

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - IFRS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO - PROFNIT

PRISCILA DOS SANTOS CAPPELETTI

DA COMPROVAÇÃO PARA A CONDIÇÃO ESPECIAL
DA PROTEÇÃO DO ALTO RENOME:
UMA ANÁLISE QUANTO À SUBJETIVIDADE DOS REQUISITOS
DA PORTARIA INPI/PR nº 08/2022.

Porto Alegre/ RS

2024

PRISCILA DOS SANTOS CAPPELETTI

DA COMPROVAÇÃO PARA A CONDIÇÃO ESPECIAL
DA PROTEÇÃO DO ALTO RENOME:
UMA ANÁLISE QUANTO À SUBJETIVIDADE DOS REQUISITOS
DA PORTARIA INPI/PR n° 08/2022.

Trabalho de conclusão de curso de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação do Ponto Focal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.

Orientador: Prof. Dr. Erik Schüller
Coorientadora: Profa. Dra. Kelly Lissandra Bruch

Porto Alegre/RS
2024

PRISCILA DOS SANTOS CAPPELETTI

DA COMPROVAÇÃO PARA A CONDIÇÃO ESPECIAL
DA PROTEÇÃO DO ALTO RENOME:
UMA ANÁLISE QUANTO À SUBJETIVIDADE DOS REQUISITOS
DA PORTARIA INPI/PR n° 08/2022.

Trabalho de conclusão de curso de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação do Ponto Focal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.

Aprovada em: 28 de agosto de 2024.

BANCA EXAMINADORA

Dra. Mariana de Freitas Dewes
Docente do Ponto Focal IFRS

Dra. Patricia de Oliveira Areas
Docente do Ponto Focal UFSC

Dra. Michele Copetti
Profissional Convidada

Porto Alegre
2024

C248	Cappeletti, Priscila dos Santos Da comprovação para a condição especial da proteção do alto renome: uma análise quanto à subjetividade dos requisitos da Portaria INPI/PR nº 08/2022 / Priscila dos Santos Cappeletti – Porto Alegre, 2024. 133 f. : il., color. Orientador: Prof. Dr. Erik Schüller Coorientadora: Profa. Dra. Kelly Lissandra Bruch Dissertação (mestrado) – Instituto Federal do Rio Grande do Sul Campus Porto Alegre, Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Porto Alegre, 2024. 1. Propriedade industrial. 2. Marca registrada. 3. Marcas de alto renome. I. Schüller, Erik. II. Bruch, Kelly Lissandra III. Título. CDU: 347.77
------	--

Elaborada por Débora Cristina Daenecke Albuquerque Moura - CRB10/2229

CAPPELETTI, Priscila dos Santos. **Da comprovação para a condição especial da proteção do alto renome: uma análise quanto à subjetividade dos requisitos da Portaria INPI/PR nº 08/2022.** 2024. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024.

RESUMO

Existem marcas que excedem sua notabilidade no ramo mercadológico e, para essas marcas, a legislação criou um mecanismo de proteção especial. Uma proteção única, que engloba todos os ramos de atividade, denominada marca de alto renome. A Resolução 107/13 do INPI, estabeleceu a forma de aplicação do artigo 125 da Lei n. 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial, bem como a diretriz de análise, porém, não estabeleceu especificações probatórias específicas para obtenção da proteção especial. A lacuna deixada pela Resolução 107/13 do INPI, mantida na Portaria INPI/PR nº 08/2022, sobre os critérios legais de comprovação, demonstra o frágil cenário para obtenção do *status* do alto renome. O estudo buscou responder à seguinte questão: Como o INPI adota os requisitos da proteção de alto renome, dada a lacuna de padrões probatórios vinculados à Portaria INPI/PR nº 08/2022? Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar os critérios empregados pelo INPI na proteção de marcas de alto renome. Assim, este trabalho buscou fornecer uma série de indicadores relevantes para garantir segurança jurídica e promover marcas de alto renome no Brasil, visando um processo facilitador e mais assertivo para a comprovação da marca no âmbito nacional. Trata-se de uma pesquisa que analisa o cenário do alto renome, através das decisões do INPI, em complemento com a visão dos profissionais atuantes na propriedade intelectual. A pesquisa tem como metodologia uma abordagem qualitativa-quantitativa, desenvolvida em três etapas: pesquisa bibliográfica, *survey* e pesquisa exploratória. Dessa forma, a fim de oferecer parâmetros para a promoção dessa proteção especial, o estudo contribui com a criação de um Relatório Técnico Conclusivo/ Manual para a validação das marcas à proteção de alto renome.

Palavras-chave: registro de marcas; marcas de alto renome; propriedade industrial.

CAPPELETTI, Priscila dos Santos. **On the special condition for protection of high renown: an analysis regarding the subjectivity of the requirements of Ordinance INPI/PR no. 08/2022.** 2024. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024.

ABSTRACT

There are brands that exceed their notability in the market, and for these brands, the legislation has created a special protection mechanism. A unique protection, which encompasses all areas of activity, called a highly renowned brand. INPI Resolution 107/13 established how article 125 of Law no. 9,279/1996 - Industrial Property Law, as well as the analysis guideline, however, did not establish specific evidentiary specifications to obtain special protection. The gap left by INPI Resolution 107/13, maintained in INPI/PR Ordinance No. 08/2022, on the legal criteria for proof, demonstrates the fragile scenario for obtaining high-renown status. The study sought to answer the following question: How does the INPI adopt the requirements of high-renown protection, given the gap in evidentiary standards linked to INPI/PR Ordinance No. 08/2022? Therefore, the general objective of this research was to analyze the criteria used by INPI in the protection of highly renowned brands. Thus, this work sought to provide a series of relevant indicators to guarantee legal certainty and promote highly renowned brands in Brazil, aiming for a facilitating and more assertive process for proving the brand at a national level. This is a study that analyzes the scenario of high renown, through the decisions of the INPI, in addition to the vision of professionals working in intellectual property. The research has a qualitative-quantitative approach as its methodology, developed in three stages: bibliographic research, survey and exploratory research. Thus, in order to offer parameters for the promotion of this special protection, the study contributes to the creation of a Conclusive Technical Report/Manual for the validation of brands for high renown protection.

Keywords: trademark registration; highly renowned brands; industrial property.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -	Linha do tempo - Contexto das marcas de alto renome.....	28
Figura 2 -	Descrição das etapas metodológicas.....	36
Figura 3 -	Matriz de amarração.	37

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 -	Marca de Alto renome x Marca notoriamente conhecida.	25
Quadro 2 -	Comparação do capítulo “exame de requerimento”	27
Quadro 3 -	Marcas reconhecidas designadas para análise.	42
Quadro 4 -	Marcas não reconhecidas designadas para análise.	48
Quadro 5 -	<i>Ranking</i> de documentos recorrentes nos processos analisados.	69
Quadro 6 -	Comparativo dos resultados das pesquisas de mercado e de imagem.	77

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 -	Resultado da primeira pergunta do <i>survey</i>	54
Gráfico 2 -	Resultado da segunda pergunta do <i>survey</i>	55
Gráfico 3 -	Resultado da terceira pergunta do <i>survey</i>	56
Gráfico 4 -	Resultado da quarta pergunta do <i>survey</i>	57
Gráfico 5 -	Resultado da quinta pergunta do <i>survey</i>	58
Gráfico 6 -	Resultado da sexta pergunta do <i>survey</i>	58
Gráfico 7 -	Resultado da oitava pergunta do <i>survey</i>	59
Gráfico 8 -	Resultado da nona pergunta do <i>survey</i>	60
Gráfico 9 -	Resultado da décima pergunta do <i>survey</i>	61
Gráfico 10 -	Resultado da décima primeira pergunta do <i>survey</i>	62
Gráfico 11 -	Resultado da décima segunda pergunta do <i>survey</i>	64
Gráfico 12 -	Resultado da décima terceira pergunta do <i>survey</i>	65
Gráfico 13 -	Resultado sobre o <i>ranking</i> de documentos apresentados.	70
Gráfico 14 -	Resultado do levantamento de dados sobre exigências.	72
Gráfico 15 -	Resultado do levantamento de dados sobre os recursos.....	73
Gráfico 16 -	Resultado do levantamento de dados sobre os andamentos até a concessão do alto renome.	74

LISTA DE ABREVIATURAS

ABAPI	Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
ABPI	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
ADPIC	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio
CF	Constituição Federal
CUP	Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei da Propriedade Industrial
PROFNIT	Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação
TRIPS	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	11
2 JUSTIFICATIVA.....	14
2.1 LACUNA A SER PREENCHIDA.....	14
2.2 ADERÊNCIA AO PROFNIT	15
2.3 IMPACTO.....	15
2.4 APLICABILIDADE	16
2.5 INOVAÇÃO	16
2.6 COMPLEXIDADE	16
3 OBJETIVOS.....	18
3.1 OBJETIVO GERAL.....	18
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	18
4 REFERENCIAL TEÓRICO.....	19
4.1 DA PROTEÇÃO ÀS MARCAS NO BRASIL.....	19
4.2 CONTEXTO HISTÓRICO DA MARCA DE ALTO RENOME NO BRASIL	23
4.2.1 O Ensejo da legislação até o reconhecimento do alto renome	23
4.2.2 Das principais alterações sobre o tema pelo INPI.....	25
4.3 DA ESSENCIALIDADE DAS MARCAS DE ALTO RENOME	28
4.3.1 O Que distingue a marca de alto renome.....	28
4.3.2 A Excepcionalidade ao princípio da especialidade.....	29
4.4 DO PROCESSO DE ALTO RENOME	31
4.4.1 Do procedimento para o requerimento do alto renome.....	33
5 METODOLOGIA	36
5.1 DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ETAPA	37
5.1.1 Etapa metodológica 1	37
5.1.2 Etapa metodológica 2	38
5.1.3 Etapa metodológica 3	39
5.1.3.1 Reconhecidas	42
5.1.3.2 Não Reconhecidas:	48
6 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	53
6.1 ETAPA METODOLÓGICA 1 - PESQUISA BIBLIOGRÁFICA.....	53
6.2 ETAPA METODOLÓGICA 2 - <i>SURVEY</i>	54

6.3 ETAPA METODOLÓGICA 3 - PESQUISA EXPLORATÓRIA.....	67
6.3.1 Não reconhecidas.....	71
6.3.2 Reconhecidas	74
6.3.3 Quesitos fundamentais.....	75
7 ENTREGÁVEIS DE ACORDO COM OS PRODUTOS DO TCC	81
8 CONCLUSÃO	82
10 PERSPECTIVAS FUTURAS.....	85
REFERÊNCIAS.....	86
APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO	90
APÊNDICE B - LISTAGEM DISPONIBILIZADA PELO INPI: 123 MARCAS RECONHECIDAS E 145 NÃO RECONHECIDAS COM O ALTO RENOME...	95
APÊNDICE C - TABELA DE RELAÇÃO DE DADOS: MARCAS CONCEDIDAS E NÃO CONCEDIDAS COM O ALTO RENOME	ERRO!
INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
APÊNDICE D – MATRIZ FOFA (SWOT).....	97
APÊNDICE E – MODELO DE NEGÓCIO CANVAS	98
APÊNDICE F - MANUAL PARA O ALTO RENOME UM GUIA PRÁTICO PARA A CONCESSÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	99
APÊNDICE G – MARCAS DE ALTO RENOME: UM ESTUDO DOS MEIOPROBATÓRIOS NO PROCESSO DE CONCESSÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL".....	116

1 INTRODUÇÃO

As adaptações mercadológicas enfrentadas através da livre concorrência e a livre iniciativa potencializaram a propriedade intelectual. O desenvolvimento econômico gerou uma quebra de paradigma, no qual os bens intangíveis ganham cada vez mais destaque. As empresas se utilizam dos bens intangíveis para o desenvolvimento de estratégias de crescimento mercadológico e a valorização do próprio negócio (Coelho, 2007).

No Brasil, cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), garantir e proteger os direitos de propriedade industrial, através da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI). As estatísticas, preliminares, apresentadas no Boletim Mensal da Propriedade Industrial, publicado em março de 2023, demonstram que em fevereiro de 2023 o INPI teve um total de 28.995 pedidos de registros de marcas, dentre as quais, 14.821 foram concedidas (INPI, 2023). As marcas, em âmbito geral, cumprem a função de distinguir produtos e serviços, tornando o “signo” (marca) a identificação da empresa perante o público, relação valiosa que deve ser protegida (Barbosa, 2006).

Um dos princípios essenciais que regem a proteção das marcas é o da especialidade, o qual protege os produtos e/ou serviços do requerente nos limites da classe vinculando a marca a sua atividade correspondente (INPI, 2019). Assim, através da Classificação Internacional de Nice¹, os pedidos de registro são requeridos perante o INPI, com a especificação do produto ou serviço ao qual pretende delimitar a proteção da marca. O artigo 124 inciso XIX da LPI expressa claramente que não são registráveis como marca a “reprodução ou imitação” de marca alheia, e que qualquer risco de “confusão ou associação” seria uma afronta ao princípio da especialidade.

No entanto, existem marcas que excedem sua notabilidade no ramo mercadológico e, para essas marcas, a legislação brasileira criou um mecanismo de proteção especial. Uma proteção única, que engloba todos os ramos de atividade denominada marca de alto renome. Essa proteção é concedida à marca que se torna reconhecida pelo público em geral, em virtude do seu elevado grau de fama, no qual

¹ O INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), que possui uma lista de 45 classes com informações sobre os diversos tipos de produtos e serviços e o que pertence a cada classe.

transmite renome e prestígio (Levigard; Silva, 2007). As qualidades do produto ou do serviço destinados a essas marcas transcendem aos valores a ela incorporados e, deste modo, tornam a marca um signo característico e distintivo de referência (Moro, 2003).

Considerando a lista de marcas de alto renome em vigor, em 2024 tem-se um total de 175 (cento e setenta e cinco) marcas de alto renome no Brasil. Dentre estas, apenas 02 (duas) foram atribuídas em 2024 e 20 (vinte) em 2023 (INPI, 2024). A presença da marca de alto renome é singular, quando comparada ao elevado grau de concessões de marcas realizadas no Brasil. É notável que estes dados são pouco explorados, mediante a potencialidade da notoriedade excepcional conferida às marcas de alto renome.

O estudo realizado por Carvalho, Domingos e Domingos (2020) identificou o perfil dos titulares de marcas de alto renome no Brasil. Em um universo de 59 (cinquenta e nove) empresas, apenas 27 (vinte e sete) são brasileiras. “Os dados coletados evidenciam que o direito ao alto renome de marca, hoje está restrito a empresas privadas de grande porte e com muitos anos de atividade, em sua maioria firmas estrangeiras” (Carvalho; Domingos; Domingos, 2020, p. 672).

Lopes (2019) analisou 284 (duzentos e oitenta e quatro) pedidos de extensão à proteção do alto renome ao INPI, sendo que 153 (cento e cinquenta e três) foram analisados e apenas 10 (dez) foram concedidos no período de 2014 a 2016. As exigências para comprovação da proteção especial de alto renome foram consideradas como “simples de cumprir”, mas os resultados apresentam e evidenciam a falta de clareza quanto às exigências na análise probatória do alto renome. Já o estudo de caso apresentado por Lima, afirma que “as provas apresentadas não seguem uma padronização” (Lima, 2010, p. 94), dificultando o processo para a obtenção do *status* do alto renome.

Em toda a LPI, apenas dois artigos contemplam a temática do alto renome, o art. 125², com seu conceito, e o art 196, II³, que apresenta sua sanção. Este conceitua a marca de alto renome como sendo a marca que detém a proteção especial, com a abrangência em todos os ramos mercadológicos, tornando a marca que detém o

² Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

³ Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se: II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

status de alto renome, uma marca de certificação de notoriedade excepcional.

Quanto à análise do alto renome, ao emitir a norma legal, o legislador deixou de fixar os requisitos que deveriam ser observados pelo próprio INPI. A LPI não estabeleceu as dimensões de aplicabilidade da matéria presidida e, tampouco, concedeu ao próprio INPI a autonomia para que este o emitisse. Morgado (2013, p. 95) destaca o diferente posicionamento quanto ao art. 182 da LPI, que estabelece que a autarquia determinará as condições aplicáveis aos registros das indicações geográficas⁴.

Dessa forma, apesar de a Lei não ter atribuído competência ao INPI para estabelecer as condições para o reconhecimento do alto renome, a autarquia regulamentou a matéria através de resoluções. Assim, o “caráter administrativo da resolução reveste a mesma de incertezas e de inseguranças, visto que, com relativa facilidade sua revogação ou modificação pode operar” (Morgado, 2013, p. 96).

A falta de moldes exemplificativos para os documentos probatórios criou a inquietude de verificar se existiam condições para uma padronização válida e aceita pelo INPI para obtenção da proteção de alto renome às marcas. Tendo em vista esse cenário, e que tais levantamentos podem fornecer uma série de indicadores relevantes para a convicção de segurança jurídica e o fomento de marcas de alto renome no Brasil com a presente pesquisa, busca-se responder o seguinte questionamento: Como o INPI adota os requisitos da proteção de alto renome, dada a lacuna de padrões probatórios vinculados à Portaria INPI/PR nº 08/2022?

Assim, este trabalho buscou analisar os critérios utilizados pelo INPI para a proteção de marcas de alto renome, a fim de oferecer parâmetros específicos para a promoção da proteção especial - marcas de alto renome.

⁴ “Art. 182, parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas”.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 LACUNA A SER PREENCHIDA

As marcas de alto renome desempenham um papel significativo no Brasil, tanto para as empresas detentoras destas marcas, quanto para os consumidores e para a economia do país em geral. Em primeiro lugar, a proteção de alto renome confere um nível mais elevado de proteção legal à marca, garantindo uma cobertura mais ampla contra o uso não autorizado por terceiros. Além disso, tais marcas, que possuem o *status* de alto renome, agregam um valor significativo às empresas, uma vez que são reconhecidas pelos consumidores como símbolos de qualidade, confiabilidade e reputação.

O processo de concessão de marca de alto renome é rigoroso, e envolve uma análise detalhada por parte do INPI. É importante ressaltar que nem todas as marcas são elegíveis para obter esse *status*, e sua concessão não é automática, devendo ser comprovada a notoriedade e o reconhecimento da marca em todo território nacional. Contudo, a Portaria INPI/PR nº 08/2022⁵, deixou uma lacuna em relação aos critérios legais de comprovação para obtenção dessa proteção.

A ausência de uma apresentação clara dos requisitos para obtenção do alto renome é um problema significativo, tanto na literatura quanto nas orientações práticas. O próprio INPI não oferece critérios detalhados ou diretrizes probatórias consistentes, o que resulta em incerteza para os solicitantes e requerentes. Este estudo concentrou-se em identificar padrões probatórios capazes de discernir os requisitos fundamentais para o deferimento da proteção às marcas, com base em suas métricas.

A fim de estabelecer o cenário da problemática, foi elaborado um questionário destinado aos profissionais da área de propriedade intelectual, com o objetivo de explorar os desafios enfrentados na proteção de alto renome e às diretrizes de concessão dessa proteção.

⁵ Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/a/legislacao/INPI_PR_08_2022.pdf
Acesso em 24/05/2023.

Analisando as respostas apresentadas pelos 23 questionados⁶, observou-se que aproximadamente 56% atuam na área há mais de 10 anos. No entanto, todos os questionados, sem exceção, consideram seu conhecimento limitado sobre o processo de concessão da proteção de marcas de alto renome. Além disso, afirmaram que as regras referentes ao processo de comprovação do alto renome não são claras e específicas.

No mesmo sentido, é necessário observar que 52,2% dos questionados acreditam que as regras precisam ser melhoradas em respeito ao processo da concessão do alto renome. Dessa forma, considerando o cenário apresentado pelos profissionais atuantes da propriedade intelectual, justifica-se a pertinência do presente trabalho.

2.2 ADERÊNCIA AO PROFNIT

A temática está diretamente relacionada ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT), na medida em que trata de assunto diretamente relacionado à propriedade industrial, com ênfase em marcas e no processo de reconhecimento do alto renome.

Considerando esse cenário em que a comprovação para o alto renome carece de especificidade, além do panorama de subjetividade, no qual a autarquia se sustenta, este trabalho tem como propósito contribuir com uma métrica dos requisitos probatórios, a fim de promover segurança jurídica e estimular o processo de reconhecimento do alto renome no Brasil.

2.3 IMPACTO

O capítulo XIII da Portaria INPI/PR nº 08/2022 não inclui os critérios legais de comprovação necessários para a obtenção da proteção especial, evidenciando um cenário frágil para alcançar o *status* de alto renome. A elaboração de um relatório técnico conclusivo/ manual, que contenha métricas claras sobre os critérios probatórios, tem um impacto significativo para todos que possuem interesse na expansão da marca e no *status* do alto renome, envolvendo empresas, empresários

⁶ Para detalhes sobre os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa, consultar a seção específica no Capítulo 5 – Metodologia (p. 36).

e os profissionais atuantes na área da Propriedade Intelectual.

Tais indicadores se tornam relevantes para garantir a segurança jurídica e promover as marcas de alto renome no Brasil, facilitando o processo de comprovação e permitindo que as empresas se posicionem de forma mais assertiva e estratégica no mercado, ao buscar a proteção especial para suas marcas.

2.4 APLICABILIDADE

A pesquisa em questão apresenta uma abordagem abrangente e inovadora, essencial para estimular o desenvolvimento da propriedade industrial, especialmente no que diz respeito à proteção de marcas de alto renome. Sua aplicabilidade potencial se estende além da teoria, fornecendo padrões necessários para promover a proteção especial em todo o território nacional, resultando em um ambiente que favorece a segurança jurídica.

A replicabilidade desse trabalho é vasta, beneficiando não somente os detentores das marcas, mas também os profissionais da propriedade industrial que almejam um processo facilitador e eficaz para o procedimento do alto renome. Ademais, o INPI pode se beneficiar dessa abordagem, utilizando os dados informativos fornecidos para promover medidas apropriadas para essa proteção especial.

2.5 INOVAÇÃO

O alto grau de potencial de invocação se justifica, nos poucos dados encontrados, sobre os meios de provas para a concessão da proteção especial - alto renome. A produção apresentou um alto teor inovador, uma vez que o produto tecnológico - Relatório Técnico Conclusivo/ Manual - resultou de uma pesquisa inédita, baseada na análise de 29 processos enviados ao INPI, dentre os quais 15 foram deferidos e 14 indeferidos.

2.6 COMPLEXIDADE

A produção apresentou alta complexidade, uma vez que o trabalho foi desenvolvido considerando a subjetividade presente na Resolução INPI/PR nº

08/2022, assim como as decisões tomadas pelo INPI na busca pela aplicabilidade de uma padronização de provas, por meio do levantamento dos casos examinados pela própria autarquia, sendo necessário compreender o histórico das marcas de alto renome no Brasil, incluindo seu surgimento e as atualizações já vivenciadas.

A subjetividade presente nos processos analisados decorre, em parte, da dificuldade às informações relevantes. Uma vez que a íntegra das decisões de deferimento ou indeferimento do alto renome não está prontamente disponíveis aos interessados sobre o tema ou aos que buscam alcançar esse reconhecimento. Este trabalho não se baseia em conhecimentos pré-estabelecidos, pois a literatura e as normativas do INPI não exploram de maneira aprofundada os requisitos para a concessão do alto renome. Os materiais disponíveis abordam o conceito de forma superficial, não sendo explorado o que já consta na Resolução INPI/PR nº 08/2022. Diante disso, foi necessário realizar uma análise caso a caso, a partir de uma lista obtida por meio de solicitação formal ao INPI. Mesmo após o pagamento das taxas para obtenção das cópias das decisões, foi preciso examinar outros documentos, como petições de solicitação do alto renome, recursos e cumprimento de exigências. Esse conjunto complexo de documentos, após filtros de classificação examinados, resultou no Apêndice D, que apresenta uma tabela com os principais dados do material analisado.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar os critérios empregados pelo INPI na proteção de marcas de alto renome e propor um relatório técnico conclusivo/manual, contendo preceitos para orientar a solicitação do reconhecimento de uma marca como de alto renome.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao longo do trabalho, buscou-se atingir os seguintes objetivos específicos:

- a) analisar os índices de concessões de marcas de alto renome no Brasil;
- b) compreender o cenário para a concessão da proteção especial para marcas de alto renome no Brasil;
- c) analisar os requisitos de comprovação de alto renome das marcas, a partir da análise da Portaria INPI/PR nº 08/2022.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

Para iniciar o trabalho que se propõe, é necessário abordar alguns pontos principais relacionados à temática. O primeiro ponto a ser apresentado é a importância e o impacto da proteção das marcas no Brasil. Posteriormente, a singularidade do contexto histórico das marcas de alto renome e sua evolução na legislação. Por fim, será explorada a essencialidade das marcas de alto renome, destacando o valor agregado e a sua distinção perante os demais meios de proteção.

4.1 DA PROTEÇÃO ÀS MARCAS NO BRASIL

Com base na livre concorrência e na livre iniciativa, as empresas têm buscado formas inovadoras de se destacar em meio a um ambiente altamente competitivo. Nesse contexto, a construção e a consolidação de marcas fortes têm se mostrado essenciais para o sucesso e a sobrevivência no ramo dos negócios. Esse desenvolvimento gerou uma quebra de paradigma, onde os bens intangíveis conquistam cada vez mais espaço (Coelho, 2007).

Como fundamento da economia, a livre concorrência promove um ambiente onde as empresas competem em igualdade de condições, buscando atrair e conquistar seu público consumidor. Em complemento, a livre iniciativa permite que os empreendedores tenham a liberdade de criar e desenvolver negócios, investindo em ideias e estratégias inovadoras. Nesse cenário, a construção de uma marca poderosa desempenha um papel crucial, uma vez que ela se torna um diferencial competitivo, capaz de transmitir valores, identidade e qualidade aos produtos ou serviços oferecidos (Bittar, 1985).

As marcas, em âmbito geral, cumprem com a função de distinguir produtos e serviços, tornando o “signo” (marca) a identificação da empresa perante o público, convertendo-se em uma potencial ferramenta de indução ao comprador (Barbosa, 2012). Segundo Schimidt (2013), a marca deve ser definida como um sinal simplesmente distintivo, que individualiza cada produto ou serviço, porém a marca não é meramente a palavra e a imagem que a constitui, e sim seu modo de identificar determinado produto ou serviço. Para Morgado (2013, p. 54), “as marcas têm capacidade de informar, sugerir, estimular e fidelizar o consumidor na medida em que se pode construir uma imagem dos produtos ou serviços assinalados pela mesma”.

Embora as marcas desempenhem um papel fundamental na identificação e distinção de produtos e serviços no mercado, cabe ao direito marcário garantir que as marcas sejam exclusivas e protegidas contra o uso não autorizado por terceiros. Esta proteção contribui para a valorização das empresas, no cenário empresarial e na promoção da concorrência justa. Com o advento da internet e das redes sociais, as marcas ganharam um alcance e uma visibilidade sem precedentes. As plataformas digitais proporcionaram um espaço de interação direta com os consumidores, permitindo a construção de relacionamentos sólidos e duradouros.

