

AUTORAS

ELIZABETH ANDRADE PEREIRA

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ
elizaper@zipmail.com.br

HELOISA GUIMARÃES PEIXOTO NOGUEIRA

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
hgpn02@gmail.com

PATRICIA PEREIRA PERALTA

Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento
patricia.p.peralta@gmail.com

INTRODUÇÃO

As empresas se conscientizaram da importância dos bens intangíveis para o desenvolvimento de suas estratégias. Isto ocorreu porque se verificou que as empresas que detêm marcas fortes e conhecidas, ou seja, marcas que possibilitam a aquisição de vantagem competitiva para a organização, através de aumento de vendas, fidelização de clientes, reconhecimento por parte dos consumidores e liderança no segmento, possuem um valor de mercado muito maior do que aquelas em que as marcas não têm tanta força e fama (KAPFERER, 2004).

A marca, por ser uma propriedade da empresa, deve estar protegida para que se possa realizar os investimentos necessários ao seu desenvolvimento. Esta proteção possui o amparo legal¹ e, através de seu registro e concessão, a marca é legalmente propriedade da empresa. Desta forma, no Brasil, as marcas, e em especial as marcas de alto renome (AR), que são objeto deste estudo, são concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pelo seu registro.

Marcas de AR são aquelas que possuem uma atratividade, um magnetismo e uma reputação construída e desenvolvida na percepção dos consumidores (RODRIGUES, 2002). Não são conhecidas apenas pelo seu público alvo, mas também por aqueles que não consomem seu produto, ou seja, uma parcela expressiva do mercado. Uma vez que as marcas consideradas de AR são sinais fortes e de grande valor, as mesmas foram desenvolvidas através de eficientes estratégias de marketing e *branding*. São desejadas, tanto pelos consumidores, quanto pelos concorrentes, que enxergam nestas marcas a possibilidade de alcançar certa vantagem competitiva sobre as demais. Além disso, por serem marcas tão valiosas, elas estão expostas a determinados riscos aos quais a proteção jurídica estendida visa a sanar.

Esta pesquisa realizou uma análise de conteúdo onde foram observadas marcas de empresas que solicitaram o AR, por meio de processos administrativos examinados pelo INPI. O objetivo deste trabalho foi demonstrar como se obtém uma marca de AR, os riscos a serem evitados pelas marcas que detêm tal proteção e quais as possíveis implicações nas estratégias de marketing e *branding* destes sinais.

¹ Este trabalho aborda alguns conceitos relacionados ao direito. O único propósito é o de informar ao leitor a respeito de determinados termos e aspectos jurídicos que serão necessários para o entendimento do tema aqui tratado. O aprofundamento de questões e abordagens jurídicas não será realizado.

No primeiro momento da pesquisa será mencionada qual a metodologia utilizada neste estudo. Posteriormente, serão levantados os principais conceitos que irão auxiliar o entendimento dos temas tratados aqui, e, em seguida, serão expostos os resultados obtidos durante a pesquisa. Na última parte, serão colocadas as considerações finais do estudo.

METODOLOGIA

A perspectiva de se fazer um estudo interdisciplinar, tendo uma visão mercadológica e uma jurídica, foi o ponto inicial desta pesquisa. A proteção marcária visa a assegurar o direito a um bem valioso para as empresas, a marca. Neste momento surge a ideia de interligar as áreas jurídica (percepção legal da marca) e de marketing/*branding* (percepção mercadológica da marca). Assim, uma proteção especial, como o AR, conferida a marcas fortes e uma resolução (norma legal) que relaciona os aspectos mercadológicos para tal concessão seriam o ponto de partida para a criação deste projeto. O passo seguinte foi coletar material para que tal estudo pudesse ser concretizado.

A verificação de processos² relativos a marcas que receberam o AR e a possibilidade de ter uma visão do INPI, que é o órgão responsável por sua concessão, assim como uma análise de materiais teóricos sobre marketing e *branding*, além dos relativos à proteção marcária, foram a base para a construção desta pesquisa.

Durante o estudo, cada processo examinado era relativo a uma marca que solicitou o AR. Entre 2004 e 2008, foram submetidas ao INPI 1.500 solicitações de exame de AR, através de petições de oposições e de processos administrativos de nulidade (PAN)³. Dentre os processos que foram analisados⁴, 48 deles⁵ receberam o AR para as marcas de seus titulares. Deste universo, a presente pesquisa estudou 11 processos de empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras, pertencentes a segmentos de mercado distintos, que requisitaram ao INPI o AR para suas marcas e receberam esta proteção especial. Dentre as analisadas e que receberam o AR, todas as empresas escolhidas solicitaram o AR por meio de oposições.

Um dos parâmetros de escolha das marcas a serem aqui estudadas está relacionado à seleção de sinais pertencentes aos mais diferentes segmentos de mercado. Outro aspecto utilizado

² Processo (termo jurídico) - conjunto de papéis e documentos referentes a um litígio; autos; conjunto das peças apresentadas por uma outra parte para servir à instrução e ao julgamento de uma questão. Dicionário Houaiss. Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br>.

³ O AR somente pode ser solicitado ao INPI por via indireta, através de oposição ou PAN. A oposição é um procedimento administrativo onde o requerente da mesma se manifesta contra um pedido de registro de marca de terceiros. Já o PAN é um procedimento administrativo onde o requerente do mesmo se manifesta contra um registro de marca de terceiros. No primeiro caso, a manifestação é contra um pedido de marca, no segundo contra um registro de marca. Uma empresa não pode requerer diretamente o AR para seu sinal, a menos que o mesmo esteja sendo ameaçado por terceiros interessados em uma marca idêntica ou semelhante à sua, por isso a via incidental.

⁴ Não foi levantada a informação de quantas, das 1.500 solicitações do período citado, foram analisadas. Observar que uma mesma empresa detentora de uma marca pode entrar com diversos processos para impugnar marcas de terceiros que sejam conflitantes com a sua e assim requerer o AR.

