurada proteção especial em todas as classes contra a reprodução ou imitação, se houver possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos ou prejuízo contra a reputação da marca.<sup>44</sup>

Em relação às versões anteriores, a principal inovação do atual Código foi condicionar a proteção ampliada (especial) das marcas notórias ao seu reconhecimento formal de notoriedade. Estabeleceu, além disso, o requisito do registro prévio como condição para a habilitação à proteção estendida, que não pode ser invocada por marcas consideradas notórias em territórios estrangeiros ou eventualmente usadas no Brasil, mas não registradas.

Do ponto de vista doutrinário, o novo Código passou a admitir o registro defensivo como forma de contornar os inconvenientes do princípio da especialidade. Por outro lado, a extensão da proteção a todas as classes não constitui uma decorrência automática e irrestrita da declaração de notoriedade; uma vez que fica condicionada à possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos e de prejuízo à reputação da marca imitada.<sup>45</sup>

A proteção à marca notória é especial também no sentido de que seu uso é vedado em outras classes, mesmo na ausência de ameaça dos danos especificados, até que o pedido de registro seja aceito, na conformidade do disposto no Código.<sup>46</sup>

O primeiro ato de regulamentação da matéria, a Portaria nº 31, de 2 de janeiro de 1973, do INPI, dispôs sobre o pedido de “transformação em marca notória” e atribuiu aos interessados a “prova de notoriedade da marca”, sem, no entanto, especificar os critérios e as modalidades de comprovação admitidos.

A Portaria nº 8, de 10 de janeiro de 1974, do INPI, já revogada, chegou a estabelecer os seguintes critérios de notoriedade: a) que a marca permita ao consumidor,

independentemente do seu grau de instrução, distinguir de plano o produto ou serviço identificado; b) que seja conhecida em todo o País, sem distinção de nível sócio-econômico; c) que seu poder atrativo seja tal que independa de sua aplicação em determinado produto ou serviço; d) que tenha alto conceito no mercado devido à excepcional qualidade dos produtos ou serviços assinalados.<sup>47</sup> Em termos dos critérios apresentados no item 2, as três primeiras letras se referem a formas de caracterização da preeminente notoriedade, e a letra *d* associa a notoriedade a um alto grau de qualidade.

Até 1981, 522 marcas se qualificaram para apreciação de notoriedade, em sua grande maioria pertencentes a empresas industriais (produtos). As maiores frequências de pedidos foram localizadas nas indústrias de produtos alimentares (63), mecânica (50), vestuário e calçados (49), produtos químicos (42) e metalurgia (30). Segundo a classificação de produtos e serviços, foi a seguinte a distribuição entre as classes mais numerosas; 57 pedidos para máquinas e equipamentos, 50 para roupas e acessórios do vestuário, 44 para aparelhos elétricos e eletrônicos, 32 para doces e 28 para bebidas.

Recentemente, o INPI decidiu retomar o exame da matéria, tendo expedido o Ato Normativo nº 46, de 5 de novembro de 1980, que solicitou uma série de informações para subsidiar a análise dos pedidos de declaração de notoriedade e, assim, aumentar a base de objetividade no processo de decisão. Muito embora a pesquisa de opinião pública constituía a única base inequivocamente objetiva para a apreciação da notoriedade, esse elemento não foi exigido, tendo em vista que a enorme extensão territorial e a amplitude da estratificação social brasileira elevariam exageradamente o custo das pesquisas de opinião, no grau de cobertura requerido para a configuração da notoriedade.

Com base no material fornecido e considerando os critérios usualmente aceitos, o INPI rejeitou, liminarmente, cerca de 90% dos pedidos e declarou, em agosto de 1982, a notoriedade de 40 marcas, assim distribuídas: nove de produtos alimentares, oito de produtos têxteis e de vestuário, sete de artigos de limpeza, cinco de máquinas e equipamentos, quatro de bebidas, duas de brinquedos, duas de fumo, uma de artigos para iluminação, uma de produtos de matéria plástica e uma de móveis.

