



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 166/2009.

Ref.: Processo/INPI/nº 1213/2009.

Em 30.07.2009.

Ementa: Projeto de Lei nº 4.890, de 2009, de autoria do Deputado Federal Carlos Bezerra. O exame do tema, à luz do próprio conceito doutrinário de marca de alto renome e dos fundamentos da sua proteção especial, conduz a opinar-se pela rejeição da propositura.

Em atenção ao Ofício nº 332/GM-MDIC, datado de 09 de abril de 2009, encaminhado pelo Coordenador da Assessoria Parlamentar do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Assessor Especial do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a Presidência do INPI, à fl. 01, solicita manifestação desta Procuradoria acerca do Projeto de Lei nº 4.890/2009, que *“Altera o art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para instituir o registro de marca de alto renome a pedido do interessado.”*

Sobre o tema, como intróito, é oportuno reproduzir as palavras do Doutor Carlos Henrique Fróes, advogado e professor altamente conceituado no campo da propriedade intelectual:

“Realmente, é marca de alto renome, num país, aquela que, ante sua simples menção, o consumidor, qualquer que seja seu nível, identifica, imediatamente, o produto ou serviço que ela distingue.

J

A marca de alto renome não se define, nem é preciso provar sua existência: 'sente-se sua presença'.

Pode-se dizer que o conceito de marca de alto renome que vem sendo, paulatinamente, incorporado, *mutatis mutandis*, no ordenamento jurídico de parcela considerável dos países integrantes da Convenção da União de Paris, da qual o Brasil é um dos signatários originais, orienta-se a partir da acepção conferida a esse instituto jurídico pela Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI), publicada em seu "Annuaire 1990 - VIII":

"Marks which, even if they are not used in the country in which protection is claimed, are deemed to enjoy a high repute either in that country or at an international level."

"Marcas que, mesmo que não sejam usadas no país no qual a proteção é requerida, são passíveis de desfrutar de alta reputação naquele país ou em nível internacional." (Tradução do original)

É sob a orientação da acepção do instituto da marca de alto renome introduzida pela AIPPI e com arrimo na noção oferecida pela mais atualizada e autorizada doutrina pátria, que se pode conceituar marca de alto renome como um sinal dotado de distintividade singular e de uma autoridade incontestável, que resulta da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, seguramente vinculadas 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.

Esse conjunto de atributos que indica dar azo ao alto renome tem origem, naturalmente, no uso reiterado e contínuo da marca pelo seu titular e na sua ampla publicidade e constante presença nos meios de difusão e, ainda, no exercício permanente de sua função no mercado, provocando a identificação automática e espontânea da marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica por diferentes públicos, pertencentes a diversos mercados, essencialmente por força do reconhecimento das características desses produtos ou serviços e de uma determinada qualidade que lhes é subjacente,

de molde que a marca alcança um nível de distinção tal e um *goodwill* altíssimo, donde, por óbvio, se projeta apta a atrair clientela pela sua pura e simples presença no mercado, em quaisquer produtos ou serviços.

Essa noção encontra apoio na visão do Doutor Luiz Leonardos, advogado dedicado à ciência do Direito da Propriedade Intelectual, quando, em seu artigo "Marcas de Alto Renome", assim se pronunciou sobre o texto do art. 125 do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 824, de 1991, que deu origem à Lei de Propriedade Industrial vigente:

"Tem-se aí, portanto, a idéia de que a marca de alto renome deve suscitar uma relação de qualidade dos produtos ou serviços a que se refira, sem necessidade, porém, que se trate de qualidade excepcional, bastando que seja ela capaz de atender à imagem dela feita pelos consumidores.

