

Atualidades

ENSAIO SOBRE A MARCA DE ALTO RENOME: UMA PROTEÇÃO ESPECIAL CONTRAPONDO A ETERNA PRIVAÇÃO DA NOVIDADE ABSOLUTA

MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA

Seção I — O valor da marca de alto renome. Seção II — A necessidade da proteção especial à marca de alto renome. Seção III — Conclusão.

“Adormecido à maciez da pluma / jamais conquistará a fama alguém; / o que à rotina inglória se acostuma / não deixará de si na terra traço / mais que a fumaça no ar e na água e espuma.” *Dante (1265-1321), Inferno, XXIV.*

Uma marca tem alto renome quando ela implica algo mais do que seu significado óbvio ou imediato.

Quando o signo devidamente registrado goza de fama que transcenda seu segmento de mercado, passando a identificar não só os produtos ou serviços para os quais foi originariamente destinado, possui alto renome.

Segundo Couto Gonçalves, “a marca torna-se célebre por cumprir a função distintiva. Não há nenhuma marca célebre fora do quadro de cumprimento da função distintiva. A marca é célebre, porque distingue com uma capacidade distintiva superior uma determinada espécie de produtos ou serviços. Ao proteger a marca de grande prestígio está-se a proteger a função publicitária não à custa, mas por causa da função distintiva”.¹

Assim, ainda segundo Couto Gonçalves, Prof. da Universidade do Minho, “a

marca Coca Cola tornou-se célebre porque atingiu um valor distintivo excepcional em relação ao produto que distingue e o fato de ser célebre não a liberta do produto que distingue, mas pelo contrário compromete-a ainda mais em relação a esse produto tornando-se uma qualidade do próprio produto. Fora do produto que contradistingue a marca Coca Cola tem, certamente, valor publicitário autônomo, mas não tem o mesmo valor distintivo. Ou seja, a marca Coca Cola atinge o seu maior valor quando cumpre, simultaneamente, a função distintiva e a função publicitária. Se for usada em produtos diferentes, a *mais valia* publicitária que possa conferir, não resulta de a marca ser um bem autônomo, mas de sua inevitável associação distintiva ao produto originário”.²

A tese de Couto Gonçalves contradiz a visão de alguns autores³ que consideram

2. Ob. cit., p. 174.

3. Nas palavras de Frignani, “a lógica é que a função do sinal é qualquer coisa que tem valor em

1. *Função Distintiva da Marca*, Almedina, 1999, p. 174.

que a marca célebre se converte num *valor em si*.

Troller definiu a marca de alto renome como "une marque qui, étant connue même en dehors des milieux qui veulent pouvoir distinguer le produit offert des autres produits du même genre, symbolise aux yeux du grand public soit une entreprise ou ses produits, soit des marchandises d'une qualité exceptionnelle".⁴

Segundo a *Chambre de Commerce Internationale* e a *International Law Association*, a marca possui alto renome quando, em razão de sua originalidade, de seu caráter exclusivo e uso prolongado, simboliza a atividade comercial de determinada empresa, passando a identificá-la.⁵

O alto renome atribui qualidade ímpar. Luiz Leonardos, em artigo que trata especificamente das marcas de alto renome, sustenta não haver necessidade de "que se trate de qualidade excepcional, bastando que seja a marca capaz de atender à imagem dela feita pelos consumidores".⁶

A marca deve contar com "um elevado valor simbólico-evocativo junto ao pú-

si. O consumidor não pretende mais um bem pela sua capacidade de satisfazer necessidades às quais era naturalmente destinado, isto é, a função do produto (um relógio que mostre as horas), mas ao contrário exclusivamente (ou quase) pelo sinal que o identifica". V. *Il Problemi Giuridici del Merchandising*, RDI, 1988, p. 40. A ser assim, adverte Couto Gonçalves, "isso implicaria que a marca Coca Cola continuaria a valer por si mesma ainda que cessasse de estar ligada ao produto que a tornou célebre. Ora, pensamos que não seria isso que aconteceria, mesmo tratando-se de um fenômeno não inteiramente racionalizável. Na nossa opinião, a marca Coca Cola, quando deixasse de distinguir a tão conhecida bebida, passaria a ser uma marca tendencialmente normal. É certo que a marca por si vende, mas vende porque ligada à sua célebre utilização originária". V. ob. cit., pp. 174-175.