Vale, finalmente, destacar duas características do “modelo” brasileiro de proteção à marca notória, que o distinguem dos adotados pelas jurisprudências estrangeiras examinadas. A primeira é a nossa tendência de limitar o tratamento da questão à área da legislação de marcas, sem recorrer a outros institutos do direito positivo, amplamente empregados pelos países aqui estudados. A segunda é que, apesar da utilização de critérios explícitos para o alargamento da proteção das marcas notórias, quase sempre decidido na esfera judicial, nenhum desses países se comprometeu, como o Brasil, com a concessão formal do *status* de notoriedade às marcas assim consideradas pelos tribunais, para fundamentar o julgamento de cada caso concreto.

## 6. CONCLUSÕES

O alto poder de identificação e atração das marcas notórias amplia a possibilidade de confusão dos consumido-

res e de dano ao patrimônio de seus titulares, exigindo, em consequência, um âmbito de proteção além dos limites fixados pelo princípio da especialidade do registro.

Apesar de não existir uma definição do grau de notoriedade requerido para essa proteção ampliada, a doutrina e a jurisprudência estrangeiras desenvolveram um conjunto de critérios que tem sido utilizado pelos tribunais para reduzir a inevitável margem de arbítrio de uma decisão que é essencialmente subjetiva. Esses critérios gerais, que estiveram presentes na análise dos pedidos de declaração de notoriedade no Brasil, são os seguintes: a preeminente notoriedade, a singularidade, a originalidade, a reputação internacional e antiguidade da marca, bem como a importância do uso e a qualidade dos produtos por ela assinalados. A pesquisa de opinião, apesar de ser o único critério objetivo, tem, em contrapartida, o inconveniente de envolver um custo elevado. Para sua eventual inclusão entre os elementos requeridos para a análise seriam indispensáveis a formulação e a uniformização dos aspectos metodológicos da pesquisa.

É possível recolher ainda, da experiência internacional, três sugestões de natureza processual extremamente importantes para a apreciação da notoriedade. A primeira é que, ao se avaliar a colidência de uma marca nova com uma marca notória pertencente a outro setor, o julgamento seja muito mais exigente quanto à semelhança dos signos do que em se tratando de marcas designando produtos concorrentes. Isso porque o perigo de confusão e de diluição da marca notória pressupõe uma estreita concordância entre ela e a nova marca que designa produtos distintos.<sup>48</sup>

A segunda sugestão é verificar qual o possível interesse que teria o infrator em usar uma marca notória alheia. Existindo um número relativamente pequeno de marcas, devido aos estreitos requisitos impostos pela lei, o infrator não poderia justificar seu comportamento com o argumento de não ter sido capaz de escolher uma outra marca.<sup>49</sup>

A última sugestão, oferecida pela Suprema Corte alemã, é de que a proteção estendida "só deve ser dada com uma grande dose de cautela e baseada em averiguações concretas das circunstâncias específicas. Além disso, a proteção não deve ser ampliada além do absolutamente necessário à atividade comercial".<sup>50</sup> Uma prova da parcimônia com que a Alemanha trata a questão está no fato de que, nos últimos 30 anos, a notoriedade de marca só foi reconhecida em 30 casos — uma média de um por ano — e esse número representou apenas um quarto do total de casos em que a proteção ampliada foi reivindicada.

Há duas razões adicionais que recomendam uma extrema cautela no reconhecimento da notoriedade, principalmente em se tratando de um país em desenvolvimento.

Em primeiro lugar, a declaração de notoriedade deverá resultar em um privilégio acessível predominantemente às marcas estrangeiras, dadas as suas óbvias vantagens em preencher os requisitos convencionalmente aceitos para essa qualificação. Este não é um argumento para um tratamento diferenciado entre as marcas nacionais e estrangeiras, que é vedado por lei, mas para a aplicação restritiva dos critérios de notoriedade.