No entanto, é importante ressaltar que a livre competição e a livre iniciativa devem ocorrer dentro dos limites legais e éticos. As empresas devem competir de forma justa, sem seguir as práticas anticompetitivas ou desleais, a qualidade dos produtos e serviços oferecidos deve ser uma prioridade (Barbosa, 2012). A construção de uma marca sólida, com tais parâmetros, é um processo desafiador, mas quando bem-sucedido, pode trazer benefícios tanto para as empresas quanto para os consumidores, estimulando a inovação, a variedade e a qualidade dos produtos e serviços disponíveis no mercado.

Contudo, apenas por intermédio do registro de marca, o titular deterá o direito sobre esse bem intangível. A proteção desses bens intangíveis aufere o reconhecimento pelo direito da função psicológica dos símbolos, onde “uma marca registrada é um meio de aceleração de mercado, que induz o comprador a selecionar o que deseja, ou o que foi persuadido a acreditar que deseja” (Barbosa, 2006, p. 4).

No Brasil, essa proteção é regida pelo órgão competente, o INPI. Somente após a concessão do registro de marca, as empresas tornam-se titulares do signo, impossibilitando, assim, que terceiros utilizem suas marcas. A proteção, além da abordagem de segurança jurídica como prevenção do bem, é um título de exclusividade, no qual consolida o valor da marca.

À marca concedida é atribuído um grau equivalente ao das propriedades, deste modo todo e qualquer investimento realizado pelo mundo corporativo, tais como marketing, publicidade e propaganda, criações vinculadas ao produto/serviço fornecido etc., fazem com que o registro seja essencial para todas as organizações (Lima, 2010). Conforme dispõe o artigo 133 da Lei 9.279/1996⁷, o registro de marca é válido por 10 (dez) anos, a partir da data da concessão, sendo prorrogável.

⁷ Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

O campo da proteção e concessão não se estende somente a grandes empresas, pois “o poder de exclusão de uma marca cresce (e decresce) no tempo em função de seu conhecimento público, e da eficácia ou não do investimento em criar uma imagem-de-marca dotada de unicidade” (Barbosa; Ramos; Maior, 2010, p. 83). Assim, é essencial que os pequenos negócios também consolidem os seus produtos e serviços através da proteção.

O artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal⁸, em conjunto com o artigo 129 da LPI⁹, conferem a base legal para essa proteção, concedendo ao proprietário o direito exclusivo da marca. Nesse sentido, as marcas possuem duas habilidades, o de ser significante e o de confiar significado. “O significante é, por assim dizer, o corpo que lhe dá forma gráfica e visual, e o significado, que é o seu elemento anímico, o conteúdo, a mensagem que transmitem (Corrêa, 2009, p. 17). Desse modo, as marcas podem ser categorizadas pelos seus elementos formativos, sendo convenientes nas modalidades: nominativas, mista, figurativas, tridimensionais e de posição. Contudo, o direito de propriedade marcária não é absoluto. Neste sentido, o artigo 124 inciso XIX da LPI expressa claramente que não são registráveis a “reprodução ou imitação” de marca alheia, e que qualquer risco de “confusão ou associação”, seria uma afronta ao princípio da especialidade.

Além do mais, o direito marcário tem como fundamento princípios norteadores, que são compartilhados em todos os países signatários da Convenção da União de Paris (CUP), o que confere um tratamento de igualdade em todos os Estados membros. Os princípios mais relevantes, em concordância com a temática, são: o princípio da anterioridade, princípio da territorialidade e princípio da especialidade.

O princípio da anterioridade atende a necessidade de proteger a marca que primeiro foi registrada. Este princípio estipula “que nenhuma marca será concedida ou nenhum conflito será solucionado sem a apuração da anterioridade do sinal a que pertence” (Copetti, 2010, p. 50). O princípio da territorialidade é consagrado no art. 129 da LPI¹⁰, tornando os efeitos do direito de exclusividade apenas em seu território,

⁸ “Art. 5, inciso 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;”

⁹ A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

¹⁰ “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional,

assim, a marca registrada no INPI só tem validade no Brasil. Para a extensão da proteção em outros países, se faz necessária a requisição aos órgãos competentes dos mesmos. Cabe salientar que a exceção a este princípio cabe às marcas notoriamente conhecidas.

Conforme o manual de marcas do INPI, o princípio da especialidade “recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares de origem diversa” (INPI, 2022), estabelecendo moldes de exclusividade limitada ao nicho mercadológico de cada classe destinada. Assim, conforme Oliveira, a marca tem por finalidade distinguir-se, auxiliando o consumidor na sua escolha, protegendo-o de possível confusão entre os produtos e serviços no mercado (Oliveira, 2015).

A presença de uma marca semelhante a outras já reconhecidas por sua distintividade, novidade e veracidade, pode causar confusão no mercado, resultando no risco de diluição. Para Oliveira (2015), a diluição tem como consequência a perda e/ou a diminuição do caráter apelativo, o que distingue a reputação que a marca carrega. E para Cabral (2022, p. 25), a Diluição de marca é considerada

uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação.

Não obstante, há marcas que adquirem uma fama tão grande no mercado, que sua extensão ultrapassa o âmbito dos produtos e serviços no qual foram destinadas (Fernandes; Mayer; Schmidt, 2014). Com o desenvolvimento do comércio, da economia e da comunicação, verificou-se a necessidade de se adequar a proteção conferida às marcas que se destacavam no ramo de negócios para os quais não foram adotadas (Morgado, 2013). A LPI aderiu à exceção ao princípio da especialidade, criando um mecanismo de proteção especial, uma proteção única, que engloba todos os ramos de atividade, denominada marca de alto renome.

observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

4.2 CONTEXTO HISTÓRICO DA MARCA DE ALTO RENOME NO BRASIL

Os subcapítulos apontam o contexto histórico das marcas de alto renome no Brasil, abordando a chegada da terminologia conhecida e em vigor nos dias de hoje, e os aspectos transitórios acerca das alterações realizadas no tema pelo INPI.

4.2.1 O Ensejo da legislação até o reconhecimento do alto renome

Há uma grande controvérsia acerca da origem das marcas de alto renome no Brasil, para compreender suas primeiras manifestações, é necessário explorar o conceito de marcas notórias. O Brasil foi pioneiro na introdução de uma proteção especial às marcas. Inicialmente, essa proteção era atribuída às marcas notórias, atualmente equiparadas às marcas notoriamente conhecidas. A concepção de uma “nova” modalidade de proteção foi fruto da necessidade de adaptar o regime jurídico às evoluções socioeconômicas (Soares, 2010).

O assunto foi analisado pelos Estados membros da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), e também, pelos Membros do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC) (Morgado, 2013).

Em 1964, Luiza Leonardo, Julio Mello e Carlos Henrique de Carvalho Froes, foram os precursores do Decreto Lei n. 254 de 28/02/1967, que estabeleceu uma proteção *sui generis* às marcas amplamente reconhecidas no país, estendendo essa proteção à todos os ramos mercadológicos, essas eram as chamadas marcas notórias (Soares, 2010).

Pela primeira vez, consagrou-se um reconhecimento especial e expansivo, reservando-se às marcas que conquistaram um nível de notoriedade além do esperado. As marcas notórias eram conhecidas como, as marcas que conquistaram um conhecimento avantajado além das “expectativas normais”, por parte do público. É importante destacar que, de acordo com a legislação e a doutrina, as marcas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas, são consideradas como “espécies distintas do gênero marca notória” (Jabur; Santos, 2007, p. 103).

A previsão foi integrada à Lei n. 5.772 de 1971, Código da Propriedade Industrial - CPI, onde se estipulava a proteção às marcas notórias:

Art. 67. 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. Parágrafo único. O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no Brasil, constituirá agravante de crime previsto na lei própria (Brasil, 1971).

Contudo, percebeu-se uma controvérsia, entre o já existente art. 6º *bis* da CUP¹¹ e o art. 67 da Lei 5.772/71 (CPI). Ambos os dispositivos tratam as marcas notórias com relevantes distinções, na medida em que “a proteção conferida pelo então vigente CPI extrapola o previsto na CUP” (Morgado, 2013, p. 89). As distinções das previsões esbarravam, principalmente, na exigência do registro nacional e nas limitações/ extensões das classes de proteção. Neste cenário, foi estabelecida uma forma particular de proteção, conhecida como marca notória, em relação aos demais estados-membros da CUP. Essa proteção serviu de base para a posterior distinção entre a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida.

O INPI, através do Ato Normativo n. 0046 de 05/11/1980, estabeleceu considerações acerca da referência de provas para a marca notória. Após essa trilha de normas, muitos pedidos de declaração de marca notória foram concedidos (Soares, 2010).

Todavia, somente em 1996, com a entrada em vigor da LPI, que se estabeleceram os conceitos divisores para as marcas de alto renome (art. 125) e para as marcas notoriamente conhecidas (art. 126), criando um regime atípico, para as marcas que detêm notoriedade e fama excepcional (Mogado, 2013). A atual LPI se fundamentou no integral entendimento dos princípios instituídos pela CUP (1967) e pelo TRIP/ADPIC (Soares, 2013).

Assim, as marcas de alto renome têm a proteção com base no reconhecimento perante o público em geral, sendo amplamente associadas a produtos e serviços de qualidade e prestígio, no qual sua vinculação se estende a qualquer segmento

¹¹ “Art. 6º bis Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.”

mercadológico, independentemente do segmento de mercado. Já as marcas notoriamente conhecidas, são aquelas em que sua exclusividade permanece em seu ramo de atuação, sendo reconhecidas por grande parte do público em um determinado segmento de mercado ou território. O quadro 1, apresenta a comparação de suas divergências:

Quadro 1 - Marca de Alto renome x Marca notoriamente conhecida.

Marcas de alto renome	Marcas notoriamente conhecidas
Art.125 LPI	Art.126 LPI
"À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade".	"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".

Fonte: Elaborado pela autora (2024), com dados da LPI, 2023.

4.2.2 Das principais alterações sobre o tema pelo INPI

A LPI estabeleceu o reconhecimento de marcas com o *status* de alto renome. Entretanto, a norma legal não menciona os requisitos para a obtenção da sua proteção, e sequer esclarece o efeito desta proteção especial. Assim, com base na LPI, a autarquia regulamentou a matéria através de resoluções administrativas e de portarias: Resolução INPI/PR nº 110/2004, Resolução INPI/PR nº 121/2005, Resolução INPI/PR nº 23/2013, Resolução INPI/PR nº 107/2013, Resolução INPI/PR nº 172/2016 e, por fim e em vigor, a Portaria INPI/PR nº 08/2022.

Somente na Resolução INPI/PR nº 110/2004 a autarquia estabeleceu critérios para o reconhecimento do alto renome no Brasil, restringindo o processo de validação da condição especial por intermédio de via incidental¹². No procedimento incidental, o requerimento de alto renome só deveria ser apresentado através de oposição ou

¹² "Art. 1º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, em tramitação no INPI, nos termos e prazos previstos nos art. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente."

processo administrativo de nulidade, em face de marca de terceiro. Nas duas possibilidades, oposição ou processo administrativo de nulidade, o interessado somente poderia obter a declaração da proteção especial em forma de defesa (Teixeira, 2017). Na Resolução INPI/PR nº 121/2005, estabeleceu-se a definição de marca de alto renome, bem como alguma definição quanto à comissão avaliadora. Na Resolução INPI/PR nº 110/2004 e na Resolução INPI/PR nº 121/2005, o prazo para a proteção especial de alto renome era de 05 (cinco) anos.

Entretanto, somente através de uma intervenção judicial, se modificou significativamente o entendimento acerca das marcas de alto renome. O STJ, na decisão do Recurso Especial nº 1.162.281¹³, onde configuraram como partes o INPI e V & S VIN E SPRINT AKTIEBOLAG NY, (marca “ABSOLUT”), determinou a regulamentação de um registro autônomo de alto renome. Segundo a Ministra Nancy Andrighi, o INPI não estabeleceu os requisitos balizadores para a caracterização da marca de alto renome, chegando à conclusão que o reconhecimento só seria possível de forma incidental. A relatora, ainda, afirmou que é direito do titular proteger seu patrimônio de forma preventiva, concluindo que existia uma omissão legislativa por parte do INPI.

O caso estimulou o INPI a realizar o aprimoramento do entendimento para o reconhecimento de marca de alto renome, atualizando a Resolução INPI/PR nº 107/2013 e resultando na extinção do processo de reconhecimento pela via incidental do alto renome, e criando um novo procedimento, em que o pedido surgiria por intermédio de petição específica e autônoma. Em conjunto, atribuiu menção superficial às exigências probatórias e estipulou a ampliação do prazo de reconhecimento da proteção especial para 10 anos.

Uma das alterações mais relevantes da Resolução INPI/PR nº 172/2016 foi a concentração da comprovação da condição de alto nome ao público brasileiro, deixando de ser ao público geral. Assim, a atualização realizada pela Resolução INPI/PR 107/2016, na Resolução INPI/PR nº 107/2013, estabeleceu a forma de aplicação do art. 125 da Lei nº 9.729/1996 (LPI).

¹³ “Art. 1º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, em tramitação no INPI, nos termos e prazos previstos nos art. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente.”

Por fim, em 2022, com a Portaria INPI/PR nº 08/2022, modificou-se somente o capítulo “do exame do requerimento”. O quadro 2 apresenta a comparação realizada do referido capítulo.

Quadro 2 - Comparação do capítulo “exame de requerimento”.

	Resolução INPI/PR nº 107/2013 - redação dada pela Resolução INPI/PR 107/2016	Portaria INPI/PR nº 08/2022
Publicada	Resolução INPI/PR nº 107/2013 - 20/08/2016 Resolução INPI/PR 107/2016 - 07/10/2016	01/02/2022
Revogada	01/02/2022	Em vigor
Ponto Alterado	Do exame do requerimento	Do exame do requerimento
Redação Alterada	Art. 5º O requerimento de que trata esta Resolução será examinado por Comissão Especial designada em ato próprio pelo Presidente do INPI para tal finalidade, na forma do art. 11. Art. 6º Ao apreciar o requerimento, a Comissão Especial poderá formular exigência visando à obtenção de esclarecimentos ou informações adicionais por parte do requerente, que deverá ser respondida em até 60 dias contados de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI). Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, a Comissão Especial prosseguirá na apreciação do requerimento. Art. 7º Apreciado o requerimento, a Comissão Especial elaborará parecer circunstanciado, cabendo ao presidente da mesma a decisão quanto ao reconhecimento ou não do alto renome da marca.	Art. 67. Durante o exame de requerimentos de reconhecimento de alto renome, poderá ser formulada exigência visando à obtenção de esclarecimentos ou informações adicionais por parte do requerente, que deverá ser respondida em até 60 (sessenta) dias contados de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto no caput, a apreciação do requerimento prosseguirá. Da anotação do reconhecimento do alto renome

Fonte: Elaborado pela autora (2024), com dados do INPI, 2023.

Neste cenário, a figura a seguir, vem representar as principais evoluções históricas, enfrentadas pelas marcas de alto renome. A apresentação em ordem cronológica, destaca os pontos relevantes em conformidade com a legislação e as medidas realizadas pelo INPI sobre a temática.

Figura 1 - Linha do tempo - Contexto das marcas de alto renome.



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

4.3 DA ESSENCIALIDADE DAS MARCAS DE ALTO RENOME

Os subcapítulos, apresentados a seguir, buscam desenvolver as particularidades das marcas de alto renome. As características que determinam a sua diferenciação, a abrangência da proteção especial e o seu processo de reconhecimento.

4.3.1 O Que distingue a marca de alto renome

Segundo Morgado (2013, p. 34), “pode ter seu alto renome reconhecido a marca que, conhecida pelo público em geral, desfruta de enorme capacidade atrativa, transmite uma série de valores positivos e caros a esse público”. O manual de marcas dispõe que as marcas de alto renome são formadas pela boa imagem de seus produtos e serviços, com base na tradição e confiança que a marca proporciona no mercado.

A marca de alto renome consiste na ruptura dos limites da fama no mercado. O signo, por ser tão conhecido pelo público, gera um risco iminente de confusão ou associação indevida, até mesmo em produtos ou serviços que não englobam as atividades que a empresa produz (Carvalho; Domingos; Domingos, 2020). Para Moro, (2003, p. 36), a marca de alto renome é “uma marca conhecida de uma grande fração

do público e exerce um poder de atração própria, independente dos produtos ou serviços que ele designa”.

À marca de alto renome, portanto, é assegurada maior proteção legal pela respeitabilidade e notoriedade a qual carrega, não se restringindo ao âmbito do mercado em que atua (Fernandes; Mayer; Schmidt, 2014). O reconhecimento do alto renome confere à marca, além da proteção especial e do próprio *status*, um valor considerado ímpar, pois é o consumidor que aprecia o valor da marca e atribui a sua notoriedade. Conforme Soares, “sem a aceitação pública e manifesta não existe notoriedade de marca” (Soares, 1988, p. 388).

Para Morgado, a marca de alto renome deve deter parâmetros que a define, como:

- conhecida para além do segmento mercadológico relevante;
- dotada de reputação excepcional, fruto dos valores positivos que são atribuídos por ela;
- conhecida pelo público e geral;
- dotada de tradição;
- dotada de elevado magnetismo, e
- capaz de transmitir valores positivos e atrair a clientela quando utilizada em produtos ou serviços diversos daqueles aos quais a marca era originalmente aplicada (Morgado, 2013, p. 98-99).

Além de desfrutar da utilidade material que a marca renomada proporciona, o produto adquirido sacia o desejo de se identificar com os valores representados pela marca (Kotler, 2003). A marca, quando renomada, incute todo um imaginário de consumo (Kapferer, 2003, p. 23). Perante o exposto, pode-se considerar que a marca de alto renome trata-se de uma proteção anômala, que tem o intuito de proteger o especial valor comercial da marca, atribuindo uma imagem forte e de elevado poder de comunicação, transcendendo a marca para uma notoriedade excepcional.

4.3.2 A Excepcionalidade ao princípio da especialidade

O princípio da especialidade outorga que a marca não pode confundir-se com outra já adotada para assinar serviços e/ou produtos idênticos, semelhantes ou afins. De acordo com o manual de marcas do INPI: “A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa”.

O reconhecimento da proteção especial, portanto, transcende o princípio da especialidade. A marca de alto renome reúne em si uma variedade de predicados que lhe são imputados pela experiência dos consumidores, e esses valores não se encontram apenas assinalados nas classes que as correspondem (Morgado, 2013). Logo, esta proteção especial derroga o princípio da especialidade (Kapferer, 2003, p. 23).

Para Morgado (2013), o *status* marca de alto renome permite identificar as marcas que adquiriram uma reputação que extrapola os limites do segmento em que elas foram registradas. E para Barbosa (2016, p. 119), a marca de alto renome se identifica com:

A construção da imagem-de-marca, em especial pelas técnicas persuasivas e de sedução, cria eficácia simbólica além do alcance da concorrência e dos direitos de exclusiva. Ou seja, o significante da marca significa – aponta origens – que não necessariamente correspondem à circulação de produtos e serviços. O símbolo extravasa o mercado, o *vinculum juris*, ou ambos.

Há dois fenômenos que qualificam as marcas de alto renome: o primeiro é o excesso da fama que a marca carrega, e o segundo é formado pela unicidade da marca, ou seja, “quanto mais famosa a marca, mais sensível à perda de distintividade por excesso de significado” (Barbosa; Copetti, 2010, p. 92).

A reprodução de uma marca alheia famosa, ainda que em produto diverso, dilui seu poder mercadológico, pois “quebra a referência automática que o consumidor faz entre ela e os tradicionais produtos” (Fernandes; Mayer; Schmidt, 2014, p. 10). Trata-se de uma marca dotada de grande valor, seu aspecto simbólico e econômico, no qual se faz capaz de atrair o público, ainda que utilizada em circunstância distinta do que está habituado.

Há uma forte influência da associação que se faz da imagem positiva dos produtos ou serviços assinalados pela marca de alto renome, a produtos ou serviços de terceiros, totalmente distintos. Segundo Morgado (2013), para a marca merecer a ampliação de sua proteção ela deve ser considerada um “talismã”. Diante disso, “o que há de ser preservado é o bom nome e a capacidade atrativa da marca, pois que sabidamente estes têm influência inequívoca sobre o seu valor como ativo de uma empresa” (Moragado, 2013, p. 69).

A busca se faz pela aura de exclusividade, que persegue a marca, bem como seu valor simbólico, que não deverá ser propagado, resultando na perda das suas características primordiais, uma vez que a marca de alto renome deve ser dotada de reputação e credibilidade excepcional.

4.4 DO PROCESSO DE ALTO RENOME

A proteção de marca de alto renome possui características que são necessárias para sua identificação: exceção ao princípio da especialidade; alto conhecimento do público em geral; reputação; e necessidade de registro no Brasil (Levigard; Silva, 2007). A LPI não fixa procedimento para o reconhecimento de uma marca como sendo de alto renome e sequer viabiliza requisitos probatórios para a aderência.

O termo “alto renome” é mencionado uma vez na seção III, art. 125 da LPI, onde consta que “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”. Assim, o INPI, através da Resolução INPI/PR nº 107/2013, publicada em 20/08/2013, estabeleceu pela primeira vez a forma de aplicação do artigo 125 da LPI, bem como algumas diretrizes de análise.

Porém Morgado (2013, p.27) enfatiza que a Resolução INPI/PR nº 107/2013 “não tem o condão de dirimir todos os problemas inerentes ao reconhecimento, nem de esgotar a matéria”. Cabe salientar que a obra de Morgado foi publicada no mesmo ano que entrou em vigor a Resolução INPI/PR nº 107/2013, e que até os dias de hoje a situação persiste.

A resolução, já editada e hoje revogada pela Portaria INPI/PR nº 08/2022, em vigor desde 01/02/2022, optou pela necessidade de produção de provas. Assim, o titular deve apresentar provas documentais para o convencimento da notoriedade da marca, com o intuito de abranger vários indícios capazes de convencer a quem quer que seja sobre o reconhecimento dessa condição (Morgado, 2013).

O capítulo XIII, da Portaria INPI nº 08/2022, em seu art. 65, estabeleceu os três quesitos fundamentais para a comprovação do alto renome, que são:

Art. 65º A comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar vinculada a três quesitos fundamentais:

- I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral;
- II. Qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e
- III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão (Brasil, 2022).

Contudo, a portaria não define critérios probatórios específicos para a obtenção da proteção especial. Apenas, há a “recomendação” de pesquisa de mercado, para colaborar com o reconhecimento da marca e a pesquisa de imagem de marca para analisar o prestígio da marca diante dos produtos e serviços oferecidos. O processo para a obtenção da proteção especial é moroso, de alto custo e sem segurança jurídica, de modo que “não se pode valer simplesmente do bom senso do examinador ou juiz” (Carvalho; Domingos; Domingos, 2020, p. 666).

A lacuna deixada na Portaria INPI/PR nº 08/2022, sobre a abordagem dos critérios legais de comprovação, demonstra o frágil cenário para obtenção da condição do alto renome. Apesar das últimas atualizações serem consideradas recentes, é possível verificar que “o regulamento não foi suficiente para compreender o que os examinadores da autarquia iriam considerar” (Lopes, 2019, p. 02). O alto renome precisa ser apreciado segundo o princípio geral do livre convencimento motivado, mas sempre acompanhado de critérios legais do fato de conhecimento da marca (Barbosa, 2003). Assim, percebe-se a necessidade da autoridade administrativa rever seu paradigma de reconhecimento (Morgado, 2013).

As afirmativas se evidenciam a partir das definições abstratas que conferem ao dispositivo legal a ausência de definição, quanto às questões básicas de provação e validação de aceite probatório (Teixeira, 2017). Assim, a limitação do rol de marcas que se destinam à proteção especial do alto renome, pode ser atestada pela “incorreção da metodologia” aplicada nos procedimentos probatórios (Lopes, 2019).

Por mais que atualizações e modificações venham sendo trabalhadas nos últimos tempos, é flagrante a necessidade da especificação probatória, frente à subjetividade apresentada pelo INPI. Adquirir a condição de alto renome não é simples, sendo certo que a finalidade da proteção não é contemplar uma elevada gama de marcas (Medeiros Filho; Russo, 2013). Mas cabe ao INPI gerir e elencar o suporte probatório para o pleito de qualquer marca que se identifique com os elementos para a detenção de suporte à proteção especial das marcas de alto renome.

4.4.1 Do procedimento para o requerimento do alto renome

O procedimento para requerer o reconhecimento do alto renome de uma marca é um processo criterioso, sendo exigida a comprovação de sua condição especial para sua obtenção. A atual resolução sobre o tema, Portaria INPI/PR nº 08/2022, estabelece a visão do INPI sobre o tema. A fim de poder gozar da proteção conferida pelo art. 125 da Lei nº 9.279, de 1996, o titular de marca concedida deverá requerer ao INPI o reconhecimento da alegada condição de alto renome à marca.

O pedido de reconhecimento do alto renome deverá ser feito de forma autônoma e não incidental. Para isso, o titular da marca deve solicitar ao INPI o reconhecimento por meio de uma petição específica. Esta petição deve ser protocolada junto ao registro do sinal marcário que o titular considera como sendo de alto renome. O art. 64, §3º da Portaria INPI/PR nº 08/2022, destaca que o pedido deve abranger um único sinal marcário que se encontre concedido e em vigor.

A petição específica deve ser acompanhada do pagamento de taxa de retribuição, a qual é fixada na Tabela de Redistribuições do INPI¹⁴. Atualmente, o valor da taxa para o pedido de reconhecimento de alto renome, código 393, é de R\$ 37.575,00 (trinta e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais). O INPI apenas avaliará o pedido de reconhecimento do alto, mediante o pagamento de taxa.

A Portaria INPI/PR nº 08/2022 estabelece que para a comprovação da condição de alto renome está vinculada a três quesitos fundamentais (art. 65):

- I – reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral;
- II – qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e
- III – grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.

No entanto, embora o INPI estabeleça os quesitos fundamentais para o fenômeno do alto renome, esses quesitos não são acompanhados de uma metodologia prática para cumpri-los, resultando em especificações probatórias não específicas. A título exemplificativo, Telles (2021, p. 33) afirma que: “Palavras como “reconhecimento”

¹⁴ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI**. 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-marcas.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2024.

e "reputação", principalmente, são muito vagas e difíceis de serem atestadas na prática".

De modo a auxiliar essa condição, o artigo 66º da Portaria INPI/PR nº 08/2022, "recomenda" alguns documentos para a comprovação do alto renome.

Para o quesito I, o art. 66, §1º dispõe que "é recomendado que sua comprovação se dê por meio de pesquisas de mercado, sem prejuízo da apresentação de planos de mídias, matérias e artigos em mídias diversas". Para o quesito II, o art. 66, §2º recomenda que sua comprovação se dê por meio de "pesquisa de imagem de marca, com abrangência nacional, sem prejuízo da apresentação de demais documentos que o titular da marca em questão considere aptos a demonstrar tal imagem no país". Para o quesito III, o INPI não apresentou sugestões para preenchimento deste quesito.

