

# Quando a fama global encontra a lei brasileira: marcas notoriamente conhecidas e de alto renome

O crescimento no número de marcas com projeção mundial expõe um dilema dentro do direito marcário: como proteger sinais que, por seu prestígio, extrapolam limites geográficos e classes de produtos ou serviços? O ordenamento jurídico brasileiro, baseado na Convenção da União de Paris (CUP), prevê dois regimes excepcionais de proteção.

De um lado, as marcas notoriamente conhecidas, amparadas pelo artigo 6º bis da CUP [1] e pelo artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial [2], rompem o princípio da territorialidade, assegurando exclusividade no ramo de atuação mesmo sem registro nacional [3]. Em outras palavras, ainda que o registro seja, em regra, territorial, a marca notoriamente conhecida irradia efeitos em todos os países signatários da CUP [4], desde que limitada ao seu segmento mercadológico.

De outro lado, as marcas de alto renome, previstas no artigo 125 da LPI [5], superam o princípio da especialidade. Após reconhecimento administrativo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), tais marcas obtêm proteção em todos os ramos de atividade. A doutrina as descreve como sinais que exercem “magnetismo próprio”, pairando sobre qualquer categoria de produtos ou serviços e conservando a capacidade de distinção mesmo desligadas de sua função originária [6]. Trata-se, portanto, de um salto qualitativo: a marca deixa de ser mero indicativo de origem para se tornar um ativo cultural.

A prática revela, contudo, que os limites entre esses regimes são menos nítidos do que a lei sugere. Diversas empresas de enorme reputação, buscam o selo de alto renome para ampliar a proteção de seus sinais e combater a diluição, fenômeno em que o uso indevido, ainda que sem o risco de confusão, enfraquece gradualmente a força distintiva de uma marca. O Superior Tribunal de Justiça assinalou, no REsp nº 1.787.676/RJ, que essa tutela contra diluição pertence exclusivamente às marcas de alto renome, não bastando a fama para impedir registros em outros segmentos. [7]

## Busca pela marca na Justiça

No Brasil, não são poucos os casos em que marcas recorrem ao Judiciário pretendendo obter o reconhecimento de alto renome, como uma via alternativa ao INPI.

Esse ponto ganha destaque em precedentes nos quais a Justiça se recusou a chancelar a “fama global” como substituta do rito administrativo. No caso Chandon (REsp nº 1.209.919/SC), a marca de espumantes pretendia exclusividade absoluta em qualquer atividade, alegando possuir “alto renome”.

O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido, afirmando expressamente a ausência de registro como marca de alto renome e aplicando o princípio da especialidade. Sua proteção foi limitada ao ramo de vinhos e espumantes, ao passo que foi admitida sua coexistência com uma casa noturna homônima, visto que não haveria risco de confusão para o consumidor. Aqui, a notoriedade da marca de origem internacional (protegida em seu ramo) não se converteu em onipotência transetorial. [8]

Fernando Frazão/Agência Brasil



Spacca

De modo semelhante, a Omega (REsp nº 1.124.613/RJ), considerada de notório prestígio na fabricação mundial de relógios, não conseguiu afastar o uso da marca por uma empresa do ramo de móveis. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça é um marco ao estabelecer a impossibilidade do Poder Judiciário substituir o INPI na avaliação dos critérios para a caracterização do alto renome, em respeito ao princípio da separação dos poderes. A fama incontestável de uma marca não a qualifica automaticamente como de alto renome, sendo a chancela administrativa do INPI um requisito formal inafastável. [9]

Ainda sobre o princípio da especialidade, no caso *Natura x NaturaNata* (AC nº. 5025619-08.2019.4.02.5101/RJ), o Tribunal Regional Federal da 2ª Região considerou que a palavra “natura” tem baixo grau de distintividade, por derivar de “natureza” e ser um termo dicionarizado, o que a classifica como uma marca evocativa ou fraca. Isso permitiu que a marca de cosméticos, mesmo sendo de alto renome, convivesse com o produto lácteo “NaturaNata” sem gerar confusão, acatando a ressalva imposta pelo próprio INPI no ato de reconhecimento de alto renome. [10] Em todas essas hipóteses, a fama não dispensou o trâmite administrativo, e a proteção se manteve proporcional ao risco de confusão. O precedente ensina que nem mesmo o status de alto renome confere exclusividade total, especialmente quando o signo original é fraco, e que a proteção visa coibir o enriquecimento ilícito ou o aproveitamento parasitário, mas deve privilegiar a livre concorrência.



