

Resolução Nº 60

Marcas - Resolução nº 110 do INPI

Marcas - Resolução nº 110 do INPI Resolução da ABPI Nº 60

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Marcas, em 21 de outubro de 2004 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a presente Resolução. Encaminhado, em 28 de outubro, a Roberto Jaguaribe, Jorge de Paula Costa Ávila e Maria Elizabeth Broxado, presidente, vice-presidente e diretora de Marcas, respectivamente, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Assunto: Marcas - Resolução nº 110 do INPI

Considerando que:

- a) A LPI não estabelece procedimento específico para o reconhecimento do Alto Renome;
- b) uma limitação normativa ao reconhecimento do Alto Renome fere o direito do titular de marca com tal qualidade;
- c) a exclusividade do procedimento incidental para o reconhecimento do Alto Renome finda por abrir a possibilidade do interessado em ter sua marca declarada de alto de renome apresentar oposição descabida, com objetivo único de ter a qualidade da marca submetida à análise.

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, após ter discutido e analisado a Resolução 110 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no âmbito da Comissão de Marcas, aprova a presente Resolução e Recomendação:

1. O reconhecimento do alto renome de uma marca não deve ser limitado, podendo ser resultado de decisão incidental em processo administrativo ou judicial, como também através de procedimento autônomo, ou ainda, de ofício pelo INPI.
2. O INPI tem o dever de reconhecer o alto renome de uma marca de ofício especialmente quando, ao examinar uma oposição ou requerimento para instauração de processo administrativo de nulidade, entender que há fundamentos suficientes para tal reconhecimento, mesmo sem a solicitação pelo interessado da proteção especial do art. 125 da LPI.
3. Ainda que não exista na LPI previsão de procedimento autônomo para o reconhecimento do alto renome, como existia no antigo CPI, entende-se que tal procedimento pode favorecer o titular da marca de alto renome. A anotação do alto renome agrega valor à marca e facilita a produção de prova em procedimentos judiciais, sendo ainda prova sine qua non para que seja imputado àquele que reproduz marca de alto renome o agravante penal previsto no inciso II do art. 196 da LPI.

4. Não deve o pedido ou registro de marca ser indeferido ou anulado automaticamente quando da verificação do alto renome do oponente ou requerente, conforme dispõe o artigo 4º da atual Resolução 110 do INPI. Entende-se que existem duas verificações distintas, e não excludentes, uma, se há o alto renome da marca e a segunda, se este é óbice para o registro da marca oposta ou fundamento para a nulidade do registro.

5. As taxas a serem cobradas para o reconhecimento do alto renome e para a invocação do mesmo como base para oposições e instaurações de Pedidos autônomos e formais devem ser claras e previamente previstas.

6. Com fundamentos nestas resoluções, recomenda-se a modificação da atual Resolução conforme a proposta anexa.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2004.

Gustavo S. Leonardos
Presidente

Cláudio Roberto Barbosa
Diretor Relator

Ricardo P. Vieira de Mello
Coordenador da Comissão de Marcas

Vivian de Melo Silveira
Vice-Coordenadora da Comissão de Marcas

Anexo Resolução da ABPI

RESOLUÇÃO Nº 110/04

Assunto: Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

O PRESIDENTE DO INPI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68, inciso VII, do Regimento Interno, tendo em vista o disposto no art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), bem como os termos do PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 054/2002, resolve:

Texto da Resolução	Texto Original
DO REQUERIMENTO DA PROTEÇÃO	DO REQUERIMENTO DA PROTEÇÃO
<p>Art. 1º 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:</p> <p>a) quando argüido na apresentação de oposição de que trata o art. 158, <u>caput</u>, da LPI;</p> <p>b) quando argüido no requerimento para instauração de Processo Administrativo de Nulidade, a que se refere o art. 168 da mesma LPI,;</p> <p>c) em petição específica, a requerimento do titular de registro; e,</p> <p>d) de ofício pelo INPI.</p>	<p>Art. 1º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, em tramitação no INPI, nos termos e prazos previstos nos art. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente.</p>