Dentre as três funções principais reconhecidas como desempenhadas pelas marcas, quais sejam, a de identificar a origem das mercadorias ou serviços, a de indicar uma determinada qualidade e a de se prestar à publicidade dos mesmos, a proteção em termos de marca de alto renome prende-se mais, embora não exclusivamente, às duas últimas funções que à primeira, mais importante quando se trate quer de marca notoriamente conhecida (art. 6 bis, da CUP), quer de marca notória (art. 67, do CPI)." (Revista da ABPI, São Paulo, 1994)

Porém, a acepção de marca de alto renome há que ser apreendida com cautela nos tempos atuais, pois, em razão do desenvolvimento dos meios de comunicação, é incontroverso que uma intensa e dispendiosa campanha publicitária por parte de quem detém o poder econômico pode conduzir a que determinada marca comum na origem se transforme, em lapso muito breve, em marca amplamente conhecida pelo público em geral e, logo em seguida, em um espaço de tempo proporcional ou mesmo menor, perda tal atributo.

E não seria, ao menos, razoável, atribuir-se a essas marcas, cujo "alto renome" é flagrantemente instantâneo e descartável, um tratamento sobremaneira privilegiado, originariamente idealizado para proteger adequadamente aquelas marcas célebres, que tenham adquirido fama, conhecimento e prestígio ao longo do tempo, graças a uma permanente e larga

atuação no mercado e nos meios de comunicação, de maneira especialmente satisfatória para o público em geral.

A marca de alto renome tem um excepcional caráter distintivo, que lhe é exclusivo, goza de um *goodwill* elevadíssimo e de conhecimento e prestígio diferidos, que derivam, essencialmente, do reconhecimento de certa excelência e da confiabilidade dos produtos ou serviços a que se aplica e que transcendem a coletividade usuária, de fato ou em potencial, desses produtos ou serviços, atingindo, também, a diferentes públicos, de mercados diversos.

Seu uso constante e duradouro no mercado e sua larga divulgação e contínua presença nos meios de comunicação agrupam o conhecimento da marca por diferentes públicos, propiciando a imediata e inconsciente associação da marca com os produtos ou serviços em que figura, funcionando como uma ferramenta, um verdadeiro ímã para a captação de clientela.

Resulta que a marca de alto renome adquire um *status* comercial e jurídico e um valor econômico distintos da marca comum, atributos esses dignos de proteção pelo sistema jurídico positivo, a fim de evitar a diluição do poder atrativo da marca renomada.

Por conseguinte, o fundamento da proteção legal às marcas de alto renome repousa sobre as regras de repressão à “concorrência” parasitária, que se opera pela via da usurpação da marca alheia renomada, e ao enriquecimento ilícito, ou enriquecimento sem causa.

A proteção especial da marca de alto renome é, portanto, excepcionalíssima, traspassando um dos princípios basilares do direito marcário, o da especialidade, segundo o qual a proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do titular.

Ocorre que o alto renome da marca é um fato que decorre de uma realidade que se lança no mercado e não um fato jurídico, *strictu sensu*, porém, como fato, projeta efeitos no plano jurídico, repelindo, contudo, qualquer tentativa de fixação no tempo e no espaço.

Ora, o atributo do alto renome, além de ser um fato, é, também, um fenômeno, e, como tal, está sujeito à transitoriedade, donde impossível fixá-lo

no tempo, tanto é que existem marcas que concentram esse predicado por décadas e décadas a fio, enquanto que outras sustentam o mesmo *status* por anos ou meses e o suplantam a um súbito de vista, ou, então, vão enfraquecendo pouco a pouco, no curso do tempo, que ultimam por dissipá-lo por completo.

Ademais, enquanto fenômeno, inviável é também fixar o alto renome no espaço. Assim é que podem existir marcas cujo elevado prestígio e reconhecimento restem circunscritos a determinado território, região, estado, cidade ou localidade deste, enquanto que pode haver outras que desenvolvam fama e conhecimento no mercado que não se restrinjam ao seu país de origem ou a um grupo de países, podendo alcançar alto renome mundial. De igual forma, podem existir marcas que gozem do *status* de alto renome em um determinado país ou grupo de países distinto do seu país de origem ou daquele no qual reivindicam essa proteção específica.

