



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PRESIDÊNCIA

107/2013

RESOLUÇÃO

19/08/2013

Ementa: Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996.

O PRESIDENTE E O DIRETOR DE MARCAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das suas atribuições,

CONSIDERANDO,

A necessidade de aprimoramento do modelo de reconhecimento do alto de renome de uma marca;

O disposto no art. 130, inciso III da Lei nº 9.276/1996 (LPI);

O disposto no art. 125 do mesmo diploma legal; e

O princípio da eficiência, que, dentre outros, deve reger a Administração Pública.

RESOLVEM:

Art. 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.

§1º O disposto no art. 125 da LPI destina-se a possibilitar a proteção da marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a

imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam, a fim de coibir as hipóteses de diluição de sua capacidade distintiva ou de seu aproveitamento parasitário.

§2º O reconhecimento do alto renome de uma determinada marca passa a constituir etapa autônoma e prévia à aplicação da proteção especial acima mencionada, não estando vinculado a qualquer requerimento em sede de defesa.

DO REQUERIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL

Art. 2º A fim de poder gozar da proteção conferida pelo art. 125 da LPI, o titular de marca registrada no Brasil deverá requerer ao INPI o reconhecimento da alegada condição de alto renome de sua marca, por meio de petição específica, instruída com provas em idioma português.

§1º O requerimento de que trata esta Resolução estará sujeito ao pagamento de retribuição específica, fixada na Tabela de Retribuições do INPI.

§2º Não se conhecerá da petição de que trata este artigo se desacompanhada do pagamento da retribuição mencionada no §1º deste artigo, conforme o disposto no art. 218, inciso II da LPI.

§3º Tal requerimento deverá se referir a um único sinal marcário e poderá ser apresentado ao INPI a qualquer tempo de vigência do respectivo registro.

§4º Não se conhecerá da petição em que se alegue o alto renome de marca cujo registro, no momento do requerimento, esteja extinto.

§5º A mera argüição da proteção conferida pelo art. 125 da LPI, quando empregada em petição diversa da que ora se trata, não obrigará o INPI a se pronunciar quanto à alegada condição de alto renome de uma determinada marca.

DA COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME

Art. 3º A comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar vinculada a três quesitos fundamentais:

- I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral;
- II. Qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e
- III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.

Art. 4º O requerimento da proteção especial de que trata esta Resolução deverá ser instruído pelo titular da marca registrada com todas as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil.

§1º No que se refere ao quesito descrito no inciso I do art. 3º, é recomendado que sua comprovação se dê por meio de pesquisas de mercado, sem prejuízo da apresentação de planos de mídias, matérias e artigos em mídias diversas.

§2º No que se refere ao quesito descrito no inciso II do art. 3º, é recomendado que sua comprovação se dê por meio de pesquisa de imagem de marca, com abrangência nacional, sem prejuízo da apresentação de demais documentos que o titular da marca em questão considere aptos a demonstrar tal imagem no país.

§3º Podem ser anexadas aos autos cópias de ações ou citações judiciais relacionadas à defesa da marca contra tentativas de diluição ou aproveitamento parasitário, se for o caso.

§4º As provas acima descritas podem conter informações como:

- I. Extensão temporal da divulgação e uso efetivos da marca no mercado nacional e, eventualmente, no exterior;
- II. Perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica,
- III. Perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado;
- IV. Meios de comercialização da marca no Brasil;
- V. Amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- VI. Meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- VII. Valor investido pelo titular em publicidade e propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 5 (cinco) anos;
- VIII. Volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 5 (cinco) anos;
- IX. Valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa;
- X. Perfil e número de pessoas no Brasil atingidas pelas mídias em que o titular anuncia a sua marca;
- XI. Informações que ofereçam indícios de que está havendo diluição da capacidade distintiva da marca alegada como de alto renome ou de que a mesma esteja sofrendo aproveitamento parasitário por terceiros;
- XII. Informações que evidenciem a identificação do público com os valores da marca;
- XIII. Informações que demonstrem o grau de confiança do consumidor em relação à marca.

DO EXAME DO REQUERIMENTO

Art. 5º O requerimento de que trata esta Resolução será examinada por Comissão Especial designada em ato próprio pelo Presidente do INPI para tal finalidade, na forma do art. 11.

Art. 6º Ao apreciar o requerimento, a Comissão Especial poderá formular exigência visando à obtenção de esclarecimentos ou informações adicionais por parte do requerente, que deverá ser respondida em até 60 dias contados de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI).

Parágrafo único. Decorrido o prazo do *caput*, a Comissão Especial prosseguirá na apreciação do requerimento.

