

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 31 de janeiro de 2025 às 07h55
Seleção de Notícias

Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

As marcas de alto renome no Direito brasileiro	3
--	---

UOL Notícias | BR

Propriedade Intelectual

Cultura quer streaming público e regulação de Netflix e outros em 2025	7
--	---

UOL

As marcas de alto renome no Direito brasileiro



O direito de marca garante exclusividade ao titular, mas é limitado pela territorialidade e especialidade.

Marcas notórias têm proteção ampliada no Brasil. As marcas de alto renome no Direito brasileiro Mariana de Araújo Mendes Lima Di Pietro O direito de marca garante exclusividade ao titular, mas é limitado pela territorialidade e especialidade. **Marcas** notórias têm proteção ampliada no Brasil. quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 Atualizado em 29 de janeiro de 2025 11:47 Compartilhar ComentarSiga-nos no A A

Introdução

O direito de marca ocupa um papel central no âmbito da **propriedade** intelectual, conferindo ao titular de um registro o privilégio de exclusividade sobre o uso de determinado sinal distintivo no mercado. Contudo, essa exclusividade não é irrestrita, encontrando limites nos princípios da territorialidade e da especialidade. Esses princípios estabelecem que o alcance da proteção de uma marca é limitado ao território onde foi registrada e às classes de produtos ou serviços especificadas no momento do registro. Dessa forma, busca-se equilibrar a proteção aos di-

reitos do titular da marca e a liberdade de concorrência no mercado, evitando abusos e preservando a segurança jurídica.

Neste artigo, serão explorados os fundamentos e as aplicações práticas desses princípios, bem como suas exceções mais relevantes no ordenamento jurídico brasileiro. Em especial, serão analisados os casos das marcas notoriamente conhecidas e de alto renome, que desafiam as limitações dos princípios da territorialidade e da especialidade, recebendo proteção mais ampla devido à sua notoriedade e impacto social. Além disso, será discutido o procedimento necessário para o reconhecimento de uma marca como de alto renome junto ao **INPI** - Instituto Nacional da **Propriedade** Industrial, evidenciando os desafios e requisitos envolvidos nesse processo.

Direito de marca e princípios da territorialidade e especialidade

O direito de marca assegura a seu titular a partir de seu registro, o direito de exclusividade sobre tal sinal, o qual não poderá ser usado por qualquer outra pessoa que explore atividade semelhante dentro do mesmo território (no caso do Brasil, dentro do território nacional). Essa exclusividade apresenta, como outro lado da moeda, uma limitação à atividade de terceiros, motivo pelo qual ela não pode ser absoluta.

Nesse sentido, os princípios da territorialidade e especialidade servem para limitar o direito de exclusividade às situações em que se verifica efetivo risco de confusão e associação indevida.

O princípio da territorialidade no direito de marcas estabelece que os direitos conferidos sobre uma marca são válidos apenas dentro do território do país ou região onde a marca foi registrada. Em outras palavras, a proteção jurídica de uma marca não é automática em outros países, sendo necessário o registro local para garantir esses direitos.

Da mesma forma, cada país tem sua própria legislação sobre propriedade industrial e, observadas algumas exceções previstas em tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris, o registro deve cumprir os requisitos desse sistema jurídico.

Já o princípio da especialidade consiste na limitação da exclusividade da proteção à classe e à especificação reivindicadas por seu titular na ocasião do depósito do pedido de registro. Nesse ponto específico, é comum encontrar definições do princípio da especialidade que o relacionam à atividade econômica de seu titular, mas, na prática, a extensão de tal direito não tem uma ligação direta ao ramo de atividade de seu titular.

Assim, uma empresa que produza roupas (classe 25) e bolsas (classe 18), caso deposite pedido de registro de marcas apenas em relação às roupas, não terá sua proteção automaticamente estendida para a classe 18, por exemplo. Por outro lado, não é raro que grandes empresas registrem sua marca para classes de serviços relacionados e afins, mesmo que não ofereçam efetivamente qualquer produto e serviço que constam em sua especificação, para evitar que terceiros registrem marcas semelhantes e que possam levar à diluição de sua marca.