Por fim, o §4º do art. 66, apresenta informações que podem estar presentes nos requerimentos de alto renome, que são:

- I – extensão temporal da divulgação e uso efetivos da marca no mercado nacional e, eventualmente, no exterior;
- II – perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica;
- III – perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado;
- IV – meios de comercialização da marca no Brasil;
- V – amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- VI – meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- VII – valor investido pelo titular em publicidade e propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 5 (cinco) anos;
- VIII – volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 5 (cinco) anos;
- IX – valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa;
- X – perfil e número de pessoas no Brasil atingidas pelas mídias em que o titular anuncia a sua marca;
- XI – informações que ofereçam indícios de que está havendo diluição da capacidade distintiva da marca alegada como de alto renome ou de que a mesma esteja sofrendo aproveitamento parasitário por terceiros;
- XII – informações que evidenciem a identificação do público com os valores da marca; e
- XIII – informações que demonstrem o grau de confiança do consumidor em relação à marca.

Com esses procedimentos, o pedido de reconhecimento deve ser protocolado. Após o protocolo, haverá um exame do requerimento, que avaliará de forma detalhada todos os documentos e provas fornecidas, verificando a veracidade e a relevância das informações conforme os critérios do INPI. Este exame será realizado por uma Comissão Especial, que poderá formular exigências visando esclarecimentos ou informações adicionais por parte do solicitante. O solicitante terá 60 (sessenta dias) para responder a exigência e complementar as informações.

Ato contínuo, será elaborado o parecer que decidirá sobre o reconhecimento ou não do alto renome da marca. Da decisão do reconhecimento do alto renome caberá recurso, com prazo 60 (sessenta dias), e, caso positiva, será feita a devida anotação de alto renome no respectivo processo de marca.

Uma vez deferido o *status* do alto renome, o titular terá direito à proteção especial por 10 anos.

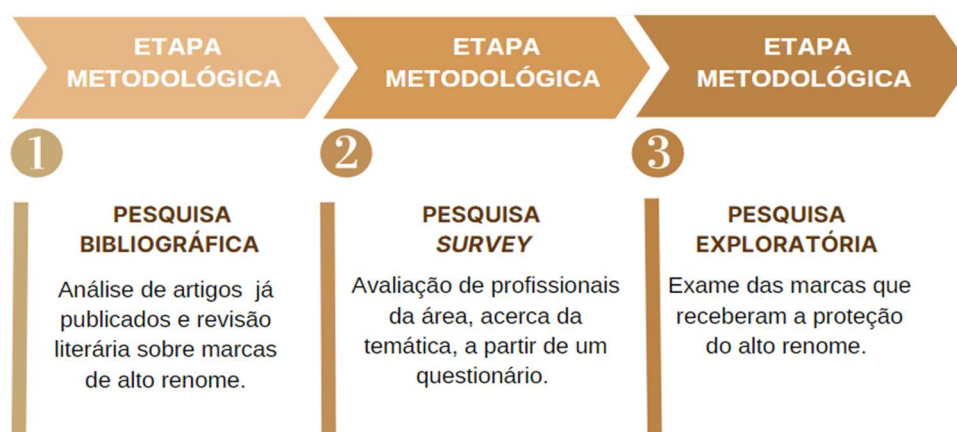
A partir do último ano de vigência do prazo, poderá o titular da marca encaminhar ao INPI novo requerimento, no intuito de prorrogar o reconhecimento do alto renome da marca. Este novo requerimento deve ser acompanhado de dados atualizados. Após a nova anotação, a prorrogação terá vigência a partir do dia subsequente ao término da proteção anterior.

5 METODOLOGIA

O presente estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa básica estratégica. A metodologia empregada possui caráter descritivo e exploratório, no que tange às marcas de alto renome no Brasil e as proporções da Portaria INPI/PR nº 08/2022, diante à fragilidade descritiva da comprovação de evidências para alcançar essa proteção.

Para seu desenvolvimento, foi necessária a utilização do método de abordagem qualitativo - quantitativo, que foi desenvolvido em 03 (três) etapas metodológicas: 1) pesquisa bibliográfica; 2) pesquisa *survey* e, 3) pesquisa exploratória. A Figura 2 apresenta as etapas metodológicas, indicando como cada uma foi desenvolvida.

Figura 2 - Descrição das etapas metodológicas.

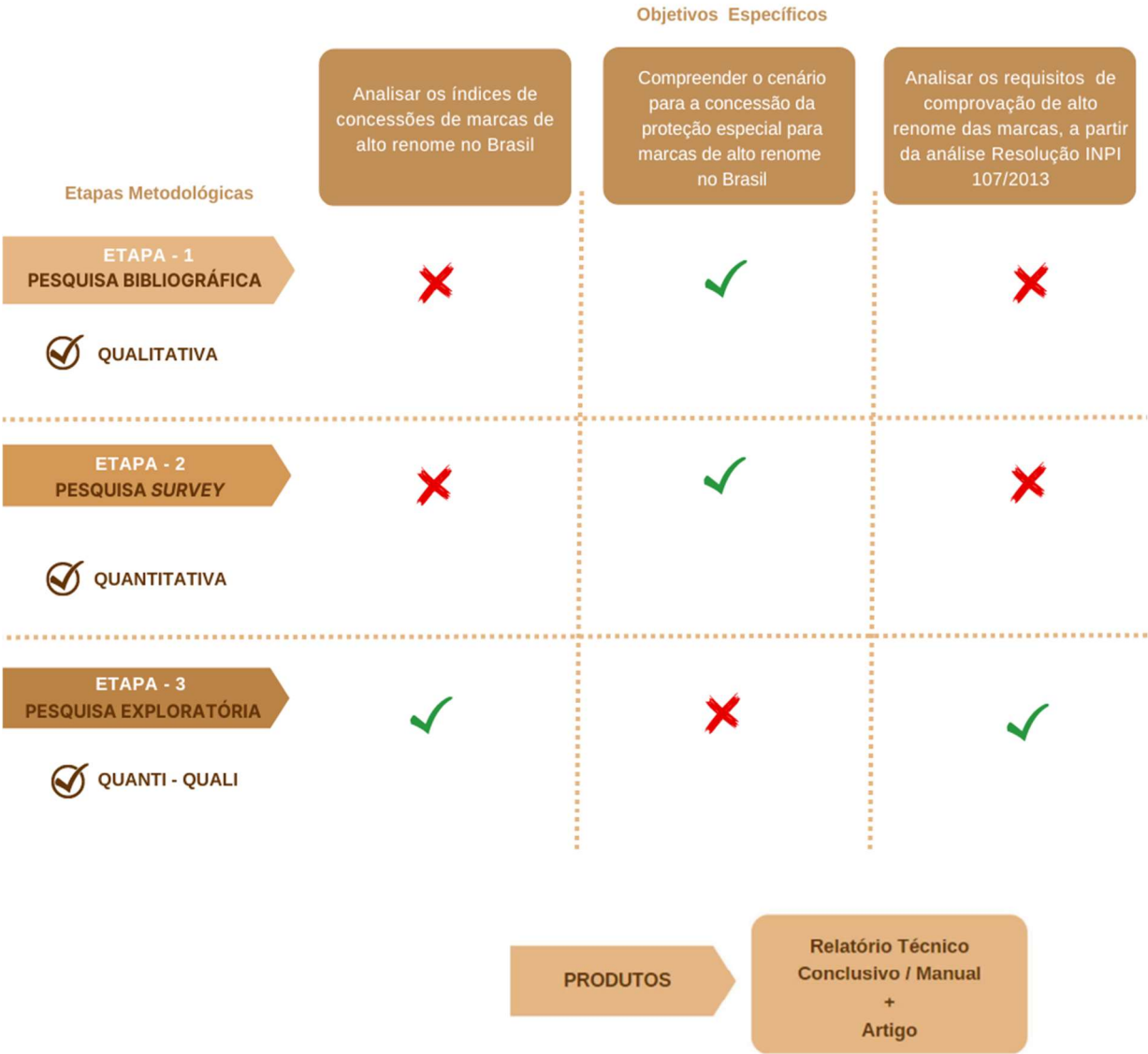


Fonte: Autoria própria (2024).

Os procedimentos metodológicos realizados nas etapas 1 e 2 concentraram-se em compreender o cenário do Alto Renome no Brasil, com o objetivo de alcançar a concessão da proteção especial. A etapa 3 buscou analisar os índices de concessões e os meios de provas utilizados para a comprovação do alto renome, por meio da análise do histórico das marcas.

A figura 3 traz a matriz de amarração, indicando o vínculo existente entre cada objetivo específico e as etapas metodológicas apresentadas.

Figura 3 - Matriz de amarração.



Fonte: Autoria própria (2024).

5.1 DESCRIÇÃO DETALHADA DE CADA ETAPA

Para melhor compreensão, passa-se a detalhar cada uma das etapas metodológicas estabelecidas para a execução da presente pesquisa.

5.1.1 Etapa metodológica 1

A pesquisa bibliográfica se concentra em reunir um conjunto de conhecimentos com base em materiais já publicados, buscando a finalidade de aprimoramento através de uma investigação científica. Esse modo de pesquisa, segundo Fonseca

(2002), é primordial na construção da pesquisa, e a partir do levantamento de referências teóricas é possível recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta.

Diante disso, realizou-se uma revisão de literatura com análise documental. As fontes primárias e secundárias permitiram concretizar a pesquisa.

Como fonte primária, tem-se as publicações do INPI sobre o tema e a própria evolução histórica dos atos oficiais que chegaram à Portaria INPI/PR nº 08/2022. Já com as fontes secundárias, que se desenvolvem através de bibliografias específicas sobre o tema e artigos publicados, foi possível averiguar a problemática enfrentada no cenário da proteção das marcas de alto renome no Brasil.

A base bibliográfica é sustentada por referências importantes na áreas da Propriedade Intelectual, incluindo artigos especializados publicados nas edições 77, 110 e 176 da revistas da ABPI¹⁵ - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, que abordam especificamente o tema do alto renome.

Também foram analisados artigos selecionados no Portal de Periódicos CAPES¹⁶, cuja busca foi feita utilizando-se no campo “Título” o termo de pesquisa “marcas de alto renome”, resultando em 8 artigos encontrados. Dessa forma a pesquisa bibliográfica se consolidou, buscando através da literatura, definir objetivos e obter mais informações a respeito do cenário que envolve o estudo proposto.

5.1.2 Etapa metodológica 2¹⁷

A fim de identificar e justificar a problemática, a segunda etapa é caracterizada pelo método *survey*, na qual ocorreu a aplicação de questionário voltado aos profissionais atuantes na propriedade intelectual.

O questionário teve um propósito exploratório, buscando compreender as dimensões do trabalho. Ele foi desenvolvido para identificar os dilemas enfrentados

¹⁵ ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://abpi.org.br/revistas-da-abpi/>. Acesso em: 12 maio 2023.

¹⁶ BRASIL. Ministério da Educação. **CAPES - buscador periódicos**. Disponível em: <https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscador.html?q=marcas+de+alto+renome>. Acesso em: 12 maio 2023.

¹⁷ Conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 17/2022/CONEP/SECNS/MS, acerca do Art. 1º, parágrafo único, incisos I e VII, da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, este estudo fica dispensado do registro e avaliação no Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS).

pelos profissionais da área em relação à prática da proteção e ao processo de reconhecimento do alto renome de marcas.

Assim, formaram-se 13 (treze) perguntas fechadas, distribuídas em 9 (nove) seções (Apêndice A), permitindo-se quatro especificações adicionais em algumas questões (5, 10, 11 e 13). O questionário foi aplicado através da plataforma *Google Forms*, garantindo uma coleta de dados eficiente e acessível. Esse formato permitiu aos participantes responderem de maneira clara e objetiva, fornecendo uma base sólida para a análise subsequente dos dilemas enfrentados pelos profissionais da área com a temática do alto renome.

O envio do questionário foi realizado através de grupos do *whatsapp* para advogados, atuantes na área da Propriedade Intelectual, e também, foi enviado para 19 escritórios que solicitaram o alto renome junto ao INPI. Os escritórios foram selecionados com a contribuição dos dados estabelecidos na etapa 3, que será explorada a seguir. Essa abordagem permite atingir um público especializado e engajado no tema, garantindo uma ampla e diversificada coleta de dados.

O questionário foi disponibilizado em novembro de 2023, sendo definido um prazo final para receber as respostas em dezembro, e-mails/mensagens de lembretes foram enviados. No entanto, ocorreram algumas extensões de prazo, resultando no encerramento da coleta de respostas em janeiro. Alcançamos um total de 23 participantes respondentes. Assim, o Apêndice A, demonstra como foram estruturadas as perguntas formuladas no questionário.

5.1.3 Etapa metodológica 3

Diante do cenário apresentado, a etapa 3 buscou analisar os índices de concessões e os meios de prova utilizados para a comprovação do alto renome das marcas, através da análise do histórico das mesmas. Nesta fase final, a pesquisa teve como objetivo evidenciar quais meios de prova preenchem os três quesitos fundamentais para a comprovação do alto renome e identificar métricas que determinem a concessão dessa proteção especial às marcas.

Os dados inéditos obtidos, conforme análise dos materiais existentes sobre o tema, confirmaram a necessidade de um mapeamento detalhado das marcas que obtiveram ou não a proteção de alto renome. Inicialmente, para realizar este levantamento de dados foi necessário dividir essa etapa em duas fases:

- a) a construção de dados, com base nas marcas reconhecidas e não reconhecidas com a proteção do alto renome; e
- b) a análise dos dados nos moldes classificatórios de recorrência.

No primeiro momento, a construção dos dados foi atribuída a uma solicitação através do “fale conosco” do INPI. A primeira solicitação foi realizada em 17/08/2022, tendo sido esta reiterada em 06/09/2022 e atendida em 12/09/2022.

Por mais que haja a disponibilidade no site do INPI de uma listagem com as marcas reconhecidas com o alto renome, cabe salientar a dificuldade enfrentada na disponibilidade de informações quanto às marcas que realizaram o pedido de proteção de alto renome e não conseguiram a proteção. Apenas através de solicitação ao “fale conosco” foi possível o acesso aos dados, a listagem recebida está disponibilizada no Apêndice B - Listagem disponibilizada pelo INPI. A listagem não contempla a íntegra das decisões, e tampouco, as documentações apresentadas pelas solicitantes.

Assim, o lapso temporal abordado para esta etapa foi de 2013 a 2022. O marco inicial se consolida em 19/08/2013, a partir da entrada em vigor da resolução 107/2013 do INPI, e finaliza com os dados apresentados na resposta ao “fale conosco”, em 12/09/2022. Os dados apresentados pelo INPI incluem 123 marcas reconhecidas e 145 que não foram reconhecidas com a proteção do alto renome.

Os dados foram retratados em cinco categorias: Marca; Situação; Reconhecida até (data); Registro; e Fim do registro. Diante das informações recebidas, identificou-se a necessidade de ampliar a busca de informações, criando um banco de dados inédito - Apêndice C.

O apêndice C foi classificado em duas abas temáticas, sobre a ótica das marcas: reconhecidas e não reconhecidas. A primeira aba, que abrange as marcas reconhecidas com o alto renome, contém 08 (oito) categorias: Marca; Processo; Classe; Marca de alto renome até (data); Fim da vigência do registro da marca; Representante legal; Data da RPI - deferimento do alto renome; e Obs.

A segunda aba, que coleciona as marcas que tentaram o *status* do alto renome, mas não obtiveram êxito, ficou classificada como: não reconhecida. Assim foram catalogadas em 07 (sete) categorias: Marca; Processo; Classe; Fim da vigência do registro; Representante legal; RPI - indeferimento; e Obs.

Diante de tais dados, verificou-se a necessidade de mais uma classificação entre as marcas, uma vez que o INPI não disponibiliza a íntegra de suas decisões. Para a análise mais aprofundada do tema foi necessário um método de apuração dos dados, que corresponde à fase 2 da etapa metodológica 3.

Das 123 marcas reconhecidas e 145 não reconhecidas com o *status de* alto renome, criou-se um *ranking* classificatório para avaliação de cada caso. Buscando identificar características específicas, as marcas analisadas foram categorizadas por suas classes de especificações e agrupadas por categorias de ramos mercadológicos. Assim, foi estabelecida uma comparação para determinar em quais classes as marcas de alto renome predominavam, justificando o *ranking* classificatório com um limitador intencional e excepcional.

Foram elencadas 15 marcas reconhecidas e 14 marcas não reconhecidas, classificando-as conforme as classes que mais apresentavam marcas em suas respectivas categorias. No *ranking* das classes predominantes de marcas reconhecidas, destacaram-se as classes 07 (com 11 marcas), 25 (com 10 marcas) e 03 (com 10 marcas). No *ranking* das classes predominantes de marcas não reconhecidas, as classes 25, 09 e 35 lideraram, com 17, 15 e 12 marcas, respectivamente.

Cabe ressaltar que a amostragem segue um método não probabilístico, onde a seleção dos dados depende do julgamento intencional do pesquisador (Mattar, 1996). Dessa classificação, foram intencionalmente selecionadas as seguintes marcas que serão analisadas:

5.1.3.1 Reconhecidas

Quadro 3 - Marcas reconhecidas designadas para análise.

MARCA	PROCESSO NO INPI	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	DEFERIMENTO DO ALTO RENOME
NATURA (nominativa)	815082649	03/20	Produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral.	
DOVE (nominativa)	815970749	03/20	Produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral.	28/03/2017
YPÊ (nominativa)	006520286	03/10	Preparados para lavanderia, produtos e instrumentos de limpeza, exceto os de uso pessoal e industrial.	04/09/2018
PANTENE (nominativa)	02578387	NCL(8)03	Produtos para o tratamento do cabelo. (da classe 3)	27/08/2019
AVON (nominativa)	07245440	NCL(7)03	PERFUMES, ARTIGOS DO TOUCADOR E COSMÉTICOS TODOS INCLUÍDOS NESTA CLASSE	27/08/2019
FUSCA (nominativa)	817078126	07/25	Veículos e implementos rodoviários. Motores em geral, exceto os de propulsão elétrica. Partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transporte.	10/03/2015

MARCA	PROCESSO NO INPI	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	DEFERIMENTO DO ALTO RENOME
FERRARI (mista)	816363781	07/25	Veículos e implementos rodoviários. Veículos hidroviários, outras embarcações e seus implementos. Veículos aeronáuticos, espaciais e seus componentes. Veículos e implementos rodoviários. Veículos hidroviários, outras embarcações e seus implementos. Veículos aeronáuticos, espaciais e seus componentes. Veículos e implementos rodoviários. Veículos hidroviários, outras embarcações e seus implementos. Veículos aeronáuticos, espaciais e seus componentes.	04/10/2016

MARCA	PROCESSO NO INPI	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	DEFERIMENTO DO ALTO RENOME
VOLKSWAGEN (figurativa)	03165086	07/25	Veículos e implementos rodoviários. Motores em geral, exceto os de propulsão elétrica. Partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transporte. Veículos e implementos rodoviários. Motores em geral, exceto os de propulsão elétrica. Partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transporte. Veículos e implementos rodoviários. Motores em geral, exceto os de propulsão elétrica. Partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transporte.	28/03/2017

MARCA	PROCESSO NO INPI	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	DEFERIMENTO DO ALTO RENOME
FORD (mista)	813181933	07.25	Veículos e implementos rodoviários. Motores em geral, exceto os de propulsão elétrica. Partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transporte. Veículos e implementos rodoviários. Motores em geral, exceto os de propulsão elétrica. Partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transporte. Veículos e implementos rodoviários. Motores em geral, exceto os de propulsão elétrica. Partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transporte.	08/08/2017
JAGUAR (mista)	816461341	07.25	Veículos e implementos rodoviários; Motores em geral, exceto os de propulsão elétrica; Partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transporte.	05/12/2017
HAVAIANAS (nominativa)	811181197	25.10	Roupas e acessórios do vestuário de uso comum. Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes. Roupas e acessórios do vestuário de uso profissional.	29/08/2017

MARCA	PROCESSO NO INPI	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	DEFERIMENTO DO ALTO RENOME
ADIDAS (nominativa)	003722830	25/10	Roupas e acessórios do vestuário de uso comum. Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes.	02/05/2017
NIKE (figurativa)	007214464	NCL(8)25	Calçados, incluindo botas, sapatos, chinelos, sandálias, calçados esportivos, todos masculinos, femininos e infantis; roupas masculinas, femininas e infantis, incluindo calças compridas, bermudas, camisas, topes, camisetas, coletes, sutiãs para prática de esportes. Roupas de malha, roupas de ginástica, tênis, vestidos, saias, uniformes para atletas, bonés, chapéus, viseiras, faixas para testa, luvas, roupas de natação, roupas íntimas, jaquetas, capas de chuva e capas; meias.	22/08/2017
OLYMPIKUS (nominativa)	810825465	25/10.20.30	Roupas e acessórios do vestuário de uso comum.	05/06/2018

MARCA	PROCESSO NO INPI	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	DEFERIMENTO DO ALTO RENOME
AZALÉIA (mista)	826670369	NCL(8)25	Agasalhos para as mãos; alpercatas; antiderrapantes para botas e sapatos; antitranspirantes (roupas íntimas); artigos de malha (vestuário); bandanas; banho [calções de]; banho (chinelos de); banho (roupas de); banho (roupões de); banho (sandálias de) banho (toucas de); bermudas; blazers [vestuário]; bonés; botas; botas de esqui; botas para esportes; botinas; cachecóis; calçados; calçados em geral; calças; calças compridas; calções de banho (sungas); camisas; camisetas; capotes; capuzes (vestuário); casacos (vestuário); ceroulas; chapéus, bonés, etc; chinelos (pantufas); cintas (roupa íntima); cintos porta-moedas (vestuário); cintos [vestuário]; coletes; coletes [roupa íntima]; combinações [vestuário]; corpete; couro [roupa de]; couro [roupas de imitação de]; cuecas; espartilhos; esportes [botas para]; esportes [sapatos para]; faixas para a cabeça [vestuário]; etc.	06/08/2019

Fonte: Autoria Própria (2024).

5.1.3.2 Não Reconhecidas:

Quadro 4 - Marcas não reconhecidas designadas para análise.

MARCA	PROCESSO	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	INDEFERIMENTO DO ALTO RENOME
INTEL (nominativa)	816961735	09/40	Discos e fitas em geral.	02/05/2017
T TECHNOS (nominativa)	6254462	09/05	Cronômetros, relógios e suas partes.	05/06/2018
ATARI (nominativa)	825258154	NCL(8) 09	Programas de computador gravados, programas de jogos de computador e unidades conversoras de jogos eletrônicos.;	01/11/2016
NOKIA (nominativa)	814750176	NCL(8) 09	aparelhos e instrumentos científicos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de checagem (supervisão), aparelhos e instrumentos elétricos para fins de telecomunicação; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens; intercâmbios de telefone; equipamento de processamento de dados, caixas registradoras, aparelhos e instrumentos de telecomunicação; modems, equipamento multiplex, condutores (elétricos); fios elétricos cobertos, cabos elétricos e tubos de fios para cabos elétricos; conduites de instalação elétrica feitos de plástico; cabos (isolados) de telecomunicação; conduites (elétricos); etc.	16/04/2019

MARCA	PROCESSO	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	INDEFERIMENTO DO ALTO RENOME
NIKON (mista)	828279152	NCL(8)09	Aparelhos e instrumentos de laboratório; máquinas e instrumentos de medição ou teste; máquinas e instrumentos de inspeção ou teste para placas de material semicondutor; microscópios de medição; autocolimadores; codificador; máquinas e aparelhos de controle ou distribuição de energia; baterias e pilhas; medidores e testadores elétricos ou magnéticos; fios e cabos elétricos; máquinas e aparelhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinematográficos; aparelhos de iluminação para microscópios; monóculos; outros aparelhos e instrumentos ópticos; óculos de proteção; armações de óculos; óculos; partes e acessórios para óculos; etc.	09/06/2015
GUESS? (mista)	811289583	25.10	Roupas e acessórios do vestuário de uso comum; (da classe 25.10), roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes; (da classe 25.20) e roupas e acessórios do vestuário de uso profissional. (da classe 25.30).	06/12/2016

MARCA	PROCESSO	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	INDEFERIMENTO DO ALTO RENOME
AREZZO (nominativa)	6972470	25/10	Roupas e acessórios do vestuário de uso comum. Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes. Roupas e acessórios do vestuário de uso profissional. Roupas e acessórios do vestuário de uso comum. Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes. Roupas e acessórios do vestuário de uso profissional. E roupas e acessórios do vestuário de uso comum. Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes. Roupas e acessórios do vestuário de uso profissional.	06/12/2016
LEVI'S (nominativa)	6000959	25.10	Roupas e acessórios do vestuário de uso comum.	05/06/2018
THE BEATLES (mista)	821089420	09:40	Gravações de som; gravações de vídeo; filmes cinematográficos; filmes fotográficos; software de computador; software de jogos de vídeo; software de entretenimento interativo; cdi; compact discs; cd rom; aparelhos operados por fichas, moedas ou cartões. Gravações de som; gravações de vídeo; filmes cinematográficos;	28/07/2015

MARCA	PROCESSO	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	INDEFERIMENTO DO ALTO RENOME
MORMAIL (mista)	828299447	NCL(8) 25	Agasalhos para as mãos, alpercatas, anáguas, antitranspirantes (roupas íntimas -), artigos de malhas [vestuário], automobilistas (vestuário para -) aventais [vestuário], bandanas, banho (calções de -), (chinelos de -), banho (roupas de -), banho (roupões de -), banho (sandálias de -), banho (toucas de -), bermudas, biqueiras, blazers [vestuário], boa [estola de plumas], bolsos, bolsos para roupas, bonés, borzequins, botas *, botas de esqui, botas para esportes *, botinas, cachecóis, calçados*, calçados em geral*, calças, calças compridas, calções de banho [sungas], camisa (punho de -), camisas, camisetas, capotes, capuzes [vestuário], casacos [vestuário], ceroulas, chapéus, bonés, bonés etc, chinelos [pantufas], chuteiras de futebol (travas para -), ciclistas (vestuário para -), cintas [roupas íntima], cintos porta-moedas [vestuário], coletes, coletes para pesca, coletes [roupa íntima], combinações [roupa íntima], combinações [vestuário], confeccionados (vestuário -), etc.	16/04/2019
KAPO (nominativa)	816441375	35/10	Bebidas, xaropes e sucos concentrados.	05/06/2018
SUKITA (nominativa)	811135667	35/10	Bebidas, xaropes e sucos concentrados.	04/09/2018
HERBALIFE (figurativa)	817927026	35/20	Substâncias para fazer bebidas em geral.	04/10/2016

MARCA	PROCESSO	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	INDEFERIMENTO DO ALTO RENOME
AMAZON.COM. (nominativa)	819841978	NCL(8)35	Serviços de distribuição de livros, caracterizando-se pela venda no atacado e varejo de livros, músicas, videotapes, áudio cassetes e discos compactos.	24/09/2019

Fonte: Autoria própria (2024).

Após essa etapa, com o objetivo de viabilizar uma análise comparativa, foi necessário requisitar ao INPI os pareceres de deferimento e indeferimento. Complementarmente, realizou-se a análise dos documentos apresentados pelos solicitados disponíveis no banco de dados da autarquia. Cada marca foi avaliada individualmente.

Os dados foram analisados e catalogados no Apêndice C, separados entre marcas reconhecidas e não reconhecidas.