⁵ As marcas de AR concedidas no período de 2004 a 2008 pelo INPI foram: Hollywood; Mc Donalds; Pirelli; 3M; Cica; Kibon; Natura; Moça; Aymoré; Visa; Ninho; Fiat; Perdigão; Itapemirim; Toyota; Lacta; Rolex; Skol; Volkswagen (marca nominativa); Volkswagen (marca figurativa); Intel; Azaléia; Olympikus; Coca-Cola; Jaguar; Elma-Chips; Petrobrás; Brahma; Motorola; Mercedes-Benz (marca nominativa); Mercedes-Benz (marca figurativa); Antarctica; Chica-Bom; Banco do Brasil; Coral; Hellmann's; Diamante Negro; Playboy (marca nominativa); Playboy (marca figurativa); Veja; Derby; Tramontina; Havaianas; Bom Bril; Itaú; Chiclets; Bic; Nike (marca figurativa); Dakota; Absolut; Goodyear. Observar que as três últimas obtiveram o AR reconhecido por decisão judicial e não pelo INPI.

foi a opção por eleger algumas marcas que obtiveram o título de notórias⁶ no antigo Código de Propriedade Industrial - CPI, para verificar a força destas marcas até os dias atuais. Dentre as 11 marcas que receberam o AR, sete foram consideradas marcas notórias. Além disso, ao selecionar os processos a serem analisados, buscou-se escolher marcas que foram criadas por empresas nacionais (seis marcas de AR) e estrangeiras (cinco marcas de AR), com a intenção de verificar a força e o desenvolvimento do sinal conquistado por empresas do Brasil e do exterior. Neste ponto, o que se levou em consideração foi o tipo de empresa, nacional ou estrangeira, que originalmente criou a marca e não aquela à qual a empresa pertence hoje. Isto porque, atualmente, muitos processos de fusão e aquisição são realizados, principalmente quando a empresa detém uma marca forte, e as marcas podem pertencer hoje a empresas que não mais aquelas de sua origem.

O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, além de pesquisa documental. Esta última foi efetuada como fonte secundária, utilizando-se os processos instruídos pelas empresas que solicitaram o AR para suas marcas, por via incidental, ao INPI.

Inicialmente, ao entrar em contato com os processos, verificou-se uma enorme quantidade de informações e uma determinada dificuldade em selecionar o que poderia ou não ser utilizado no estudo. Uma vez que as provas são de livre produção, ou seja, as mesmas podem incluir informações além das exigidas pela resolução, cada processo possuía uma forma de apresentação e de constituição de provas, efetuada pela conveniência da empresa requerente do AR. Além disso, a diversidade de ramos de atividades, assim como a multiplicidade de dados, propiciaram ainda dificuldades aos pesquisadores em parametrizar e padronizar as informações coletadas.

Num primeiro momento, foi realizada somente a análise de marcas que receberam o AR. Eram 48 marcas e, tendo em vista a quantidade de dados disponibilizados e diferenciados, entendeu-se que não seria possível trabalhar com tantas empresas e marcas. Desta forma, optou-se por selecionar 11 processos, para que uma visão mais precisa pudesse ser adquirida. No desenrolar da pesquisa, verificamos a enorme quantidade de dados e a dificuldade de trabalhar com tantas informações. Entretanto, não tendo ainda nenhum material disponível sobre o assunto, ou seja, uma visão sobre as provas, critérios, procedimentos e dificuldades no exame do AR, acreditamos que tal complexidade seria natural.

O que foi possível observar na construção deste trabalho diz respeito à difícil tarefa de utilizar e organizar materiais ainda sem um tratamento analítico e sem uma estrutura previamente definida. Além disso, a dificuldade de responder efetivamente as perguntas surgidas durante o estudo e os vários questionamentos ainda sem definições, demonstraram que há um campo a ser explorado e que foi de alguma forma iniciado por este trabalho. Outras abordagens poderão ser tratadas a respeito do tema aqui proposto.

REVISÃO DE LITERATURA

Iniciamos o texto abordando conceitos básicos relativos a marketing, *branding* e marca, mas entendemos que isto se faz necessário para desenvolver o trabalho aqui proposto⁷.

O marketing, segundo Kotler e Armstrong (2007), não deve ser considerado hoje apenas como vendas e propaganda, mas como o modo de satisfazer as necessidades dos clientes. Ou seja,

⁶ O CPI considerava a marca notória aquela que tinha proteção especial em todas as classes, exceção ao princípio da especialidade, quando houver possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos ou serviços e qualquer prejuízo à reputação da marca. A concepção de marca notória do CPI é semelhante à marca de AR da LPI.

⁷ Muitas são as definições para marketing, *branding* e marca, mas optamos por escolher aqueles que melhor se adéquam ao desenvolvimento deste estudo.

para estes autores, o marketing é o “processo pelo qual as empresas criam valor para os clientes e constroem fortes relacionamentos com eles para capturar seu valor em troca” (2007, pg. 4). A marca é utilizada pela empresa para criar este valor e construir um relacionamento com o cliente, além de identificar a origem do produto e distingui-lo dos demais concorrentes, conforme as definições abaixo:

Marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca registrada ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços daqueles dos concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto e protege tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos que pareçam idênticos (AAKER, 1998, p. 7).

Marca é um produto ou serviço que agrega dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de outros produtos ou serviços desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade. Essas diferenças podem ser funcionais, racionais ou tangíveis – isto é, relacionadas ao desempenho do produto. E podem também ser mais simbólicas, emocionais ou intangíveis – isto é, relacionadas ao que a marca representa (KOTLER E KELLER, 2006, p.269).

Uma vez que a marca, desde a década de 1980, devido aos processos de fusão e aquisição, adquiriu importância para as empresas (KAPFERER, 2004), estas começaram a investir em sua gestão. Segundo o mesmo autor (2004), verificou-se que as empresas que detinham marcas fortes possuíam um valor de mercado muito maior do que aquelas em que as marcas não eram tão conhecidas. Assim, o *branding*, que segundo Nascimento e Lauterborn (2007, p.11) “significa fazer a marca ter valor, fazê-la acontecer”, ganhou a atenção das empresas. Desta forma, as empresas começaram a administrar suas marcas e fazer com que elas adquirissem valor e força tanto para a elas quanto para os consumidores.

Entretanto, para que uma marca ganhe força, seja reconhecida e tenha vínculos com seu público, muitos investimentos foram feitos e por longos períodos. A elevada importância e o valor conferido às marcas atualmente, explica por que as empresas se preocupam em construir uma marca e principalmente em exercer seu direito de protegê-la. A marca é hoje o grande diferencial de competição das empresas. Assim, a proteção marcária também ganhou relevância para as empresas e o mercado. “A proteção das marcas registradas é o reconhecimento pelo Direito da função psicológica dos símbolos. (...) Se qualquer terceiro surrupiar o magnetismo comercial do símbolo que o titular criou, este terá o socorro do Direito” (Ministro Felix Frankfurter da Suprema Corte Americana *apud* BARBOSA *et al*, 2006). A proteção marcária é essencial para garantir a exclusividade da distintividade da marca e dos investimentos a ela alocados, defendendo-a de concorrentes e aproveitadores não permitindo o enfraquecimento de seu valor.