4. "La marque de haute renommée", in *La Propriété Industrielle*, 1953, p. 73.

5. V. *Documents Préliminaires de la Conférence de Lisbonne*, 1958, 3º fascículo, mai. 1957, pp. 42-43.

6. "Marcas de alto renome", in *Revista da ABPI* 11/82, mar.-jun. 1994.

blico consumidor (não obstante não seja de grande consumo) ou com um elevado grau de satisfação junto ao grande público consumidor. Este último aspecto não significa que os produtos ou serviços, em si mesmos, devam ter uma excepcional ou, sequer, boa qualidade objetiva. Não é da qualidade dos produtos ou serviços que se trata, mas sim do particular significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem à satisfação, bem sucedida, de determinadas necessidades concretas".⁷

Neste sentido, deve tratar-se de uma marca que tenha penetrado no espírito do consumidor com uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou serviços que identifica.

Não é necessário que a marca de alto renome seja *hiper* conhecida.⁸ Deve, contudo, existir um alto grau de conhecimento, diretamente relacionado com a idéia de boa reputação.

Schricker,⁹ tomando como exemplo o caso da marca Triumph, não considerada de alto renome pela justiça alemã, sob o fundamento de que, além de ser usada por diferentes titulares para produtos distintos, tinha um conteúdo mínimo de originalidade, indaga sobre a pertinência da marca de alto renome não ser singular.

O fato da marca ser única e original não define, necessariamente, o alto renome, apenas facilita seu surgimento.¹⁰

7. Luís M. Couto Gonçalves, *Função Distintiva da Marca*, Almedina, 1999, pp. 169-170.

8. Contra a exigência de um critério quantitativo na apreciação do alto renome, v. Montiano Montegudo, *La Protección de la Marca Renombrada*, 1995, pp. 45 e ss. Para o autor, o conceito de marca renombrada deve obedecer um critério qualitativo (reputação) e não quantitativo.

9. "Protection of famous trademarks against dilution in Germany", *International Review of Industrial Property and Copyright Law* 11/170, 1980.

10. Caso contrário, fica irremediavelmente afastado o renome da marca Mercedes em virtude de existir a mesma marca para tabaco, como bem frisou Guglielmetti, *Il Marchio Celebre o de Haute Renommée*, Giuffrè, 1977, p. 33.

É que, através de sua singularidade, a marca busca tornar-se o que Thomas D. Drescher¹¹ chamou de *myth-mark*.

E, atingido o *status de myth-mark*, através da realização do que Drescher chamou de "effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol",¹² tem-se o alto renome.

Desta forma, exemplifica-se a caracterização do alto renome em marcas como: Jack Daniel's, Ralph Lauren e Wimbledon.

Frederick W. Mostert, autor do livro *Famous and Well-Known Marks*, em artigo publicado no *The Trademark Reporter*, conclui que: "whether a mark is well-known or not is question of fact. A case by case approach should be adopted as each case will depend upon its own special circumstances".¹³

Contudo, Mostert estabelece critérios para o reconhecimento do alto renome, entendendo que "the establishment of a set of guidelines or criteria to determine whether a mark is well-known is of increasing importance in view of international trade and the need for effective recognition and protection of well-known marks".¹⁴

A nossa Lei 9.279/96, em seu art. 125, não define a marca de alto renome, nem estabelece critérios para o seu reconhecimento, mas a protege de forma especial, dispondo: "Art. 125. A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade".

Segundo Mostert, são estes os critérios que devem ser apreciados: "(1) The degree of recognition of the mark; (2) The extent to which the mark is used and the duration

of the use; (3) The extent and duration of advertising and publicity accorded to the mark; (4) The extent which the mark is recognized geographically; (5) The degree of inherent or distinctiveness of the mark; (6) The degree of exclusivity of the mark; (7) The nature of the goods or services and the channels of trade for the goods or services which bear the mark; (8) The degree to which the reputation of the mark symbolizes quality goods; (9) The extent of the commercial value attributed to the mark".¹⁵

Na ausência de uma definição legal, não se pode criticar o fato de se estabelecer determinados parâmetros, baseados em elementos objetivos, para evitar excesso de subjetividade na determinação do alto renome.

Entretanto, a verdade é que não é necessário provar o alto renome, a constatação independe de prova, afinal, sente-se a sua presença.

