

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA A
MESA REDONDA COM O INPI EM 26/08/2012

Assunto: Institui procedimento para a manifestação do INPI acerca do alto renome de uma marca, previsto no art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e revoga a Resolução INPI nº 121/05.

.....

Art. 1º Esta Resolução institui o procedimento administrativo pelo qual o titular de marca registrada no Brasil pode requerer ao INPI manifestação sobre o alto renome de sua marca, do qual decorre a proteção especial prevista no artigo 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

DA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO

Art. 2º O titular de marca registrada no Brasil poderá requerer ao INPI que se manifeste acerca do alto renome de sua marca, por meio de pedido específico, mediante o regular recolhimento de retribuição instituída para esse fim.

Parágrafo único. O pedido de que trata este artigo poderá ser apresentado ao INPI a qualquer tempo de vigência do respectivo registro.

DA COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME

Art. 3º O pedido de manifestação deverá ser instruído pelo requerente com todos os documentos e informações pertinentes à demonstração e comprovação da condição de alto renome da marca no Brasil, tais como:

- 1) data do início do uso da marca no Brasil;
- 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- 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;
- 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;

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;

6) meios de comercialização da marca no Brasil;

7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;

9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;

11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;

12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;

13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.

DO EXAME DO PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO

Art. 4º O pedido de manifestação sobre o alto renome de uma marca será examinado por uma Comissão Especial designada pelo INPI para tal finalidade, na forma do art. 10 adiante.

Art. 5º O INPI publicará o pedido de manifestação sobre o alto renome, para conhecimento de terceiros, assegurada a possibilidade de apresentação de subsídios por qualquer interessado no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da referida publicação.

Art. 6º Ao longo do exame, a Comissão Especial poderá formular exigência visando à obtenção de esclarecimentos e/ou informações adicionais por parte do requerente ou de qualquer dos interessados a que se refere o artigo 5º acima.

Art. 7º Finda a fase instrutória acima, a Comissão Especial apreciará o requerimento e manifestar-se-á, reconhecendo ou não o alto renome da marca.

DA ANOTAÇÃO DO ALTO RENOME

Art. 8º Reconhecido o alto renome, o INPI anotarà esta condição no Sistema de Marcas, anotação esta que perdurará enquanto vigente o registro, salvo:

- a) decisão judicial em sentido contrário;
- b) posterior reexame pelo INPI, nos termos do art. 9º adiante, que conclua pela perda ou insubsistência do alto renome da marca.

Parágrafo único. A anotação referida no *caput* será automaticamente excluída do Sistema de Marcas quando da extinção do registro da marca de alto renome, bem como nas hipóteses das alíneas (a) e (b) acima.

DA IMPUGNAÇÃO POR TERCEIROS

Art. 9º Quando constituir fundamento para o indeferimento de pedido de registro de marca de terceiro, o reconhecimento do alto renome poderá ser impugnado pelo titular do pedido indeferido, como matéria de defesa em recurso, no prazo legal previsto no art. 212 da LPI. Poderá, ainda, ser impugnado o reconhecimento do alto renome em matéria de defesa contra oposição ou processo administrativo de nulidade, nos termos e prazos previstos nos arts. 158, §1º e 170, da LPI, respectivamente.

§1º O impugnante do reconhecimento do alto renome deverá apresentar as provas cabíveis à demonstração da insubsistência de tal condição, dentro do prazo da manifestação à oposição, ao processo administrativo de nulidade, ou do recurso contra o indeferimento de seu pedido de registro.

§2º No exame das impugnações de que trata o *caput* desta cláusula, a Comissão Especial poderá, caso entenda necessário à sua convicção ou à instrução do feito, determinar ao titular da marca de alto renome a produção de provas suplementares que justifiquem a manutenção do reconhecimento do alto renome.

§3º Instruída a impugnação, competirá à Comissão Especial, a seu exclusivo critério, apreciar a subsistência ou não da condição de alto renome da marca, declarando-a em despacho fundamentado que será publicado na RPI.

DA COMISSÃO ESPECIAL

Art. 10 A Comissão Especial de que trata esta Resolução será composta por servidores da Diretoria de Marcas de elevada qualificação técnico-profissional e presidida pelo Diretor de Marcas, na forma designada, em ato próprio, pelo Presidente do INPI.

DAS RETRIBUIÇÕES

Art. 11 Os atos referidos nesta Resolução, que objetivem pedir a manifestação do INPI quanto ao alto renome de uma marca ou que visem à impugnação dessa condição, estarão sujeitos ao pagamento de retribuição específica, fixada na Tabela de Retribuições do INPI.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12 Ao decidir quanto ao reconhecimento ou não do alto renome da marca, nos termos desta Resolução, o INPI informará ao(s) órgão(s) ou entidade(s) competente(s) para o 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.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 13 As disposições desta Resolução não prejudicam os pedidos de reconhecimento de alto renome em curso no INPI, pela via incidental em oposições ou processos administrativos de nulidade sob a vigência da Resolução 121/05 e que estejam pendentes de decisão na data da publicação deste ato.

Art. 14 Ressalvados os casos de que trata o art. 12 acima, fica revogada a Resolução INPI nº 121/05, convalidando-se os atos praticados na sua vigência.

Art. 15 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.