O INPI é o órgão responsável pelo registro e a concessão de marcas, inclusive das marcas de alto renome, que serão posteriormente tratadas aqui. “Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade - em primeiro lugar - proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto” (S. Rep. no. 1333, 79th 9th Con., 2ⁿ 2nd Sess. 3 (1946) *apud* BARBOSA, 2005). A proteção jurídica da marca está relacionada ao fato do signo ser uma propriedade de seu titular que precisa ser abrigada pelo direito, permitindo ao seu proprietário seu uso e exploração, além de uma segurança diante de atos de concorrência.

A marca é analisada pelo INPI de acordo com diretrizes elaboradas pelo próprio Instituto com base na lei de propriedade industrial⁸ que versa sobre o tema. A propriedade da marca é adquirida por meio de seu registro⁹ e ao titular da marca registrada é garantido o seu uso exclusivo em todo o território nacional. Desta forma, o INPI concede o registro e consequente resguardo da marca perante seus concorrentes, assim como, confere a proteção especial do alto renome¹⁰ a determinados signos.

O alto renome (AR) de uma marca é um conceito tratado pelo direito e pouco conhecido pelo mercado. Ele é uma proteção especial, concedida à marcas registradas no INPI que possuam prestígio, fama e reputação reconhecidas por uma parte significativa do público, não só aquele de seu segmento de mercado, mas de uma forma mais ampla. Segundo a resolução que trata do AR¹¹:

Marca de alto renome é aquela que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença (Art. 2 da Resolução 121/05).

O INPI reconhece o AR de uma marca com base nesta resolução. O reconhecimento do AR é baseado na verificação de alguns requisitos¹² elencados nesta resolução e que norteiam a decisão da Comissão Especial de Alto Renome¹³ a conceder ou não o mesmo. O AR¹⁴ é requerido

⁸ Lei 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial (LPI).

⁹ Art. 129 da LPI.

¹⁰ Art. 125 da LPI - “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

¹¹ A Resolução 121/05 normatiza o Art. 125 da LPI que trata das marcas de AR.

¹² De acordo com o Art. 4 da Resolução 121/05, o requerente do AR deverá apresentar ao INPI provas para a comprovação desta proteção especial conferida à marca no Brasil. Estas provas não são exaustivas e o requerente pode apresentar voluntariamente outras demonstrações que achar necessárias e cabíveis, ou seja, as provas são de ampla e livre produção. Para a comprovação do AR são solicitadas provas referentes a: 1) data do início do uso da marca no Brasil; 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica; 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 6) meios de comercialização da marca no Brasil; 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional; 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos; 12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos; 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa. Entretanto, neste estudo, estes requisitos apresentados pelas marcas que receberam o AR não serão analisados.

¹³ A Comissão Especial de AR é formada por servidores da Diretoria de Marcas do INPI com o objetivo de analisar e decidir quanto à condição de alto renome das marcas solicitantes conforme os Arts. 7, 8 e 9 da Resolução 121/05.

¹⁴ O AR é concedido pelo prazo de cinco anos (Art. 10 da Resolução 121/05), ou seja, é um fenômeno temporal. Esta situação provisória se faz necessária, uma vez que a marca pode permanecer famosa e conhecida por muitos anos ou

ao INPI por via incidental¹⁵. Neste momento, se faz necessário explicar alguns conceitos a respeito desta proteção mais ampla e dos riscos a que uma marca reconhecida e forte está exposta.

O AR somente é concedido a marcas conhecidas no mercado por um público muito maior do que aquele de seu segmento e que possuem fama e notoriedade. “A notoriedade traz à marca um valor dificilmente estimável, mas seguramente existente. É esse valor econômico que se procura proteger, evitando-se a diluição de seu poder atrativo e de sua reputação (GUSMÃO¹⁶ *apud* MORO, 2003)”. Para Moro (2003), “a proteção atribuída e a razão de existir (...) da marca de alto renome se devem ao fato de ser notória e, por isso, estar mais exposta ao abuso por parte de terceiros de má-fé”.

De acordo com Levigard e Silva (2007), existem certas características que são necessárias à identificação de uma marca de AR, a saber, exceção ao princípio da especialidade; alto conhecimento do público em geral; reputação e necessidade de registro no Brasil¹⁷. A marca de AR, por desfrutar de uma proteção exclusiva, concedida a poucas marcas, é uma exceção ao princípio da especialidade¹⁸, ou seja, as marcas consideradas “comuns” são registradas e protegidas em um determinado segmento/classe¹⁹ e para certos produtos/serviços. Já a marca de AR ganha proteção privilegiada em todas as classes e para todos os produtos/serviços, assim, é uma exceção a este princípio. Desta forma, pode-se dizer que a marca dita “comum”, ao ser registrada, obtém a proteção em sua classe recebendo assim, um monopólio²⁰ parcial para seu signo. Já no caso das marcas de AR, a proteção ocorre em todas as classes, gerando um monopólio integral do signo. As exclusividades - tanto parcial quanto integral - somente são possíveis pela salvaguarda do direito. A exclusividade integral do sinal fica explícita no momento em que nenhuma outra marca de terceiros, que seja semelhante ou idêntica a de AR, possa ser utilizada para qualquer outro produto ou serviço em qualquer segmento. Além disso, a proteção especial é concedida à marca que em um mercado amplo e concorrido se sobressai e atrai a atenção e apreciação de um público expressivo e não apenas dos consumidores de seu segmento. “A reputação de uma marca pressupõe um alto

perder sua notoriedade e conhecimento no decorrer tempo. Isto reflete o trabalho da área de marketing e *branding* da empresa, assim como das estratégias da organização em relação aos seus signos.

¹⁵ Art. 3 da Resolução 121/05. O AR da marca não pode ser requerido de forma direta pela empresa, mas apenas pela via incidental. Isto quer dizer que o solicitante do AR pode se manifestar através de dois meios. São eles: 1) a oposição ao pedido de registro de marca, 2) o processo administrativo de nulidade (PAN) contra registro de marca que seja conflitante com a sua. A solicitação indireta do AR dificulta sua obtenção pela empresa, uma vez que ela necessita que terceiro entre com um pedido de marca ou obtenha um registro de marca colidente, para que assim possa requerer o AR. Em termos do requerimento e possível reconhecimento deste título, a empresa fica atrelada a terceiros. Mas, uma vez que para o INPI o AR visa apenas à proteção da marca contra terceiros que desejam utilizar sinal conflitante ao da marca reconhecida, a via incidental seria o meio eficaz de salvaguardar o direito do titular que está sendo ameaçado.