Exceções aos princípios da territorialidade e especialidade

A primeira exceção aos princípios analisados neste artigo é a marca notoriamente conhecida, prevista no art. 6 bis da Convenção da União de Paris.

A marca notoriamente conhecida é aquela que, independentemente de estar registrada em um território específico, é amplamente reconhecida por um público relevante naquele território devido à sua reputação. Vale mencionar que a fama das marcas notoriamente conhecidas não se limita a um grupo pequeno, ela deve ser amplamente conhecida entre os consumidores ou atores de um determinado setor

econômico.

Desse modo, em síntese, se um terceiro vier a depositar um pedido de registro de uma marca notoriamente conhecida em determinado país em que esta marca ainda não tenha sido registrada, o titular da marca notoriamente conhecida poderá impedir que esse pedido de registro de terceiro seja concedido, mesmo sem um registro de marca anterior que pudesse servir de anterioridade impeditiva.

Já as marcas de alto renome, ou seja, aquelas que possuem um grau excepcional de notoriedade e reputação, alcançando um reconhecimento muito amplo e que transcende os limites de seu setor específico de atuação, excepcionam o princípio da especialidade.

Essas marcas recebem uma proteção especial, mais ampla do que as marcas registradas comuns ou notoriamente conhecidas, pois seu prestígio as torna suscetíveis de exploração indevida ou diluição, mesmo em mercados diferentes do seu. No entanto, considerando a força atribuída a essas marcas em razão da proteção em todos os ramos de atividade, o conceito de alto renome no Brasil é bastante estrito. Para ser considerada marca de alto renome, uma marca deve ser reconhecida amplamente pelo público em geral (não por setores específicos) e capaz de estabelecer uma conexão emocional ou cognitiva com o público comum.

Resumidamente, as marcas de alto renome são aquelas tão conhecidas pelo público geral que quando uma pessoa comum vê uma marca parecida, ainda que relacionada a produto ou serviço de ramo diverso, a associa à marca renomada.

Apenas a título ilustrativo: supondo que um terceiro decida iniciar operações hoteleiras e inaugura um hotel identificado pela marca "Coca-Cola". Mesmo que a marca "Coca-Cola" não tenha qualquer atividade no setor hoteleiro, o público geral associará a rede de hotel ao refrigerante, possivelmente acreditando que

Continuação: As marcas de alto renome no Direito brasileiro

a "The Coca-Cola Company" decidiu empreender em uma nova área ou, no mínimo, licenciou seus direitos para desenvolver uma nova área comercial com algum parceiro.

Nesse cenário, se compreende que a proteção à marca de alto renome procura, de um lado, proteger o consumidor contra a associação indevida, mas também tem a função de evitar o aproveitamento parasitário e a diluição com maior eficiência.

As marcas de alto renome e seu reconhecimento junto ao **INPI**

Embora seja semanticamente defensável a desnecessidade de um procedimento específico para o reconhecimento do alto renome (porque no final de contas, se a marca de alto renome tem grande apelo junto ao público comum, em tese o examinador do **INPI** não teria grande dificuldade de identificar quando se deparasse com a reprodução de uma marca de alto renome), tal reconhecimento não é automático no Direito brasileiro.

Para que uma marca obtenha o reconhecimento do alto renome no Brasil, precisa formular um requerimento específico junto ao **INPI**, fornecendo todas as provas capazes de demonstrar seu reconhecimento junto ao público geral. Dentre as provas requeridas, embora a resolução 107/13 da presidência do **INPI**, que estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da lei 9.279/96 ("Resolução sobre Reconhecimento de Alto Renome") não dispor expressamente, na prática a obtenção do reconhecimento do alto renome requer, junto ao acervo probatório, a apresentação de um estudo de quantitativo de mercado realizada por instituto de pesquisa de boa reputação, preferencialmente associado à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, bem como de pesquisa de imagem da marca para comprovar a reputação e prestígio que o grande público associa a essa marca.