No campo das reconhecidas, as informações foram catalogadas em: Processo - Classe - Data da RPI / Deferimento do Alto Renome - Ano - Marca - Documentos Apresentados - Avaliação Pesquisa de Mercado - INPI Avaliação - Indeferimento - Quesitos não Identificados - Obs. - Complemento; No campo das não reconhecidas as informações foram organizadas em: Processo - Classe - RPI Indeferimento - Ano - Marca - Documentos Apresentados - INPI Avaliação - Quesitos não identificados - Apresentou Recurso - Exigência - Obs. - Complemento.

Concluídas essas etapas, foi possível obter uma visão abrangente e mais detalhada sobre o processo de alto renome das marcas, incluindo a análise dos documentos apresentados e as decisões proferidas pelo INPI. Essas informações, devidamente catalogadas e analisadas, formam a base para uma análise comparativa entre marcas reconhecidas e não reconhecidas. Os resultados dessas pesquisas, que fornecem *insights* valiosos sobre os critérios e padrões utilizados, serão apresentados no próximo capítulo.

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No decorrer desta pesquisa, foram realizados três tipos distintos de investigações para analisar e compreender o cenário da concessão do alto renome às marcas pelo INPI: pesquisa bibliográfica, pesquisa *survey* e pesquisa exploratória. A pesquisa bibliográfica forneceu a base teórica, revisando literatura acadêmica e estudos prévios sobre o tema. A pesquisa *survey* envolveu a coleta de dados diretamente de profissionais e especialistas da área, através de perguntas estruturadas, para captar percepções e práticas atuais no reconhecimento de marcas de alto renome. Já a pesquisa exploratória focou na análise empírica dos pareceres de deferimento e indeferimento emitidos pelo INPI, catalogando e examinando informações específicas de cada caso.

Nesse tópico, serão apresentadas as considerações sobre os resultados obtidos com a pesquisa.

6.1 ETAPA METODOLÓGICA 1 - PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

A pesquisa bibliográfica fundamentou a pesquisa, proporcionando uma base teórica, através da revisão de literatura e análise documental. Com essas fontes, foi possível reunir os principais conceitos e teorias abordados por renomados especialistas na área de Propriedade Intelectual que exploraram o tema do alto renome. Esses autores forneceram *insights* valiosos que foram cruciais para o desenvolvimento do estudo.

Além do contexto histórico, com as considerações de Tinoco Soares e Mônica Morgado, aos memoráveis ensinamentos fundamentais sobre o tema, com a contribuição de Denis Borges Barbosa, a pesquisa bibliográfica levantou estudos relevantes. Como o estudo recente realizado por Carvalho, Domingos e Domingos (2020), no qual, foi identificado o perfil dos titulares de marcas de alto renome como empresas em sua maioria estrangeiras, consideradas de grande porte e que atuam no mercado há muitos anos. Bem como, o trabalho de Lopes (2019) que identificou no período de 2014 a 2016, que em um total de 153 pedidos analisados apenas 10 marcas foram concedidas com o alto renome.

Dessa forma, a pesquisa bibliográfica se consolidou, buscando através da literatura definir o contexto histórico sobre o tema e obter informações detalhadas

sobre o cenário que envolve o estudo proposto. Este processo permitiu identificar lacunas no conhecimento existente e direcionar a investigação de maneira mais precisa e informada, garantindo que os resultados alcançados fossem bem fundamentados.

6.2 ETAPA METODOLÓGICA 2 - *SURVEY*

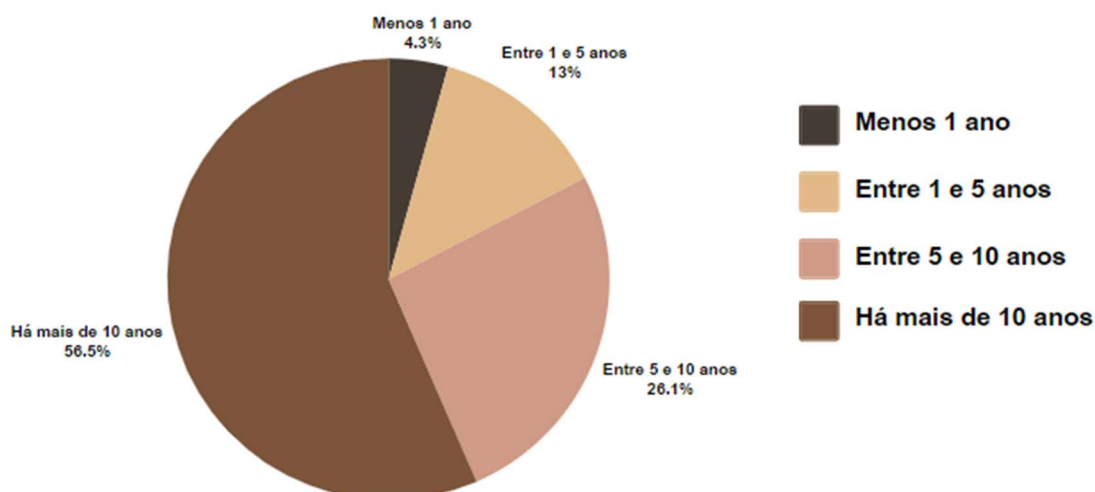
Em complemento à pesquisa bibliográfica, o objetivo do *survey* foi identificar e justificar a problemática que envolve as marcas de alto renome no Brasil e, principalmente, compreender as complexas dimensões e dilemas que surgem no cenário da propriedade intelectual, particularmente no que diz respeito às marcas de alto renome. O *survey* visou verificar os dilemas enfrentados pelos profissionais da área da propriedade intelectual quanto à prática da proteção e procedimento do alto renome em treze questionamentos.

Após o compartilhamento do questionário, obtiveram-se 23 respostas. O Google gerou gráficos com base nos dados de cada pergunta. A análise realizada envolveu estatísticas básicas dos dados coletados e que se apresentam de forma descritiva.

A seção 1 é composta por três perguntas. A primeira pergunta visava verificar o tempo de atuação dos profissionais na área de PI.

Gráfico 1 - Resultado da primeira pergunta do *survey*.

Há quanto tempo atua na área de marcas?



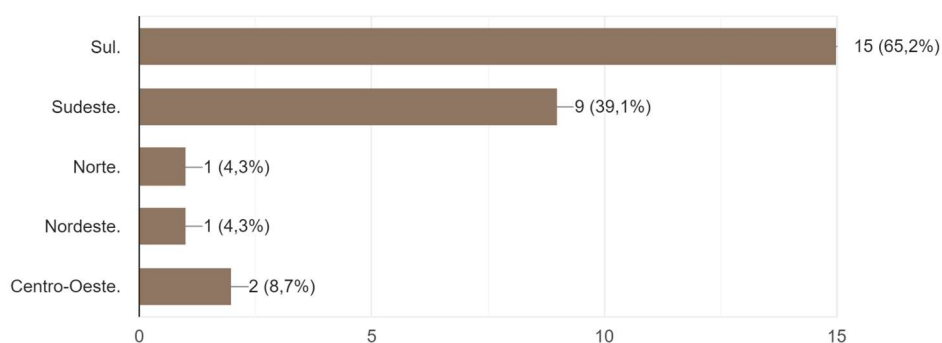
Fonte: Gráfico elaborado pelo Google Forms, de forma automática, e personalizado pela autora (2024).

O resultado demonstrou que a maioria dos respondentes atua há mais de 10 anos na área de Propriedade Intelectual, cerca de 15 respondentes. E o segundo maior resultado seria de uma atuação de 5 e 10 anos, com 6 respondentes. Em seguida temos a confirmação de 3 respondentes, que atuam entre 1 a 5 anos. E apenas 1 pessoa afirmou que atua há menos de 1 ano com Propriedade Intelectual.

A segunda pergunta está vinculada à região de atuação dos respondentes no Brasil.

Gráfico 2 - Resultado da segunda pergunta do *survey*.

Em qual região do país possui sede/filial de atuação? (Você pode indicar mais de uma opção).
23 respostas



Fonte: Gráfico elaborado pelo Google Forms, de forma automática (2024).

A região Sul predomina com 65,2%, com a atuação de 15 respondentes, seguida pela região Sudeste com 39,1% dos respondentes (9 participantes) e a região Centro-Oeste é representada por 8,7% (2 respondentes). Por fim, as regiões Norte e Nordeste, possuem um representante cada (4,3%). Destaca-se que a maioria das regiões do Brasil foram representadas nesta coleta de dados.

Para fechar a primeira seção, a terceira pergunta questionava sobre o conhecimento dos respondentes sobre o tema: marcas de alto renome.

Gráfico 3 - Resultado da terceira pergunta do *survey*.



Fonte: Gráfico elaborado pelo Google Forms, de forma automática, e personalizado pela autora (2024).

A terceira pergunta revelou que nenhum dos respondentes desconhece o tema. Dos 23 respondentes, 12 afirmaram ter um conhecimento razoável sobre marcas de alto renome (52,2%), 3 responderam que conhecem superficialmente o tema (13%), e apenas 8 participantes alegaram ter conhecimento aprofundado sobre a proteção das marcas de alto renome.

A seção 2, formada pela quarta pergunta, apresenta os dados dos profissionais que já requereram ou solicitaram o reconhecimento de alto renome.

Gráfico 4 - Resultado da quarta pergunta do *survey*.

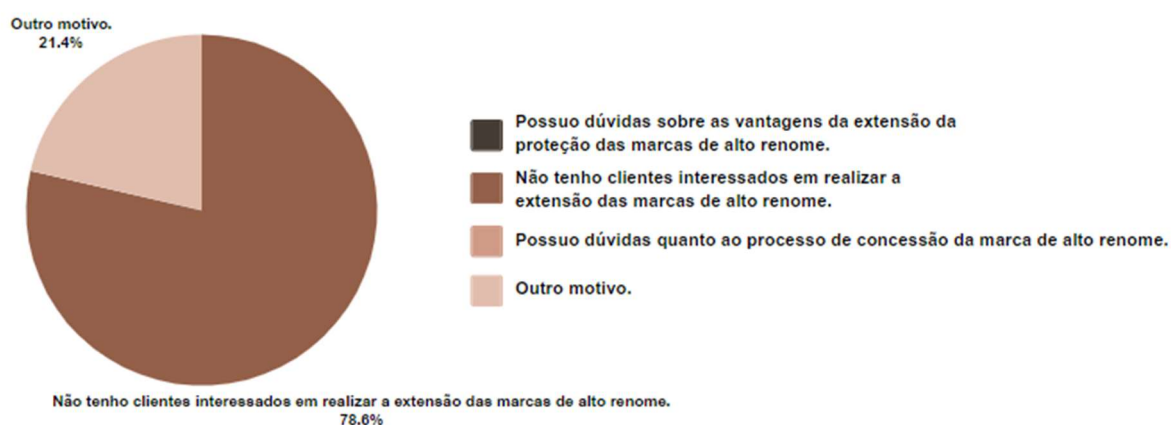
Fonte: Gráfico elaborado pelo Google Forms, de forma automática, e personalizado pela autora (2024).

Destaca-se, que no momento nenhum dos participantes estava preparando documentação para a solicitação de extensão da marca de alto renome. Um total de 14 respondentes (60,9%) nunca requereram ou acompanharam este procedimento. A outra metade do grupo ficou dividida em, 4 (17,4%) participantes que apenas acompanharam, e outros 4 (17,4%) participantes que já requereram e acompanharam a solicitação do alto renome.

A quinta pergunta que compõem a seção 3, foi direcionada para os profissionais que nunca requereram o alto renome. Dos 14 participantes que compõem este grupo, 11 alegaram que os clientes não estão interessados em realizar esse tipo de extensão de proteção, os demais participantes elencaram outros motivos.

Gráfico 5 - Resultado da quinta pergunta do *survey*.

Porque você nunca recorreu à proteção de alto renome?



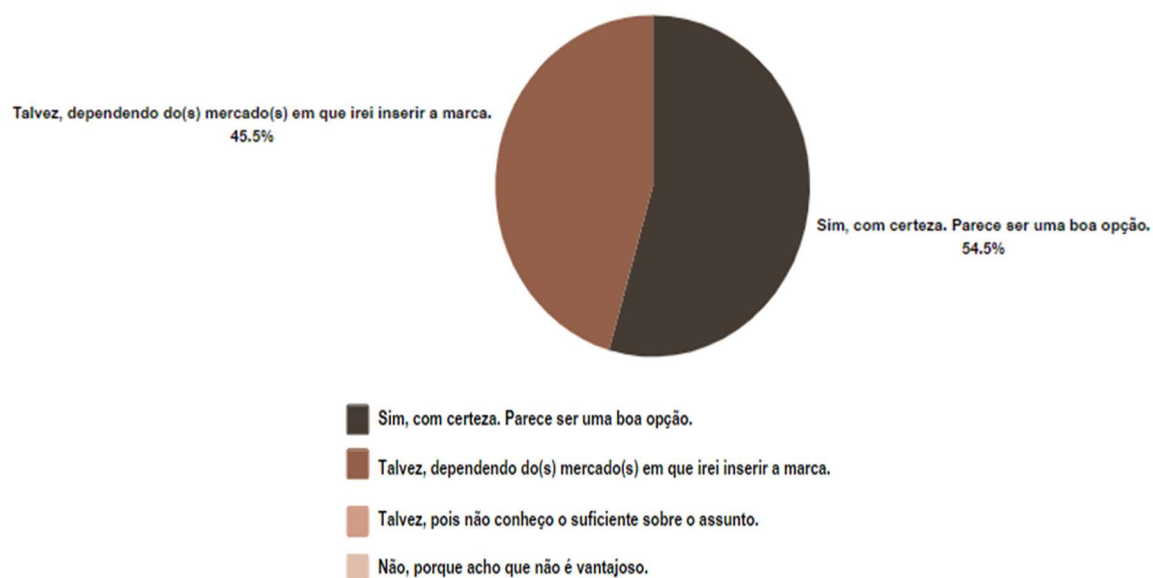
Fonte: Gráfico elaborado pelo Google Forms, de forma automática, e personalizado pela autora (2024).

Nesta mesma seção, os participantes que indicaram outros motivos foram direcionados a um campo para especificação adicional. As respostas fornecidas incluíram: ausência de demanda e não ser uma prática cultural do seu escritório, por se tratar de um órgão do Estado.

Na seção 4, a sexta pergunta, buscava indagar se o respondente considerava a possibilidade de utilizar a proteção do alto renome no futuro.

Gráfico 6 - Resultado da sexta pergunta do *survey*.

Você acha que no futuro poderá utilizar a proteção de alto renome?



Fonte: Gráfico elaborado pelo Google Forms, de forma automática, e personalizado pela autora (2024).

O resultado da sexta pergunta, demonstrou que, 12 respondentes (54,5%), acreditam que poderiam utilizar da proteção do alto renome, considerando-a uma boa opção. Já os demais participantes, 10 respondentes (45,5%), escolheram a opção intermediária, indicando que, dependendo do mercado em que a marca se inserir, talvez utilizassem a proteção do alto renome.

A seção 5, que corresponde a sétima, oitava e nona pergunta, foi direcionada apenas para os respondentes que nunca requereram ou acompanharam uma solicitação de alto renome. Na sétima pergunta, buscava evidenciar quantas marcas já foram requeridas ou acompanhadas pelos respondentes. Porém nenhuma resposta foi atribuída para essa questão.

Já a oitava pergunta questionava o nível de compreensão do respondente sobre o processo de concessão do alto renome. Conforme o gráfico abaixo, o respondente afirmou que tem conhecimento limitado sobre esse processo de proteção.

Gráfico 7 - Resultado da oitava pergunta do survey.



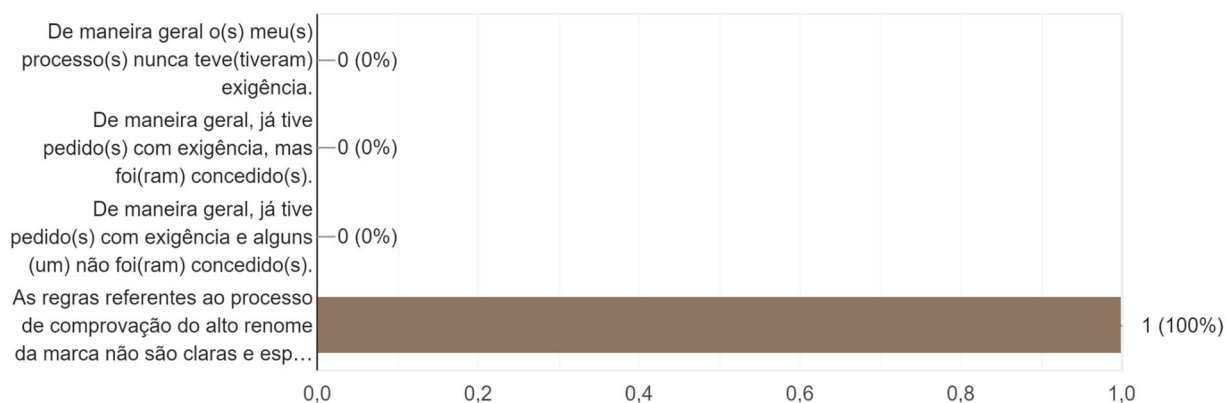
Fonte: gráfico elaborado pelo Google Forms, de forma automática, e personalizado pela autora (2024).

A nona pergunta, buscava compreender a relação do procedimento do sistema de concessão do alto renome com o respondente.

Gráfico 8 - Resultado da nona pergunta do *survey*.

Com relação ao procedimento do sistema de concessão da proteção de marcas de alto renome, você pode afirmar que: (Você pode indicar mais de uma opção).

1 resposta



Fonte: Gráfico elaborado pelo Google *Forms*, de forma automática (2024).

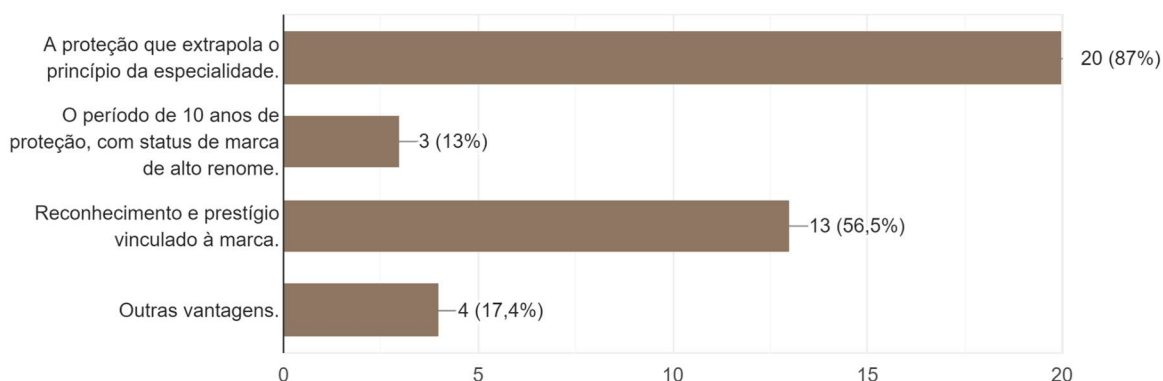
Diante das opções apresentadas, o respondente se identificou com a afirmativa: “As regras referentes ao processo de comprovação do alto renome da marca não são claras e específicas, gerando decisões dúbias”.

Na décima pergunta, que compõem secção 6, e foi respondida por todos os 23 participantes, buscou-se destacar as principais vantagens do alto renome, resultando nas seguintes considerações:

Gráfico 9 - Resultado da décima pergunta do *survey*.

Na sua opinião, quais as principais vantagens da marca de alto renome? (Você pode indicar mais de uma opção).

23 respostas



Fonte: Gráfico elaborado pelo Google *Forms*, de forma automática (2024).

Cabe destacar, que nesta pergunta os respondentes poderiam escolher mais de uma opção, e assim o fizeram. Elegendo, com 87%, a principal vantagem: “a proteção que ultrapassa o princípio da especialidade”. Em seguida, com 56,5%, o “reconhecimento e prestígio vinculado à marca”. E por último, com 13%, o período de 10 anos de proteção com o status do alto renome.

Na opção de “outras vantagens”, vincularam-se 17,4% das considerações, para essa opção foi disponibilizada a oportunidade de especificar tais vantagens. No campo de especificação, foram elencadas vantagens relacionadas à facilidade de obtenção de decisões favoráveis tanto na esfera administrativa quanto na judicial em casos de reprodução por terceiros. Além disso, foi mencionado que o status de alto renome pode servir como um impedimento para novos pedidos que busquem se aproximar das marcas devido ao seu prestígio e valor de mercado.

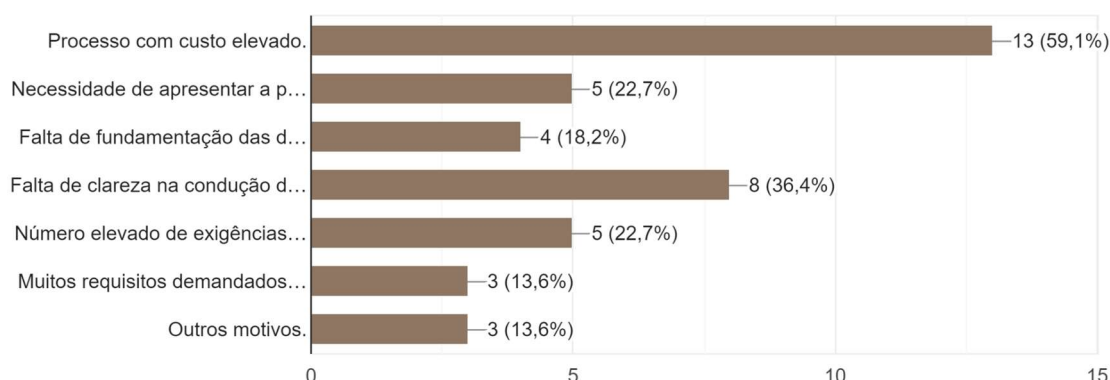
Outro ponto abordado foi que o alto renome pode facilitar o reconhecimento da notoriedade da marca em outros países, o que, por sua vez, oferece a oportunidade de ampliar o valor da marca devido à proteção especial. Por fim, foi mencionado o artigo 196, II, da LPI, que prevê o aumento da pena de detenção em um terço à metade para crimes de concorrência desleal quando a marca reproduz, imita ou altera uma marca de alto renome.

Na décima primeira pergunta, seção 7, foram consideradas as desvantagens das marcas de alto renome segundo os atuantes na área. Os resultados apresentados foram os seguintes:

Gráfico 10 - Resultado da décima primeira pergunta do *survey*.

Na sua opinião, quais as desvantagens das marcas de alto renome? (Você pode indicar mais de uma opção).

22 respostas



Fonte: Gráfico elaborado pelo Google *Forms*, de forma automática (2024).

No *ranking* das desvantagens ligadas às marcas de alto renome, em primeiro lugar foi indicado o alto custo do processo para a concessão da proteção especial (59,1%). Atualmente, conforme a tabela de redistribuição dos serviços prestados pelo INPI¹⁸, apenas a taxa administrativa do pedido de reconhecimento do alto renome é de R\$ 37.575,00 (trinta e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais).

Os demais recursos, contrarrazões e cumprimento de exigências, que contemplam o andamento do processo para o reconhecimento do alto renome, variam, respectivamente, em R\$ 2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais), R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e R\$ 140,00 (cento e quarenta reais). E caso sejam realizadas pesquisas de mercado e de imagem, o solicitante arcará com esse valor adicional e honorários, o que torna o procedimento para o alto renome ainda mais custoso. Existem outros serviços, também taxados, para além dos mencionados

¹⁸ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI**. 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-marcas.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2024.

acima. Cada tipo de serviço é praticado segundo o entendimento do INPI, seguindo os desdobramentos para o deferimento do pedido da proteção do alto renome.

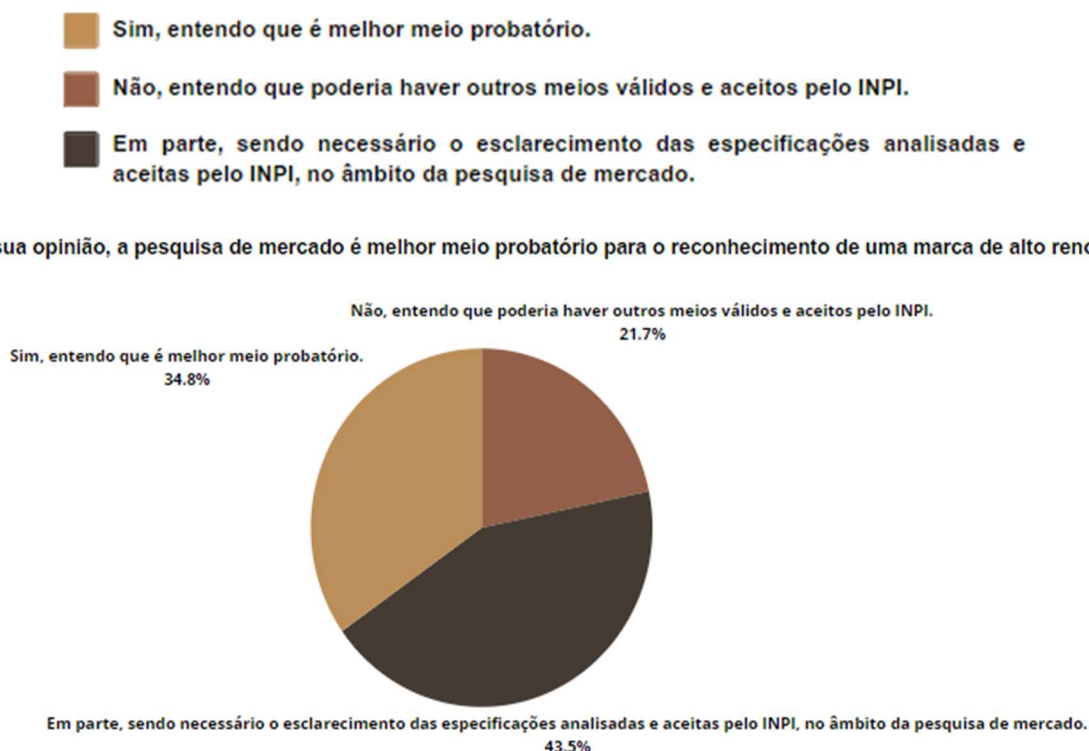
Em segundo lugar, como desvantagem, com 36,4 %, ficou a falta de clareza quanto à condução do processo administrativo para a obtenção da proteção do alto renome. Em terceiro lugar, com duas considerações empatadas (22,7%), estão a necessidade de apresentar pesquisa de mercado como meio probatório, e o número elevado de exigências administrativas realizadas pelo INPI.

Sobre outras desvantagens, vincularam-se 13,4% das considerações, para essa opção, foi disponibilizada a oportunidade de especificação. As desvantagens listadas contemplam ressalvas sobre o processo de reconhecimento, como o tempo de análise do INPI sobre os pedidos e exigências, e também, a falta de clareza nas normativas do INPI, resultando na insatisfação e o não conhecimento sobre os critérios utilizados nas pesquisas de mercado, que possuem um valor elevado e que resultam em exigências e até mesmo no indeferimento do alto renome.