¹⁶ Gusmão, José Roberto. “A proteção da marca notória no Brasil” – Aplicação do art. 6 bis da Convenção de Paris e lei interna. *Revista de Direito Mercantil*: São Paulo, vol. 70, p.65-81, jun 1988.

¹⁷ Segundo o Art.125 da LPI, somente marca registrada pode receber o AR.

¹⁸ Segundo Barbosa (2002), “Um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói”. Ou seja, a marca requerida deve ser distinta das demais concorrentes e, portanto, não pode ser semelhante ou idêntica à outra marca de terceiros já protegida para certo produto ou serviço.

¹⁹ A classe, presente no classificador internacional de produtos e serviços (Classificação de NICE), é uma ferramenta administrativa que visa a auxiliar o exame das marcas já que, através dela, os produtos e serviços encontram-se agrupados por afinidade. Para maiores informações a respeito da Classificação de NICE acessar: http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=133

²⁰ Monopólio neste estudo está relacionado à exclusividade, sem entrarmos nos conceitos mais profundos do termo.

conhecimento do público consumidor em geral, bem como lhe transmite valores, que, geralmente, são advindos da qualidade dos produtos assinalados por ela. Os valores atribuídos à marca é que conferem a ela fama, renome e prestígio” (LEVIGARD e SILVA, 2007). A marca de AR, por meio da criação e associação a determinados atributos e qualidades, promove uma reputação que é partilhada pelo público e que confere a ela um valor superior.

Outro conceito, que se faz pertinente neste momento, é relativo ao princípio do direito marcário que diz respeito à repressão à concorrência desleal. Segundo Ascensão (2002), a concorrência, em um sentido mais amplo e abordado pela economia, ocorreria entre todas as empresas, já que a disputa se daria pelo capital dos consumidores, independentemente do tipo de produto ou serviço oferecido. Observa-se que, o uso de uma marca para assinalar diferentes produtos e serviços pertencentes a diversos titulares distintos poderia enfraquecer o sinal. Porém, a concorrência desleal só acontece quando existe uma relação de concorrência entre as empresas, quando os produtos ou serviços são disputados pela mesma clientela (ASCENSÃO, 2002).

A marca se propõe a distinguir produtos ou serviços, além de buscar se diferenciar em relação a seus concorrentes. Se terceiro pretende utilizar marca idêntica ou semelhante para assinalar produtos ou serviços iguais ou afins, entende-se que existe uma relação de concorrência entre as empresas e, portanto, a marca somente poderá ser concedida a uma delas. Caso as marcas sejam idênticas ou confundíveis, mas assinalem produtos ou serviços que não tenham afinidade mercadológica, não há concorrência. Desta forma, as marcas poderão conviver no mercado, já que não concorrem entre si.

Um outro aspecto que merece esclarecimento diz respeito ao aproveitamento parasitário ou parasitismo. Ele ocorre, quando uma empresa pretende se aproveitar da reputação e da fama de marca de terceiros, para assinalar produtos ou serviços pertencentes a segmentos totalmente diferentes na qual a marca de bom nome atua, para obter vantagem econômica, sem exercer qualquer tipo de esforço. “O parasita se aproveita de um elemento atrativo de clientela de terceiro (que não é seu concorrente), sem necessariamente prejudicar e desviar consumidores deste, se enriquecendo ilicitamente²¹ graças ao esforço, trabalho, investimento e criação alheia” (MAZZOLA, 2004). Assim, o objetivo do aproveitamento parasitário é tirar proveito das conquistas obtidas por outra empresa, como o bom nome desenvolvido e o prestígio entre os clientes.

O parasitismo²² aplica-se a marcas de prestígio e famosas, assim as marcas de AR são suas principais reféns. O que a empresa parasita deseja é se aproveitar da boa imagem construída pela marca e assim não precisar despender energia nem gastos para trabalhar a sua, diminuindo

²¹ De acordo com Mazzola (2004) a concorrência parasitária promove uma perda de lucro por parte da empresa lesada, o que é caracterizado com lucros cessantes. “Muito embora neste instituto não exista necessariamente desvio de clientela, uma vez que os consumidores não são confundidos pelo concorrente, isto é, não adquirem produtos ou contratam serviços achando que estão fazendo negócio com pessoa diversa da pretendida, não há como se negar que o lesado tem sua expectativa de lucro frustrada, uma vez que o seu potencial de vendas é atingido pela conduta do parasita (p. 45)”. Já no aproveitamento parasitário, o autor entende que ocorre é o enriquecimento ilícito do parasita. No parasitismo “não há o que se falar em perdas e danos, lucros cessantes, uma vez que os envolvidos não atuam no mesmo segmento, ou seja, não são concorrentes” (p. 46). Desta forma, de acordo com o autor, o parasitismo provoca o enriquecimento ilícito onde, “o princípio do enriquecimento sem causa não tem como propósito, tecnicamente, compensar o dano causado ao lesado, mas antes evitar o enriquecimento indevido do lesante” (p. 47).

²² As designações concorrência parasitária e parasitismo são diferentes como podemos constatar nas colocações de Mazzola (2004, p. 43): “na primeira existe o desvio de clientela, já que os envolvidos são concorrentes, enquanto na segunda o que a evidencia é a tentativa do infrator de se beneficiar graciosamente do trabalho, do investimento e da criação de terceiro, que não atua no mesmo ramo do parasita”.

seu risco. O parasitismo gera lesão ao patrimônio da marca, proporciona um enfraquecimento do signo pela perda de distintividade e provoca perda do seu valor econômico (BARBOSA, 2002).

A diferença entre a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário é que, na primeira, os concorrentes atuam no mesmo segmento, ou seja, só há concorrência desleal quando há afinidade entre os mercados disputados. No segundo caso, a empresa que efetua o aproveitamento parasitário busca se aproveitar da fama e prestígio da marca para atuar em mercado que a marca famosa não concorre²³ (BARBOSA, 2002).

Outro ponto a ser abordado, diz respeito à diluição do sinal que pode atingir principalmente as marcas de AR, devido a notoriedade alcançada por elas. “A ideia principal é de enfraquecimento progressivo do poder distintivo da marca, se não tomadas às devidas providências”, ou seja, “não deixar que uma marca similar à marca de alto renome seja utilizada” (MORO, 2003, p.130), enfraquecendo, com isso, o poder distintivo da marca. “Além disso, este enfraquecimento atinge seu valor econômico” (MORO, 2003). A diluição ocorre quando uma marca, que possuiu uma notoriedade diante do público, é utilizada por terceiros que possuem sinal idêntico ou similar para assinalar produtos ou serviços diferentes daquela marca famosa e esta acaba perdendo sua distintividade, seu significado e sua boa reputação, além de sofrer um aproveitamento indevido de sua fama e dos valores por ela transmitidos (TAVARES, 2007).