Além do estudo de mercado e imagem, são ne-

cessárias provas capazes de demonstrar a presença da marca cujo reconhecimento de alto renome se pretende obter na mídia e na sociedade, os investimentos anuais realizados por sua titular em marketing, bem como na defesa de sua marca junto a tentativa de apropriação por terceiros, volume anual de vendas, perfil e número de pessoas atingidas pelas mídias onde o titular anuncia a sua marca, bem como qualquer informação pertinente que demonstre a identificação do público aos valores da marca e o grau de confiança nela depositada.

Vale ainda mencionar que, apesar da dificuldade de obtenção do reconhecimento do alto renome, seus efeitos não são definitivos, se extinguido após 10 anos.

Conclusão

O direito de marca, sustentado pelos princípios da territorialidade e especialidade, desempenha um papel crucial na organização do mercado, protegendo os interesses dos titulares de marcas registradas sem comprometer a livre concorrência e a inovação. Esses princípios delimitam o escopo de proteção das marcas, garantindo que sua exclusividade seja aplicada apenas onde há efetiva necessidade de prevenir confusões ou associações indevidas. Contudo, a complexidade do mercado global e as particularidades de marcas que transcendem fronteiras e setores econômicos exigem a existência de exceções, como as marcas notoriamente conhecidas e de alto renome, que recebem proteção ampliada devido ao impacto que possuem no imaginário coletivo e na confiança do consumidor.

O estudo das exceções e do procedimento necessário para o reconhecimento do alto renome evidencia a importância de critérios rigorosos e da análise criteriosa por parte do **INPI**, equilibrando os direitos dos titulares e a proteção do mercado. Embora o processo para obtenção do reconhecimento seja desafiador e requeira comprovação robusta, ele desempenha um papel essencial na proteção contra o

Continuação: As marcas de alto renome no Direito brasileiro

aproveitamento parasitário e na preservação do valor das marcas perante o público. Assim, o sistema de marcas no Brasil não apenas regula o uso de sinais distintivos no mercado, mas também promove a confiança do consumidor e a estabilidade das relações comerciais, contribuindo para o fortalecimento da economia e da inovação no país.

Mariana de Araújo Mendes Lima Di Pietro Sócia, Advogada especialista em marcas, [direitos](#) autorais,

direito digital, proteção de dados, direitos morais, franquia e acordos societários, com foco em resolução de disputas, contencioso complexo e [arbitragem](#) do MNIP - Magalhães Nogueira Sociedade de Advogados, escritório boutique de [propriedade](#) industrial. MNIP - Magalhães Nogueira Sociedade de Advogados

Cultura quer streaming público e regulação de Netflix e outros em 2025

UOL



O Ministério da Cultura (MinC) trabalha para colocar no ar ainda em 2025 um streaming público. Ao mesmo tempo, batalha para que a regulação das plataformas digitais voltadas para a disponibilização de vídeo sob demanda (VOD, na sigla em inglês) avance também neste ano.

O tema é um dos principais assuntos que têm sido explorado por representantes de Secretaria do Audiovisual (SAV) do MinC, ao longo da Mostra de Cinema de Tiradentes. Organizado pela Universo Produção, o evento chega à sua 28ª edição e é um dos principais festivais de cinema do país.

A mostra começou em 24 de janeiro e vai até o próximo sábado (1º/2). A programação conta com 140 filmes, além de debates, shows, oficinas, lançamentos de livros e outras atividades.

Também inclui a realização do Fórum de Tiradentes, evento que reúne dezenas de profissionais do setor para um diagnóstico do audiovisual brasileiro com o objetivo de formular propostas ao MinC. Os debates ocorrem em diferentes mesas e em grupos de trabalho, com a participação de representantes do governo. Ao final, será aprovada uma carta elencando as principais pautas e demandas do setor.

"É urgente que a gente resolva nesse ano a regulação do VOD", disse na mesa de abertura a secretária nacional do audiovisual, Joelma Gonzaga.