E essa questão, particularmente, também deve ser observada com a máxima cautela, para que imprecisões conceituais ou confusões terminológicas não conduzam a julgamento errôneo quanto ao verdadeiro sentido e alcance da proteção legal a ser outorgada à marca de alto renome.

Segundo a inteligência que se desenvolve, para que possa servir de fundamento para impedir ou invalidar registro de marca alheia, o fenômeno do alto renome, teoricamente, se deve verificar não no plano jurídico, mas, sim, no mundo dos fatos, no mercado, antes da usurpação da marca, estando presente no momento do depósito do pedido de registro de marca alheia no INPI.

Tal dedução se afigura reta e legítima, indo ao encontro de um dos princípios gerais do Direito, o da prioridade, invocado pela parêmia *prior in tempore, melior in jure* (primeiro no tempo, melhor no direito).

E tal fenômeno deve perdurar até o momento da decisão, pelo INPI, do pedido de registro de marca de terceiros que lhe é posterior, para que possa merecer acolhida, pelo INPI, a postulação da proteção extraordinária pelo titular do suposto direito legalmente amparado.

É inquestionável que o atributo do alto renome da marca deva estar presente em ambos os momentos. No primeiro, para que a usurpação se caracterize, e, no segundo, para que se justifique a outorga da proteção excepcional, sob pena do ato administrativo do INPI não encontrar amparo legal.

Assim porque, se nesse interregno sucumbiu o alto renome da marca ou então se extinguiu o registro nacional que a tutelava juridicamente, qualquer ação do INPI ou do seu titular não mais encontrará abrigo na lei.

Como já dito linhas atrás, o predicado do alto renome da marca, enquanto fenômeno, a rigor, não é perene, estando sujeito à transitoriedade, donde impossível determiná-lo no tempo, sendo, por isso mesmo, tarefa também espinhosa, quiçá juridicamente impossível, arbitrar-se qualquer prazo para a outorga da proteção especial pela lei, por menor que seja este, sob pena de se ir de encontro à própria materialidade dos fatos que estariam a motivar essa proteção excepcional.

Nessa trilha de exposição, não se justifica qualquer reivindicação prévia, autônoma e específica dessa proteção *sui generis* por parte do titular do direito da marca registrada no Brasil, a fim de pré-constituir a presunção do seu alto renome, por meio de uma declaração *a priori* do alto renome da marca pelo INPI para a sua outorga, mesmo porque se trata de um atributo vivo desse bem imaterial, que se constitui pela sua efetiva e manifesta utilização no mercado e divulgação nos meios de comunicação, independentemente, portanto, de qualquer ato administrativo formal de caráter constitutivo.

Sob as argumentações até aqui alinhadas, resta, também, evidente que o reconhecimento do alto renome da marca prescinde de prévio processo e procedimentos próprios, formais e complexos, particulares para os fins da proteção de natureza extraordinária, significando que sua outorga dispensa qualquer pré-constituição de registro especial da marca no INPI - seja de caráter constitutivo ou declaratório, ou puramente acautelatório -, com vigência determinada, não apenas porque o título não produzirá quaisquer efeitos diante da inexistência de possibilidade de prejuízo ao poder atrativo exercido no mercado pela marca de alto renome, mas, também, e

especialmente, porque se está frente a um atributo vivo da marca, a rigor, subsumido a certa efemeridade.

De mais a mais, em que o prévio reconhecimento, *in abstracto*, do alto renome da marca pelo INPI seria, ao mesmo tempo, necessário e útil ao demandante da sua proteção especial? Em termos outros, qual o óbice posto ao exercício do suposto direito do reclamante da proteção especial a ser removido, a fim de justificar a necessidade e a utilidade do prévio reconhecimento, *in abstracto*, do alto renome da marca pelo INPI?