Para Moro (2003), a diluição pode ser causada pelo uso da marca por terceiros ou por uso da marca pelo próprio titular. No caso da diluição por uso da marca por terceiros, as marcas de alto renome são atingidas, já que terceiros estão se beneficiando da fama e dos valores atrelados a ela, ocasionando perda da distintividade do sinal (MORO, 2003). Já no caso da diluição por uso da marca pelo próprio titular, a autora esclarece que a diluição é ocasionada pelo detentor da marca no caso desta obter tamanha notoriedade que o consumidor passa a conhecer o produto pelo nome da marca que ele designa. É a chamada degeneração da marca²⁴. Desta forma, conforme o exposto acima, apenas marcas conhecidas, que possuam um valor adicional, podem ser diluídas. Marcas ditas “comuns” não correm este perigo.

No direito norte-americano, em que houve um estudo mais aprofundado sobre a teoria da diluição, a doutrina reconhece três manifestações de diluição (TAVARES, 2007): 1) Maculação (*tarnishment*) – conduta que causa dano à reputação do sinal, em geral, porque o mesmo é associado com um produto ou serviço de qualidade inferior assinalado pela marca semelhante, cujo titular não necessariamente é concorrente legítimo utente (concorrência parasitária). Ex. produtos moralmente ofensivos, pornográficos. 2) Ofuscação (*diminishment*) – “perda do brilho”, em virtude da diminuição do grau de sua aceitação ou prestígio junto ao consumidor e tem como efeito direto a diminuição do poder de venda. 3) Perda de distinguibilidade (*blurring*) – ocorre em situações de uso de uma marca similar à de uma marca famosa para distinguir produtos ou serviços não similares ou não afins.

No próximo tópico serão abordados os resultados obtidos a partir da pesquisa realizada.

²³ Tanto a concorrência desleal, quanto a concorrência parasitária e o parasitismo, são assuntos muito discutidos e abordados pela doutrina, com diferentes pontos de vista. Desta forma, não caberá a esse estudo levantar tais debates nem aprofundar esses conceitos.

²⁴ Concordamos com a definição proposta pela autora Moro (2003) sobre a divisão da diluição por uso da marca por terceiros e por uso da marca pelo próprio. Entretanto, neste trabalho, para melhor entendimento, pretendemos utilizar o termo *diluição* para assinalar a diluição por uso da marca por terceiros e o termo *degenerescência* para a diluição por uso da marca pelo próprio.

RESULTADOS OBTIDOS

O trabalho procurou identificar a interligação entre as áreas jurídicas e de marketing/*branding* no que diz respeito ao conceito de AR de marcas. Foram discutidos os elementos apresentados nos processos que justifiquem a requisição desta proteção por parte das empresas e a relação entre os aspectos legais e mercadológicos envolvidos nesta obtenção.

O trabalho analisou 11 marcas pertencentes a segmentos de mercado distintos²⁵ que obtiveram o AR. Das marcas estudadas, seis eram marcas de origem nacional e as restantes estrangeiras, sendo possível verificar a força adquirida pelas marcas criadas no país. Os principais argumentos²⁶ utilizados pelas empresas, quando impugnaram marcas de terceiros alegando o AR, estão relacionados à acusação de aproveitamento parasitário, diluição do signo e concorrência desleal²⁷. É muito importante frisar que esses argumentos, isoladamente, não são responsáveis por conceder ou denegar o AR a uma marca.²⁸ Abaixo, a tabela mostra os dados coletados dos processos referentes a marcas que receberam o AR, no que diz respeito as alegações das empresas sobre os riscos que ameaçam seus sinais.

Tabela 1. Argumentos para a solicitação do AR.

MARCA	SEGMENTO	PAÍS ²⁹	INÍCIO DE ATUAÇÃO NO BRASIL
TOYOTA	Automóveis	Estrangeira	1958
ARGUMENTOS SOLICITAÇÃO AR			
<ul style="list-style-type: none"> • Aproveitamento parasitário de sua marca. • A intenção da oposta em enganar os consumidores quanto aos itens expostos beneficiando-se do bom nome e reputação adquiridos pela oponente no decorrer de 49 anos de atuação. • Marca da oposta não teve criatividade na escolha de seu sinal, preferindo imitar marca de reconhecido renome para se enriquecer do prestígio alheio. • Concorrência desleal. 			
MARCA	SEGMENTO	PAÍS	INÍCIO DE ATUAÇÃO NO BRASIL
NATURA	Cosmético	Nacional	1969
ARGUMENTOS SOLICITAÇÃO AR			
<ul style="list-style-type: none"> • Aproveitamento parasitário. • A intenção da oposta é de se utilizar da marca para distinguir seus serviços, visando pegar carona na fama que desfruta a marca da oponente, o que ensejara a indesejável confusão e associação total entre as empresas da oponente e oposta e certamente acarretara prejuízos a oponente e a fama e reputação de sua marca. 			

²⁵ Foram analisadas duas marcas pertencentes à mesma empresa e segmento (Hollywood e Derby) e outras duas, pertencentes a empresas diferentes, mas do mesmo segmento (Itaú e Banco do Brasil).

²⁶ Excetuam-se os argumentos mercadológicos e de marca notória, esta última com base no antigo Código de Propriedade Industrial, não tratados neste estudo e que constam também dos processos analisados.

²⁷ Para melhor entendimento, acerca do que será a seguir exposto, alguns conceitos técnicos utilizados nos processos serão esclarecidos. Ao solicitar o AR, a empresa deve entrar com oposição ou PAN a terceiro que deseja imitar sua marca. A empresa que interpõe a oposição é chamada de 'opponente' e o terceiro ao qual foi imposta a oposição é dito como a 'oposta'. Uma vez que os processos analisados somente sofreram oposição, os termos utilizados para PAN não serão detalhados.

²⁸ A apresentação de dados mercadológicos solicitados pela resolução que trata do AR, como citado anteriormente, são os principais argumentos apresentados pelas empresas para a obtenção do AR, comprovando a fama, o prestígio e a reputação da marca, mas os mesmos não serão tratados neste estudo.