Uma das principais questões, segundo ela, é garantir a proteção do conteúdo nacional. Em outras palavras, significa que plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney + e HBO Max teriam que garantir no catálogo disponibilizado para o público brasileiro um percentual mínimo de produções nacionais.

Outro debate envolve a proteção ao direito patrimonial. A ideia é de que a regulação estabeleça os parâmetros sobre como os ganhos econômicos da exploração comercial de um produto audiovisual devem ser compartilhados entre a produtora e a plataforma.

"São direitos que já vêm sendo assegurados ao longo do histórico das nossas políticas públicas. Se estendemos isso para as plataformas, nós estaremos defendendo a nossa produção independente. Estaremos defendendo a soberania", avalia Joelma.

Questões envolvendo a tributação e a garantia de que a produção local tenha proeminência nos catálogos também fazem parte do pacote de medidas que está em pauta.

Todas essas discussões precisam passar pelo Congresso Nacional, a quem cabe aprovar um marco regulatório para as plataformas digitais. Atualmente existem dois projetos de lei que tratam do assunto em tramitação. A proposta do MinC é avançar nas articulações para que seja votado um único texto.

A secretária do audiovisual considera que o momento do cinema brasileiro favorece o debate. "Tenho falado da importância das três indicações ao Oscar conquistadas por Ainda Estou Aqui. E nós estamos também com 13 filmes brasileiros selecionados pro Festival de Berlim que é um dos maiores festivais do mundo, um dos mais prestigiados. E aqui são 141 filmes que vão passar ao lon-

Continuação: Cultura quer streaming público e regulação de Netflix e outros em 2025

go da Mostra de Tiradentes. É muito para celebrar".

De acordo com ela, não se tratam de medidas inéditas no mundo. "Nenhum dos países considerados grandes potências da indústria do audiovisual chegou a esse lugar sem defender a sua produção nacional. França, Coreia do Sul, o próprio Estados Unidos, enfim, todos têm mecanismo de defesa de proteção da sua **propriedade** intelectual. E se a gente protege isso, há uma reação em cadeia. A gente está impulsionando a economia, as nossas produtoras".

públicoO MinC também promete colocar no ar neste ano uma plataforma de streaming público, com disponibilização gratuita de um conjunto de produções audiovisuais. O objetivo é ampliar o acesso e a difusão do cinema nacional e contribuir para a formação de público.

Alguns detalhes foram apresentados no último sábado (25) pela diretora de preservação e difusão audiovisual da SAV, Daniela Santana Fernandes. O projeto está sendo desenvolvido em parceria com Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas (UFAL): "já é uma realidade. Já fizemos grupo focal, já fizemos alguns testes", disse Daniela.

Segundo ela, no segundo semestre do ano passado, foi lançado também um edital para licenciamento de curtas e longas-metragens. Foram recebidas cerca de 1,6 mil inscrições e o resultado deve ser divulgado em breve.

"A gente precisava de obras para além daquelas que o governo federal já têm direito. Temos o acervo da Cinemateca Brasileira, onde tem por exemplo envolvimento do Iphan [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional] e da Fundação Palmares. Tem acervo da Funarte [Fundação Nacional de Artes]. Todos esses vão compor o streaming. Mas queremos que a produção contemporânea também esteja lá representada", explicou.

Daniela disse que o nome da plataforma ainda não pode ser revelado. Ela afirmou ainda que, paralelamente ao seu desenvolvimento, vem sendo discutida a regulamentação da Lei Federal 13.006/2024. Aprovada no ano passado, ela estabeleceu a exibição de filmes de produção nacional como componente curricular complementar: as escolas precisarão exibir mensalmente para os alunos no mínimo duas horas.

O streaming público deverá também se voltar para esse fim. "É o nosso compromisso. Afinal, como é que a gente ia regulamentar uma legislação sem dar ferramenta para que as escolas tenham condição de fazer essas exibições?".