No campo das notoriamente conhecidas, a jurisprudência igualmente reforça a necessidade de enquadramento preciso. O REsp nº. 1.447.352/RJ, envolvendo a marca estrangeira *Mega Mass*, confirmou o cancelamento de registro nacional de terceiro que a reproduzia, aplicando o art. 126 da LPI e o art. 6bis da CUP, ainda que não houvesse processo para tal marca perante o INPI brasileiro. [11] A regra é clara: a proteção especial decorre da notoriedade efetiva e independe de registro, mas se restringe ao ramo de atuação. A mesma lógica se verifica no caso *Cisne*, em que a ausência de alto renome inviabilizou a oposição a pedido de registros de terceiros em segmentos diferentes. [12]

## Fama não se confunde com status jurídico

Esses julgados demonstram que a “fama” é um conceito sociológico e de marketing, e não se confundem ou “atropelam” o status jurídico de alto renome. Nesse sentido, revelam a tensão entre a rapidez dos mercados globais e o ritmo do direito administrativo. Enquanto marcas podem se popularizar ao redor do mundo em minutos, o procedimento no INPI exige tempo e provas robustas de reconhecimento e distinção. Por fim, apontam para a necessidade de calibrar a proteção, evitando tanto a apropriação parasitária quanto a criação de monopólios desnecessários.

Exemplos nacionais confirmam essas conclusões. Marcas como *Fusca* [13], *Flamengo* [14], *Uber* [15] e *iFood* [16] são ícones culturais que transcendem seus produtos e serviços originais. Na prática, seria impossível que um terceiro registrasse “Uber” para aplicativos de transporte em qualquer país signatário da CUP, mesmo sem registro prévio, dada a notoriedade global. O mesmo raciocínio valeria para “Coca-Cola” em bebidas. Mas, para gozar de exclusividade em setores alheios, essas marcas precisaram garantir formalmente a chancela de alto renome.

O contraste é nítido: a marca notoriamente conhecida rompe a territorialidade, mas se curva à especialidade. O caso *Vogue x Caffè Vogue* ilustra o risco de expansão da proteção marcária para além da reconhecida pelo Inpi, com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região aplicando o princípio da especialidade: apesar da notoriedade editorial da *Vogue* no segmento de publicações e moda, não se comprovou confusão com a cafeteria, ressaltando que a marca *Vogue* seria notoriamente conhecida apenas em seu segmento, sem evidência de reconhecimento no setor alimentício. [17]

Já a decisão *Vogue x Vogue Square* revela que mesmo marcas de projeção internacional e reconhecidas como de alto renome não têm direito automático à exclusividade sobre denominações de empreendimentos imobiliários ou edifícios. No caso, embora a *Vogue* já tivesse sido declarada de alto renome no INPI, o STJ sustentou que os nomes de edifícios não configuram atividade empresarial sujeita à proteção marcária, permitindo que a *Vogue Square*, de titularidade de terceiro, existisse sem que houvesse infração. [18]

Esse equilíbrio é essencial para preservar a livre concorrência, princípio consagrado na Constituição. [19] A exigência de reconhecimento administrativo para o alto renome não é mero formalismo: é uma salvaguarda contra apropriações abusivas. Contudo, o procedimento poderia ser mais ágil, especialmente para marcas de evidência incontestável, a fim de evitar que a burocracia crie um hiato entre a realidade de mercado e a tutela jurídica.

## Renome não tem efeito temporal sobre reconhecimento

Outro aspecto sensível é o efeito temporal do reconhecimento de alto renome. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp nº 1.020.013/SP (caso *BomBril x Bril Odor*), ratificou o entendimento de que a declaração de alto renome pelo INPI possui efeitos *ex nunc*, ou seja, prospectivos. A Corte concluiu que a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não é atingida pelo registro daquela de alto renome. [20]

O caso *Perdigão* (REsp nº 1.787.676/RJ), também no STJ, assentou que o alto renome não tem o condão de atingir marcas já depositadas à época em que publicada a decisão administrativa de seu reconhecimento, tendo apenas efeitos futuros. [21] Este entendimento prestigia a segurança jurídica e a boa-fé de terceiros que investiram em sua marca antes que a concorrente obtivesse o status de alto renome, evitando o “efeito surpresa” do reconhecimento retroativo.