Todas as considerações sobre as desvantagens enfrentadas pelos atuantes da propriedade industrial resultam em um ciclo de insegurança e incerteza que não devem prevalecer diante de uma proteção tão especial que detém uma visão diferenciada perante outras marcas e que, principalmente, possui um processo específico e diferenciador para marcas que ganharam o mercado.

A décima segunda pergunta, seção 8, buscou analisar as percepções dos respondentes sobre a pesquisa de mercado. Lembrando que, segundo a Comissão Especial do Alto Renome, a pesquisa de mercado é o meio “recomendado”, para a comprovação da condição de alto renome.

Gráfico 11 - Resultado da décima segunda pergunta do *survey*.



Fonte: Gráfico elaborado pelo Google *Forms*, de forma automática, e personalizado pela autora (2024).

Entre os respondentes, 10 participantes (43,6%), opinaram que a pesquisa de mercado em parte é o melhor meio probatório para o reconhecimento do alto renome, mas afirmam que se faz necessário o esclarecimento das especificações analisadas e aceitas pelo INPI.

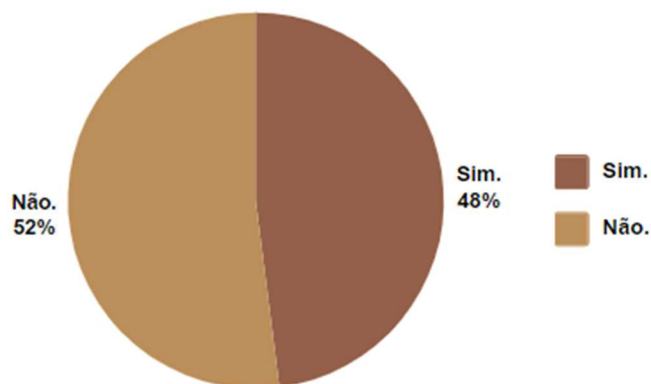
Apenas 8 participantes (34,7%), confirmam que a pesquisa de mercado é o melhor meio probatório. Já 5 participantes (21,8%), entendem que a pesquisa de mercado não é o melhor meio probatório para o reconhecimento de uma marca de alto renome, e que poderia haver outros meios válidos e aceitos pelo INPI.

Analisando tais dados, percebe-se que os atuantes na área consideram a pesquisa de mercado como meio de prova, porém a falta de diretriz prejudica o contexto geral e, conforme a décima primeira pergunta, representa uma desvantagem ao procedimento do alto renome.

Por fim, na décima terceira pergunta, seção 9, foi questionado se os respondentes achavam que alguma regra precisava ser melhorada no processo de concessão do alto renome. Os seguintes resultados foram obtidos:

Gráfico 12 - Resultado da décima terceira pergunta do *survey*.

Você acha que alguma regra precisa ser melhorada no processo de concessão da marca de alto renome?



Fonte: Gráfico elaborado pelo Google *Forms*, de forma automática, e personalizado pela autora (2024).

Dos 23 participantes, 12 (52%) declararam que não há necessidade de melhorias nas regras. Já 11 participantes (48%) afirmaram que é necessário aprimorar o processo de concessão do alto renome.

Em verdade, os três quesitos fundamentais que dispõe o art. 65 da Portaria INPI nº 8/2022, não deixam dúvidas do que uma marca precisa para ter condições de proteção do alto renome. O seu reconhecimento sobre ampla parcela do público em geral; a qualidade, reputação e prestígio associado à marca e aos produtos ou serviços assinados por ela; e o grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário.

Contudo a falta de especificação de como alcançar esses quesitos é o que vem prejudicando quem pretende o reconhecimento de alto renome. Uma vez que essas informações não estão disponíveis na Portaria INPI nº 08/22, na LPI ou, até mesmo, no próprio manual de marcas.

Aos participantes que afirmaram que alguma das regras do processo de concessão do alto renome precisava ser melhorada, foi disponibilizada a oportunidade de especificação.

Das 10 especificações recebidas, 8 se relacionam pela falta de clareza sobre a metodologia, critérios e forma de análise do INPI em suas decisões, inclusive sobre os critérios de valoração das provas, tendo sido apontado que outros meios de provas poderiam ser adequados e preencherem os quesitos de forma mais atualizada. As demais especificações resultam do mencionado acima, ou seja, redução da

burocracia e de tempo para o deferimento de alto renome, e o acesso à informação sobre os casos que estão em andamento.

Portanto, com base nos resultados alcançados, é possível identificar o seguinte cenário:

- a) embora os profissionais atuem há anos na área de Propriedade Intelectual, seu conhecimento sobre o *status* de alto renome é considerado apenas razoável. Além disso, a maioria deles nunca acompanharam ou requisitaram essa proteção específica;
- b) as vantagens estão interligadas no valor da marca, no prestígio e reconhecimento alcançado por ela, e a condição especial que extrapola o princípio da especialidade;
- c) as desvantagens giram em torno do procedimento para se alcançar o *status* de alto renome, tais como: alto custo, acesso à informação e critérios sobre os meios de probatórios para alcançar com êxito o alto renome.

Pode-se identificar conexões entre os pontos mencionados: falta de informação, os altos custos e a ausência de diretrizes concretas criam um cenário controverso para o alto renome no Brasil.

A falta de clareza nos procedimentos para a concessão do alto renome gera um processo mais custoso e burocrático, tornando praticamente obrigatórias etapas como exigências e recursos. Além disso, a ausência de informação e a falta de clareza reforçam essa complexidade. No entanto, se houver uma diretriz prática e operacional clara sobre o preenchimento dos quesitos fundamentais, esse ciclo poderá ser quebrado, simplificando o processo.

Nesse sentido, segundo Maria Rodrigues (2004), importa atribuir que o alto renome, além de ser um fato, é, sem dúvidas, um fenômeno. Assim, a marca de alto renome é e sempre será uma ferramenta privilegiada, e que competirá apenas ao INPI apreciar essa condição especial, enquanto não houver alteração legal.

Por outro lado, a autarquia e a LPI silenciam a respeito dos pontos apresentados, dificultando o acesso às informações e moldando um cenário de insegurança. Dessa forma, ao analisar essas etapas, pesquisa bibliográfica e a

pesquisa *survey*, justifica-se a criação do produto tecnológico: relatório técnico/manual.

A próxima etapa, como complemento, busca consolidar através da análise das decisões, que reconheceram ou não o alto renome, o referido produto.

6.3 ETAPA METODOLÓGICA 3 - PESQUISA EXPLORATÓRIA

No decorrer desta pesquisa, foram realizados diversos procedimentos para analisar e compreender os critérios utilizados pelo INPI na concessão do *status* de alto renome às marcas. Inicialmente, foram examinados os índices de concessões e os meios de prova utilizados, com base no histórico das marcas. Em seguida, foram criados *rankings* classificatórios que permitiram identificar as classes onde as marcas de alto renome predominam.

Deste modo, foi realizada uma análise detalhada dos pareceres nas 15 marcas deferidas e nas 14 indeferidas, catalogando as informações do INPI em categorias específicas para marcas reconhecidas e não reconhecidas com o alto renome. A partir desses dados, foi possível obter *insights* sobre os quesitos fundamentais para a concessão do alto renome, bem como uma percepção das métricas e justificativas utilizadas pelo INPI. Os dados estão apresentados no apêndice C, que será explorado a seguir.

Primeiramente, em âmbito geral, pode-se destacar que muitos são os documentos apresentados, tanto pelas marcas que conseguiram o alto renome quanto pelas que não obtiveram tal deferimento.

Nota-se que, apesar das marcas escolhidas terem suas decisões em anos diferentes e, conseqüentemente, tenham sido moldadas em portaria e diretrizes complementares, que resultaram na Portaria INPI 08/2022 (atual), é possível perceber que não se trataram de meros pedidos sem fundamentação ou tentativas sem amparo comprobatório.

Assim, apresentam-se a análise de frequência dos itens mencionados nos dados coletados. A análise tem como objetivo identificar os documentos mais recorrentes e relevantes juntados aos pedidos de reconhecimento do alto renome. Utilizou-se uma contagem simples para determinar quais itens aparecem com mais frequência. A análise revelou que os itens mais frequentes são:

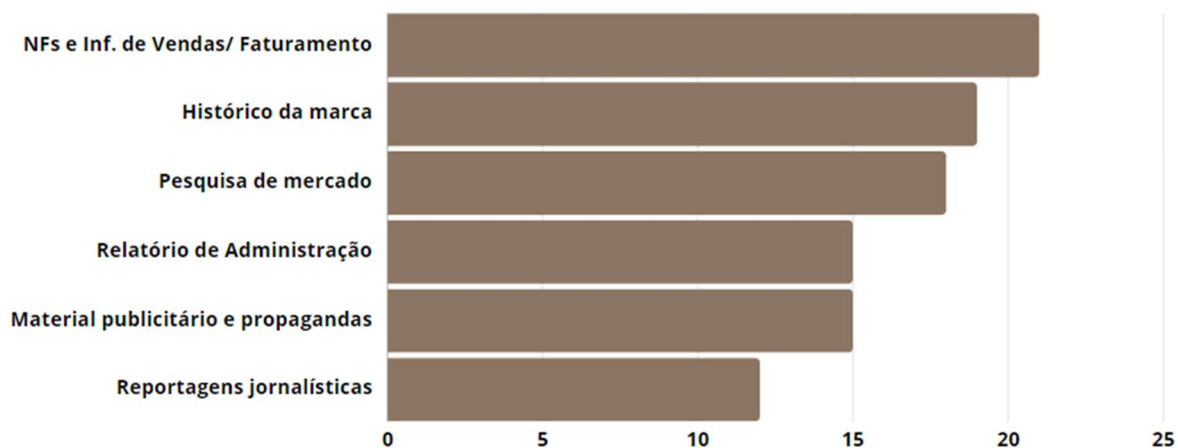
Quadro 5 - *Ranking* de documentos recorrentes nos processos analisados.

Item	Frequência
Notas Fiscais e Informações de Vendas/ Faturamento	21
Histórico da marca	19
Pesquisa de mercado	18
Relatório de Administração	15
Material publicitário e propagandas	15
Pesquisa de mercado	15
Reportagens jornalísticas	12
Registros de Marcas Nacionais	10
Pesquisas em Rankings	8
Prêmios e Reconhecimentos	7
Patrocínios e Anúncios	7
Certificados em outros países	6
Resultados de pesquisa no Google sobre as marca	4
Relatório de Franqueados	3
Catálogo de produtos	3
Pesquisa de Opinião	2
Dados sobre inserções de propaganda na TV	2
Matérias, artigos, notícias	2
Wikipedia	2
Brand Essence	1
Interbrand Marcas	1
Disputa nome de domínio	1
Pesquisa Top Of Mind	1
Imagens dos produtos da marca	1
Livro comemorativo 60 anos	1
Fotos	1
Cartões antigos	1
Estudo Brand Finance	1
Lista de miniatura de veículos da marca	1

Fonte: Autoria Própria (2024).

Para proporcionar uma compreensão mais clara do levantamento de dados, apresentados na tabela acima, o gráfico 13 apresenta uma classificação conforme a frequência de documentos utilizados como provas.

Gráfico 13 - Resultado sobre o *ranking* de documentos apresentados.



Fonte: Autoria Própria (2024).

Os dados demonstram que, das 29 marcas analisadas, 21 apresentaram notas fiscais, relatórios de vendas e faturamentos. Além disso, 19 marcas incluíram o seu histórico como meio probatório, e 18 utilizaram da pesquisa de mercado como meio de prova. Já 15 marcas submeteram relatórios administrativos, como contratos, estatutos, relatórios internos e prospecções. Outras 15 marcas ostentam seus materiais publicitários e propaganda relacionadas às marcas. Da mesma forma, 12 marcas indicam reportagens e artigos jornalísticos.

Neste ponto, cabe destacar que não foi possível verificar apenas o parecer do INPI, pois em muitos casos a listagem dos documentos apresentados pelos solicitantes não estava claramente elencada na decisão. Portanto, foi necessário examinar cada pedido individualmente e consultar documentos complementares para identificar quais provas foram juntadas nas tentativas de deferimento do alto renome.

Nessa linha de exposição, por questões práticas, os resultados serão inicialmente direcionados às marcas que não foram reconhecidas com o alto renome. Em seguida, serão exploradas as marcas que obtiveram esse reconhecimento. E, ao final, será apresentada uma comparação sobre como os Quesitos Fundamentais foram explorados nos pareceres.

6.3.1 Não reconhecidas

Para este estudo, foram selecionadas 14 marcas, diversificadas entre mistas, nominativas e figurativas que não conseguiram o deferimento do alto renome.

Sobre os três quesitos fundamentais para a comprovação do alto renome¹⁹, pode-se verificar na amostra de resultados que: 12 marcas que não preencheram os quesitos I e II; 1 marca não preencheu apenas o quesito I e 1 marca não preencheu todos os quesitos; confirmando a necessidade de que o quesito I seja identificado por todas as marcas que solicitam o alto renome, ou seja, o reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral brasileiro.

Sobre as comprovações requeridas pelo INPI, José Tinoco Soares critica (2010, p. 216):

Enfim, exige o INPI, lamentavelmente, que se comprove, por documentos, elementos e outros, o próprio óbvio, o que para nós constitui uma incongruência, porque se uma marca é de alto renome, qualquer um do povo em todas as camadas sociais a conhece de sobejo [...] A marca de alto renome é porque é, todos sabem, conhecem e ninguém põe dúvida à sua existência porque é incontestável. Se assim o é, e dúvida alguma poderá persistir, quer nos parecer que não necessita de qualquer tipo de comprovação, posto que essa chegaria ao óbvio ululante.

A Portaria INPI/PR nº 08/2022, não específica, a respeito de como deve ser abordada essa “ampla parcela do público brasileiro em geral”. O art. 66, §1º, simplesmente dispõe:

Art. 66. O requerimento da proteção especial de que trata este Capítulo deverá ser instruído pelo titular da marca registrada com todas as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil.

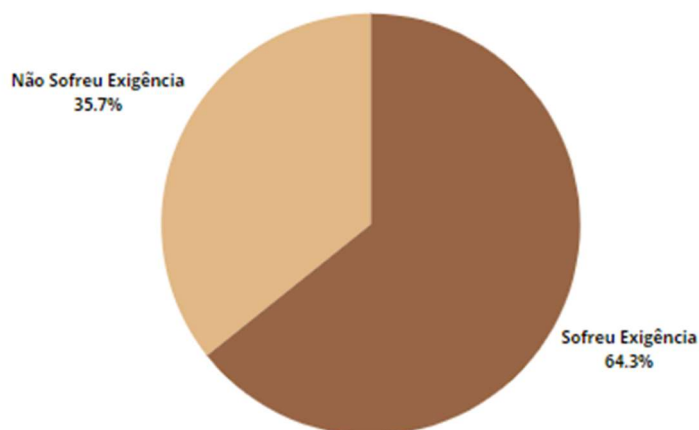
§1º No que se refere ao quesito descrito no inciso I do art. 65, é recomendado que sua comprovação se dê por meio de pesquisas de mercado, sem prejuízo da apresentação de planos de mídias, matérias e artigos em mídias diversas.

¹⁹ Art. 65. A comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar vinculada a três quesitos fundamentais: I – reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral; II – qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e III – grau de distinção e exclusividade do sinal marcário em questão.

Nota-se que, nos pareceres das decisões analisadas, foram estipulados itens essenciais para a comprovação da abrangência nacional. Através de pesquisas de mercado, é necessário incluir a descrição da metodologia e um perfil detalhado e diversificado dos entrevistados, considerando sexo, idade (16 anos ou mais), municípios de residência nas cinco regiões do país e todas as classes econômicas, entre outros critérios. Além disso, a pesquisa deve ser aplicada a todos os tipos de consumidores e não consumidores dos produtos assinalados pela marca.

Em seguida, pode-se observar que das marcas analisadas, 64,3% (9 marcas) sofreram exigências, enquanto 35,7% (5 marcas), não sofreram exigências.

Gráfico 14 - Resultado do levantamento de dados sobre exigências.



Fonte: Autoria Própria (2024).

Das 9 marcas que sofreram exigências, 8 marcas foram solicitadas a apresentar pesquisas de mercado e/ou de imagem para comprovar o alto renome, mas não atenderam a essa solicitação. E para a única marca que sofreu exigência e apresentou a pesquisa de mercado, os resultados não foram considerados representativos da população em geral, não sendo possível verificar a real porcentagem de associação espontânea e correta à marca.

Já as 5 marcas que não sofreram exigências, pode-se analisar que:

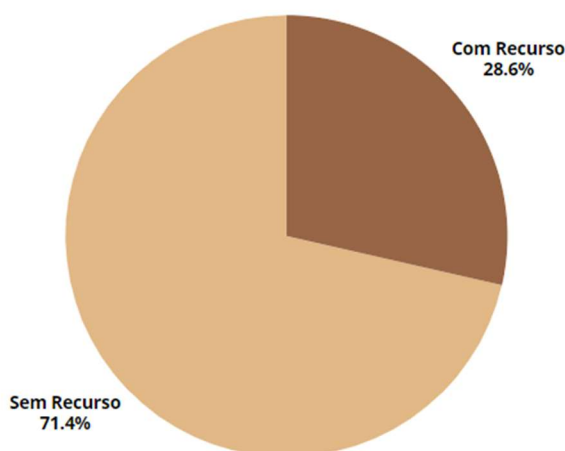
- a) INTEL. Apresentou pesquisa de mercado, porém não atingiu uma porcentagem aceitável de reconhecimento por ampla parcela do público brasileiro e, por consequência, tendo em vista o percentual insuficiente de

reconhecimento, a percepção de qualidade aferida se refere à parcela restrita da população brasileira;

- b) ATARI. Não apresentou pesquisa de mercado, e os documentos não comprovam o reconhecimento público em geral, e, não há dados a respeito do efeito que o sinal marcário exerce sobre o público em geral;
- c) HERBALIFE. Não apresentou pesquisa de mercado, e os documentos não comprovam o reconhecimento público em geral, e, não há dados a respeito do efeito que o sinal marcário exerce sobre o público em geral;
- d) GUESS?. Não apresentou pesquisa de mercado, e os documentos não comprovam o reconhecimento da marca por indivíduos de diferentes faixas do público em geral, e, não há dados a respeito do efeito que o sinal marcário exerce sobre o público em geral;
- e) AREZZO. Apresentou pesquisa de mercado, porém não foi capaz de comprovar o quesito de conhecimento da marca. A marca foi conhecida por parcela inferior a 28% da população brasileira. Índice abaixo do esperado e aceito.

Dessa amostra, também, pode-se analisar que das marcas selecionadas, 71,4% (10 marcas), não apresentaram recursos, enquanto 28,6% (4 marcas) apresentaram, mas não conseguiram reverter a decisão.

Gráfico 15 - Resultado do levantamento de dados sobre os recursos.



Fonte: Autoria Própria (2024).

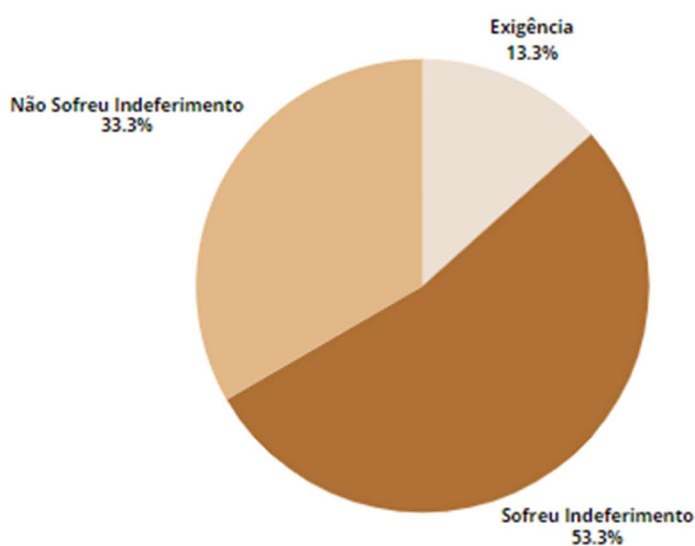
Finda a análise das marcas não reconhecidas, será apresentada a análise dos dados das marcas que foram reconhecidas com o *status* de alto renome. Esta análise tem como objetivo compreender os critérios e evidenciar as estratégias de elementos comuns, para facilitar o processo de concessão da proteção especial.

6.3.2 Reconhecidas

Para este estudo, foram selecionadas 15 marcas, diversificadas entre mistas, nominativas e figurativas, que alcançaram o deferimento do alto renome.

Sobre os andamentos até a concessão do status do alto renome pode-se destacar que 8 marcas (53,3%) tiveram seus pedidos do alto renome indeferidos, 2 marcas (13,3%) sofreram exigência e apenas 5 marcas (33,3%), não sofreram indeferimento, conforme mostrado no gráfico a seguir.

Gráfico 16 - Resultado do levantamento de dados sobre os andamentos até a concessão do alto renome.



Fonte: Autoria Própria (2024).

Das marcas que receberam exigências e que sofreram indeferimento, foi requerida a apresentação de pesquisas de mercado para que a solicitação de alto renome fosse considerada apta.

Além disso, para as marcas que sofreram indeferimento em seus pedidos, a avaliação do INPI refere-se apenas aos quesitos I e II, os quais não foram

identificados. Após a apresentação da pesquisa de mercado, os quesitos foram preenchidos e o pedido do alto renome foi deferido.

Nos pareceres, é possível observar que a pesquisa submetida como meio probatório é considerada apta para demonstrar que a marca em questão é de conhecimento público em geral e apresenta suficiente grau de qualidade, reputação e prestígios, se tornando suficiente para preencher os quesitos I e II.

Para Maria Alice Rodrigues (2004), cabe ao INPI verificar a condição de alto renome da marca com base em “todas provas existentes nos autos”, em conformidade com o princípio da liberdade das provas. Observa-se que, sob a perspectiva do INPI, a pesquisa de mercado possui grande valor como meio probatório. No entanto, a Portaria INPI/PR nº 08/2022, não determina que a pesquisa de mercado seja uma premissa fundamental, apenas a apresenta como uma “recomendação”.

Já o quesito III, não foi considerado em nenhum dos casos examinados. Não foi identificado como um fator relevante e não foi mencionado como motivo de exigência ou indeferimento em nenhuma das decisões.

Nas 5 marcas que não sofreram indeferimentos, ou qualquer tipo de exigência, foi apresentada a pesquisa de mercado desde o início do pedido. Os índices foram considerados preenchidos nos quesitos I e II, e alguns documentos foram citados nos pareceres, porém foram considerados como complementares.

Dos casos aqui analisados, apenas a marca JAGUAR, que sofreu indeferimento, necessitou de medida judicial para que os demais documentos e a pesquisa de mercado fossem consideradas válidas e relevantes, após os trâmites judiciais e administrativos, o alto renome foi reconhecido a marca.

Após a análise individual das marcas reconhecidas e não reconhecidas com o alto renome, tornou-se essencial compreender como os quesitos fundamentais foram abordados nos pareceres técnicos emitidos pelo INPI. Os quesitos estabelecidos na Resolução INPI/PR nº 08/2022, desempenham um papel crucial na avaliação da autarquia. Essa análise será explorada a seguir:

6.3.3 Quesitos fundamentais

Para obter o reconhecimento de alto renome de uma marca, é imprescindível atender aos critérios fundamentais estabelecidos pelo artigo 65 da Portaria INPI/PR nº 08/2022. Esses critérios incluem:

- I - reconhecimento da marca por uma ampla parcela do público brasileiro em geral;
- II - a qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro associa à marca e aos produtos ou serviços por ela identificados; e
- III - o grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.

Esses elementos são essenciais para que o status do alto renome seja deferido. Com o pedido aprovado, a marca será oficialmente reconhecida como de alto renome, garantindo-lhe uma proteção ampliada contra usos indevidos em qualquer classe de produtos ou serviços, fortalecendo a posição da marca no mercado, protegendo-a de concorrências desleais, e assegurando sua reputação e valor.

A análise da LPI e da Portaria INPI/PR nº 08/2022, revela que ambas são omissas a respeito dos critérios legais para comprovação dos quesitos exigidos, tratando de forma subjetiva as “recomendações” das pesquisas de mercado e de imagem. Ao examinar os dados das marcas não reconhecidas e reconhecidas, fica claro que as “pesquisas recomendadas” são essenciais para o deferimento do alto renome, não sendo uma exceção à fundamentação da sua solicitação em exigência ou em indeferimentos.

Pode-se observar que por mais que os solicitantes apresentem outros meios de provas, com histórico da empresa/marca, levantamentos financeiros, relatórios administrativos, materiais publicitários etc., tais documentos são considerados complementares quando mencionados nos pareceres de decisão.

O presente estudo não busca desqualificar a pesquisa de mercado e de imagem, pois os resultados dessas pesquisas são fundamentados em um trabalho minucioso e rigoroso. Através de metodologias científicas, essas pesquisas fornecem informações objetivas e precisas que refletem a realidade do mercado. Além disso, as pesquisas de mercado são essenciais para a tomada de decisões estratégicas, permitindo que as empresas identifiquem oportunidades, entendam as necessidades dos consumidores e ajustem suas estratégias para melhor atender ao público-alvo.

No entanto, é importante ressaltar que podem existir outros meios válidos e aceitos pelo INPI para comprovar que uma marca pode ser considerada de alto renome. As pesquisas de mercado e de imagem não são consideradas como exigências indispensáveis conforme disposto pelo INPI, abrindo espaço para outras

formas de comprovação que também podem ser válidas e eficazes na avaliação do reconhecimento e prestígio de uma marca.

Em segundo plano, uma vez estabelecido que a apresentação da pesquisa de mercado e de imagem é indispensável para a obtenção do *status* de alto renome, torna-se necessária a especificação das diretrizes sobre o que é considerado aceitável em termos de dados. É crucial definir critérios claros e objetivos para garantir a validade e a confiabilidade das informações apresentadas, assegurando que os dados utilizados reflitam de maneira precisa o reconhecimento e a reputação da marca no mercado.

Baseando-se nas análises desenvolvidas e apresentadas neste trabalho, desenvolveu-se o quadro 6, tendo-se como base as decisões do INPI:

Quadro 6 - Comparativo dos resultados das pesquisas de mercado e de imagem.

	Não Reconhecidas
Quesito I	Com Pesquisa de Mercado e Imagem: Considera-se que o percentual de 28 % a 38% não seja suficiente para comprovar o reconhecimento por ampla parcela do público brasileiro. Tal percentual demonstra que a marca é reconhecida por parcela restrita da população. Sem Pesquisa de Mercado e Imagem: Os documentos acostados aos autos não comprovam o reconhecimento nacional pelo público em geral.
Quesito II	Com Pesquisa de Mercado e Imagem: tendo em vista o percentual insuficiente de reconhecimento, a percepção de qualidade aferida se refere à parcela restrita da população brasileira, o que torna o quesito não preenchido. Sem Pesquisa de Mercado e Imagem: não foram encontrados documentos que demonstrem concretamente a imagem positiva da marca em apreço ante seu público-alvo ou ante o público em geral.
Quesito III	É verificado o grau de exclusividade e distintividade pelo INPI em seu banco de dados.
	Reconhecidas
Quesito I	Com Pesquisa de Mercado e Imagem: Considera-se que o percentual mais baixo encontrado foi de 53% sobre o conhecimento da marca pelos entrevistados. Observa-se que a pesquisa pode ser considerada suficiente para demonstrar que a marca em questão é de conhecimento público em geral.
Quesito II	Com Pesquisa de Mercado e Imagem: Há percepção de qualidade, reputação e prestígio está vinculada diretamente com as pesquisas de mercado e de imagem.
Quesito III	É verificado o grau de exclusividade e distintividade pelo INPI em seu banco de dados

Fonte: Autoria Própria (2024).