O segundo motivo deriva da associação entre grau de notoriedade da marca e intensidade do esforço de propaganda, cujos eventuais aspectos positivos — à medida que o seu conteúdo informativo supere o indutivo — podem ser mais do que compensados pelo efeito de criar ou estimular o poder de mercado (que proporciona um controle sobre preços inexistente sob condições de concorrência), além de gerar um impacto sobre a estrutura do consumo, com a consequente realocação dos recursos produtivos para a produção de bens não necessariamente os mais adequados ao estágio de desenvolvimento e à dotação relativa de fatores do País.

\* Os autores agradecem a Carlos Corrêa, Waldemar Pinheiro e Peter Siemsen pelas críticas e sugestões feitas a uma versão anterior deste trabalho.

<sup>1</sup> Burst, J. - J. & Chavanne, A. *Droit de la propriété industrielle*. Paris, Dalloz, 1976. p. 293-4.

<sup>2</sup> Ver Pérot-Morel, M. A. La protection internationale des marques notoires. *Journal du Droit International*, 1980, 107: 267; Saint-Gal, Y. Concurrence déloyale et agissements parasitaires. *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, 19, 1956; e Bodenhausen, G.H.C. Problèmes actuels concernant la protection internationale de la propriété industrielle. *La Propriété Industrielle*, 66: 86, 1950.

<sup>3</sup> Beir, F. K. La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux. *Journal de Droit International*, 1971, p. 5; e Ostertag, J. Territorialité ou universalité dans le domaine du droit sur la marque. *Annales de la Propriété Industrielle, Artistique et Littéraire*, 1937. p. 11.

<sup>4</sup> Chavanne, A. La notion de premier usage de marque et le commerce international. In Roubier, Mélanges. *Études sur la propriété industrielle, littéraire et artistique*. Paris, Sirey, 1965. t.2, p. 37. Ver também: Dassas, G. *L'Élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international*. Paris Librairies Techniques, 1976. p. 34.

<sup>5</sup> A história do art. 6 bis está bem descrita em Ladas, S. P. *Patents, trademarks, and related rights*. Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1975. p. 1.250-8.

<sup>6</sup> Alguns países, como a França, os países do Benelux e os países escandinavos, não exigem o uso efetivo da marca em seu território como condição para a proteção, bastando apenas que ela seja suficientemente conhecida pelo público. Nesse caso, em que o direito à marca independe do (ou antecede o) registro, o art. 6 bis se torna dispensável.

<sup>7</sup> Sobre a exigência do uso prévio para a caracterização da notoriedade da marca, tendo em vista a aplicação do art. 6 bis, ver Fernández-Novoa, C. El relieve jurídico de la notoriedad de la marca, *Revista de Derecho Mercantil*, p. 180, abr. 1969; e Wichers-Hoeth, L. *Étude comparative de quelques aspects de l'usage de la marque*. Leiden, Holanda, Martinus Nijhoff, 1963. p. 96.

<sup>8</sup> Pérot-Morel, M. A. op. cit. p. 281.

<sup>9</sup> Krasser, R. *La Repression de la concurrence déloyale dans les états membres de la communauté économique européenne*. Paris, Dalloz, 1972. t. 4, p. 187. Como se verá na seção 4, uma possibilidade a explorar é a interpretação mais ampla de "similaridade" para incluir produtos suficientemente vizinhos para acarretar o risco de confusão.