A doutrina converge em salientar que o fenômeno das marcas de exceção exige ponderação entre interesses privados e coletivos. Ao destacar que a notoriedade mitiga a territorialidade [22] e que o alto renome confere magnetismo transterial [23], os autores reafirmam que a força simbólica de uma marca não se converte automaticamente em direito de exclusividade irrestrito.

Em síntese, o confronto entre marcas notoriamente conhecidas e de alto renome vai além de uma discussão conceitual. Trata-se de um verdadeiro campo de prova para o direito marcário em tempos de globalização e economia digital. A jurisprudência mostra que o Brasil busca um equilíbrio: reconhece a força das marcas globais, mas exige procedimento formal, respeita a especialidade para as notórias, protege a anterioridade de terceiros de boa-fé e exige prova efetiva para ampliar a exclusividade do alto renome. O sistema privilegia a segurança jurídica, ao mesmo tempo em que incentiva as empresas a investir não apenas em fama, mas também em uma estratégia de proteção que acompanhe a velocidade e a complexidade do mercado contemporâneo.

---

[1] CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (CUP). Paris, 20 mar. 1883. Revisada em Estocolmo em 14 jul. 1967, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 75.572, de 8 abr. 1975. Artigo 6 bis: “Os países da União comprometem-se, *ex officio*, se sua legislação o permitir, ou a pedido do interessado, a recusar ou invalidar o registro, e a proibir o uso, de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetível de criar confusão, de marca que a autoridade competente do país de registro ou uso considerar notoriamente conhecida nesse país como sendo de pessoa que se beneficie da presente Convenção e utilizada para produtos idênticos ou similares. Aplicam-se igualmente essas disposições quando a parte essencial da marca constitua reprodução ou imitação de tal marca notoriamente conhecida.” (BRASIL. Decreto nº 75.572, de 8 abr. 1975. Promulga a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo, em 14 jul. 1967. Diário Oficial da União, Brasília, 9 abr. 1975).

[2] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Art. 126: “Às marcas de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.” Disponível [aqui](#).

[3] BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2003, p. 873

[4] BRASIL. Decreto n. 75.572, de 8 de abril de 1975

[5] BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Art. 125: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.” Disponível [aqui](#).

[6] DANNEMAN; SIEMENSEN BIGLER; IPANEMA MOREIRA. *Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro; São Paulo: Renovar, 2005, p. 232



- [7] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.787.676/RJ. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 21 set. 2021. DJe 21 set. 2021
- [8] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.209.919/SC. Rel. Min. Lázaro Guimarães. Brasília, 19 mar. 2018. DJe 19 mar. 2018
- [9] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.124.613/RJ. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, 8 set. 2015. DJe 8 set. 2015
- [10] BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível n. 5025619-08.2019.4.02.5101/RJ. Rel. Des. Flávio Oliveira Lucas. Rio de Janeiro, 27 set. 2022
- [11] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.447.352/RJ. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Brasília, 16 jun. 2016. DJe 16 jun. 2016
- [12] BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Apelação Cível n. 0007196-88.2007.4.03.6100. Rel. Des. Paulo Fontes. São Paulo, 27 maio 2019
- [13] Processo nº 817078126, de 22/07/2025, de titularidade de VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
- [14] Processo nº 006085547, de 02/01/2019, de titularidade de Clube de Regatas do Flamengo
- [15] Processo nº 840466897, de 19/04/2022, de titularidade de Uber Technologies, Inc.
- [16] Processo nº 911059911, de 31/05/2022, de titularidade de Ifood.Com Agência de Restaurantes Online S/A
- [17] BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível n. 0088731-75.2015.4.02.5101. Rio de Janeiro, 23 out. 2017
- [18] BRASIL. STJ. REsp 1.874.635-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8 ago. 2023
- [19] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 170, IV
- [20] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.020.013/SP. Caso Bombril x Bril Odor.
- [21] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial n. 1.787.676/RJ. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira Turma. Julgado em 14 set. 2021. DJe 21 set. 2021.
- [22] BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2003, p. 873
- [23] DANNEMAN; SIEMENSEN BIGLER; IPANEMA MOREIRA. *Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro; São Paulo: Renovar, 2005, p. 232

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2026-abr-05/quando-a-fama-global-encontra-a-lei-brasileira-marcas-notoriamente-conhecidas-e-de-alto-renome/>