²⁹ País de origem da marca, ou seja, aqui mencionamos o tipo de nacionalidade da empresa que originalmente criou a marca, ou seja, nacional ou estrangeira. Isto porque, como atualmente as fusões e aquisições são constantes entre empresas que detêm marcas fortes, pode uma empresa que detém a marca ter sido adquirida por empresas de nacionalidades diferentes daquela que a originou.

MARCA	SEGMENTO	PAÍS	INÍCIO DE ATUAÇÃO NO BRASIL
HOLLYWOOD	Cigarros	Nacional	1931
ARGUMENTOS SOLICITAÇÃO AR			
<ul style="list-style-type: none"> • Aproveitamento parasitário. • Má-fé da oposta ao requerer proteção para sinal de que reproduz marca da oponente. • A intenção é a de tirar proveito da enorme reputação e do prestígio atingido pelo signo da oponente. • O uso do sinal pela oposta resultaria no enriquecimento ilícito daquela empresa, posto que advindo do aproveitamento parasitário ao labor empreendido pela oponente, ao longo dos anos, para solidificar a imagem e a reputação de seu signo distintivo, ao ponto de tê-lo tornado notório. 			
MARCA	SEGMENTO	PAÍS	INÍCIO DE ATUAÇÃO NO BRASIL
DERBY	Cigarros	Nacional	1933
ARGUMENTOS SOLICITAÇÃO AR			
<ul style="list-style-type: none"> • A marca da oposta reproduz a renomada marca e seu uso poderá gerar prejuízo para a reputação da mesma. • A marca da oposta aproveita-se parasitariamente de todo o esforço dispendido pela oponente para alcançar o patamar de qualidade em que hoje se encontra. 			
MARCA	SEGMENTO	PAÍS	INÍCIO DE ATUAÇÃO NO BRASIL
SKOL	Bebidas	Estrangeira	1967
ARGUMENTOS SOLICITAÇÃO AR			
<ul style="list-style-type: none"> • A intenção da oposta é obter lucros mediante a indução do consumidor em erro, dúvida ou confusão. • A oposta acarretará prejuízos para a oponente, pois os consumidores poderão adquirir produtos assinalados pela marca da oposta por esta lhes soar familiar, ou melhor, uma variação daquela, reconhecidamente de renome. • Os consumidores poderão atribuir à oponente a má-qualidade dos produtos adquiridos, desvalorizando com isso uma marca há muitos anos no mercado. • Concorrência desleal. • Oponente visa à repressão ao enriquecimento sem causa, pois as marcas renomadas são magnetos, aptos a atrair clientela pelo simples fato de sua presença, independentemente dos produtos ou serviços a que se destinavam na origem. • Oponente deseja a proteção, conforme a qualidade da marca, não é possível permitir seu uso não autorizado que permite o enriquecimento ilícito. 			
MARCA	SEGMENTO	PAÍS	INÍCIO DE ATUAÇÃO NO BRASIL
NIKE (marca figurativa)	Esportivo	Estrangeira	1984
ARGUMENTOS SOLICITAÇÃO AR			
<ul style="list-style-type: none"> • A oponente, copiando a famosa marca, visa desviar clientela, pois consumidores pensarão que os produtos das empresas estão relacionados. 			
MARCA	SEGMENTO	PAÍS	INÍCIO DE ATUAÇÃO NO BRASIL
PETROBRÁS	Combustível	Nacional	1958
ARGUMENTOS SOLICITAÇÃO AR			
<ul style="list-style-type: none"> • Concorrência desleal. 			
MARCA	SEGMENTO	PAÍS	INÍCIO DE ATUAÇÃO NO BRASIL
ITAÚ	Financeiro	Nacional	1944
ARGUMENTOS SOLICITAÇÃO AR			
<ul style="list-style-type: none"> • Não obstante a distinção entre os produtos e serviços assinalados pelas marcas, conclui-se que serão grandes os prejuízos que os consumidores virão a sofrer, em razão de associação indevida entre as mesmas. • A associação involuntária de um produto de uma empresa conhecida implicará na expectativa de um padrão de qualidade, acarretará sérios e graves prejuízos ao bom nome da marca. • Embora as empresas não sejam concorrentes diretas, a oposta tem como objetivo usurpar o prestígio da marca para desviar a clientela. • A intenção da oposta de enganar os consumidores quanto à origem dos produtos, para se beneficiar do bom nome e reputação que o oponente há muito adquiriu no mercado devido a esta qualidade de seus produtos e serviços. 			

<ul style="list-style-type: none"> • A concorrência desleal que a oposta emprega meios ilícitos para desviar em proveito próprio a clientela alheia. • O intuito de obter lucro com a fama de marca alheia. 			
MARCA	SEGMENTO	PAÍS	INÍCIO DE ATUAÇÃO NO BRASIL
CHICLETS	Alimentício	Estrangeira	1949
ARGUMENTOS SOLICITAÇÃO AR			
<ul style="list-style-type: none"> • A oposta pretende beneficiar-se do poder atrativo deste sinal distintivo para aproveitar-se parasitariamente da fama da marca junto a seu principal público alvo. • A pretensão da oposta é concorrer deslealmente com a oponente visando a um enriquecimento indevido. • Isto porque, se a marca da oposta fosse original e nova, os dispêndios em sua promoção seriam muito maiores do que os necessários ao utilizar-se de marca que já usufrui de excelente reputação e conhecimento no mercado. • A oposta pretende conferir aos serviços identificados pela marca a qualidade e preferência que é atribuída pelo consumidor aos artigos da oponente. • Concorrência desleal para evitar as práticas contrárias ao que é saudável ao mercado. • O enriquecimento indevido pela marca da oposta. • A diluição por ofuscação do poder distintivo do sinal da oponente. • Obter vantagens a partir do reconhecimento e prestígio junto ao público, diminuindo a necessidade de investimentos com divulgação ou propaganda para a marca. 			
MARCA	SEGMENTO	PAÍS	INÍCIO DE ATUAÇÃO NO BRASIL
BIC	Papelaria	Estrangeira	1956
ARGUMENTOS SOLICITAÇÃO AR			
<ul style="list-style-type: none"> • O público acostumado com as marcas da oponente, não duvidará em acreditar que a marca da oposta trata-se apenas de mais uma marca lançada pela oponente. Isto pode acarretar prejuízos de ordem financeira e principalmente de caráter moral a esta última. • A falta de originalidade da marca da oposta, ou até mesmo a má-fé, fere os direitos anteriormente conquistados pela oponente, bem como os dos consumidores. • A oposta intenta aproveitar-se da reputação conquistada pela marca no mercado brasileiro. • O ordenamento jurídico protege os esforços do empresário, resguardando-lhe todo o prestígio advindo dos frutos de seu trabalho, e ao mesmo tempo, coibindo qualquer forma de tentativa de enriquecimento ilícito por parte de terceiros. 			
MARCA	SEGMENTO	PAÍS ³⁰	INÍCIO DE ATUAÇÃO NO BRASIL
Banco do Brasil	Financeiro	Nacional	1808
ARGUMENTOS SOLICITAÇÃO AR			
<ul style="list-style-type: none"> • A imitação procura iludir o consumidor desatento, levando a erro e confusão. 			