Deveras, o interesse processual está sedimentado e se justifica na exata proporção em que o provimento administrativo venha a ser útil a quem o postula.

É evidente que o interesse processual não se revela pela mera adequação do provimento administrativo, pois, não sendo demonstrada a necessidade ou a utilidade desse provimento não restará demonstrada a existência de qualquer interesse.

Por todas essas razões é que se opina pela manutenção do mecanismo jurídico hoje operante dessa proteção legal excepcional, pelo qual o reconhecimento do alto renome da marca pelo INPI dispensa qualquer pré-constituição de registro especial da marca, com vigência determinada, por ter se demonstrado suficiente que a Autarquia, uma vez reconhecido o alto renome da marca, recuse ou invalide, se ainda legalmente possível, a concessão, a terceiros, de registros de marcas que a reproduzam ou imitem, para que se concretizem os efeitos dessa proteção excepcional.

Nesse ponto, ressalte-se que, pela sistemática atual, o INPI já promove a anotação do reconhecimento do alto renome da marca em seus cadastros, por um lado, a fim de evitar que o alto renome de determinada marca seja, em um estreito lapso, objeto de nova discussão, provas e decisão em demandas administrativas futuras, entre as mesmas partes, ou não, onerando, assim, sobremaneira, o respectivo titular do direito material especialmente protegido, conduzindo, em última instância, à ineficácia da própria proteção legal, e, por outro, porque essa prática dificulta o risco de decisões administrativas contrárias sobre a mesma questão em sucessivas demandas.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

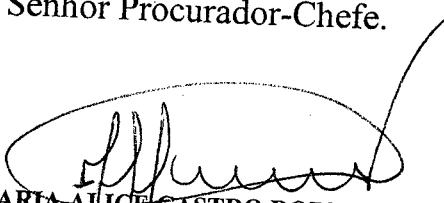
É, ainda, com esteio nesses mesmos argumentos que também se opina pela preservação do mecanismo jurídico hoje operante para viabilizar a impugnação, por terceiros, do direito à proteção diferenciada outorgada à marca de alto renome, finalizando desconstituir-lhe os efeitos legais da proteção jurídica preteritamente declarada pelo INPI.

Rematando a questão, por conta do efeito desespecializante da marca de alto renome, que lhe assegura uma ampla oponibilidade a terceiros e uma exclusividade quase que absoluta em relação a todo e qualquer produto ou serviço - eis que, a rigor, reclama, apenas, a confundibilidade abstrata entre os sinais enfrentados em si mesmos, sendo, em princípio, irrelevante a natureza dos produtos ou serviços a que se apliquem -, para cada um dos pedidos autônomos de reconhecimento de alto renome de marca apresentados ao INPI - que, pela própria experiência da Autarquia, não seriam poucos - emergiria um determinado quantitativo de pedidos de registro de marcas iguais ou semelhantes, independentemente dos produtos ou serviços a que se destinem identificar, cujo exame haveria que ser, necessariamente, suspenso até a decisão final da Autarquia quanto ao alto renome.

Disso, inexoravelmente, resultaria o aumento expressivo e mesmo incalculável de pedidos de registro de marcas pendentes de decisão no âmbito do INPI, com evidente prejuízo da eficiência da atividade administrativa da Autarquia no atendimento da sociedade usuária do Sistema Brasileiro de Propriedade Intelectual.

Pelos fatos e fundamentos antes vertidos, sem embargos dos méritos que, sem dúvida alguma, militam em favor do autor do Projeto de Lei em comento, um pronunciamento técnico-jurídico crítico e idôneo sobre o tema conduz, inevitavelmente, a opinar-se pela sua incondicional rejeição.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

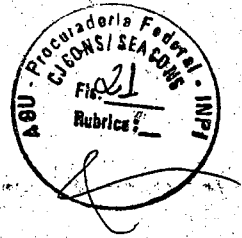

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

8


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria



NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 166/2009.