SEÇÃO I — O VALOR DA MARCA DE ALTO RENOME

Uma marca de alto renome inspira confiança. Eis um fator atrativo que influencia o consumidor no momento da escolha. Diante de produtos similares, identificados por suas marcas respectivas, a opção é, quase sempre, em favor do objeto que ostenta um signo conhecido.

A marca de alto renome tem, portanto, função determinante na venda do produto. Acresce que, segundo Krayenbuhl, as marcas famosas exercem um fascínio particular, ensejando um fenômeno caracterizado pelo autor suíço como *snobisme*.¹⁶ o consumidor adquire um signo de renome para ser ostentado, utilizando-o para compor uma imagem supostamente superior.

Assim, a marca de alto renome tem um valor superior em razão da sua força atrativa.

11. "The transformation and evolution of trademarks — From signals to symbols to myth", in *The Trademark Reporter* 3/328, v. 82, mai.-jun. 1992.

12. Ob. cit., p. 328.

13. "Well-known and famous marks: is harmony possible in the global village?", in *The Trademark Reporter* 2/113, v. 86, mar.-abr. 1996.

14. Ob. cit., p. 114.

15. Ob. cit., pp. 111-113.

16. V. Robert Krayenbuhl, *Essai sur le Droit des Marques*, tese, Université de Lausanne, 1946, p. 19.

O valor da imagem de uma marca de alto renome é incalculável. Francis Elvinger relata o pensamento de um industrial que ilustra perfeitamente o valor que a imagem de uma marca pode atingir. Segundo Elvinger, um industrial teria declarado que, diante da alternativa de perder suas usinas, ou perder sua marca, que identifica a reputação que sua empresa criou com trabalho e investimentos em publicidade durante vinte anos, optaria por queimar as usinas; afinal, novas fábricas podem ser construídas em noventa dias, bastando, para isso, ter capital suficiente, enquanto que nenhum capital substitui a impressão criada pela marca famosa na mente do consumidor.¹⁷

Este raciocínio, que enobrece a fama de um bom nome (de uma marca), é bem notado na poesia das palavras de Iago, personagem de Shakespeare, que disse: "Que a boa fama / para o homem, senhor, como para a mulher, / é a jóia de maior valor que se possui. / Quem furta a minha bolsa me desfalca / de um pouco de dinheiro. / É alguma cousa e é nada. Assim como era meu, / passa a ser de outro, após ter sido de mil outros. / Mas o que me subtrai o meu bom nome / defrauda-me de um bem que a ele não enriquece / e a mim me torna totalmente pobre".¹⁸

Em função do seu valor a marca de alto renome merece proteção especial.

SEÇÃO II — A NECESSIDADE DA PROTEÇÃO ESPECIAL À MARCA DE ALTO RENOME

Uma proteção mais ampla sobre as marcas de alto renome é uma necessidade geralmente reconhecida. É evidente que os signos famosos necessitam de uma proteção legal diferenciada.

17. V. Francis Elvinger, *La Marque, son Lan-cement, as Vente sa Publicité*, Librairie d'Economie Commerciale, p. 20.

18. Otelo, Ato III, trad. de Onestaldo de Pennafort.

Justifica-se o art. 125, da Lei 9.279/96. A marca registrada, considerada de alto renome, tem proteção especial. Seu âmbito de proteção excede o limite imposto pelo princípio da especialidade, abrangendo todos os ramos de atividade.

O princípio da especialidade é excepcionado pela necessária amplitude da proteção à marca de alto renome, que subsiste diante do uso desta marca em ramo mercadológico diverso do assinalado pelo signo famoso originariamente.

Antes mesmo do legislador perceber a necessidade de proteger a marca de alto renome de forma diferenciada, doutrina e jurisprudência questionavam o fato de terceiros, mesmo não sendo concorrentes do titular de um registro de uma marca famosa, reproduzirem este signo, considerando este ato danoso, de natureza parasitária.

Segundo Troller¹⁹ a marca de alto renome é um bem cuja existência independe de um mercado específico. Trata-se de um valor independente, um meio autônomo de atrair o consumidor, não estando caracterizado vínculo específico com determinada categoria de produto ou serviço.

1. A usurpação da marca de alto renome

A usurpação da marca de alto renome implica em risco de confusão sobre a origem dos produtos e diluição de seu poder atrativo.