- <sup>10</sup> Quem primeiro estabeleceu a diferença entre essas duas categorias de marcas foi Becher, C. *Der Schutz der Berühmten Marke. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 55: 492, 1951. Posteriormente, a aceitação se generalizou. Ver Wichers-Hoeth, L. op. cit. p. 86; e Fernández-Novoa, C. op. cit. p. 175-7.
- <sup>11</sup> A proteção às marcas notórias dada por esse artigo do Código brasileiro não tem nada a ver com a proporcionada pelo art. 6 bis da Convenção de Paris. Ver Fróes, C. H. de C. *Depreciating (diluting) of notorious marks or names - Brazil*. In: Heinz, D. ed. *Pinner's world unfair competition law - an encyclopedia*. Alphen aan de Rijn, Holanda, Sijthoff & Noordhoff, 1978.
- <sup>12</sup> Troller, A. La Marque de haute renommée. *La Propriété Industrielle*, 69: 73, mai 1953; Bodenhausen, G. H. C. op. cit. p. 87; e Wichers-Hoeth, L. op. cit. p. 135.
- <sup>13</sup> Ver Pérot-Morel, M. A. op. cit. p. 278-80; Van Bunnan, L. La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE. *Rapports Belges au VII.ème Congrès International de Droit Comparé*, Upsala, ago. 1966, Bruxelas, CIDC, 1966, p. 212-5; e Schricker, G. Protection of famous trademarks against dilution in Germany. *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 11: 169-70, 1980. Alguns desses critérios podem ser utilizados para caracterizar a marca notoriamente conhecida, da qual, como vimos, a marca notória é um caso particular.
- <sup>14</sup> Ver Fernández-Novoa, C. op. cit. p. 175-6; e Schricker, G. op. cit. p. 169. A notoriedade de uma marca fora da Alemanha não é admitida como prova para efeito da proteção ampliada.
- <sup>15</sup> Schricker, G. op. cit. p. 170.
- <sup>16</sup> Wichers-Hoeth, L. op. cit. p. 192.
- <sup>17</sup> Schricker, G. op. cit. p. 170.
- <sup>18</sup> Pérot-Morel, M. A. op. cit. p. 279.
- <sup>19</sup> Van Bunnan, L. op. cit. p. 213.
- <sup>20</sup> Ver Pérot-Morel, M. A. L'Extension de la protection des marques notoires. *Revue Trimestrielle de Droit Commercial*, p. 14, 1966; Wichers-Hoeth, L. op. cit. p. 191; Becher, C. op. cit. p. 490; e Van Bunnan, L. op. cit. p. 123.
- <sup>21</sup> Citado em Van Bunnan, L. op. cit. p. 213. Ver Elsaesser, M. *Der Rechtschutz Berühmter Marken*. Weinheim, A. Ocid., Verlag Chemie, 1959. p. 134.
- <sup>22</sup> Ver Arita, H. & Braga, H. C. O papel das marcas comerciais no desenvolvimento. *Conjuntura Econômica*, 35: 105, jun. 1981.
- <sup>23</sup> O argumento é obviamente redundante em se tratando de produtos similares. Em tais casos, a confusão é imediata e dispensa a proteção ampliada pretendida pela marca notória.
- <sup>24</sup> Van Bunnan, L. op. cit. p. 182-3.
- <sup>25</sup> Esse é o ponto de vista sustentado pela jurisprudência alemã e boa parte da doutrina. Algumas jurisprudências, entretanto, como a austríaca e a holandesa, adotam a visão contrária de que os consumidores se recordam da marca notória com grande fidelidade e precisão, podendo, portanto, diferenciar nitidamente a marca notória de outras que venham a surgir (ver Fernández-Novoa, C. op. cit. p. 199-204).
- <sup>26</sup> A "teoria da diluição" foi introduzida por Schechter, F. The rational basis of trademark protection. *Harvard Law Review*, 40, Apr. 1927; e desenvolvida principalmente por Callmann, R. *Unfair competition and trademarks*, 3. ed. New York, Callaghan, 1950. p. 1.642. Ver, também, para uma visão contrária, Middleton, J. Some reflections on dilution. *The Trademark Reporter*, 42, 1952; e Lunsford Jr., J. R. Trademark morals and famous brandnames. *The Trademark Reporter*, 43, 1953.