Ref.: Processo/INPI/nº 1213/2009.

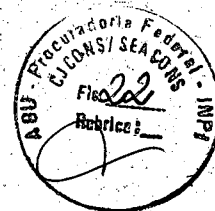
Em 30.07.2009.

Ementa: Projeto de Lei nº 4.890, de 2009, de autoria do Deputado Federal Carlos Bezerra. O exame do tema, à luz do próprio conceito doutrinário de marca de alto renome e dos fundamentos da sua proteção especial, conduz a opinar-se pela rejeição da propositura.

Em atenção ao Ofício nº 332/GM-MDIC, datado de 09 de abril de 2009, encaminhado pelo Coordenador da Assessoria Parlamentar do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Assessor Especial do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a Presidência do INPI, à fl. 01, solicita manifestação desta Procuradoria acerca do Projeto de Lei nº 4.890/2009, que *“Altera o art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para instituir o registro de marca de alto renome a pedido do interessado.”*

Sobre o tema, como intróito, é oportuno reproduzir as palavras do Doutor Carlos Henrique Fróes, advogado e professor altamente conceituado no campo da propriedade intelectual:

“Realmente, é marca de alto renome, num país, aquela que, ante sua simples menção, o consumidor, qualquer que seja seu nível, identifica, imediatamente, o produto ou serviço que ela distingue.



A marca de alto renome não se define, nem é preciso provar sua existência: 'sente-se sua presença'.

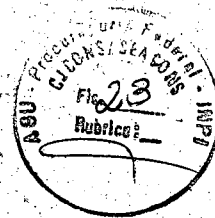
Pode-se dizer que o conceito de marca de alto renome que vem sendo, paulatinamente, incorporado, *mutatis mutandis*, no ordenamento jurídico de parcela considerável dos países integrantes da Convenção da União de Paris, da qual o Brasil é um dos signatários originais, orienta-se a partir da aceção conferida a esse instituto jurídico pela Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI), publicada em seu "Annuaire 1990 - VIII":

"Marks which, even if they are not used in the country in which protection is claimed, are deemed to enjoy a high repute either in that country or at an international level."

"Marcas que, mesmo que não sejam usadas no país no qual a proteção é requerida, são passíveis de desfrutar de alta reputação naquele país ou em nível internacional." (Tradução do original)

É sob a orientação da aceção do instituto da marca de alto renome introduzida pela AIPPI e com arrimo na noção oferecida pela mais atualizada e autorizada doutrina pátria, que se pode conceituar marca de alto renome como um sinal dotado de distintividade singular e de uma autoridade incontestável, que resulta da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, seguramente vinculadas 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.

Esse conjunto de atributos que indica dar azo ao alto renome tem origem, naturalmente, no uso reiterado e contínuo da marca pelo seu titular e na sua ampla publicidade e constante presença nos meios de difusão e, ainda, no exercício permanente de sua função no mercado, provocando a identificação automática e espontânea da marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica por diferentes públicos, pertencentes a diversos mercados, essencialmente por força do reconhecimento das características desses produtos ou serviços e de uma determinada qualidade que lhes é subjacente,



de molde que a marca alcança um nível de distinção tal e um *goodwill* altíssimo, donde, por óbvio, se projeta apta a atrair clientela pela sua pura e simples presença no mercado, em quaisquer produtos ou serviços.

Essa noção encontra apoio na visão do Doutor Luiz Leonardos, advogado dedicado à ciência do Direito da Propriedade Intelectual, quando, em seu artigo "Marcas de Alto Renome", assim se pronunciou sobre o texto do art. 125 do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 824, de 1991, que deu origem à Lei de Propriedade Industrial vigente:

"Tem-se aí, portanto, a idéia de que a marca de alto renome deve suscitar uma relação de qualidade dos produtos ou serviços a que se refira, sem necessidade, porém, que se trate de qualidade excepcional, bastando que seja ela capaz de atender à imagem dela feita pelos consumidores.