1 — A confusão sobre a origem

Quando uma mesma marca identifica artigos similares, pode o consumidor tomar um produto pelo outro, existindo, portanto, risco de confusão. Quando uma mesma marca de alto renome aparece em produtos distintos, o risco de confusão se faz presente na possibilidade do consumidor imaginar que os artigos têm a mesma procedência.

19. "La marque de haute renommée", in *La Propriété Industrielle*, 1953, p. 73.

Aliás, uma vez que a nova tendência de mercado é a construção de marcas não mais em torno de produtos, mas em torno de reputações, como afirmou Richard Branson,²⁰ presidente do conselho de administração do grupo Virgin, o risco de confusão sobre a origem de produtos identificados por uma mesma marca de alto renome é bastante concreto.

A marca Mitsubishi, segundo exemplifica Branson, identifica um banco, produtos têxteis e produtos eletrônicos, além de veículos. A marca Virgin também acompanhou a diversificação da empresa, passando a identificar não apenas discos de *rock*, mas, também, serviços financeiros, funcionando ainda para vender passagens aéreas.

Seguindo a tendência, empresas tradicionais, cujas marcas tornaram-se conhecidas por identificar certo produto, tais como Mercedes-Benz, BMW e Harley Davidson, diversificaram seu ramo de atividade, oferecendo novos bens de consumo.²¹

Thomas D. Drescher, em artigo publicado no *The Trademark Reporter*, exemplifica o que ocorreu com a marca Jaguar, relatando que "Jaguar Cars Limited has also extended its mark to a wide range of products evocative of the lifestyle conjured up by its famous automobile, including, among others, fragrances and leather goods. In June 1986, Jaguar Cars Limited created a subsidiary, The Jaguar Collection, which has sold under the JAGUAR mark a wide range of consumer products, including sunglasses and optical frames, sports clothing and equipment, high quality men's wear and clothing accessories, watches, clocks and leather goods".²²

Assim, quando uma marca de alto renome é reproduzida indevidamente, o público

julgará encontrar no signo falso o respaldo do verdadeiro, imaginando que o produto encontrado provem do mesmo fabricante do verdadeiro, ou então é comercializado sob licença, resguardado um único padrão de qualidade. O usurpador se beneficia gratuitamente da reputação angariada com os esforços e investimentos de outro.

Na Inglaterra, já em 1898, em um caso envolvendo a marca Kodak na identificação de cigarros, foi decidido que, diante do signo famoso em questão, o público iria supor que os cigarros, e os filmes e equipamentos fotográficos, teriam uma única origem.²³

Jurisprudência canadense, acerca do *affaire Philco*, demonstra que o Poder Judiciário deste país também reconheceu ilegalidade no uso de um signo que tem uma relação direta com uma empresa específica.

Também nos Estados Unidos da América, há jurisprudência respaldando a proteção das marcas famosas contra o uso em produtos diferenciados, todas baseadas no risco de confusão.

O uso das marcas Kodak, Dunhill e Yale, por terceiros, na identificação de bicicletas, camisas e aparelhos elétricos, respectivamente, foi, assim, impedido. Também a marca Johnny Walker não pôde ser usada para assinalar cigarros.²⁴

Ainda em outros países há casos onde a marca de alto renome foi protegida contra o risco de confusão. Na Noruega, foi impedido o uso da marca Ford para cigarros; na Turquia, foi considerado indevido o uso da marca Philips para identificar relógios.

Os tribunais franceses também admitem que o alto renome pode colocar em xeque o princípio da especialidade. Foi, por exemplo, considerada indevida a utilização

20. "Jogue o seu nome no ar", artigo publicado na *Revista Exame*, Edição Especial 625, dez. 1996, pp. 12-13.

21. V. artigo publicado na *Revista Vip Exame*, mai. 1997, p. 18.

22. "The transformation and evolution of trademarks — From signals to symbols to myth", in *The Trademark Reporter* 3/334, v. 82, mai.-jun. 1992.

23. V. *Documents Préliminaires de la Conférence de Lisbonne*, 1958, fascículo 1, dez. 1956, p. 75.

24. District of Florida, 1º set. 1954, v. *Research, Patent and Trade-Mark*, 1954, p. 98.

da marca Waterman na identificação de lâminas de barbear.²⁵

Contudo, nos tribunais franceses, há uma tendência majoritária em apenas descartar a regra da especialidade quando a reprodução da marca de alto renome for servil e diante de prejuízo para o titular do registro. Segundo o Prof. Jean-Jacques Burst a jurisprudência francesa “a toujours refusé de faire disparaître le principe de spécialité fût ce en raison de la notoriété de la marque”²⁶ Neste sentido, cumpre lembrar que a Cour de Cassation²⁷ não descartou a aplicação do princípio da especialidade mesmo diante de uma reprodução da marca Charles of the Ritz, renomado hotel parisiense.