<p>Art. 2º O INPI, previamente ao exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade de que trata o art. 1º, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.</p>	<p>Art. 2º O INPI, previamente ao exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade de que trata o art. 1º, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.</p>
<p>Art. 3º Os pedidos de reconhecimento de marca de alto renome serão publicados na Revista da Propriedade Industrial – RPI - e, em complemento 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.</p>	<p>Art. 3º Reconhecido o alto renome da marca, o INPI acolherá a oposição ou o processo administrativo de nulidade e decidirá pelo indeferimento do pedido de registro ou pela nulidade do registro, independentemente de impedimentos outros oponíveis.</p>
<p>Art. 4º Todos os pedidos de reconhecimento de marca de alto renome serão encaminhados pela Diretoria de Marcas à Comissão instituída no Art. 11 desta Resolução.</p>	<p>Art. 4º Não reconhecido o alto renome da marca, o INPI rejeitará a oposição ou o processo administrativo de nulidade e decidirá pelo deferimento do pedido de registro ou pela manutenção do registro, ressalvados impedimentos outros oponíveis.</p>
<p>Art. 5º 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. Parágrafo único - A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.</p>	
<p>Art. 6º 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.</p>	

<p>Art. 7º 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.</p>	
<p>DA COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME</p>	<p>DA COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME</p>
<p>Art. 8º O requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, incidentalmente, no ato da oposição, do processo administrativo de nulidade, do requerimento específico, ou a pedido do INPI, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca, podendo aportar, em caráter suplementar às provas ordinariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos:</p>	<p>Art. 8º 5º O requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, incidentalmente, no ato da oposição ou do processo administrativo de nulidade, <u>do requerimento específico, ou a pedido do INPI</u>, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca, podendo aportar, em caráter suplementar às provas ordinariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos</p>

<p>1) data do início do uso da marca no Brasil;</p> <p>2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>6) meios de comercialização da marca no Brasil;</p> <p>7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;</p> <p>8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;</p> <p>9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;</p>	<p>1) data do início do uso da marca no Brasil;</p> <p>2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>6) meios de comercialização da marca no Brasil;</p> <p>7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;</p> <p>8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;</p> <p>9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;</p>
--	--

<p>10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;</p> <p>11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;</p> <p>12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;</p> <p>13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.</p>	<p>10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;</p> <p>11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;</p> <p>12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;</p> <p>13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.</p>
	<p>DA IMPUGNAÇÃO DA PROTEÇÃO</p>
	<p>Art. 6º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser impugnada pelo interessado, pela via incidental, como matéria de defesa, quando do recurso interposto contra a decisão de indeferimento do seu pedido de registro de marca ou da manifestação em processo administrativo de nulidade do seu registro de marca, nos termos e prazos previstos no art. 212, caput, e 170 da LPI, respectivamente.</p>
	<p>Art. 7º O INPI, previamente ao exame do recurso ou do processo administrativo de nulidade de que trata o art. 6º, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.</p>
	<p>Art. 8º Reconhecida a subsistência do alto renome da marca, o INPI rejeitará o recurso ou a manifestação em processo administrativo de nulidade e decidirá pela manutenção do indeferimento do pedido de registro ou pela declaração da nulidade do registro, independentemente de impedimentos outros oponíveis.</p>

	Art. 9º Reconhecida a insubsistência do alto renome da marca, o INPI acolherá o recurso ou a manifestação em processo administrativo de nulidade e decidirá pelo deferimento do pedido de registro ou pela manutenção do registro, ressalvados impedimentos outros oponíveis.
DA COMPROVAÇÃO DA INSUBSISTÊNCIA DO ALTO RENOME	DA COMPROVAÇÃO DA INSUBSISTÊNCIA DO ALTO RENOME
Art. 9º O impugnante da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, por ocasião de sua manifestação/impugnação, as provas cabíveis à demonstração da insubsistência do alto renome da marca.	Art. 9º 10 O impugnante da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, por ocasião do recurso ou da manifestação em processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à demonstração da insubsistência do alto renome da marca.
DA COMISSÃO ESPECIAL	DA COMISSÃO ESPECIAL
Art. 10 Os pedidos de reconhecimento de marca de alto renome referidos no art. 1º, fundamentados na proteção especial do art. 125 da LPI, serão apreciados e decididos por uma Comissão Especial, criada neste ato, composta de 3 (três) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, todos servidores do INPI de elevada qualificação técnico-profissional no campo do Direito da Propriedade Industrial, a ser designada, em ato próprio, pelo Presidente do INPI.	Art. 10 11 <u>Os pedidos de reconhecimento de marca de alto renome referidos</u> As oposições e os processos administrativos de nulidade referidos no art. 1º, fundamentados na proteção especial do art. 125 da LPI, serão apreciados e decididos por uma Comissão Especial, criada neste ato, composta de 3 (três) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, todos servidores do INPI de elevada qualificação técnico-profissional no campo do Direito da Propriedade Industrial, a ser designada, em ato próprio, pelo Presidente do INPI.
	Art. 12 À Comissão Especial competirá, também, apreciar e decidir os recursos contra indeferimento e os processos administrativos de nulidade referidos no art. 6º, impugnando a proteção especial do art. 125 da LPI.