Dentre as três funções principais reconhecidas como desempenhadas pelas marcas, quais sejam, a de identificar a origem das mercadorias ou serviços, a de indicar uma determinada qualidade e a de se prestar à publicidade dos mesmos, a proteção em termos de marca de alto renome prende-se mais, embora não exclusivamente, às duas últimas funções que à primeira, mais importante quando se trate quer de marca notoriamente conhecida (art. 6 bis, da CUP), quer de marca notória (art. 67, do CPI)." (Revista da ABPI, São Paulo, 1994)

Porém, a acepção de marca de alto renome há que ser apreendida com cautela nos tempos atuais, pois, em razão do desenvolvimento dos meios de comunicação, é incontroverso que uma intensa e dispendiosa campanha publicitária por parte de quem detém o poder econômico pode conduzir a que determinada marca comum na origem se transforme, em lapso muito breve, em marca amplamente conhecida pelo público em geral e, logo em seguida, em um espaço de tempo proporcional ou mesmo menor, perda tal atributo.

E não seria, ao menos, razoável, atribuir-se a essas marcas, cujo "alto renome" é flagrantemente instantâneo e descartável, um tratamento sobremaneira privilegiado, originariamente idealizado para proteger adequadamente aquelas marcas célebres, que tenham adquirido fama, conhecimento e prestígio ao longo do tempo, graças a uma permanente e larga

J



no tempo, tanto é que existem marcas que concentram esse predicado por décadas e décadas a fio, enquanto que outras sustentam o mesmo *status* por anos ou meses e o suplantam a um súbito de vista, ou, então, vão enfraquecendo pouco a pouco, no curso do tempo, que ultimam por dissipá-lo por completo.

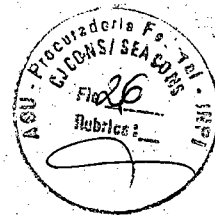
Ademais, enquanto fenômeno, inviável é também fixar o alto renome no espaço. Assim é que podem existir marcas cujo elevado prestígio e reconhecimento restem circunscritos a determinado território, região, estado, cidade ou localidade deste, enquanto que pode haver outras que desenvolvam fama e conhecimento no mercado que não se restrinjam ao seu país de origem ou a um grupo de países, podendo alcançar alto renome mundial. De igual forma, podem existir marcas que gozem do *status* de alto renome em um determinado país ou grupo de países distinto do seu país de origem ou daquele no qual reivindicam essa proteção específica.

E essa questão, particularmente, também deve ser observada com a máxima cautela, para que imprecisões conceituais ou confusões terminológicas não conduzam a julgamento errôneo quanto ao verdadeiro sentido e alcance da proteção legal a ser outorgada à marca de alto renome.

Segundo a inteligência que se desenvolve, para que possa servir de fundamento para impedir ou invalidar registro de marca alheia, o fenômeno do alto renome, teoricamente, se deve verificar não no plano jurídico, mas, sim, no mundo dos fatos, no mercado, antes da usurpação da marca, estando presente no momento do depósito do pedido de registro de marca alheia no INPI.

Tal dedução se afigura reta e legítima, indo ao encontro de um dos princípios gerais do Direito, o da prioridade, invocado pela parêmia *prior in tempore, melior in jure* (primeiro no tempo, melhor no direito).

E tal fenômeno deve perdurar até o momento da decisão, pelo INPI, do pedido de registro de marca de terceiros que lhe é posterior, para que possa merecer acolhida, pelo INPI, a postulação da proteção extraordinária pelo titular do suposto direito legalmente amparado.



É inquestionável que o atributo do alto renome da marca deva estar presente em ambos os momentos. No primeiro, para que a usurpação se caracterize, e, no segundo, para que se justifique a outorga da proteção excepcional, sob pena do ato administrativo do INPI não encontrar amparo legal.