Sobre o quesito I, é possível verificar que a pesquisa de mercado e de imagem, através de seus dados estatísticos e objetivos, fundamentam o reconhecimento da marca por uma ampla parcela do público brasileiro em geral. Uma vez que o quesito I, deve refletir de forma clara e explícita, a percepção do público brasileiro sobre a marca, para além de seus consumidores. Essa abrangência nacional possui um perfil diversificado de entrevistados, no que tange a sexo, idade, regiões do país e classes econômicas. Assim, os dados fornecidos através da pesquisa de mercados e de imagem, atendem satisfatoriamente o presente quesito.

Pode-se observar que uma porcentagem inferior a aproximadamente 50% não é suficiente para comprovar o reconhecimento por uma ampla parcela do público brasileiro; esse percentual indica que a marca é reconhecida apenas por uma parte restrita da população.

Além disso, materiais publicitários e posições de destaque em diversos rankings, que evidenciam por meio de dados a promoção da marca no Brasil, podem ser considerados como provas complementares para o preenchimento do quesito I.

No quesito II, quando apresenta a pesquisa de mercado e de imagem, pode haver dois caminhos: 1) A percepção de qualidade, reputação e prestígio foi vinculada diretamente com as pesquisas de mercado e de imagem, não sendo considerado outras provas; 2) Comprovado que o percentual de reconhecimento é insuficiente (conforme demonstrado no quesito I), fica claro que a percepção de qualidade aferida se refere apenas a uma parcela restrita da população brasileira. Isso resulta no não preenchimento do quesito necessário para o alto renome.

Por mais que as solicitantes apresentem outros meios de provas, não se encontram nas marcas analisadas, reconhecidas ou não, outro meio de prova que preencha esse quesito, que se refere à percepção de qualidade, reputação e prestígio.

Destaca-se que apenas em um caso, marca YPE (reconhecida), todos os documentos foram citados no parecer de deferimento, porém a pesquisa de mercado foi considerada como suficiente para as exigências dos requisitos I e II.

Quanto ao quesito III, percebe-se que é realizado um reexame da marca para assegurar que o sinal marcário possua distintividade e exclusividade. Embora os critérios específicos não estejam claramente definidos, o que introduz uma certa subjetividade na avaliação do INPI, a amostra de dados indica que nenhuma marca foi indeferida exclusivamente por não ser considerada distinta e exclusiva.

Contudo, nas marcas analisadas, é possível identificar um padrão em que o banco de dados do INPI é consultado e uma nova pesquisa é conduzida. Tal fato se justifica nas decisões pela exclusividade do sinal, na medida que se o sinal estiver desgastado ou diluído, em outros segmentos mercadológicos, não há de se falar na ampliação da proteção para qualquer segmento mercadológico. Uma vez que tal sinal já esteja associado a produtos diversos, serviços e empresas, não cabe a extensão da proteção da marca solicitante.

Nessa nova apreciação, cada decisão apresenta detalhes sobre quantos registros existem no banco de dados INPI contendo o mesmo elemento da marca solicitante, a verificação se todas elas pertencem ao mesmo titular ou grupo econômico, e se essas marcas estão em vigor.

As decisões revelam que, ao considerar um certo grau de diluição da marca no reexame do quesito III, a análise é confrontada com provas objetivas. Essas provas demonstram o grau de exclusividade do sinal sob a perspectiva do mercado, evidenciando a exclusividade da marca no contexto comercial.

Cabe destacar que apenas no caso da marca KAPO foi mencionado que todos os quesitos não foram preenchidos. A marca sofreu exigência por não apresentar as pesquisas de mercado e de imagem. Como consequência, os quesitos I e II não foram atendidos, resultando no indeferimento do pedido.

Deste modo, para se obter a concessão do alto renome, é essencial seguir uma abordagem estruturada e estratégica, observando atentamente os quesitos estabelecidos pelo INPI, através da Resolução INPI/PR nº 08/2022. Para alcançar o reconhecimento do *status* do alto renome, é essencial reunir um conjunto de provas que demonstrem o reconhecimento da marca por uma ampla parcela do público brasileiro em geral. Além disso, é fundamental evidenciar a qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro associa à marca e aos produtos ou serviços por ela identificados. Por fim, deve-se comprovar o grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão, assegurando que ele se destaque no mercado e não se confunda com outros sinais existentes.

Considera-se que a pesquisa de mercado e de imagem, são essenciais para a validação do alto renome, uma vez que os demais documentos juntados no ato da solicitação, são meras provas complementares, quando consideradas.

Para as provas complementares, indica-se a inclusão de materiais publicitários, posições de destaque em *rankings*, e outros indicadores de reconhecimento do

público. Todas as provas devem ser apresentadas de forma clara e objetiva, demonstrando o impacto e a relevância da marca no contexto brasileiro. Somente com essa preparação minuciosa, é possível aumentar significativamente as chances de obter o reconhecimento do alto renome da marca.

Por fim, nota-se que os três quesitos fundamentais para obtenção do *status* do alto renome são analisados isoladamente. Embora sejam complementares e interligados, cada quesito é considerado *sui generis*. Caso um dos quesitos não alcance o resultado proposto, logo se exclui a necessidade de preenchimento dos demais, pois perde-se o sentido da solicitação, uma vez que o objetivo jamais será alcançado.

7 ENTREGÁVEIS DE ACORDO COM OS PRODUTOS DO TCC

Diante da lista de produtos válidos e essenciais, para o Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT, os produtos resultantes desta pesquisa são:

- a) o relatório técnico conclusivo contendo especificações sobre critérios para concessão de marcas de alto renome;
- b) artigo submetido a periódico Qualis B3;
- c) matriz de SWOT (FOFA);
- d) diagrama do Modelo de Negócio CANVAS, também como um Anexo do texto dissertativo do TCC;
- e) texto Dissertativo no formato do PROFNIT Nacional.

8 CONCLUSÃO

Este estudo, por meio dos mecanismos utilizados, demonstrou que o INPI silenciou a respeito das diretrizes que contemplam o deferimento do status do alto renome. A LPI e a Portaria INPI/PR n° 08/2022, apresentam uma deficiência em suas fundamentações sobre o tema, uma vez que os critérios probatórios não possuem diretrizes claras e de forma pública. Assim a percepção, sem a análise apresentada, é de subjetividade entre decisões.

Apurou-se, que embora os profissionais atuem há anos na área de Propriedade Intelectual, incertezas giram em torno do tema do alto renome. Entre os principais desafios estão o alto custo, o acesso limitado a informações e os critérios rigorosos sobre os meios probatórios necessários para obter com êxito o reconhecimento de alto renome.

Nesse sentido, podemos identificar conexões entre os pontos mencionados acima: a falta de informação, os altos custos e a ausência de diretrizes concretas criam um cenário de insegurança. Esses obstáculos inter-relacionados dificultam a obtenção dessa proteção específica, tornando-a mais complexa.

O objetivo principal do presente estudo foi analisar os critérios empregados pelo INPI na proteção de marcas de alto renome e, elaborar um relatório técnico conclusivo/manual, que contemple os preceitos destinados a orientar a solicitação do reconhecimento do alto renome às marcas. Oferecendo diretrizes de forma prática para facilitar esse processo. Este objetivo foi cumprido, com o levantamento de dados realizado.

Para que fosse possível propor este produto tecnológico, era necessário compreender o cenário para a concessão das marcas de alto renome no Brasil, e analisar os requisitos de comprovação aceitos pelo INPI, a partir da análise da Portaria INPI/PR n° 08/2022. Assim, para a melhor inserção da temática, o estudo foi dividido em três etapas de pesquisa: 1) Pesquisa Bibliográfica; 2) Survey; e 3) Pesquisa Exploratória.

A pesquisa bibliográfica e o survey evidenciaram a necessidade do relatório técnico conclusivo/manual. Já os resultados da pesquisa exploratória, com base nas marcas reconhecidas e não reconhecidas, fundamentaram o produto tecnológico.

Os resultados deste estudo proporcionam uma perspectiva geral sobre os meios de prova que o INPI pode considerar ao avaliar se uma marca pode ser reconhecida como de alto renome.

Apesar do potencial significativo deste trabalho, ele apresenta algumas limitações. A falta de acesso a informações nas decisões do INPI, dificulta e limita a obtenção de dados necessários para o mapeamento dos critérios adotados no reconhecimento de marcas de alto renome. Além da subjetividade enfrentada em um dos quesitos fundamentais para obtenção do alto renome.

Espera-se que as políticas sobre as marcas de alto renome se tornem mais claras e específicas, promovendo maior segurança jurídica para os titulares de direitos. O acesso à informação deve agilizar o trâmite do procedimento beneficiando tanto os profissionais da área quanto os solicitantes, reduzindo as burocracias com andamentos complementares e dispensáveis para a concessão.

A utilização do relatório técnico conclusivo/manual poderá proporcionar dados mais confiáveis e robustos para sustentar os pedidos de reconhecimento de alto renome, facilitando o processo até a concessão do status do alto renome.

Dado o impacto crescente das redes sociais na construção de reputações de marcas, surge a questão de se outros meios de prova não deveriam ser considerados no processo de reconhecimento de alto renome. Com o aumento da influência digital, métricas como engajamento em plataformas sociais, campanhas virais, influências de mídias digitais e análises de sentimento público online poderiam oferecer uma visão mais atual e relevante do reconhecimento e prestígio de uma marca. Assim, seria pertinente questionar se o atual escopo de provas aceitas não deveria ser ampliado para incluir essas novas formas de evidência, refletindo melhor a dinâmica moderna do mercado e as maneiras pelas quais as marcas constroem e mantêm sua excepcionalidade.

Assim, espera-se que futuras atualizações da Portaria INPI/PR nº 08/2022, possam incluir critérios mais precisos e abrangentes para a avaliação de marcas de alto renome. Essas melhorias visam reduzir ambiguidades e aumentar a eficácia do reconhecimento da proteção especial, tornando o processo mais ágil e transparente para todas as partes envolvidas e interessadas.

Com a constante evolução do mercado e das práticas empresariais, é esperado que a legislação e as normas do INPI continuem a se adaptar. Assim, as futuras diretrizes buscarão não apenas a eficiência nos procedimentos, mas também a equidade e transparência nas decisões, promovendo um ambiente propício à inovação e ao desenvolvimento econômico.

10 PERSPECTIVAS FUTURAS

Este trabalho possui potencial de continuidade por parte de outros pesquisadores e entusiastas vinculados à temática. Ainda há muito a ser explorado sobre as marcas de alto renome e os meios probatórios para a concessão desse *status*.

Tendo em vista a objetividade da presente pesquisa, bem como a implementação do Relatório Técnico Conclusivo/Manual, sugere-se a expansão do estudo para incluir uma listagem atualizada de marcas que foram reconhecidas e aquelas que não obtiveram tal reconhecimento.

Além disso, pode-se avaliar se a aplicação do Relatório Técnico Conclusivo/Manual incentivou um aumento nas novas solicitações para obtenção do *status* de alto renome.

REFERÊNCIAS

ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://abpi.org.br/revistas-da-abpi/>. Acesso em: 12 maio 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10520: informação e documentação: citação em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **O Fator semiológico na construção do signo marcário.** 2006. 420 f. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito –Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. Prefácio a COPETTI, Michelle. **Afinidade entre marcas: Uma questão de Direito.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. A Concorrência Desleal e sua vertente Parasitária. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 116, p. 19-34, jan./fev. 2012. Disponível em: http://dbba.com.br/wp-content/uploads/concorrencia_desleal_vertente_parasitaria.pdf. Acesso em: 10 maio 2023.

BARBOSA, Denis Borges; RAMOS, Carolina Tinoco; MAIOR, Rodrigo Souto. **O Contributo mínimo na propriedade intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, v. 22, n. 85, p. 343-364, jan./mar. 1985.

BITTAR, Eduardo C. B. **Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os cursos de direito.** 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

BOLETIM Mensal de Propriedade Industrial: Estatísticas Preliminares. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)**, Rio de Janeiro, v. 3, n. 5, p. 1-20, maio 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletimmensal-de-propriedade-industrial-maio-de-2022.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2022.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 31 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI.** 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-marcas.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **CAPES - buscador periódicos**. Disponível em: [https://www-periodicos-capes.gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscador.html?q=marcas+de+alto+renome](https://www-periodicos-capes.gov.br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscador.html?q=marcas+de+alto+renome). Acesso em: 12 maio 2023.

CABRAL, Felipe Fonteles. Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva? **Revista ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 58, p. 25, 2002.

CARVALHO, Joelia Marques de; DOMINGOS, Luís André Santos; DOMINGOS, Luís Wagner Santos. Perfil dos Titulares de Marca de Alto Renome no Brasil. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 13, n. 3, p. 665-675, jun. 2020.

COELHO, Carlos. A importância das marcas no comércio atual. **Revista Marca e Patente**, Portugal, ano XXII, n. 3, 2007.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. Ed. V. I. São Paulo: Saraiva, 2006.

COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

FACHIN, Odília. **Fundamentos de metodologia**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

FARIAS, Cristiano Chaves de. **Direitos reais**. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

FERNANDES, Almir Garcia; SCHMIDT, Lélío Denícoli; MAYER, Rogério. Maras de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida à luz do princípio da livre concorrência. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 133, p. 3-18, nov./dez. 2014.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de marcas**. 3. ed. 5°. rev. Fev. 2022. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 18 jul. 2021.

JABUR, Wildon Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereirados (coord.). **Propriedade intelectual**: criações industriais, segredos de negócios e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007.

KAPFERER, Jean-Noel. **As marcas**: capital da empresa. Criar e desenvolver marcas fortes. São Paulo: Bookman, 2004.

KOTLER, Philip. **Marketing de A a Z. 80 Conceitos que todo profissional precisa saber**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

LEVIGARD, Daniela de Almeida; SILVA, Nilson Ferreira. A proteção das marcas de alto renome no Brasil. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 86, p. 41-64, jan./fev. 2007.

LIMA, Elizabeth Andrade Pereira. **Marcas de alto renome**: uma abordagem sobre proteção marcária e aspectos mercadológicos. 2010. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégica - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <https://tede.ufrrj.br/jspui/bitstream/jspui/1545/2/2010%20-%20Elizabeth%20Andrade%20Pereira%20Lima.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2022.

LOPES, Deborah. A proteção excepcional da marca de alto renome no Brasil. **CONJUR - Consultor Jurídico**, [S./l.], 2 mar. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mar-02/deborah-lopesprotecaoexcepcional-marca-alto-renome?imprimir=1>. Acesso em: 11 jun. 2022.

MATTAR, Fauze Najib. **Pesquisa de marketing**. São Paulo: Atlas, 1996.

MEDEIROS FILHO, Adonis Reis de; RUSSO, S. L. Análise das marcas de alto renome em vigência no Brasil. **Revista GEINTEC**, São Cristóvão/SE, v. 3, n. 5, p. 418-426, nov./dez. 2013.

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **Marcas de alto renome**: abordagem conforme a legislação brasileira. Curitiba: Juruá Editora, 2013.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

OLIVEIRA, Marco Antônio. A publicidade comparativa sob o prisma marcário, concorrencial e consumerista. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 134, p. 41-49, jan./fev. 2015.

RODRIGUES, Maria Alice Castro. Marca de alto renome. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 72, set./out. 2004.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coord.). **Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**: propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva Jur, 2007.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A Distintividade das marcas**: secondary meaning, valorização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial**. v. I. São Paulo: Resenha Tributária, 1988.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas - marcas de alto renome vs. diluição**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

TEIXEIRA, Maria Luiza Firmiano. **Marcas de alto renome:** um estudo especial da proteção referida pela Lei de Propriedade Industrial do Brasil. 2017. 126 p. Dissertação (Mestrado) - Pós-graduação em Direito – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <https://www.bdt.d.uerj.br:8443/bitstream/1/9755/1/Dissertacao%20total.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2023.

TELLES, Flávia Carolina Delgadillo. **Marca de alto renome:** uma análise do quesito fundamental reputação. 2021. 56 p. Monografia (Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/16420/1/FCDTelles.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2024.

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO

Questionário aplicado para atuantes em Propriedade Intelectual:

	Pergunta	Objetivo	Obs.
1	Há quanto tempo atua na área de marcas? a) Há menos de 1 ano. b) Entre 1 e 5 anos. c) Entre 5 e 10 anos. d) Há mais de 10 anos.	Verificar o grau de conhecimento do entrevistado sobre a matéria	Todos
2	Em qual região do país possui sede/filial de atuação (você pode indicar mais de uma opção)? a) Sul. b) Sudeste. c) Norte. d) Nordeste. e) Centro-Oeste.	Verificar o grau de abrangência territorial de atuação dos questionados	Todos
3	Você conhece a proteção das marcas de alto renome? a) Sim, tenho conhecimento aprofundado no assunto. b) Sim, conheço razoavelmente. c) Sim, conheço superficialmente. d) Não, não conheço.	Verificar o grau de conhecimento do entrevistado sobre marcas de alto renome	Todos. Quem responder a alternativa D, será direcionado à questão 5.
4	Você já requereu ou acompanhou alguma solicitação de reconhecimento de marca de alto renome? a) Sim, apenas requeri. b) Sim, apenas acompanho. c) Sim, já requeri e acompanho. d) Não, nunca requeri ou acompanhei. e) Estou preparando a documentação para a solicitação da extensão da marca de alto renome.	Verificar a prática do entrevistado sobre marcas de alto renome	Todos

	Pergunta	Objetivo	Obs.
5	Por que você nunca recorreu à proteção de alto renome? a) Possuo dúvidas sobre as vantagens da extensão da proteção das marcas de alto renome. b) Não tenho clientes interessados em realizar a extensão da proteção das marcas de alto renome. c) Possuo dúvidas quanto ao processo de concessão da marca de alto renome. d) Outros motivos.	Verificar a prática do entrevistado sobre marcas de alto renome	Somente quem respondeu a questão 3 e 4 alternativa D
5.A	Caso você considere outro motivo para não recorrer à proteção de alto renome, especifique:	Verificar se os respondentes identificam outros motivos para não aderir o alto renome	Todos que escolheram a alternativa D, na pergunta 5
6	Você acha que no futuro poderá utilizar a proteção de alto renome? a) Sim, com certeza. Parece ser uma boa opção. b) Talvez, dependendo do(s) mercado(s) em que irei inserir a marca. c) Talvez, não conheça o suficiente sobre o assunto. d) Não, porque acho que não é vantajoso.	Verificar a possibilidade de o entrevistado aderir a proteção de alto renome aos seus clientes	Todos
7	Quantas marcas de alto renome você requereu e/ou acompanhou? a) Entre 1 e 5. b) Entre 5 e 10. c) Entre 10 e 25. d) Mais de 25.	Verificar o grau de adesão do escritório entrevistado as marcas de alto renome.	Exceto quem responder: 3D e 4D

	Pergunta	Objetivo	Obs.
8	Qual seu grau de compreensão sobre o processo de concessão da proteção de marcas de alto renome? a) Eu tenho um conhecimento limitado sobre o processo de concessão da proteção de marcas de alto renome. b) Tenho um conhecimento razoável sobre o processo de concessão da proteção de marcas de alto renome. d) Minha compreensão do processo de concessão da proteção de marcas de alto renome é bastante avançada; estou bem familiarizado com os detalhes e requisitos envolvidos. e) Insatisfeito.	Verificar o grau de compreensão com o processo de concessão das marcas de alto renome.	Todos, exceto quem responder as questões 3D e 4D
9	Com relação ao procedimento do sistema de concessão da proteção de marcas de alto renome, Você pode afirmar que? (você pode indicar mais de uma opção) a) De maneira geral o(s) meu(s) processo(s) nunca teve(tiveram) exigência. b) De maneira geral, já tive pedido(s) com exigência, mas foi(ram) concedido(s). c) De maneira geral, já tive pedido(s) com exigência e alguns (um) não foi(ram) concedido(s). d) As regras referentes ao processo de comprovação do alto renome da marca não são claras e específicas, gerando decisões dúbias.	Verificar o grau de satisfação com o processo de concessão das marcas de alto renome.	Todos, exceto quem responder as questões 4D e 5. Poderá ser escolhido mais de uma alternativa.
10	Na sua opinião, quais as principais vantagens da marca de alto renome (você pode indicar mais de uma opção)? a) A proteção que extrapola o princípio da especialidade. b) O período de 10 anos de proteção, com status de marca de alto renome. c) Reconhecimento e prestígio vinculado à marca. d) Outras vantagens.	Verificar o grau de conhecimento do entrevistado sobre a matéria	Todos, exceto quem responder as questões 4D e 5. Poderá ser escolhido mais de uma alternativa.

	Pergunta	Objetivo	Obs.
10.A	Na sua opinião, quais as principais vantagens da marca de alto renome?	Verificar se os respondentes identificam outras vantagens	Todos que escolheram a alternativa D, na pergunta 10
11	Na sua opinião, quais as desvantagens das marcas de alto renome (você pode indicar mais de uma opção)? a) Processo com custo elevado. b) Necessidade de apresentar a pesquisa de mercado, como meio probatório. c) Falta de fundamentação das decisões administrativas. d) Falta de clareza na condução do processo administrativo. e) Número elevado de exigências administrativas realizadas pelo INPI. f) Muitos requisitos demandados pelo INPI. g) Outros motivos. Especifique:	Verificar os dilemas no processo de concessão das marcas de alto renome	Todos, exceto quem responder as questões 3D e 4D. Poderá ser escolhido mais de uma alternativa. Terá um campo de especificação.
11.A	Caso você encontre outros motivos de desvantagens das marcas de alto renome, especifique aqui:	Verificar se os respondentes identificam outras desvantagens	Todos que escolheram a alternativa G, na pergunta 11.
12	Na sua opinião, a pesquisa de mercado é o melhor meio probatório para o reconhecimento de uma marca de alto renome? a) Sim, entendo que é o melhor meio probatório. b) Não, entendo que poderia haver outros meios válidos e aceitos pelo INPI. c) Em parte, sendo necessário o esclarecimento das especificações analisadas e aceitas pelo INPI, no âmbito da pesquisa de mercado.	Verificar a importância da pesquisa de mercado como prova para a obtenção da marca de alto renome	Todos, exceto quem responder as questões 3D e 4D.

	Pergunta	Objetivo	Obs.
13	Você acha que alguma regra precisa ser melhorada no processo de concessão da marca de alto renome? a) Sim. b) Não.	Verificar as causas de insatisfação com o processo das marcas de alto renome	Todos, exceto quem responder as questões 3D e 4D. Terá um campo de especificação.
13. A	Se você acha que alguma regra precisa ser melhorada no processo de concessão da marca de alto renome. Especifique:	Identificar o que precisa ser melhorado, na visão do respondente.	Todos responderam sim, na pergunta 13.

APÊNDICE B - LISTAGEM DISPONIBILIZADA PELO INPI: 123 MARCAS RECONHECIDAS E 145 NÃO RECONHECIDAS COM O ALTO RENOME

O acesso ao Apêndice B, está disponível através do link:

<https://drive.google.com/file/d/184LFyai6n5OL7SGZhOKPXEegvLx8qIU0/view?usp=sharing>

APÊNDICE C - TABELA DE RELAÇÃO DE DADOS: MARCAS CONCEDIDAS E NÃO CONCEDIDAS COM O ALTO RENOME

O acesso ao Apêndice C, está disponível através do link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1skRCRZ0RUocnRr-UKCQAttzlu_0Sa0dDp0qUmm7frZA/edit?usp=sharing

APÊNDICE D – MATRIZ FOFA (SWOT)

	AJUDA	ATRAPALHA
INTERNA (Organização)	FORÇAS: 1. Desenvolvimento vinculado à Propriedade Intelectual; 2. Padrões necessários para o fomento da proteção especial de Alto Renome em todo o território nacional; 3. Visão inovadora e essencial para estimular o desenvolvimento da PI, principalmente, da proteção de marcas de Alto Renome;	FRAQUEZAS: 1. Será necessário um aperfeiçoamento em estratégias de Marketing; 2. Ampliação das técnicas de branding;
EXTERNA (Ambiente)	OPORTUNIDADES: 1. Segurança Jurídica; 2. Processo Facilitador de comprovação para obtenção da proteção de Alto Renome;	AMEAÇAS: 1. Fragilidade da condição probatória; 2. Aceite do Manual pelo INPI;

APÊNDICE E – MODELO DE NEGÓCIO CANVAS

Parcerias Chave: 1. INPI; 2. Atuantes da Propriedade Intelectual; 3. Titulares de Marcas; 4. Investidores e Empreendedores.	Atividades Chave: 1. Verificação dos casos já concedidos pela autarquia na condição de Marca de Alto Renome. 2. Padronização de material probatório.	Propostas de Valor: 1. Segurança Jurídica; 2. Incentivo à especial Proteção; 3. Processo facilitador e assertivo; 4. Fomento de grandes marcas brasileiras.	Relacionamento: 1. Parceria com atuantes da Propriedade Intelectual; 2. Incentivar novas Marcas, Investidores e Empreendedores.	Segmentos de Clientes: 1. Titulares de marcas que desejam segurança jurídica na proteção do alto renome. 2. Atuantes da Propriedade Intelectual em busca de processo facilitador e assertivo para a proteção especial.
	Recursos Chave: 1. Coleta de dados; 2. Experiência dos atuantes da Propriedade Intelectual; 3. Casos que não conseguiram o aceite do INPI, pela falta de provas.		Canais: 1. Informativos; 2. Palestras; 3. Parceria com INPI; 4. Parceria com atuantes da Propriedade Intelectual.	
Estrutura de Custos: 1. Aprimoramento em Marketing; 2. Tempo de estudos sobre os casos; 3. Cópias reprográficas dos casos selecionados.		Fontes de Receita: 1. Meio probatório viável, ágil e seguro; 2. Opção atrativa e acessível, financeiramente, que a pesquisa de mercado.		