Fonte: Processos analisados de marcas que receberam o AR.

No que diz respeito ao aproveitamento parasitário, base de argumentação utilizada por nove das 11 marcas analisadas, as oponentes argumentaram que as opostas estão cientes de que a marca solicitada é famosa e pertence a terceiros. Assim, para as requerentes do AR, as impugnantes pretendem aproveitar-se do poder atrativo de seu sinal, da fama do signo junto ao público consumidor. Além disso, de acordo com os argumentos constantes dos processos, a impugnada deseja obter enriquecimento ilícito, proveniente deste parasitismo. Isto ocorre, uma vez que ela pretende aumentar suas vendas e atrair o público ao utilizar a associação com a marca forte, que foi conquistada por meio de anos de trabalho e investimento, que solidificaram a imagem e a boa reputação do signo. Neste caso, o aproveitamento parasitário estaria beneficiando

³⁰ País de origem da marca, ou seja, aqui mencionamos o tipo de nacionalidade da empresa que originalmente criou a marca, ou seja, nacional ou estrangeira. Isto porque, como atualmente as fusões e aquisições são constantes entre empresas que detêm marcas fortes, pode uma empresa que detém a marca ter sido adquirida por empresas de nacionalidades diferentes daquela que a originou.

a impugnada, gerando ganhos para ela, que não precisou investir nem desenvolver uma marca conhecida, se aproveitando de um sinal já existente e buscando através dele que clientes consumam seus produtos por acreditarem pertencer à marca afamada. Não há um desvio de clientela, até porque os segmentos de atuação são diferentes, mas uma atitude de má-fé para com os consumidores, já que a empresa parasitária os está ludibriando.

A diluição do sinal é outro fator apontado por seis das 11 empresas estudadas. O prejuízo a sua reputação e sua imagem, tendo em vista o uso de sua marca renomada por terceiros, pode diluí-la, tanto em relação à maculação quanto à ofuscação e à perda de distintividade. Já que o sinal poderá ser concedido a outras empresas, de segmentos diferentes à da impugnante, sua marca, embora distinta e famosa, começará a ser encontrada em outros produtos e serviços no mercado, enfraquecendo seu poder de distinção e sedução, conseqüentemente, diluindo o sinal. A possibilidade de causar danos à reputação da impugnante é verossímil, uma vez que os produtos ou serviços prestados podem ser de qualidade inferior aos bens da impugnante ou mesmo estarem associados a produtos que permitam denegrir a imagem do sinal. O bom nome conquistado por ela estará em risco. Somando-se a isso, o sinal famoso poderá sofrer prejuízos financeiros e de desgaste do seu poder de atratividade. Isto poderá ocorrer, já que a possibilidade de uma associação equivocada por parte do cliente em relação à qualidade, à prestação de serviços, ao atendimento ou a qualquer outro significado ou expectativa deste com o sinal, provavelmente geram frustração e descrédito do cliente, fazendo com que ele pare ou diminua o consumo do produto assinalado pela marca famosa.

No que diz respeito à concorrência desleal, do total das empresas analisadas, seis delas citaram tal aspecto. A impugnante explora a questão da impugnada copiar a marca famosa para desviar clientela, uma vez que os consumidores pensarão que os produtos das empresas distintas estão relacionados. Outro argumento é de que o uso indevido da marca famosa provoca a concorrência desleal, já que a oposta utiliza meios ilícitos para desviar, em proveito próprio, clientela alheia. A concorrência desleal está associada ao desvio de clientela pertencente ao mesmo ramo mercadológico. Como isso não ocorreu no caso dos processos de AR analisados, não foi possível considerar este argumento válido. Além disso, “Nem na lei de criação, nem em qualquer outro diploma, se dá competência ao INPI para fazer valer, diretamente e por via administrativa, a repressão da concorrência desleal” (BARBOSA, 2002). Ainda segundo o autor (2002), a competência para tal pertence ao poder judiciário.

O que se observa é que as empresas que solicitam o AR argumentam que terceiros pretendem imitar seus signos, principalmente visando ao enriquecimento ilícito, ao uso da boa reputação, da fama ou à destruição desta. Também desejam atrelar a seus produtos a qualidade, tradição, bom nome, enfim, qualquer característica positiva construída pelo signo famoso. Diluir a marca e enfraquecê-la perante o mercado é o que poderá acontecer. Ou seja, as impugnantes acreditam sofrer prejuízos de ordem financeira e moral.

O instituto, ao examinar os processos que solicitam o AR, ao final, confere um parecer explicando as razões que fundamentaram a obtenção, ou não, do AR. Já no que diz respeito aos argumentos utilizados pelas empresas para demonstrarem que sua marca, por ser famosa e reconhecida, estava sendo desejada ou utilizada por terceiros, o INPI considerou como relevante os casos de parasitismo, diluição e associação indevida. A concorrência desleal não foi acolhida pelos examinadores nos processos analisados. Assim, a decisão final do órgão para as marcas que obtiveram a proteção especial conferida pelo AR está associada à comprovação de que a marca angariou fama, prestígio e boa reputação e ultrapassou seu segmento mercadológico. Desta forma, a mesma tornou-se atraente e desejada por aproveitadores, que pretendiam tirar proveito de seus atributos, seu trabalho, investimento e renome junto ao público em geral.

Durante o levantamento documental (análise dos processos) foi observado que os solicitantes do AR argumentavam sua preocupação com os riscos que sua marca corria pela possibilidade da proteção legal de sinal semelhante ao seu, que por ser famoso e forte, chama a atenção de terceiros interessados em se aproveitar de seu prestígio, conforme explicado anteriormente. Esses riscos são abordados pela esfera jurídica, que protege a propriedade da marca e permite ao titular salvaguardar seu direito. A possibilidade de conseguir o AR confere à marca um monopólio, uma vez que a proteção do sinal não se restringe a seu segmento. Assim, ao receber o AR, a marca está resguardada tanto no segmento em que atua, quanto em todos os outros existentes, ou seja, em todo o mercado. Entretanto, a intenção dessas marcas em obter essa proteção especial não está somente limitada à proteção na esfera judicial, mas também está associada a aspectos mercadológicos, uma vez que este monopólio permite que a divulgação e a comercialização desta marca no mercado sejam únicas, não competindo na lembrança dos consumidores com marcas de outros segmentos que tenham sinal semelhante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho verificou, através da análise dos processos de solicitação de AR, os elementos que embasaram a requisição desta proteção especial por parte das empresas, no sentido de evitar os riscos que ameaçavam seus sinais, além do impacto desta proteção legal sobre os aspectos mercadológicos. O objetivo jurídico do AR para os sinais, não é conceder à marca seu uso em todas as classes, mas sua proteção em todas elas. O que se impede, com a proteção do AR é o aproveitamento por terceiros de um signo afamado, e não sua utilização para todos os produtos ou serviços.