Eis o caso. O Tribunal de Grande Instance de Paris anulou o registro concedido para a marca Charles of the Ritz, para assinalar um perfume, decisão confirmada pela Cour d'Appel,²⁸ uma vez que a palavra Ritz, por ter alto renome, deveria ser protegida em todos os ramos de atividade. Porém, não foi este o entendimento da Cour de Cassation, que preferiu fazer valer a regra da especialidade, conforme já exposto.

II — O risco de diluição

O risco de confusão sobre a origem de produtos ou serviços não é o único perigo para as marcas de alto renome. Também presente o danoso risco de diluição.

Aparentemente, o uso de uma marca célebre, na identificação de produto distinto, não causa prejuízo comercial imediato. Se a marca Rolls Royce é utilizada para designar tijolos, este fato não altera diretamente a venda de automóveis ou turbinas.

O prejuízo se faz presente na diluição da marca através deste uso indesejado pelo

legítimo titular do registro. A má qualidade dos tijolos pode ferir a boa reputação anteriormente construída.

Mesmo que os tijolos sejam excepcionais, a simples associação da marca célebre, com este tipo de produto, pode ferir a qualidade de sua imagem.

A visão de uma marca já conhecida, de renome, desencadeia, no consumidor, o chamado fenômeno da redintegração, pelo qual toda a lembrança particular, que reaparece na consciência, traz consigo o conjunto de lembrança de que faz parte.

Esta inevitável associação pode gerar conseqüências nefastas para o titular do registro que desenvolveu toda uma estratégia, firmando certo padrão de qualidade, criando determinado conceito, conseguindo uma imagem sólida de sua marca.

A utilização da marca Chanel para identificar um veneno para matar rato, ou ainda um vaso sanitário, implica na diluição de seu valor publicitário, na diminuição de seu poder de atração, em prejuízo para o titular do registro e, finalmente, em lucro fácil para aquele que se aproveita deste signo desejado pelo consumidor.

A teoria da diluição nasceu na Inglaterra e remonta ao caso Kodak, de 1898. Neste *affaire* foi admitido, pela primeira vez, que convinha proteger as marcas famosas contra a desvalorização de seu poder atrativo, mesmo na ausência de risco de confusão para o consumidor.

SEÇÃO III — CONCLUSÃO

Direitos raramente são absolutos; o âmbito é normalmente limitado, e o exercício submete-se a condições diversas, como bem assinalou Planiol.²⁹

29. “Les droits ne sont presque jamais absolus, la plupart sont limités dans leur étendue et soumis pour leur exercice à des conditions diverse”. Ver M. Planiol, *Droit Civil*, t. II, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1917, p. 279.

25. Jugement du 5 jan. 1940. V. *Actes de la Conférence de Lisbonne*, 1958, fasc. 1, dez. 1956, p. 76.

26. *Concurrence Déloyale et Parasitisme*, Dalloz, 1993, p. 106.

27. Cass. Com., 27 mar. 1986, *D.* 1986, 526.

28. CA Paris, 20 mar. 1984, *D.* 1985, I.R.81, obs. J.-J. Burst.

Assim, a exclusividade sobre a marca registrada não é absoluta. O direito de propriedade é limitado, pois encerrado no princípio da especialidade.

Logo a "novidade da marca é relativa, bastando, para considerar-se nova, que a marca não seja ainda usada para assinalar produtos idênticos ou semelhantes".³⁰

Mas a regra tem necessária exceção, e a marca, considerada de alto renome, merece proteção especial, contrapondo a eter-

na privação da novidade absoluta. Ou seja, a novidade exigida, diante da anterioridade de um registro que identifique marca de alto renome, levando em consideração o teor do art. 125, da Lei 9.279/96, não é relativa, estando afastada a aplicação do princípio da especialidade.

Toda marca, para não colidir, no todo ou em parte, com marca de alto renome, deve, necessariamente, ser absolutamente nova, independentemente dos produtos ou serviços que identifica.

30. João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, v. 2, Ed. RT, 1982, p. 778.