<p>Art. 11 Nas hipóteses de que trata o art. 10 acima, à Comissão Especial competirá apreciar e decidir, previamente, quanto à condição de alto renome da marca, segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção, seja pelo requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI, seja pelo impugnante dessa proteção, sendo-lhe, contudo, assegurada a prerrogativa de determinar a produção de provas úteis e necessárias a sua convicção.</p>	<p>Art. 11 13 Nas hipóteses de que tratam os arts. 10 acima 11 e 12, à Comissão Especial competirá apreciar e decidir, previamente, quanto à condição de alto renome da marca, segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção, seja pelo requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI, seja pelo impugnante dessa proteção, sendo-lhe, contudo, assegurada a prerrogativa de determinar a produção de provas úteis e necessárias a sua convicção.</p>
<p>DA ANOTAÇÃO DO ALTO RENOME</p>	<p>DA ANOTAÇÃO DO ALTO RENOME</p>
<p>Art. 12 O INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 5 (cinco) anos.</p> <p>§ 1º Durante o prazo dessa anotação, o titular da marca de alto renome ficará dispensado da apresentação de novas provas dessa condição nas demandas eventuais em processos de outorga de direitos marcários, ressalvados os casos em que o INPI julgue necessário determinar a produção de novas provas.</p> <p>§ 2º A anotação referida no caput será automaticamente excluída do Sistema de Marcas na hipótese de extinção do registro da marca de alto renome no Brasil, ou, então, do reconhecimento, pelo INPI, da insubsistência do alto renome da marca.</p>	<p>Art. 12 14 O INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 5 (cinco) anos.</p> <p>§ 1º Durante o prazo dessa anotação, o titular da marca de alto renome ficará dispensado da apresentação de novas provas dessa condição nas demandas eventuais em processos de outorga de direitos marcários, ressalvados os casos em que o INPI julgue necessário determinar a produção de novas provas.</p> <p>§ 2º A anotação referida no caput será automaticamente excluída do Sistema de Marcas na hipótese de extinção do registro da marca de alto renome no Brasil, ou, então, do reconhecimento, pelo INPI, da insubsistência do alto renome da marca, nos termos do art. 9º.</p>
<p>DAS RETRIBUIÇÕES</p>	<p>DAS RETRIBUIÇÕES</p>

Art. 13 Os atos referidos nesta Resolução, que objetivem requerer a proteção especial do art. 125 da LPI ou que visem à impugnação dessa proteção, estarão sujeitos ao pagamento de retribuição específica, fixada na Tabela de Retribuições do INPI.

§1º Nos casos em andamento, na data da publicação da Resolução No. 110/04, após a exigência do INPI para complementação de documentação comprovando o alto renome, conforme previsto nesta Resolução, o interessado deverá pagar somente a taxa de petição prevista na Tabela de Retribuições, quando da apresentação das novas provas.

§2º Nos novos pedidos de reconhecimento de alto renome formulados nas hipóteses dos itens 1.1 e 1.2 do art. 1º desta Resolução, o interessado deverá pagar a taxa específica prevista na Tabela de Retribuições apenas quando da apresentação da primeira oposição ou requerimento administrativo de nulidade. Nos casos subseqüentes em que o alto renome for invocado, o interessado deverá pagar somente a taxa correspondente àquela petição específica, sem os acréscimos relativos ao alto renome.

§3º Nos novos pedidos de reconhecimento de alto renome formulados na hipótese prevista no item 1.3 do art. 1º desta Resolução, o interessado deverá pagar a taxa específica prevista na Tabela de Retribuições.

Art. **13** 15 Os atos referidos nesta Resolução, que objetivem requerer a proteção especial do art. 125 da LPI ou que visem à impugnação dessa proteção, estarão sujeitos ao pagamento de retribuição específica, fixada na Tabela de Retribuições do INPI.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

(...)

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

(...)