Com relação aos riscos citados pelos titulares das marcas detentoras de fama e prestígio estão a diluição, o aproveitamento parasitário e a concorrência desleal. Os argumentos de parasitismo e diluição são em sua grande maioria aceitos e pertinentes ao tema, mas de difícil comprovação. Como juntar provas de que terceiro está se enriquecendo ilícitamente? Quais as evidências de que está se aproveitando da fama, do trabalho e investimento de outros? Como anexar fatos que demonstrem que a marca famosa está sendo diluída e tornando-se pouco distintiva? São aspectos complexos e subjetivos, mas que se acredita estarem presentes e ameaçando os detentores de marcas famosas e de reputação. Já, no que diz respeito à concorrência desleal, citada pelas impugnantes como um dos argumentos nos processos para a concessão do AR, ela está associada ao desvio de clientela pertencente ao mesmo ramo mercadológico. Uma vez que as marcas requerentes do AR são pertencentes a segmentos diferentes, o argumento não foi considerado válido.

Em relação à estratégia de marketing/*branding*, a proteção conferida pelo AR pode permitir à marca uma condição particular para atuar de forma mais consistente na lembrança do consumidor. As marcas que receberam o AR, por serem tão conhecidas pelo público e possuírem um diferencial em relação às marcas ditas “comuns”, passam a ser protegidas em todos os segmentos e acabam por obter um monopólio sobre este sinal, além de alcançarem um *status* outorgado a poucas marcas. O monopólio concedido a elas faz com que, em relação aos aspectos mercadológicos, a marca seja mantida na mente e lembrança dos consumidores, uma vez que somente ela, em tese, estará disponível e será veiculada no mercado. Isto porque, durante o período de vigência do AR nenhum outro sinal semelhante ou idêntico, pertencente a qualquer segmento de mercado poderá ser concedido, assim, a marca que conquistou o AR gozará de exclusividade. A distribuição, publicidade, identificação pelo consumidor e comercialização serão realizadas de forma privativa, já que este “sinal” estará individualizado no mercado, sem outros competindo com ele.

Uma vez que o AR é um *status* conferido a um grupo seletivo, sendo uma proteção muito ampla, talvez este “título” possa agregar valor à marca, existindo a possibilidade de que uma marca com AR adquira um diferencial frente a seus concorrentes e um valor para seu titular, e, desta forma, as empresas desejarão obtê-la, não apenas para fins jurídicos, mas mercadológicos também. Assim, a empresa que detiver uma marca de AR poderá utilizar este diferencial como uma vantagem competitiva. Possivelmente, em um segundo momento, este estudo possa ser realizado, quando da apresentação de novas provas para renovar a concessão do AR. Talvez, nesta ocasião, possa se verificar como as empresas utilizaram este título, se apenas juridicamente, ou em suas estratégias de marketing, ou mesmo como algo de valor para o mercado e seus consumidores.

Um ponto interessante a ser observado posteriormente, em outras pesquisas, está relacionado aos sinais que solicitaram o AR, mas uma marca semelhante ou idêntica a sua já foi concedida anteriormente para outro titular em segmento diferente do seu. Ou seja, as marcas já convivem no mercado. Além disso, pode-se analisar o fato de que a marca que recebeu o AR pelo prazo de cinco anos, e após este período não tenha obtido novamente esta proteção especial (já que para uma nova concessão, novas provas devem ser apresentadas e novo exame realizado) estará exposta novamente a possibilidade de outras marcas serem concedidas para diferentes titulares em outros ramos de atividade, não permanecendo mais a exclusividade do sinal em todos os segmentos. Acreditamos ser possível outro estudo neste sentido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, David A. *Marcas – Brand Equity – Gerenciando o valor da marca*. 13 ed. São Paulo: Elsevier, 1998.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Ed. Almedina. 2002.

BARBOSA, Denis Borges. *Concorrência. Especialização em propriedade intelectual* – PUC. 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/apostilas.htm>>. Acesso em: dez 2009.

_____. A especialidade das marcas. 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/apostilas.htm>>. Acesso em: dez 2009.

_____. Sobre a noção jurídica e econômica de marca. 2005. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/apostilas.htm>>. Acesso em: dez 2009.

BARBOSA, Denis Borges; PORTO Patrícia; PRADO, Elaine Ribeiro do. *Generificação e Marcas Registradas*. 2006. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>>. Acesso em: dez 2009.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – **Lei da Propriedade Industrial**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, 1996.

BRASIL. Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971 – **Código da Propriedade Industrial**. Institui o novo Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Brasília, 1971.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Procuradoria Federal. Marca de Alto Renome. Aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial). **Parecer, nº 054, de 09 de outubro de 2002**. Relator: Maria Alice Castro Rodrigues.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e revoga a Resolução INPI nº 110, de 27 de janeiro de 2004. **Resolução 121 de 06 de setembro de 2005**, Rio de Janeiro, set. 2005.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Resolução nº 051 de maio de 1997. **Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas**, Rio de Janeiro, maio 1997.

KAPFERER, Jean-Noel. **As marcas: capital da empresa. Criar e desenvolver marcas fortes**. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2004.

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. **Princípios de Marketing**. 12.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing: a bíblia do marketing**. 12 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

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

MAZZOLA, Marcelo Leite da Silva. As entrelinhas da indenização nos casos de parasitismo. **Revista da ABPI**. nº 71, p. 42-48, jul./ago. 2004.

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.

NASCIMENTO, Augusto; LAUTERBORN, Robert. **Os 4 Es de Marketing e Branding**. Editora Elsevier, 2007.

TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. Marca Notoriamente Conhecida: Espectro de Proteção Legal. **Revista da Escola de Magistratura Regional Federal: 2º Região**. Cadernos Temáticos Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: EMARF – TRF 2º Região. 2. ed. ampliada. p. 147-191, fev. 2007.