**APÊNDICE F - MANUAL PARA O ALTO RENOME UM GUIA PRÁTICO PARA A
CONCESSÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL**

MANUAL PARA O ALTO RENOME DE MARCAS

UM GUIA PRÁTICO PARA A CONCESSÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL

Autora: Priscila dos Santos Cappeletti

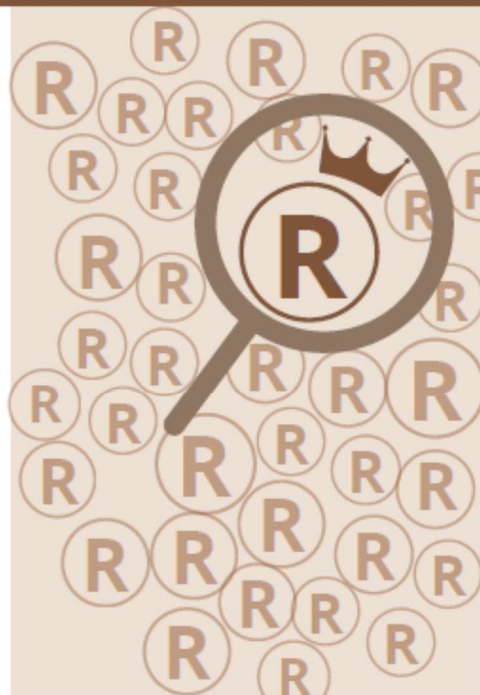
Orientador: Prof. Dr. Erik Schüler

Coorientadora: Profa. Dra. Kelly Lissandra Bruch



APOIO:

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul



COMO CONQUISTAR O ALTO RENOME?



O PROJETO:

Trata-se de um manual desenvolvido em decorrência do estudo para a conclusão de Mestrado, apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT, pela acadêmica Priscila dos Santos Cappeletti.

O OBJETIVO:

Promover um processo mais eficiente e assertivo para a comprovação do alto renome das marcas, visando fornecer indicadores consistentes que assegurem a segurança jurídica e estimulem o reconhecimento e a valorização das marcas de alto renome no Brasil.

MANUAL PARA O ALTO RENOME DE MARCAS



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3
CAPÍTULO I - CONTEXTO DO ALTO RENOME.....	5
O que distingue a marca de alto renome?.....	5
Capítulo II - Do procedimento para o requerimento do alto renome.....	6
Pedido de reconhecimento do alto renome.....	6
Da taxa do INPI.....	6
Sobre a comprovação da condição do alto renome.....	7
Sugestões para documentação comprobatória.....	9
Do protocolo para o pedido do alto renome.....	11
Do processo de avaliação.....	11
Possíveis resultados da avaliação.....	12
Procedimento de recurso.....	13
Prorrogação do alto renome.....	13
CAPÍTULO III - PASSO A PASSO PARA SOLICITAÇÃO DO ALTO RENOME.....	14
CAPÍTULO IV - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.....	15

MANUAL PARA O ALTO RENOME DE MARCAS



INTRODUÇÃO

As marcas de alto renome desempenham um papel crucial no Brasil, tanto para as empresas, detentoras destas marcas, quanto para os consumidores e para a economia do país em geral. Em primeiro lugar, a proteção de alto renome confere um nível mais elevado de proteção legal à marca, garantindo uma cobertura mais ampla contra o uso não autorizado por terceiros.

Além disso, tais marcas, que possuem o status de alto renome, agregam um valor significativo às empresas, uma vez que são extremamente reconhecidas pelos consumidores como símbolos de qualidade, confiabilidade e reputação.

O processo de concessão de marca de alto renome é rigoroso, e envolve uma análise detalhada por parte do INPI.

É importante ressaltar que nem todas as marcas são elegíveis para obtenção desse status, e que a concessão não é gerada de forma automática.

Conforme a Portaria INPI nº 08/2022, para conquistar o Alto Renome a marca deve estar vinculada a três quesitos fundamentais, que são:

-  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.

No entanto, embora o INPI estabeleça os quesitos fundamentais para o fenômeno do alto renome, esses quesitos não são acompanhados de uma metodologia prática para cumpri-los, resultando em especificações probatórias não específicas.

Assim, o estudo realizado através do programa ao PROFNIT, buscou responder à seguinte questão: Como o INPI adota os requisitos da proteção de alto renome, dada a lacuna de padrões probatórios vinculados à Portaria INPI/PR nº 08/2022?

A pesquisa realizada buscou evidenciar quais meios de prova preenchiam os três quesitos fundamentais para a comprovação do alto renome e identificar métricas que determinem a concessão dessa proteção especial às marcas.

Dessa forma, a fim de oferecer parâmetros para a proteção especial, o estudo analisou 29 marcas distintas que, conquistaram ou não o alto renome. O resultado do estudo contribuiu com o presente manual, intitulado "Manual para o alto renome de marcas: Um guia prático para a concessão da condição especial".

MANUAL PARA O ALTO RENOME DE MARCAS



CAPÍTULO I - CONTEXTO DO ALTO RENOME

O QUE DISTINGUE A MARCA DE ALTO RENOME?

Uma marca de alto renome é aquela que, devido à sua qualidade, prestígio e reputação, é amplamente conhecida pelo público em geral, ultrapassando o segmento específico de seu mercado. O reconhecimento de alto renome proporciona à marca uma proteção mais ampla contra usos indevidos e concorrência desleal.

O manual de marcas dispõe que as marcas de alto renome são formadas pela boa imagem de seus produtos e serviços, com base na tradição e confiança que a marca proporciona no mercado. Assim, a marca de alto renome consiste na ruptura dos limites da fama no mercado.

Pode-se considerar que a marca de alto renome trata-se de uma proteção anômala, que tem o intuito de proteger o especial valor comercial da marca, atribuindo uma imagem forte e de elevado poder de comunicação, transcendendo a marca a um patamar excepcional.

As marcas de alto renome excedem sua notabilidade no ramo mercadológico e, para essas marcas, a legislação brasileira criou um mecanismo de proteção especial. Uma proteção única, que engloba todos os ramos de atividade. O reconhecimento da proteção especial, portanto, transcende o princípio da especialidade.

Para a obtenção do alto renome é realizado um processo criterioso que exige a comprovação de sua condição especial. Este manual detalhado visa orientar passo a passo o processo de requerimento, conforme as diretrizes estabelecidas pela Portaria INPI/PR nº 08/2022.

MANUAL PARA O ALTO RENOME DE MARCAS



CAPÍTULO II - DO PROCEDIMENTO PARA O REQUERIMENTO DO ALTO RENOME

A atual resolução sobre o tema, Portaria INPI/PR nº 08/2022, estabelece a visão do INPI sobre o tema. A fim de poder gozar da proteção conferida pelo art. 125 da Lei nº 9.279, de 1996, o titular de marca concedida deverá requerer ao INPI o reconhecimento da alegada condição de alto renome à marca.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ATO RENOME

O pedido de reconhecimento do alto renome deverá ser feito de forma autônoma e não incidental. Para isso, o titular da marca deve solicitar ao INPI o reconhecimento por meio de uma petição específica.

Esta petição deve ser protocolada junto ao registro do sinal marcário que o titular considera como sendo de alto renome. O art. 64, §3º da Portaria INPI/PR nº 08/2022, destaca que o pedido deve abranger um único sinal marcário que se encontre concedido e em vigor.

DA TAXA DO INPI

A petição específica deve ser acompanhada do pagamento de taxa de retribuição, a qual é fixada na Tabela de Redistribuições do INPI (<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-marcas.pdf>).

Atualmente, o valor da taxa para o pedido de reconhecimento de alto renome, código 393, é de R\$37.575,00 (trinta e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais). O INPI apenas avaliará o pedido de reconhecimento do alto, mediante o pagamento de taxa.

Efetue o pagamento da taxa através das opções disponibilizadas (boleto bancário, transferência eletrônica, etc.). Após o pagamento, anexe o comprovante à solicitação.

SOBRE A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DO ALTO RENOME

Embora o INPI estabeleça os quesitos fundamentais para o fenômeno do alto renome, esses quesitos não são acompanhados de uma metodologia prática para cumpri-los, resultando em especificações probatórias não específicas.

De modo a auxiliar essa condição, o artigo 66º da Portaria INPI/PR nº 08/2022, “recomenda” alguns documentos para a comprovação do alto renome.

Para o quesito I, o art. 66, §1º dispõe que “é recomendado que sua comprovação se dê por meio de pesquisas de mercado, sem prejuízo da apresentação de planos de mídias, matérias e artigos em mídias diversas”.

Para o quesito II, o art. 66, §2º recomenda que sua comprovação se dê por meio de “pesquisa de imagem de marca, com abrangência nacional, sem prejuízo da apresentação de demais documentos que o titular da marca em questão considere aptos a demonstrar tal imagem no país”. Para o quesito III, o INPI não apresentou sugestões para preenchimento deste quesito.

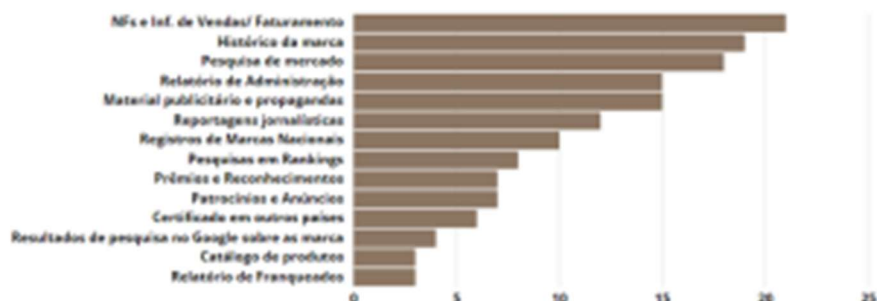
Por fim, o §4º do art. 66, apresenta informações que podem estar presentes nos requerimentos de alto renome, que são:

- I – extensão temporal da divulgação e uso efetivos da marca no mercado nacional e, eventualmente, no exterior;
- II – perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica;
- III – perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado;
- IV – meios de comercialização da marca no Brasil;

- V - amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- VI - meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- VII - valor investido pelo titular em publicidade e propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 5 (cinco) anos;
- VIII - volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 5 (cinco) anos;
- IX - valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa;
- X - perfil e número de pessoas no Brasil atingidas pelas mídias em que o titular anuncia a sua marca;
- XI - informações que ofereçam indícios de que está havendo diluição da capacidade distintiva da marca alegada como de alto renome ou de que a mesma esteja sofrendo aproveitamento parasitário por terceiros;
- XII - informações que evidenciem a identificação do público com os valores da marca; e
- XIII - informações que demonstrem o grau de confiança do consumidor em relação à marca.

A partir dessa análise, foram identificados os documentos mais recorrentes e relevantes apresentados nos 29 pedidos de reconhecimento do alto renome dos casos analisados. Assim, para o auxílio de futuros pedidos, segue o gráfico 1 com Ranking de documentos apresentados nos pedidos do alto renome:

Gráfico 1 - Ranking de documentos apresentados nos pedidos do alto renome.



Fonte: autoria própria.

A análise revelou que as empresas tendem a ter uma visão na variedade de documentos, desde relatórios financeiros e históricos da marca até materiais publicitários e pesquisas de mercado, para demonstrar o reconhecimento e a notoriedade necessários para alcançar essa condição especial.

Esses dados evidenciam a abordagem diversificada na construção de um acervo probatório para o reconhecimento de alto renome, destacando a perspectiva de diferentes tipos de documentos.

Os dados das 29 marcas analisadas revelam que, os principais documentos mais usados para o requerimento do pedido de alto renome são: notas fiscais, relatórios de vendas e informações de faturamento, presentes em 21 casos. O histórico da marca aparece em 19 solicitações, seguido por pesquisas de mercado, utilizadas por 18 marcas.

Documentos administrativos, como contratos, estatutos, relatórios internos e projeções, foram incluídos em 15 pedidos, assim como materiais publicitários e de propaganda. Reportagens e artigos jornalísticos foram apresentados por 12 marcas, enquanto certificados de registros nacionais apareceram em 10 casos.

SUGESTÕES PARA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Para se obter a concessão do alto renome, é essencial seguir uma abordagem estruturada e estratégica, observando atentamente os quesitos estabelecidos pelo INPI, através da Resolução INPI/PR nº 08/2022.

Para alcançar o reconhecimento o alto renome, deve-se reunir um conjunto de provas que demonstrem o reconhecimento da marca por uma ampla parcela do público brasileiro em geral. Além disso, é fundamental evidenciar a qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro associa à marca e aos produtos ou serviços por ela identificados. Por fim, deve-se comprovar o grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão, assegurando que ele se destaque no mercado e não se confunda com outros sinais existentes.

Todas as provas devem ser apresentadas de forma clara e objetiva, demonstrando o impacto e a relevância da marca no contexto brasileiro.

Abaixo, segue sugestão de provas para o pedido de concessão do alto renome:

Quesito I: Reconhecimento da Marca pelo público em geral

- ✓ Pesquisa de mercado;
- ✓ NFs, Informações de Vendas, Relatórios de Faturamento;
- ✓ Relatório de Administração;
- ✓ Material que demonstre o reconhecimento da marca em diferentes regiões do Brasil.

Quesito II: Qualidade, Reputação e Prestígio

- ✓ Pesquisa de mercado e/ou Pesquisa de Imagem;
- ✓ Histórico da Marca;
- ✓ Premiações;
- ✓ Material que comprovem a percepção positiva do público em relação à marca

Quesito III: Distintividade e Exclusividade

- ✓ Rankings sobre a marca;
- ✓ Material Publicitário e propagandas;
- ✓ Reúna evidências que demonstre a singularidade do sinal marcário em relação aos concorrentes.

Considera-se que a pesquisa de mercado e de imagem, são essenciais para a validação do alto renome, uma vez que os demais documentos juntados no ato da solicitação, são considerados provas complementares.

DO PROTOCOLO PARA O PEDIDO DO ALTO RENOME

Com esses procedimentos: PETIÇÃO ESPECIFICA + COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA + DOCUMENTOS QUE PREENCHAM OS 3 QUESITOS FUNDAMENTAIS, o pedido de reconhecimento deve ser protocolado.

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Após o protocolo, haverá um exame do requerimento, que avaliará de forma detalhada todos os documentos e provas fornecidas, verificando a veracidade e a relevância das informações conforme os critérios do INPI.

Este exame será realizado por uma Comissão Especial, que poderá formular exigências visando esclarecimentos ou informações adicionais por parte do solicitante. O solicitante terá 60 (sessenta dias) para responder a exigência e complementar as informações.

Para o protocolo do cumprimento de exigência é necessário o pagamento de taxa, fixado através da tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI. Os valores variam a depender do tipo de exigência:

Código	Serviço	Valor
3015	Cumprimento de exigência em grau de recurso/ nulidade	R\$ 140,00
340	Cumprimento de exigência	R\$140,00 R\$ 56,00
382	Cumprimento de exigência decorrente de exame de conformidade em petição	R\$ 140,00

Fonte: Autoria Própria com Informações da Tabela de Retribuições dos Serviços Prestados pelo INPI

POSSÍVEIS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO:

Ato contínuo, será elaborado o parecer que decidirá sobre o reconhecimento ou não do alto renome da marca. Que seguirá com os possíveis resultados:



DEFERIMENTO

Deferido o pedido de Alto Renome, a condição especial será anotada no registro da marca.

Uma vez deferido o status do alto renome, o titular terá direito à proteção especial por 10 anos.



INDEFERIMENTO

Caso a solicitação não seja aprovada, o INPI comunicará as razões do indeferimento em seu parecer.

O solicitante pode interpor recurso dentro do prazo estabelecido pelo INPI, apresentando novas evidências ou argumentos que sustentem a solicitação.

PROCEDIMENTO DE RECURSO:

O prazo para interposição de recurso é de 60 dias a partir da data de indeferimento. O recurso deve ser apresentado através da plataforma eletrônica do INPI.

A petição deve seguir com o comprovante de pagamento, código 362, que atualmente possui o valor de R\$2.345,000 (Dois mil trezentos e quarenta e cinco reais).

Após o protocolo, aguardar a nova decisão do INPI sobre o caso.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- O solicitante será informado sobre cada etapa através de comunicados oficiais do INPI;
- Para dúvidas adicionais ou necessidade de suporte, o INPI disponibiliza canais de atendimento através do "Fale Conosco".

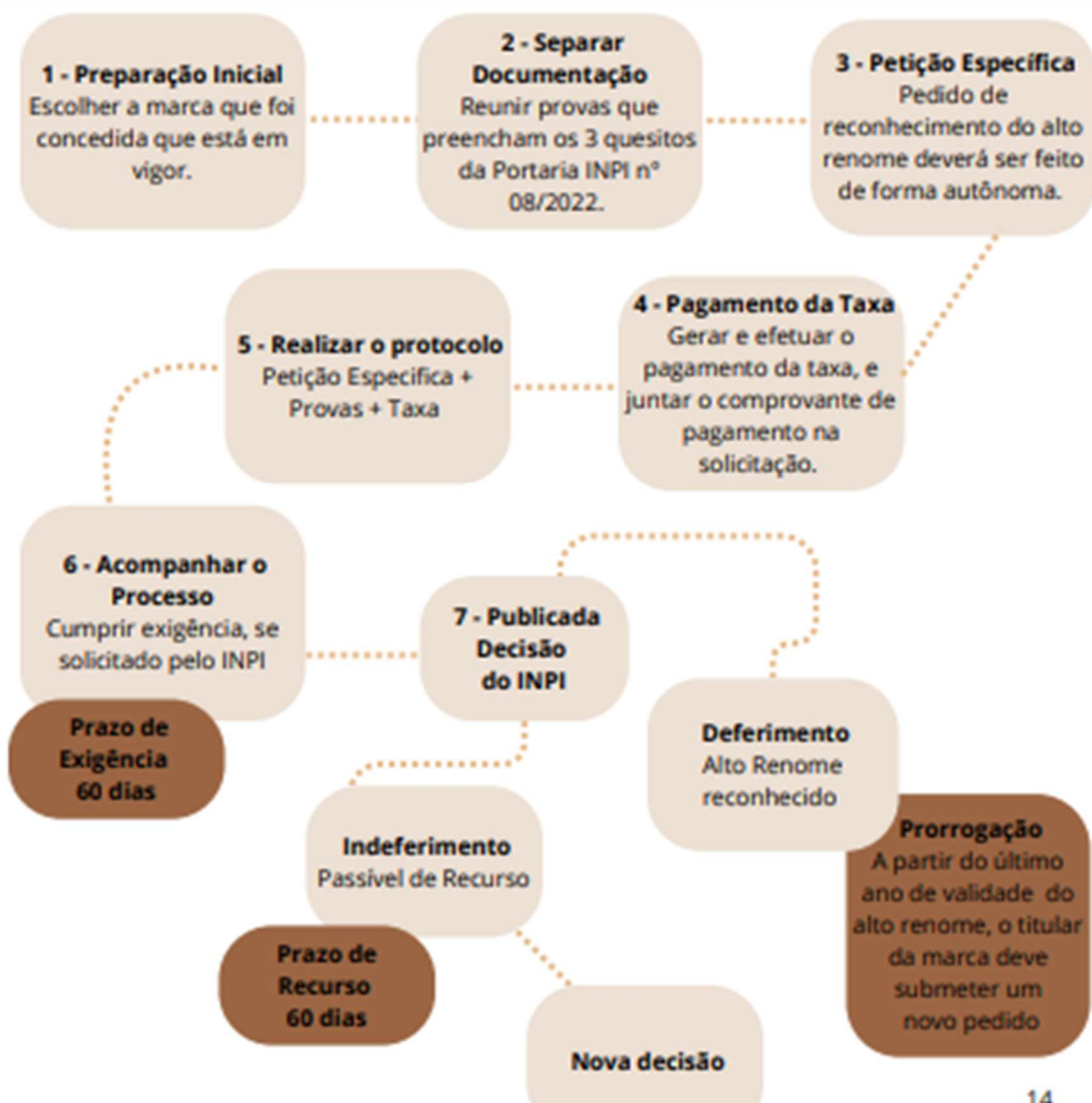
PRORROGAÇÃO DO ALTO RENOME

A partir do último ano de vigência do prazo, poderá o titular da marca encaminhar ao INPI novo requerimento, no intuito de prorrogar o reconhecimento do alto renome da marca.

MANUAL PARA O ALTO RENOME DE MARCAS



CAPÍTULO III - PASSO A PASSO PARA SOLICITAÇÃO DO ALTO RENOME



MANUAL PARA O ALTO RENOME DE MARCAS



CAPÍTULO IV - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Segue lista com a legislação aplicável às marcas de alto renome no Brasil:

- Constituição Federal de 1988;
- Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996);
- Portaria INPI/PR nº 8, de 17 de Janeiro de 2022;
- Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS);
- Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP).

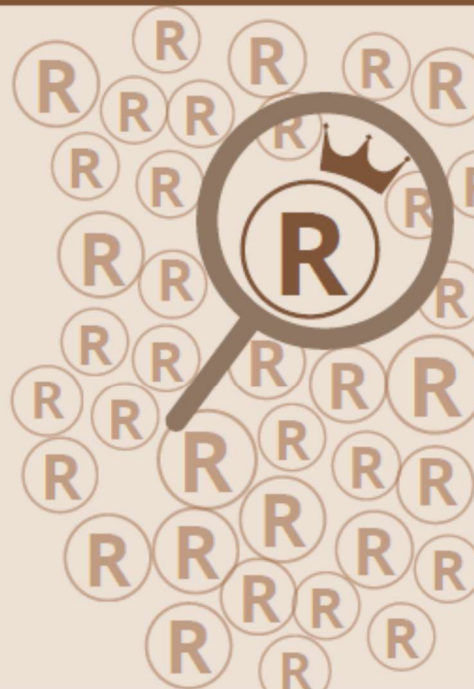
MANUAL PARA O ALTO RENOME DE MARCAS

UM GUIA PRÁTICO PARA A CONCESSÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL

APOIO:



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul



APÊNDICE G – MARCAS DE ALTO RENOME: UM ESTUDO DOS MEIOPROBATÓRIOS NO PROCESSO DE CONCESSÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL"

14/08/2024, 12:13

Gmail - Submissão de Contribuição para a Revista da ABPI



Priscila Cappeletti <priscilacappeletti@gmail.com>

Submissão de Contribuição para a Revista da ABPI

1 mensagem

Priscila Cappeletti <priscilacappeletti@gmail.com>

14 de agosto de 2024 às 11:52

Para: revista@abpi.org.br

Cc: erik.schuler@veranopolis.ifrs.edu.br, kelly.bruch@ufrgs.br

Prezada Comissão Editorial, bom dia,

Em anexo, encaminho para apreciação, o artigo intitulado "MARCAS DE ALTO RENOME: UM ESTUDO DOS MEIO PROBATÓRIOS NO PROCESSO DE CONCESSÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL".

O estudo apresentado é inédito e foi desenvolvido no âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT.

Autora:

Priscila dos Santos Cappeletti - priscilacappeletti@gmail.com

Advogada, graduada pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Negócios - IBGEN. Mestranda em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul - PROFNIT/IFRS.

Coautores:

Erik Schuler - erik.schuler@veranopolis.ifrs.edu.br

Possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela Univ. Federal do Rio Grande do Sul e um pós-doutorado pela Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Atualmente é Pró-reitor Adjunto de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFRS.

Kelly Lissandra Bruch - kelly.bruch@ufrgs.br

Doutora em Direito pela UFRGS e Université Rennes I, Pós Doutora em Agronegócios CEPAN/UFRGS. Professora da Faculdade de Direito da UFRGS. Professora e Vice-Diretora do Centro em Estudos e Pesquisas em Agronegócios - CEPAN/UFRGS. Professora do PROFNIT / IFRS. Associada à AIDV e ABPI. Membro da CEPI/OAB-RS.

Agradeço, desde já, pela oportunidade e coloco-me à disposição.

Atenciosamente,

Priscila Cappeletti

Advogada | Mestranda em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação

<https://www.linkedin.com/in/priscila-cappeletti>

Artigo - MARCAS DE ALTO RENOME - UM ESTUDO DOS MEIO PROBATÓRIOS NO PROCESSO DE
CONCESSÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL.pdf
385K

MARCAS DE ALTO RENOME: UM ESTUDO DOS MEIO PROBATÓRIOS NO PROCESSO DE CONCESSÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL

RESUMO

O artigo visa explorar os meios probatórios empregados no processo de obtenção do alto renome para marcas, considerando que a Portaria INPI/PR nº 08/2022 não estabelece especificações probatórias específicas para obtenção dessa proteção especial. Para tanto, o estudo analisou o procedimento adotado por 29 marcas distintas que buscaram o *status* do alto renome. A partir dessa análise, foram identificados os documentos mais recorrentes e relevantes apresentados nos pedidos de reconhecimento do alto renome. Este estudo pretende, assim, fornecer uma série de indicadores relevantes para garantir maior segurança jurídica e promover as marcas de alto renome no Brasil, visando um processo mais facilitado e assertivo para a comprovação dessa condição no âmbito legal.

Palavras-Chave: Propriedade Intelectual. Marcas. Alto Renome. Proteção Especial. INPI.

HIGHLY RECOGNITION BRANDS: A STUDY OF EVIDENCE IN THE PROCESS OF GRANTING SPECIAL CONDITIONS

The article aims to explore the evidentiary means used in the process of obtaining highly renowned trademarks, bearing in mind that INPI/PR Ordinance No. 08/2022 does not establish specific evidentiary specifications for obtaining this special protection. To this end, the study analyzed the procedure adopted by 29 different brands that sought highly renowned status. From this analysis, the most recurring and relevant documents presented in highly renowned recognition requests were identified. This study therefore intends to provide a series of relevant indicators to ensure greater legal security and promote renowned brands in Brazil, aiming for a more facilitated and assertive process for proving this condition within the legal scope.

Keywords: Intellectual Property. Brands. High renown. Special Protection. INPI.

Introdução

O presente artigo foca no estudo das marcas de alto renome no Brasil, com ênfase na análise do processo de obtenção desse *status*, especialmente no que diz respeito aos meios probatórios apresentados nos pedidos de proteção especial. Existem marcas que transcendem sua notabilidade no mercado, e, para essas, a legislação criou um mecanismo de proteção especial, que abrange todos os setores de atividade, conhecido como marca de alto renome.

A Resolução INPI nº 107/2013 estabeleceu a forma de aplicação do artigo 125 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), mas não definiu especificações probatórias claras para a obtenção dessa proteção especial. A lacuna deixada pela Resolução INPI nº 107/2013, e mantida na Portaria INPI/PR nº 08/2022, quanto aos critérios legais de comprovação, evidencia a fragilidade do cenário para a obtenção do *status* de alto renome.

Essa indefinição abre espaço para interpretações variadas, o que pode gerar insegurança jurídica tanto para as empresas quanto para os profissionais envolvidos no processo. Por isso, este trabalho se propõe a debater a seguinte questão: Como o INPI adota os requisitos da proteção de alto renome, dada a lacuna de padrões probatórios vinculados à Portaria INPI/PR nº 08/2022? Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar os critérios empregados pelo INPI na proteção de marcas de alto renome.

Assim, com o intuito de fornecer uma visão geral sobre os documentos utilizados nos pedidos de reconhecimento de alto renome e na promoção dessa proteção especial, o presente estudo visa identificar um procedimento mais assertivo e facilitador para a comprovação do alto renome às marcas.

Da contextualização das Marcas do alto renome no Brasil

As marcas de alto renome têm um impacto significativo no Brasil, beneficiando não apenas as empresas que as possuem, mas também os consumidores e a economia do país. Primeiramente, esse *status* oferece uma proteção legal reforçada, assegurando uma defesa mais abrangente contra o uso indevido por terceiros. Além disso, marcas com alto renome agregam grande valor às empresas, pois são amplamente reconhecidas pelos consumidores como emblemas de qualidade, confiança e prestígio.