Art. 7º Apreciado o requerimento, a Comissão Especial elaborará parecer circunstanciado, cabendo ao presidente da mesma a decisão quanto ao reconhecimento ou não do alto renome da marca.

DA ANOTAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO ALTO RENOME

Art. 8º Reconhecido o alto renome, o INPI anotarà esta condição no registro da marca que ensejou tal condição.

Parágrafo único. Tal anotação perdurará por 10 (dez) anos, ressalvadas as seguintes hipóteses:

- I. Extinção do registro da marca objeto do reconhecimento do alto renome;
- II. Reforma da decisão que concluiu pelo reconhecimento do alto renome, em função do previsto no art. 10 desta Resolução.

Art. 9º Findo o prazo previsto no parágrafo único do art. 8º, e para que continue gozando do reconhecimento previsto no art. 125 da LPI, o titular da marca deverá encaminhar ao INPI novo requerimento de reconhecimento do alto renome da marca em questão, nos moldes da presente Resolução.

DA IMPUGNAÇÃO DA PROTEÇÃO

Art. 10 Da decisão decorrente do exame do requerimento da proteção especial objeto desta Resolução caberá recurso, nos termos da LPI, estando o mesmo sujeito ao pagamento de retribuição específica, fixada na Tabela de Retribuições do INPI.

Parágrafo único. O recurso de que trata o presente artigo será instruído pela Comissão Especial de que trata o art. 11 e decidido pelo Presidente do INPI.

DA COMISSÃO ESPECIAL

Art. 11 A Comissão Especial de que trata esta Resolução será composta por servidores da Diretoria de Marcas, todos com elevada qualificação técnico-profissional, e presidida pelo Diretor de Marcas, na forma designada, em ato próprio, pelo Presidente do INPI.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 12 As disposições desta Resolução não prejudicarão o exame das provas anexadas às impugnações que visavam ao reconhecimento da proteção prevista

no art. 125 da LPI, protocoladas até a entrada em vigor desta Resolução, desde que acompanhadas da retribuição devida à época, e que estejam pendentes de decisão na data da entrada em vigor deste ato.

§1º O titular do registro da marca para a qual se pretende o reconhecimento do alto renome, desde que se enquadre na hipótese do *caput* deste artigo, deverá, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da entrada em vigor deste ato, protocolar junto àquele registro de marca uma petição de manifestação com fundamento em alto renome, o que garantirá o exame do reconhecimento desta condição nos termos da presente Resolução, ficando o titular do registro dispensado do pagamento da retribuição de que trata o art. 2º, §1º, até o fim do prazo aqui fixado.

§2º Junto à petição de manifestação supracitada deverá ser informado o número do processo alvo da oposição ou da nulidade administrativa para o qual a retribuição mencionada no *caput* deste artigo fora efetuada. Em havendo mais de uma impugnação com base no mesmo sinal marcário e com a referida retribuição efetuada, caberá ao titular indicar o número de apenas um processo impugnado.

§3º A análise de provas estará vinculada à documentação presente na impugnação ao processo indicado, ficando facultada ao titular a apresentação de documentos adicionais, nos termos do art. 4º desta Resolução, respeitado o prazo descrito no §1º do presente artigo.

§4º Em caso de reconhecimento da condição de alto renome, os efeitos da proteção prevista no art. 125 da LPI serão válidos a partir de sua publicação, sendo aplicados às impugnações que estejam pendentes de decisão na citada data.

§5º Na ocasião da análise das impugnações referidas no *caput*, caso não tenha sido apresentada a manifestação prevista no §1º do presente artigo, será formulada exigência para que o requerimento de reconhecimento de alto renome em questão seja adequado aos termos da presente Resolução. O não cumprimento da exigência prejudicará o exame da alegação que vise ao reconhecimento da proteção prevista no art. 125 da LPI.

§6º O sinal marcário objeto da petição de que trata o §1º do presente artigo deverá ser aquele requerido como de alto renome quando da impugnação efetuada aos moldes da Resolução INPI/PR nº 023/2013, sob pena da citada petição não ser conhecida.

Art. 13 As oposições e os processos administrativos de nulidade protocolados durante a vigência da Resolução INPI/PR nº 023/2013 desacompanhados da retribuição de que trata o art. 11 da Resolução *retro*, ficarão prejudicados no que tange à análise do alto renome alegado, sendo dado prosseguimento na sua instrução quanto aos demais dispositivos legais arguidos.

Art. 14 Os casos omissos serão decididos pelo Diretor de Marcas.

Art. 15 Fica revogada a Resolução INPI/PR nº 023/2013.

Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data em que a retribuição específica mencionada no §1º do art. 2º for fixada na Tabela de Retribuições do INPI.

JORGE ÁVILA

Presidente

VINICIUS BOGÉA CÂMARA

Diretor de Marcas