

**Marcas, alto renome, INPI Lei 9.279**  
**#Marcas, alto renome, INPI, Lei 9.279**

## **MINUTA DE RESOLUÇÃO**

*Dispõe sobre procedimentos para o reconhecimento de marcas de alto renome*

O Presidente do INPI, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO que o art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), assegura proteção especial às marcas de alto renome em todos os ramos de atividade;

CONSIDERANDO a conveniência de se estabelecer normas e procedimentos relativos à formulação de pedidos administrativos de reconhecimento das marcas de alto renome;

CONSIDERANDO a necessidade da fixação de regras para o exame desses pedidos; e, finalmente,

CONSIDERANDO que a ausência de um disciplinamento administrativo está, na prática, induzindo os titulares desses ditos sinais especiais a buscar o reconhecimento pela via judicial, sobrecarregando indesejavelmente o já bastante demandado Poder Judiciário e a Procuradoria do INPI,

### **R E S O L V E:**

1 - O reconhecimento de marca de alto renome, para fins de fazer jus à proteção especial de que trata o art. 125 da Lei nº 9.279, de 1996, - LPI – poderá dar-se nas seguintes oportunidades e/ou formas:

1.1 - quando argüido na apresentação de oposição de que trata o art. 158, caput, da LPI;

1.2 - quando argüido no requerimento para instauração de Processo Administrativo de Nulidade, a que se refere o art. 168 da mesma LPI; e,

1.3 - em petição específica, a requerimento do titular de registro, conforme estabelecido no item 2.2 desta Resolução.

1.4- quando o alto renome da marca for evidente, o INPI poderá reconhecê-lo de ofício.

2 - O pedido de proteção de marca de alto renome, na forma dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 acima, somente será conhecido e examinado de acordo com o abaixo estabelecido se o titular do registro pagar a retribuição específica correspondente, a ser fixada pelo INPI.

2.1 - O pedido formulado na forma prevista no item 1.3 acima, será apresentada em formulário denominado “FOLHA DE PETIÇÃO”, aprovado pelo Ato Normativo nº 159, de 14/12/2001, indicando, no item “Outros”: ***Reconhecimento do Alto Renome.***

2.2 - Os pedidos de reconhecimento de marca de alto renome serão publicados na Revista da Propriedade Industrial – RPI - e, em complementos aos despachos, indicarão expressamente a natureza da matéria invocada (art. 125 da LPI), abrindo-se, assim, o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de manifestações/impugnações por terceiros.

2.3 - Todos os pedidos de reconhecimento de marca de alto renome serão encaminhados pela Diretoria de Marcas à Comissão instituída **no item 3** seguinte desta Resolução.

3 - O pedido de reconhecimento ou a arguição de alto renome de marca, previstas nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 acima, será examinado por uma Comissão de Exame de Pedido de Reconhecimento de Marca de Alto Renome, constituída por 7 (sete) técnicos designados pelo Presidente do INPI, sendo, necessariamente, composto de 4 (quatro) técnicos da Diretoria de Marcas e 3 (três) da Procuradoria do Instituto.

3.1 - A Comissão instituída para os fins e na forma deste item será presidida por um representante da Diretoria de Marcas, a quem incumbirá organizar e coordenar os seus trabalhos.

3.2 - A decisão da Comissão será tomada pela maioria dos votos de seus integrantes.

3.3 - O Presidente da Comissão não terá direito a voto, ressalvado o exercício do voto de qualidade, que somente será proferida em caso de empate entre os demais membros.

3.4 - A Comissão somente poderá reunir-se com a presença de pelo menos 4 (quatro) de seus membros, além do seu Presidente.

3.5 - O Presidente da Comissão poderá indicar um dos membros como seu secretário, a quem incumbirá redigir as Atas das reuniões, que ficarão arquivadas na Diretoria de Marcas.

3.6 - Da decisão da Comissão sobre o pedido de proteção do art. 125 da LPI, formulados nas formas previstas nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 acima, caberá recurso ao Presidente do INPI, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação da decisão na RPI.

3.7 - A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

4 - Uma vez tomada a decisão administrativa definitiva, o Processo será devolvido à Diretoria de Marcas ou à Presidência nas hipóteses referidas nos itens 1.1 e 1.2 e 1.3, respectivamente, onde o exame terá prosseguimento, observando-se o contido na decisão da Comissão.

4.1 - Após publicação da decisão definitiva do pleito, o processo será encaminhado à Diretoria de Marcas para fins de anotação do reconhecimento do alto renome da marca ou para arquivamento.

5 - O reconhecimento, pela autoridade administrativa ou pelo Poder Judiciário, da marca de alto renome, será anotado em Cadastro, disponível ao público. Periodicamente, o INPI enviará a lista atualizada das marcas assim reconhecidas às entidades ou órgãos encarregados do registro de Nomes de Domínio no Brasil, para os fins e efeitos do disposto na alínea “b” do inciso III do art. 2º da Resolução nº 001/98, do Comitê Gestor da Internet no Brasil.