- <sup>27</sup> Apud Schricker, G. op. cit. p. 171. Ver Busse, R. *Warenzeichengesetz nebst Pariser Verbandsübereinkunft und Madrider Abkommen*, Berlin, Walter de Gruyter, 1976.
- <sup>28</sup> Schricker, G. op. cit. p. 173.
- <sup>29</sup> Para o titular da marca, o custo dessa opção seria a retribuição anual devida para cada registro acatelaatório.
- <sup>30</sup> Essa faculdade alcança também as marcas ditas "de reserva" ou "em carteira", registradas e não utilizadas, mas que, contrariamente às defensivas, seus titulares planejam utilizá-las no futuro. Tanto esses termos como o de marca defensiva são criações da prática, não sendo consagrados em lei (Ver Fernández-Novoa, C. op. cit. p. 170-1).
- <sup>31</sup> Este é o prazo adotado, por exemplo, pela Alemanha, Espanha e França; na Suíça é de três anos, e no Brasil, dois anos (Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, art. 94).
- <sup>32</sup> A discussão que se segue está baseada principalmente em Van Bunnan, L. op. cit.; International Bureau of The World Intellectual Property Organization (WIPO). *Major provisions of trademark legislation in selected countries*. Genebra, WIPO, 1977; e Saint-Gall, Y. La Protection de las marcas notorias en derecho comparado. *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, 21/22, 1973.
- <sup>33</sup> Beir, F. K. op. cit. p. 186.
- <sup>34</sup> A doutrina alemã distinguia, até 1955, os métodos "abstrato" e "concreto" para apreciar o conceito de similaridade. No segundo método, eram consideradas todas as circunstâncias do caso, inclusive a notoriedade do sinal imitado. Naquele ano, a suprema corte decidiu, "por razões de segurança do direito", que a similaridade dos produtos deveria ser apreciada independentemente da notoriedade, que consiste precisamente no método abstrato. Ver Baeumer, L. "La Protection de la marque de haute renommée en droit français et allemand. *Revue Internationale du Droit Comparé*, p. 549-71; avr. 1962; e Beir, F.K. Lettre de la République Fédérale Allemande. *La Propriété Industrielle*, 73: 78-83, 1957.
- <sup>35</sup> Van Bunnan, L. op. cit. p. 193-5.
- <sup>36</sup> Id. ibid. p. 196-8.
- <sup>37</sup> Schricker, G. op. cit. p. 168.
- <sup>38</sup> Apesar de, muitas vezes, o nome do estabelecimento (nome comercial) coincidir com o da firma a que ele pertence (denominação social), a distinção, não obstante, é perfeitamente estabelecida no plano do direito.
- <sup>39</sup> Schricker, G. op. cit. p. 168-9.
- <sup>40</sup> Van Bunnan, L. op. cit. p. 208-10.
- <sup>41</sup> Decreto-lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967. Este texto legal teve como origem uma proposta elaborada por uma comissão especial do Instituto de Advogados Brasileiros. Ver Fróes, C. H. de C. Marcas notórias. *Revista da Abifarma*, (239), 1973.
- <sup>42</sup> A marca recusada foi a *Kadik* (para assinalar aparelhos de rádio), que se confundia com a *Kodak* (distintiva de câmaras fotográficas).
- <sup>43</sup> Decreto-lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, art. 79.
- <sup>44</sup> Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, art. 67.
- <sup>45</sup> Essas restrições não foram consideradas em algumas interpretações recentes. Ver, por exemplo, Soares, J. C. T. El registro de la marca notoria en Brasil. *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, p. 214, ene-dic. 1974.

