
Registro de marca de alto renome –
por Cristiane Crelier – Gazeta Mercantil

Rio, 9 de Fevereiro de 2004 - INPI normatiza procedimento. Para especialistas, é um grande passo. O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) finalmente elaborou a normatização de procedimentos para a declaração de marca de alto renome. A resolução 110/2004, que está para ser publicada, vem para resolver o problema de empresas que possuem marcas famosas, que sofrem constantemente com a ação de aproveitadores que querem "pegar carona" no sucesso da marca. Especialistas comemoram a medida, mas acreditam que ela tenha uma lacuna que poderá reduzir sua eficácia prática.

Em diversos processos, onde as empresas pedem que a Justiça obrigue o INPI a reconhecer a notoriedade da marca, o argumento era o mesmo: o Instituto não concede a proteção especial porque não está aparelhado para julgar marcas de alto renome. Agora, com a resolução, a situação muda de figura. Outra alegação, que é a que tem regido o entendimento dos magistrados, é a de que não seria necessária a declaração de renome, uma vez que sendo famosa a marca, sabe-se que ela é notória sem necessitar uma declaração do INPI que comprove isso.

Os advogados especializados no assunto não concordam com a premissa. "O problema é que esse reconhecimento documentando é necessário para facilitar o patrulhamento e a defesa especial da marca. É claro que é possível provar a notoriedade sem a declaração do INPI, mas daí temos que provar toda vez que há um conflito", comenta o advogado Luiz de Alencar Araripe, do escritório Araripe & Associados.

Recentemente, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro (TRF-2) negou o pedido da BIC do Brasil S.A para garantir a notoriedade da marca. A Sexta Turma do TRF da Segunda Região não concedeu a liminar pedida pela companhia para garantir a anotação de declaração de notoriedade do nome BIC junto ao Instituto. A empresa ajuizou uma ação ordinária na Justiça Federal do Rio, alegando que, sem a anotação, a marca estaria sujeita a ser copiada "indiscriminadamente, em diversos outros ramos de atividade, por aqueles que pretendam se locupletar às custas do alto valor agregado à marca da autora".

De acordo com dados do processo, o prazo de validade da anotação de notoriedade da marca BIC nos registros do INPI venceu em junho de 2003, nos termos da antiga lei da propriedade industrial (Lei 5.772, de 1971). O problema é que a atual lei da propriedade industrial (Lei 9.279, de 1996) prevê a proteção especial das chamadas "marcas de alto renome", mas não regulamenta essa proteção. O dispositivo sobre o assunto é o artigo 125 da lei: "À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade".

A resolução 110 vem para solucionar o problema da falta de normatização dos ritos necessários. "O INPI estava prometendo elaborar esses procedimentos há muitos

anos, e é muito importante que ele o tenha feito. A intenção é muito boa. Entretanto, há uma lacuna na regulamentação que prejudica sua eficácia. É que, de acordo com a norma, para solicitar a declaração do INPI é preciso que haja conflito de marcas, e a declaração tem validade de cinco anos. A dificuldade nessa questão é que nem todo fraudador ou aproveitador requer o pedido da marca", ressalva o advogado Luiz Araripe.

Segundo ele, também o público a que o produto da marca se direciona faz diferença nesse caso. "Muitas vezes a pessoa utiliza um nome parecido e órgãos como as juntas comerciais ou a Fapesp (que registra nomes de domínio em Internet) não tem como ter esse controle de anterioridade. Tivemos que ir na Justiça, recentemente, porque uma empresa havia registrado um domínio com o nome idêntico ao do nosso cliente, acrescentando apenas uma letra em dobro. O órgão argumentou, com razão, de que eles podem pesquisar se já existe registro com aquele nome, mas se o nome é apenas parecido, fica complicado. Mesmo porque existem diversos graus de fama. Uma marca pode ser muito conhecida em determinados meios, embora não seja conhecida por todas as pessoas de um país ou região", lembra o especialista.

Nesse sentido, a resolução do INPI poderá agravar um pouco a situação em alguns casos. "Sendo disseminada a declaração de alto renome, quando uma questão for para a Justiça, o magistrado irá dizer que é necessária a declaração do INPI para a comprovação. No entanto, se não houve o conflito de marcas no próprio INPI, ele não irá reconhecer a notoriedade, e a causa poderá ficar prejudicada", conclui Luiz Araripe.kicker: A resolução 110 vem solucionar o problema da falta de normatização dos ritos necessários

(Legal & Jurisprudência1)(Cristiane Crelier)