Com o desenvolvimento do comércio, da economia e da comunicação, verificou-se a necessidade de se adequar a proteção conferida às marcas que se destacavam no ramo de

negócios para os quais não foram adotadas¹. A marca de alto renome consiste na ruptura dos limites da fama no mercado. A marca, por ser tão conhecida pelo público, gera um risco iminente de confusão ou associação indevida, até mesmo em produtos ou serviços que não englobam as atividades que a empresa produz².

Deste modo, reconhecimento do alto renome confere à marca, além da proteção especial e do próprio *status*, um valor considerado ímpar, pois é o consumidor que aprecia o valor da marca e atribui a sua notoriedade. Conforme Soares, “sem a aceitação pública e manifesta não existe notoriedade de marca”³. Assim, pode-se considerar que a marca de alto renome trata-se de uma proteção anômala, que tem o intuito de proteger o especial valor comercial da marca, atribuindo uma imagem forte e de elevado poder de comunicação, transcendendo a marca para uma notoriedade excepcional.

A marca com status de alto renome contempla a exceção ao princípio da especialidade, criando um mecanismo de proteção especial, uma proteção única, que engloba todos os ramos de atividade, pois, este fenômeno do alto renome, ultrapassa o âmbito dos produtos e serviços no qual a marca foi inicialmente destinada⁴. Para Barbosa, a marca considerada de alto renome estimula a extensão da proteção para o signo, se aplicando às atividades para as quais não exista registro ativo⁵.

Logo, a busca pelo alto renome se faz pela aura de exclusividade, que persegue a marca, bem como seu valor simbólico, que não deverá ser propagado, resultando na perda das suas características primordiais, uma vez que a marca de alto renome deve ser dotada de reputação e credibilidade excepcional.

O processo de concessão de marca de alto renome é rigoroso, e envolve uma análise detalhada por parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. É importante

¹ MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **Marcas de Alto Renome: abordagem conforme a legislação brasileira**. Curitiba: Juruá Editora, 2013.

² CARVALHO, J. M. de.; DOMINGOS, L. A. S.; DOMINGOS, L. W. S. **Perfil dos Titulares de Marca de Alto Renome no Brasil**. Cadernos de Prospeção, Salvador, v. 13, n. 3, p. 665 – 675, jun. 2020.

³ SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial**, Vol. I, Ed. São Paulo, Resenha Tributária 1988.

⁴ FERNANDES, A. G.; SCHMIDT, L. D.; MAYER, R. **Maras de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida à luz do princípio da livre concorrência**. ABPI, Rio de Janeiro, n. 133, p. 3 – 18, nov./dez. 2014

⁵ BARBOSA, D. B. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. 2006. p.420 - UFRJ.

ressaltar que nem todas as marcas são elegíveis para obter esse *status*, e sua concessão não é realizada de forma automática. Atualmente, há 130 marcas de alto renome⁶ em vigência no Brasil.

A Lei da Propriedade Industrial (LPI) aborda o tema das marcas de alto renome em apenas dois artigos: o art. 125⁷, que define a marca de alto renome como detentora de proteção especial em todos os setores de mercado e suas atividades, e o art. 196, II,⁸ que prevê sanções contra os crimes de concorrência desleal. Ao longo dos anos o INPI regulamentou a matéria através de resoluções e portarias, incluindo a Resolução INPI/PR nº 110/2004, a Resolução INPI/PR nº 121/2005, a Resolução INPI/PR nº 23/2013, a Resolução INPI/PR nº 107/2013, a Resolução INPI/PR nº 172/2016 e a mais recente, a Portaria INPI/PR nº 08/2022, atualmente em vigor.

A Resolução INPI/PR nº 107/2013, publicada em 20/08/2013, foi a primeira a estabelecer a forma de aplicação do artigo 125 da LPI, bem como, forneceu algumas diretrizes. Na época, a resolução foi criticada por sua aplicabilidade limitada, pois não conseguia resolver plenamente os desafios relacionados ao reconhecimento do alto renome, deixando questões importantes ainda em aberto⁹.

A Portaria INPI/PR nº 08/2022, atualmente em vigor, estabelece em seu capítulo XIII, artigo 65, três quesitos fundamentais para a comprovação do alto renome, que são:

Art. 65º A comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar vinculada a três quesitos fundamentais:
I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral;
II. Qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e
III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão. (BRASIL, 2022).

No modo de auxiliar essa condição o artigo 66º da Portaria INPI/PR nº 08/2022, “recomenda” alguns documentos para a comprovação do alto renome. A pesquisa de mercado

⁶ Lista das marcas de alto renome em vigência no Brasil. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/sua-basico/inpi_marcas_marcasdealtorenomeemvigencia_19_01_20211.pdf -Acesso em 10/08/2024.

⁷ Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

⁸ Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se: II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

⁹ MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **Marcas de Alto Renome: abordagem conforme a legislação brasileira**. Curitiba: Juruá Editora, 2013.

para colaborar com o reconhecimento da marca e a pesquisa de imagem de marca para analisar o prestígio da marca diante dos produtos e serviços oferecidos. Por fim, o §4º do art. 66, apresenta informações que podem estar presentes nos requerimentos de alto renome, que são:

- I – extensão temporal da divulgação e uso efetivos da marca no mercado nacional e, eventualmente, no exterior;
- II – perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica;
- III – perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado;
- IV – meios de comercialização da marca no Brasil;
- V – amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- VI – meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- VII – valor investido pelo titular em publicidade e propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 5 (cinco) anos;
- VIII – volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 5 (cinco) anos;
- IX – valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa;
- X – perfil e número de pessoas no Brasil atingidas pelas mídias em que o titular anuncia a sua marca;
- XI – informações que ofereçam indícios de que está havendo diluição da capacidade distintiva da marca alegada como de alto renome ou de que a mesma esteja sofrendo aproveitamento parasitário por terceiros;
- XII – informações que evidenciem a identificação do público com os valores da marca; e
- XIII – informações que demonstrem o grau de confiança do consumidor em relação à marca.

No entanto, ao criar essa portaria, não se estabeleceu especificações probatórias específicas para obtenção da proteção especial. A lacuna deixada na Portaria INPI/PR nº 08/2022, sobre a abordagem dos critérios legais de comprovação demonstram o frágil cenário para obtenção da condição do alto renome. As afirmativas se evidenciam a partir das definições abstratas que conferem ao dispositivo legal a ausência de definição, quanto às questões básicas de prova e validação de aceite probatório (TEIXEIRA, 2017). Apesar das últimas atualizações serem consideradas recentes, é possível verificar que o regulamento apresenta inconsistências,

não deixando claro o que os examinadores da autarquia iriam considerar como meio de provas para preencher tais requisitos¹⁰.

O processo para a obtenção da proteção especial é moroso, de alto custo e reflete um cenário de insegurança jurídica, uma vez que o acesso à informação prejudica os reais andamentos até a obtenção da concessão. As afirmativas se evidenciam a partir das definições abstratas que conferem ao dispositivo legal a ausência de definição, quanto às questões básicas de provação e validação de aceite probatório¹¹. Por mais que atualizações e modificações venham sendo trabalhadas nos últimos tempos, é flagrante a necessidade da especificação probatória, frente à subjetividade apresentada pelo INPI.

Obter a condição de alto renome não é simples, sendo certo que a finalidade da proteção não é contemplar uma elevada gama de marcas¹². Mas cabe ao INPI gerir e elencar o suporte probatório para o pleito de qualquer marca que se identifique com os elementos para a detenção de suporte à proteção especial das marcas de alto renome.

Identificando a problemática - abordagem metodológica

Diante disso, o presente estudo se concentrou em analisar 29 marcas distintas, que buscaram o *status* do alto renome, visando identificar os documentos mais recorrentes e relevantes apresentados pelos solicitantes.

Inicialmente, para realizar este levantamento de dados foi necessário a construção de uma base de dados, com marcas reconhecidas e não reconhecidas. Nesse caso, sobre o tema, o site do INPI apenas disponibiliza uma listagem com as marcas de alto renome em vigor. Não há um modo de busca direto, que remeta a informações sobre marcas que já pleitearam o alto renome.

¹⁰ LOPES, D. A proteção excepcional da marca de alto renome no Brasil. Consultório Jurídico CONJUR. p.2.[2019]. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mar-02/deborah-lobesprotecaoexcepcional-marca-alto-renome?imprimir=1>. Acesso em: 11 jun. 2022.

¹¹ TEIXERA, M. L. F. Marcas de alto renome: um estudo especial da proteção referida pela Lei de Propriedade Industrial do Brasil. 2017. 126 p. Dissertação (Pós- Graduação em Direito) UERJ. Disponível em: <https://www.bdt.d.uerj.br:8443/bitstream/1/9755/1/Dissertacao%20total.pdf>.

¹² MEDEIROS FILHO, A. R. de; RUSSO, S. L. Análise das marcas de alto renome em vigência no Brasil. Revista GEINTEC, São Cristóvão/SE, v. 3, n. 5, p. 418 – 426, nov./dez. 2013.

Sendo assim, a construção dos dados foi atribuída a uma solicitação através do “fale conosco” do INPI, a primeira solicitação foi realizada em 17/08/2022, tendo sido esta reiterada em 06/09/2022 e atendida em 12/09/2022. Por mais que haja a disponibilidade, no site do INPI, de uma listagem com as marcas reconhecidas com o alto renome, cabe salientar a dificuldade enfrentada na disponibilidade de informações quanto às marcas que realizaram o pedido de proteção de alto renome e não conseguiram a proteção. Apenas através da solicitação ao “fale conosco” foi possível o acesso a esses dados.

O INPI apresentou uma listagem com 168 marcas, na qual constavam 123 marcas reconhecidas e 145 que não foram reconhecidas com a proteção do alto renome.

Para a análise mais aprofundada do tema foi necessário um método de apuração dos dados, na qual a listagem das marcas passou por uma classificação e redução de casos escolhidos. Essa redução se fundamenta pela necessidade de análise documental, como as decisões do INPI, e também, nos requerimentos dos pedidos de alto renome.

Destaca-se, que o INPI não disponibiliza a íntegra de suas decisões. Infelizmente, não foi possível o acesso sem custo aos pareceres. Diante disso, para a análise deste estudo, foram selecionadas 29 marcas, sendo elencadas 15 marcas reconhecidas e 14 marcas não reconhecidas. Cabe ressaltar que a amostragem segue um método não probabilístico, onde a seleção dos dados depende do julgamento intencional do pesquisador¹³.

A partir dessa classificação, foram escolhidas as seguintes marcas para análise:

Quadro 1 - Marcas reconhecidas designadas para análise

MARCA	PROCESSO	CLASSE	DEFERIMENTO DO ALTO RENOME
NATURA (nominativa)	815082649	03/20	13/12/2016
DOVE (nominativa)	815970749	03/20	28/03/2017
YPÊ (nominativa)	006520286	03/10	04/09/2018
PANTENE (nominativa)	002578387	NCL(8)03	27/08/2019

¹³ MATTAR, F. *Pesquisa de marketing*. Ed. Atlas. 1996.

AVON (nominativa)	007245440	NCL(7)03	27/08/2019
FUSCA (nominativa)	817078126	07/25	10/03/2015
FERRARI (mista)	816363781	07/25	04/10/2016
VOLKSWAGEN (figurativa)	003165086	07/25	28/03/2017
FORD (mista)	813181933	07.25	08/08/2017
JAGUAR (mista)	816461341	07.25	05/12/2017
HAVAIANAS (nominativa)	811181197	25.10	29/08/2017
ADIDAS (nominativa)	003722830	25/10	02/05/2017
NIKE (figurativa)	007214464	NCL(8)25	22/08/2017
OLYMPIKUS (nominativa)	810825465	25/10.20.30	05/06/2018
AZALÉIA (mista)	826670369	NCL(8)25	06/08/2019

Fonte: autoria própria.

Quadro 2 - Marcas não reconhecidas designadas para análise.

MARCA	PROCESSO	CLASSE	INDEFERIMENTO DO ALTO RENOME
INTEL (nominativa)	816961735	09/40	02/05/2017
T TECHNOS (nominativa)	006254462	09/05	05/06/2018
ATARI (nominativa)	825258154	NCL(8) 09	01/11/2016
NOKIA (nominativa)	814750176	NCL(8) 09	16/04/2019
NIKON (mista)	828279152	NCL(8)09	09/06/2015

GUESS? (mista)	811289583	25.10	06/12/2016
AREZZO (nominativa)	006972470	25/10	06/12/2016
LEVIS (nominativa)	006000959	25.10	05/06/2018
THE BEATLES (mista)	821089420	09:40	28/07/2015
MORMAI (mista)	828299447	NCL(8) 25	16/04/2019
KAPO (nominativa)	816441375	35/10	05/06/2018
SUKITA (nominativa)	811135667	35/10	04/09/2018
HERBALIFE (figurativa)	817927026	35/20	04/10/2016
AMAZON.COM. (nominativa)	819841978	NCL(8)35	24/09/2019

Fonte: autoria própria.

Após essa etapa de classificação, e com o objetivo de permitir uma análise comparativa, foi necessário solicitar junto ao INPI os pareceres de deferimento e indeferimento para a análise completa dos documentos apresentados pelos solicitantes, bem como das decisões proferidas pela autarquia.

Deste modo, foi realizada uma análise detalhada dos pareceres de deferimento e indeferimento, concluídas essas etapas, foi possível, identificar de forma mais abrangente e mais detalhada o processo de alto renome. A partir desses dados, foi possível obter *insights* valiosos sobre os quesitos fundamentais para a concessão do alto renome, bem como uma percepção dos critérios e padrões utilizados pelo INPI na avaliação dos pedidos de alto renome.

Resultado obtidos e reflexões sobre os meios probatórios para o alto renome

É possível perceber que as marcas analisadas não são meros pedidos sem fundamentação ou tentativas sem amparo probatório. Os casos, tanto de marcas

reconhecidas ou não reconhecidas, pleiteavam o *status* do alto renome com algum acervo probatório.

Primeiramente, com o objetivo identificar os documentos mais recorrentes e relevantes juntados aos pedidos de reconhecimento do alto renome. Utilizou-se uma contagem simples para determinar quais itens aparecem com mais frequência.

Para proporcionar uma compreensão mais clara, dos principais documentos utilizados como meio probatório, apresenta-se o gráfico abaixo:

Gráfico 1 - *Ranking* de documentos apresentados nos pedidos do alto renome.



Fonte: autoria própria.

Os dados das 29 marcas analisadas revelam que, os principais documentos mais usados para o requerimento do pedido de alto renome são: notas fiscais, relatórios de vendas e informações de faturamento, presentes em 21 casos. O histórico da marca aparece em 19 solicitações, seguido por pesquisas de mercado, utilizadas por 18 marcas.

Documentos administrativos, como contratos, estatutos, relatórios internos e projeções, foram incluídos em 15 pedidos, assim como materiais publicitários e de propaganda. Reportagens e artigos jornalísticos foram apresentados por 12 marcas, enquanto certificados de registros nacionais apareceram em 10 casos.

Neste ponto, cabe destacar que não foi possível verificar apenas o parecer do INPI, pois em muitos casos a listagem dos documentos apresentados pelos solicitantes não estava claramente elencada na decisão. Portanto, foi necessário examinar cada pedido individualmente e consultar documentos complementares para identificar quais provas foram juntadas nas

tentativas de deferimento do alto renome

Os resultados deste estudo proporcionam uma perspectiva geral sobre o cenário de provas mais utilizadas no processo de obtenção da concessão do alto renome para marcas no Brasil. A análise revelou que as empresas tendem a ter uma visão na variedade de documentos, desde relatórios financeiros e históricos da marca até materiais publicitários e pesquisas de mercado, para demonstrar o reconhecimento e a notoriedade necessários para alcançar essa condição especial.

Esses dados evidenciam a abordagem diversificada na construção de um acervo probatório para o reconhecimento de alto renome, destacando a perspectiva de diferentes tipos de documentos.

Ao examinar os dados das marcas não reconhecidas e reconhecidas, fica claro que as “pesquisas recomendadas” são essenciais para o deferimento do alto renome, não sendo uma exceção à fundamentação da sua solicitação em exigências ou em indeferimentos.

Nas decisões podemos observar que os quesitos I e II, se fundamentam nos resultados fornecidos pelas pesquisas “recomendadas”. E por mais que os solicitantes apresentem outros meios de provas, tais documentos são considerados complementares quando mencionados nos pareceres de decisão.

Através de metodologias científicas, empregadas na pesquisa de mercado e de imagem, é fornecido informações objetivas e precisas que refletem a realidade do mercado. No entanto, é importante ressaltar que podem existir outros meios válidos e aceitos pelo INPI para comprovar que uma marca pode ser considerada de alto renome. As pesquisas de mercado e de imagem não são consideradas como exigências indispensáveis conforme disposto pelo INPI, abrindo espaço para outras formas de comprovação que também podem ser válidas e eficazes na avaliação do reconhecimento e prestígio de uma marca.

Em segundo plano, uma vez estabelecido que a apresentação da pesquisa de mercado e de imagem é indispensável para a obtenção do *status* de alto renome, torna-se necessária a especificação das diretrizes sobre o que é considerado aceitável em termos de dados. É crucial definir critérios claros e objetivos para garantir a validade e a confiabilidade das informações apresentadas, assegurando que os dados utilizados reflitam de maneira precisa o reconhecimento e a reputação da marca no mercado.

Baseando-se nas análises desenvolvidas e apresentadas neste trabalho, desenvolveu-se o quadro 6, tendo-se como base as decisões do INPI:

Quadro 4 - Comparativo dos resultados das pesquisas de mercado e de imagem.

	Não Reconhecidas
Quesito I	Com Pesquisa de Mercado e Imagem: Considera-se que o percentual de 28 % a 38% não seja suficiente para comprovar o reconhecimento por ampla parcela do público brasileiro. Tal percentual demonstra que a marca é reconhecida por parcela restrita da população. Sem Pesquisa de Mercado e Imagem: Os documentos acostados aos autos não comprovam o reconhecimento nacional pelo público em geral.
Quesito II	Com Pesquisa de Mercado e Imagem: tendo em vista o percentual insuficiente de reconhecimento, a percepção de qualidade aferida se refere à parcela restrita da população brasileira, o que torna o quesito não preenchido. Sem Pesquisa de Mercado e Imagem: não foram encontrados documentos que demonstrem concretamente a imagem positiva da marca em apreço ante seu público-alvo ou ante o público em geral.
Quesito III	E verificado o grau de exclusividade e distintividade pelo INPI em seu banco de dados.
	Reconhecidas
Quesito I	Com Pesquisa de Mercado e Imagem: Considera-se que o percentual mais baixo encontrado foi de 53% sobre o conhecimento da marca pelos entrevistados. Observa-se que a pesquisa pode ser considerada suficiente para demonstrar que a marca em questão é de conhecimento público em geral.
Quesito II	Com Pesquisa de Mercado e Imagem: Há percepção de qualidade, reputação e prestígio está vinculada diretamente com as pesquisas de mercado e de imagem.
Quesito III	É verificado o grau de exclusividade e distintividade pelo INPI em seu banco de dados

Fonte: Autoria Própria.

Quesito I: Reconhecimento da Marca pelo público em geral

Sobre o quesito I, é possível verificar que a pesquisa de mercado e de imagem, através de seus dados estatísticos e objetivos, fundamentam o reconhecimento da marca por uma ampla parcela do público brasileiro em geral. Uma vez que o quesito I, deve refletir de forma clara e

explícita, a percepção do público brasileiro sobre a marca, para além de seus consumidores. Essa abrangência nacional possui um perfil diversificado de entrevistados, no que tange a sexo, idade, regiões do país e classes econômicas. Assim, os dados fornecidos através da pesquisa de mercados e de imagem, atendem satisfatoriamente o presente quesito.

Pode-se observar que uma porcentagem inferior a aproximadamente 50% não é suficiente para comprovar o reconhecimento por uma ampla parcela do público brasileiro; esse percentual indica que a marca é reconhecida apenas por uma parte restrita da população.

Além disso, materiais publicitários e posições de destaque em diversos rankings, que evidenciam por meio de dados a promoção da marca no Brasil, podem ser considerados como provas complementares para o preenchimento do quesito I.

Quesito II: Qualidade, Reputação e Prestígio

No quesito II, quando apresenta a pesquisa de mercado e de imagem, pode haver dois caminhos: 1) A percepção de qualidade, reputação e prestígio foi vinculada diretamente com as pesquisas de mercado e de imagem, não sendo considerado outras provas; 2) Comprovado que o percentual de reconhecimento é insuficiente (conforme demonstrado no quesito I), fica claro que a percepção de qualidade aferida se refere apenas a uma parcela restrita da população brasileira. Isso resulta no não preenchimento do quesito necessário para o alto renome.

Por mais que as solicitantes apresentem outros meios de provas, não se encontram nas marcas analisadas, reconhecidas ou não, outro meio de prova que preencha esse quesito, que se refere à percepção de qualidade, reputação e prestígio.

Quesito III: Distintividade e Exclusividade

Quanto ao quesito III, percebe-se que é realizado um reexame da marca para assegurar que o sinal marcário possua distintividade e exclusividade. Embora os critérios específicos não estejam claramente definidos, o que introduz uma certa subjetividade na avaliação do INPI, a amostra de dados indica que nenhuma marca foi indeferida exclusivamente por não ser considerada distinta e exclusiva.

Contudo, nas marcas analisadas, é possível identificar um padrão em que o banco de dados do INPI é consultado e uma nova pesquisa é conduzida. Tal fato se justifica nas decisões pela exclusividade do sinal, na medida que se o sinal estiver desgastado ou diluído, em outros

segmentos mercadológicos, não há de se falar na ampliação da proteção para qualquer segmento mercadológico. Uma vez que tal sinal já esteja associado a produtos diversos, serviços e empresas, não cabe a extensão da proteção da marca solicitante.

Nessa nova apreciação, cada decisão apresenta detalhes sobre quantos registros existem no banco de dados INPI contendo o mesmo elemento da marca solicitante, a verificação se todas elas pertencem ao mesmo titular ou grupo econômico, e se essas marcas estão em vigor.

As decisões revelam que, ao considerar um certo grau de diluição da marca no reexame do quesito III, a análise é confrontada com provas objetivas. Essas provas demonstram o grau de exclusividade do sinal sob a perspectiva do mercado, evidenciando a exclusividade da marca no contexto comercial.

Conclusão

Em suma, este estudo não apenas oferece uma compreensão mais clara das práticas adotadas pelas marcas, mas também contribui para a discussão sobre a necessidade de diretrizes mais específicas e claras por parte do INPI. Em razão de questões práticas e operacionais, percebe-se que a liberdade concedida aos solicitantes para apresentar qualquer documento em que considere essencial e que sustente sua visão em relação aos três requisitos estabelecidos na Portaria INPI/PR nº 08/2022, não garante, necessariamente, a concessão do alto renome.

Deste modo, para se obter a concessão do alto renome, é essencial seguir uma abordagem estruturada e estratégica. Para alcançar o reconhecimento do *status* do alto renome, é essencial reunir um conjunto de provas que demonstrem o reconhecimento da marca por uma ampla parcela do público brasileiro em geral. Além disso, é fundamental evidenciar a qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro associa à marca e aos produtos ou serviços por ela identificados. Por fim, deve-se comprovar o grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão, assegurando que ele se destaque no mercado e não se confunda com outros sinais existentes.

Considera-se que a pesquisa de mercado e de imagem, são essenciais para a validação do alto renome, uma vez que os demais documentos juntados no ato da solicitação, são meras provas complementares, quando consideradas.

Para as provas complementares, indica-se a inclusão de materiais publicitários, posições de destaque em *rankings*, e outros indicadores de reconhecimento do público. Todas as provas devem ser apresentadas de forma clara e objetiva, demonstrando o impacto e a relevância da marca no contexto brasileiro. Somente com essa preparação minuciosa, é possível

aumentar significativamente as chances de obter o reconhecimento do alto renome da marca.

Contudo, dado o impacto crescente das redes sociais na construção de reputações de marcas, surge a questão de se outros meios de prova não deveriam ser considerados no processo de reconhecimento de alto renome. Com o aumento da influência digital, métricas como engajamento em plataformas sociais, campanhas virais, influências de mídias digitais e análises de sentimento público online poderiam oferecer uma visão mais atual e relevante do reconhecimento e prestígio de uma marca. Assim, seria pertinente questionar se o atual escopo de provas aceitas pelo INPI, não deveria ser ampliado para incluir essas novas formas de evidência, refletindo melhor a dinâmica do mercado e as maneiras pelas quais as marcas constroem e mantêm sua excepcionalidade.

Com a constante evolução do mercado e das práticas empresariais, é esperado que a legislação e as normas do INPI continuem a se adaptar. Assim espera-se que em futuras atualizações da Portaria INPI/PR nº 08/2022 possam incluir critérios mais precisos e abrangentes para a avaliação de marcas de alto renome. Essas melhorias visam reduzir ambiguidades e aumentar a eficácia do reconhecimento da proteção especial, tornando o processo mais ágil e transparente para todas as partes envolvidas e interessadas.

Dessa forma, os *insights* obtidos aqui podem ajudar a promover uma maior segurança jurídica e fortalecer a proteção das marcas de alto renome no mercado brasileiro, bem como, questiona sobre o impacto e a necessidade de aprimoramento da visão do INPI sobre os meios de provas empregados para a obtenção da concessão do alto renome.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Denis Borges. **O Fator semiológico na construção do signo marcário**. 2006. 420 f. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
- BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 31 jul. 2022.
- BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI**. 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-marcas.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2024.
- CARVALHO, Joelia Marques de; DOMINGOS, Luís André Santos; DOMINGOS, Luís Wagner Santos. Perfil dos Titulares de Marca de Alto Renome no Brasil. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 13, n. 3, p. 665-675, jun. 2020.
- FERNANDES, Almir Garcia; SCHMIDT, Lélío Denicoli; MAYER, Rogério. Maras de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida à luz do princípio da livre concorrência. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 133, p. 3-18, nov./dez. 2014.
- LOPES, Deborah. A proteção excepcional da marca de alto renome no Brasil. **CONJUR - Consultor Jurídico**, [S.L.], 2 mar. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mar-02/deborah-lopesprotecaoeexcepcional-marca-alto-renome?imprimir=1>. Acesso em: 11 jun. 2022.
- MATTAR, Fauze Najib. **Pesquisa de marketing**. São Paulo: Atlas, 1996.
- MEDEIROS FILHO, Adonis Reis de; RUSSO, S. L. Análise das marcas de alto renome em vigência no Brasil. **Revista GEINTEC**, São Cristóvão/SE, v. 3, n. 5, p. 418-426, nov./dez. 2013.
- MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **Marcas de alto renome: abordagem conforme a legislação brasileira**. Curitiba: Juruá Editora, 2013.
- SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial**. v. I. São Paulo: Resenha Tributária, 1988.
- SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas notoriamente conhecidas - marcas de alto renome vs. diluição**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
- TEIXEIRA, Maria Luiza Firmiano. **Marcas de alto renome: um estudo especial da proteção referida pela Lei de Propriedade Industrial do Brasil**. 2017. 126 p. Dissertação (Mestrado) - Pós-graduação em Direito – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <https://www.bdt.uerj.br:8443/bitstream/1/9755/1/Dissertacao%20total.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2023.