Debate internacionalO debate regulatório também tem sido promovido pelo Brasil em fóruns internacionais. No ano passado, o país sediou os encontros do G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo, bem como a União Europeia e mais recentemente a União Africana. O grupo se consolidou como foro global de diálogo e coordenação sobre temas econômicos, sociais, de desenvolvimento e de cooperação internacional.

Um declaração específica sobre políticas culturais foi aprovada no âmbito do G20 incluindo um reconhecimento de que regulamentações nos serviços de licenciamento de conteúdo cultural e plataformas de streaming "podem ser adaptadas para as condições específicas do mercado e os contextos socioculturais e econômicos específicos dos países".

Joelma conta que não foi uma discussão simples, já que havia oposição dos Estados Unidos, que abriga as sedes da maioria das plataformas:

"Ficamos até 3 horas da manhã. Os Estados Unidos fizeram de tudo para retirar a pauta da declaração. Usaram os mais variados argumentos. E esta era uma proposição do Brasil. A União Europeia, a Índia, a China, estava todo mundo defendendo a proposta do Brasil. Vencemos. Não abrimos mão", relembra.

Continuação: Cultura quer streaming público e regulação de Netflix e outros em 2025

A urgência da regulação das plataformas digitais já havia sido citada no discurso de Raquel Hallak, coordenadora-geral da Mostra de Tiradentes, na cerimônia de abertura do evento. Joelma destaca também a intervenção da deputada federal indígena Célia Xacriabá (PSOL). Na cerimônia, a parlamentar participou de uma performance artística que explorou a temática da sustentabilidade.

"Ela falou uma coisa muito interessante que todos nós sabemos e concordamos: o audiovisual é a grande arma do Século 21. Fiquei muito emocionada quando ela fala em reflorestar o cinema e transformar o cinema em uma floresta", disse Joelma, destacando a importância de se avançar na regulação e na criação de mecanismos que reforcem a democracia no audiovisual.

Gigantes de Tecnologia Nesta terça-feira (28), em uma nova mesa debate que tratou do tema, o diretor da Agência Nacional de Cinema (Ancine), Paulo Alcoforado, destacou que a regulação do VOD é uma das faces da regulação da internet.

Ele aponta também como desafio avançar na regulação em outras frentes envolvendo, por exemplo, a inteligência artificial, a remuneração de conteúdo de jornalismo nas redes sociais, o combate à desinformação, as apostas online, entre outras.

"A gente está lidando em um mundo em que há gigantes de tecnologia, que têm seus ativos muito mais valorizados do que quaisquer outras empresas do mundo, que atuam em escala global, com um capital muito intensivo e com muito investimento. Fica impossível para as empresas nacionais competirem

com esses serviços, cujo negócio central é o acesso indiscriminado a dados dos usuários. E a partir do momento que eles acessam os dados dos usuários, eles conseguem criar novos negócios", diz.

Segundo Alcoforado, cabe ao Estado atuar para equilibrar o jogo enfrentando sobretudo a concentração econômica. As preocupações são compartilhadas pelo pesquisador Pedro Butcher. Ele observa que vivemos hoje em um novo regime de circulação da informação, organizado a partir de uma busca pela monetização a partir dos dados. Nesse cenário, as grandes empresas de tecnologia reúnem hoje mais dados pessoais do que as empresas nacionais e do que o próprio Estado.

"Existe uma assimetria gigante. E é nesse ponto que a regulação precisa agir. Ela precisa tentar diminuir essa assimetria". Butcher contesta a forma como os donos das plataformas defendem a liberdade de expressão.

"É na verdade a defesa de uma canalização muito específica da informação. A diferença na viralização entre postagens verdadeiras e falsas é muito distinta. A estrutura da circulação da informação favorece a circulação das informações falsas. O que vemos é um complexo técnico industrial que instituiu um modelo que favorece a manipulação e o controle da verdade. E o lobby contra a regulação é pesado. É um poder econômico sem precedentes", acrescenta.

Índice remissivo de assuntos

Propriedade Intelectual
3, 7

Direitos Autorais
3

Marco regulatório | INPI
3

Propriedade Industrial
3

Arbitragem e Mediação
3