Assim porque, se nesse interregno sucumbiu o alto renome da marca ou então se extinguiu o registro nacional que a tutelava juridicamente, qualquer ação do INPI ou do seu titular não mais encontrará abrigo na lei.

Como já dito linhas atrás, o predicado do alto renome da marca, enquanto fenômeno, a rigor, não é perene, estando sujeito à transitoriedade, donde impossível determiná-lo no tempo, sendo, por isso mesmo, tarefa também espinhosa, quiçá juridicamente impossível, arbitrar-se qualquer prazo para a outorga da proteção especial pela lei, por menor que seja este, sob pena de se ir de encontro à própria materialidade dos fatos que estariam a motivar essa proteção excepcional.

Nessa trilha de exposição, não se justifica qualquer reivindicação prévia, autônoma e específica dessa proteção *sui generis* por parte do titular do direito da marca registrada no Brasil, a fim de pré-constituir a presunção do seu alto renome, por meio de uma declaração *a priori* do alto renome da marca pelo INPI para a sua outorga, mesmo porque se trata de um atributo vivo desse bem imaterial, que se constitui pela sua efetiva e manifesta utilização no mercado e divulgação nos meios de comunicação, independentemente, portanto, de qualquer ato administrativo formal de caráter constitutivo.

Sob as argumentações até aqui alinhadas, resta, também, evidente que o reconhecimento do alto renome da marca prescinde de prévio processo e procedimentos próprios, formais e complexos, particulares para os fins da proteção de natureza extraordinária, significando que sua outorga dispensa qualquer pré-constituição de registro especial da marca no INPI - seja de caráter constitutivo ou declaratório, ou puramente acautelatório -, com vigência determinada, não apenas porque o título não produzirá quaisquer efeitos diante da inexistência de possibilidade de prejuízo ao poder atrativo exercido no mercado pela marca de alto renome, mas, também, e



especialmente, porque se está frente a um atributo vivo da marca, a rigor, subsumido a certa efemeridade.

De mais a mais, em que o prévio reconhecimento, *in abstracto*, do alto renome da marca pelo INPI seria, ao mesmo tempo, necessário e útil ao demandante da sua proteção especial? Em termos outros, qual o óbice posto ao exercício do suposto direito do reclamante da proteção especial a ser removido, a fim de justificar a necessidade e a utilidade do prévio reconhecimento, *in abstracto*, do alto renome da marca pelo INPI?

Deveras, o interesse processual está sedimentado e se justifica na exata proporção em que o provimento administrativo venha a ser útil a quem o postula.

É evidente que o interesse processual não se revela pela mera adequação do provimento administrativo, pois, não sendo demonstrada a necessidade ou a utilidade desse provimento não restará demonstrada a existência de qualquer interesse.

Por todas essas razões é que se opina pela manutenção do mecanismo jurídico hoje operante dessa proteção legal excepcional, pelo qual o reconhecimento do alto renome da marca pelo INPI dispensa qualquer pré-constituição de registro especial da marca, com vigência determinada, por ter se demonstrado suficiente que a Autarquia, uma vez reconhecido o alto renome da marca, recuse ou invalide, se ainda legalmente possível, a concessão, a terceiros, de registros de marcas que a reproduzam ou imitem, para que se concretizem os efeitos dessa proteção excepcional.

Nesse ponto, ressalte-se que, pela sistemática atual, o INPI já promove a anotação do reconhecimento do alto renome da marca em seus cadastros, por um lado, a fim de evitar que o alto renome de determinada marca seja, em um estreito lapso, objeto de nova discussão, provas e decisão em demandas administrativas futuras, entre as mesmas partes, ou não, onerando, assim, sobremaneira, o respectivo titular do direito material especialmente protegido, conduzindo, em última instância, à ineficácia da própria proteção legal, e, por outro, porque essa prática dificulta o risco de decisões administrativas contrárias sobre a mesma questão em sucessivas demandas.