<sup>46</sup> Ver Barbosa, D. B. Notas sobre a proteção de marca notória. *Atualidades Forenses*, (38), set. 1980.

<sup>47</sup> A Portaria nº 8/74 foi revogada pelo Ato Normativo nº 31, de 7 de abril de 1978.

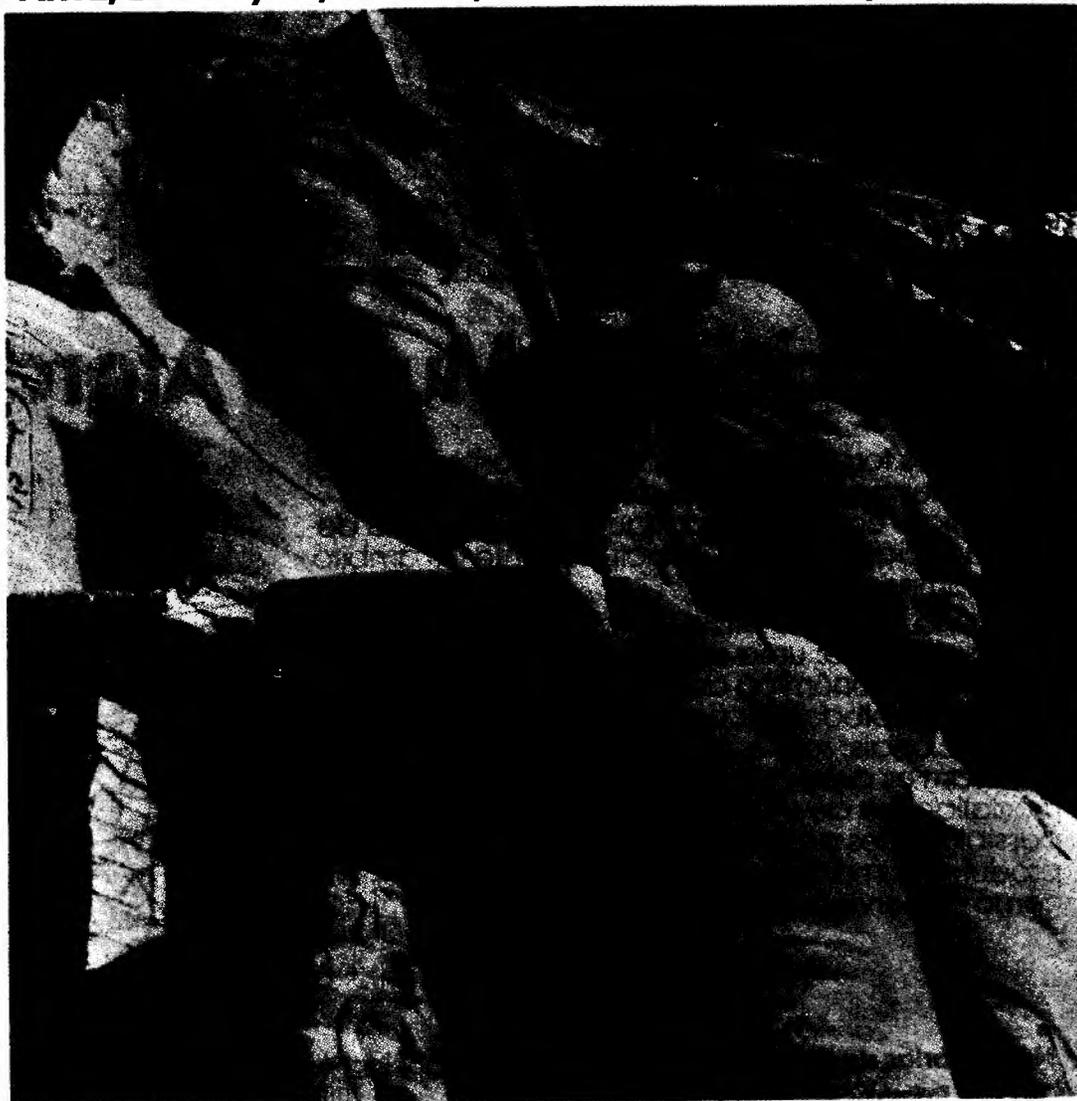
<sup>48</sup> Van Bunnan, L. op. cit. p. 212-3; Fernández-Novoa, C. op. cit. p. 207-8.

<sup>49</sup> Schricker, G. op. cit. p. 172-3.

<sup>50</sup> Apud Schricker, G. op. cit. p. 167.

# o Correio da unesco

**ARTE, EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, CULTURA, COMUNICAÇÃO, SAÚDE**



Nas livrarias da FGV:  
Rio — Praia de Botafogo, 188  
Av. Presidente Wilson, 228-A  
São Paulo — Av. Nove de Julho, 2.029  
Brasília — CLS 104, Bloco A, Loja 37

Ou pelo Reembolso Postal  
À FGV/Editora — Divisão de Vendas  
Caixa Postal 9.052  
20.000 — Rio de Janeiro — RJ