6 - Os titulares que pleitearem o reconhecimento de sua marca como de alto renome deverão instruir o seu pedido com o maior número de dados e informações possível, que serão tomados como subsídios ao exame do pleito pela Comissão instituída por esta Resolução, tais como:

- 6.1- data do início efetivo de uso da marca no Brasil, acompanhado dos correspondentes documentos comprobatórios;
- 6.2- extensão temporal do uso da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
- 6.3- valor dos gastos em publicidade/propaganda diretamente relacionado com a marca;
- 6.4- meios e extensão temporal da divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 6.5- volume de vendas do produto ou a receita do serviço;
- 6.6- pesquisa de opinião ou de mercado, ou outro meio que possa indicar o nível de conhecimento da marca e/ou o seu alto renome.

7 - As informações e dados mencionados no item 6 não deverão ser interpretados como requisitos que deverão ser exigidos de forma necessária e simultânea, podendo o requerente do reconhecimento do alto renome apresentar outras provas além daquelas citadas ou somente parte daquelas informações citadas no item 06, de acordo com o princípio da liberdade de provas.

8 - A Comissão de análise citada no item 03 desta Resolução poderá formular exigências para que o titular esclareça ou complemente alguma das informações que julgar necessária, que deverá ser cumprida ou contestada pelo requerente no prazo de 60 (sessenta) dias.

9 - A decisão administrativa irrecurável do INPI que reconhecer o alto renome poderá ser objeto de novo requerimento, em procedimento administrativo:

9.1 – Somente após o transcurso do prazo de 07 (sete) anos, contados da publicação daquela decisão, a requerimento de terceiros com legítimo interesse ou de ofício pelo INPI na hipótese da Comissão prevista no item 03 entender que a marca já não mantém tal atributo.

9.2 – Seja a requerimento de terceiros com legítimo interesse, seja de ofício pelo INPI, o procedimento previsto no item 9.1 será instaurado através de publicação de “EXIGÊNCIA” para que o titular da marca comprove que a marca continua gozando de tal atributo e mantém as condições necessárias para gozar da proteção do artigo 125 da LPI.

9.3 – O titular da marca terá o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprir a exigência formulada no item 9.2, apresentando provas de alto renome, sendo que no mesmo prazo de 60 (sessenta) dias terceiros interessados e com legítimo interesse poderão se manifestar neste procedimento.

9.4 – As provas apresentadas pelo titular da marca e as manifestações de terceiros serão encaminhadas para análise da Comissão citada no item 3, que proferirá a decisão declarando a manutenção do alto renome e da proteção conferida pelo artigo 125 da LPI ou, alternativamente, proferirá decisão declarando que a marca já não mantém os atributos necessários para merecer a proteção do artigo 125 da LPI, retirando-lhe a proteção especial.

9.5 – Da decisão que for proferida no procedimento previsto neste item 09, caberá recurso ao Presidente do INPI cuja decisão será definitiva e irrecorrível.

9.6 – Caso o titular não apresente provas para cumprir a exigência no prazo de 60 (sessenta) dias o INPI declarará que a marca já não goza da proteção do artigo 125 da LPI.

9.7 - Para instalar procedimento previsto no item 9 o terceiro interessado apresentará petição, assinalando no campo OUTROS: “REQUERIMENTO DE PROVA DE ALTO RENOME”, acompanhado de razões demonstrando legítimo interesse.

9.8 - Na hipótese de decisão reconhecendo que a marca já não goza do atributo de alto renome a anotação como marca de alto renome será automaticamente excluída do Cadastro do INPI e os órgãos encarregados do registro de Nomes de Domínio no Brasil serão imediatamente notificados da exclusão.

9.9 - No cumprimento da exigência formulada no procedimento previsto neste item 09, o titular da marca deverá apresentar provas atualizadas da manutenção do alto renome da marca que serão examinadas pela Comissão acima como se o fosse um novo pedido e não se conhecerá de alegações com fulcro em meras remissões a informações e/ou documentos contidos no processo / pedido anterior.

9.10 - O INPI poderá exigir, para manutenção do reconhecimento do alto renome, a comprovação de prorrogação do registro de marca, sendo que a extinção do registro da marca ou a renúncia do registro pelo titular implicará, automaticamente, na perda dos efeitos do reconhecimento do alto renome e na proteção conferida pelo artigo 125 da LPI.

10 - Uma vez reconhecido o alto renome, por uma das formas previstas no item 1, ou reconhecida a manutenção de tal atributo na forma do procedimento do item 9, por decisão administrativa irrecurável que deverá ser publicada na revista da Propriedade Industrial, o titular da marca de alto renome não precisará anexar em futuras Oposições ou Nulidades Administrativas a documentação comprobatória do alto renome da marca, podendo apenas fazer referência a decisão do INPI que reconheceu o alto renome de sua marca.

11- O reconhecimento da marca como de alto renome valerá a partir da data da publicação da decisão do reconhecimento, desde que o registro esteja em vigor, e somente perderá a validade com a extinção do registro ou através do procedimento previsto no item 09 acima.

12- O INPI publicará, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta resolução, ato normativo introduzindo as diretrizes de análise para o reconhecimento do reconhecimento do alto renome, que deverão ser incorporadas às diretrizes de análise de marcas da Diretoria de Marcas do INPI.

13- Aos autores de ações judiciais, objetivando o reconhecimento do alto renome de marca, fica facultado o direito de pleitear administrativamente esse reconhecimento, nos termos desta Resolução, desde que desistam formalmente da via judicial.

14- A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Luiz Otavio Beaklini

*Presidente do INPI*