

# Newsletter

Nº 167

Dezembro de 2005

## MARCAS DE ALTO RENOME

### TABELA COMPARATIVA DA RESOLUÇÃO DO INPI Nº 121/2005 E A REVOGADA RESOLUÇÃO Nº 110/04 SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL CONFERIDA PELO ART. 125 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Em 13 de dezembro de 2005 foi publicada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI a Resolução nº 121, de 06.09.2005, que trouxe uma nova regulamentação para o reconhecimento do caráter de alto renome de uma marca. A seguir, fazemos uma comparação entre a regulamentação anterior e a nova.

Colocamo-nos à disposição de nossos clientes para esclarecer quaisquer dúvidas sobre a presente matéria. Para tanto, rogamos que entrem em contato com o sócio de nosso escritório que lhes atende em assuntos de marcas.

RESOLUÇÃO Nº 121/2005	COMENTÁRIOS SOBRE AS ALTERAÇÕES	RESOLUÇÃO Nº 110/2004 (REVOGADA)
<p><b>Art. 1º - Esta Resolução normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.</b></p>	<p>A nova Resolução consagra em seu art. 1º o mesmo teor do seu preâmbulo, identificando o seu objeto.</p>	
<p><b>Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.</b></p>	<p>O novo art. 2º da Resolução nº 121/05 preocupou-se em dar uma definição genérica ao conceito de "alto renome", o que não existia na antiga Resolução sobre o art. 125 da LPI, que se mantinha silente a esse respeito.</p>	
<p><b>Art. 3º - 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 <u>que apresente conflito com a marca invocada de alto renome</u>, no INPI, nos termos e prazos previstos nos arts. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente.</b></p>	<p><b>O art. 3º trata-se praticamente de uma reprodução do art. 1º da Resolução nº 110/04, mas que, ainda, houve por bem ressaltar o fato de que a marca oposta deverá estar em colidência com aquela a qual pretende-se invocar o alto renome, algo que anteriormente encontrava-se somente implícito.</b></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><b>§1º - O INPI, <u>quando do</u> exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade de que trata o caput, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.</b></p>	<p>Esse parágrafo equivale ao art. 2º da antiga resolução. No entanto, o INPI alterou seu conteúdo no que diz respeito ao <u>momento</u> da apreciação do <u>status</u> de alto renome. Isso porque a Resolução nº 110/04 mencionava, de forma expressa, que a questão do alto renome seria observada <i>"...previamente ao exame</i></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>

	<i>da oposição...</i> ”, ao passo que o novo parágrafo 1º não faz mais essa distinção formal, dando a entender que tanto a análise do alto renome quanto a das razões (de oposição ou de processo de nulidade) será feita simultaneamente.	
<p>§ 2º - Reconhecido o alto renome da marca, o INPI acolherá a oposição ou processo administrativo de nulidade e decidirá pelo indeferimento do pedido de registro ou pela nulidade do registro, independentemente de impedimentos outros oponíveis.</p>	<p>O parágrafo 2º trata-se de reprodução do art. 3º da Resolução 110/04.</p>	<p><b>Art. 3º</b> - 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>§ 3º - 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>O parágrafo 3º trata-se de reprodução do art. 4º da Resolução 110/04.</p>	<p><b>Art. 4º</b> - 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><b>Art. 4º</b> - 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, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca <u>no Brasil</u>, podendo <u>apresentar</u>, em caráter suplementar às provas <u>voluntariamente</u> por ele coligidas, os seguintes elementos informativos:</p> <p>1) data do início do uso da marca no Brasil;</p> <p>2) <i>público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;</i></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>O art. 4º equivale ao antigo art. 5º quanto a comprovação do alto renome da marca, feitas alterações no sentido de: destacar que deverá ser comprovado o alto renome da marca <u>no Brasil</u> (antes o dispositivo era silente).</p> <p>O rol de elementos informativos que poderão ser apresentados em caráter suplementar às provas referidas acima permanece o mesmo.</p>	<p><b>Art. 5º</b> - 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, 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>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>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><b>Art. 5º</b> - A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser impugnada pelo interessado, pela via incidental, como matéria de defesa, quando <u>da manifestação à oposição do seu registro de marca</u>, 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 nos arts. 158, § 1º, 212, caput, e 170 da LPI, respectivamente.</p>	<p>A Resolução nº 121/05 inseriu no seu art. 5º (que trata de matéria anteriormente regulada pelo antigo art. 6º) que a impugnação à proteção especial já conferida pode ser feita no momento da manifestação à <u>uma oposição</u> feita ao seu registro, hipótese que não era prevista na Resolução 110/04, uma vez que esta limitava-se a cogitar impugnação somente no recurso interposto contra a decisão de indeferimento do seu pedido de registro ou da manifestação em processo administrativo de nulidade do seu registro de marca.</p>	<p><b>Art. 6º</b> - 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><b>§ 1º</b> - O INPI, <u>quando do</u> exame da oposição, do recurso ou do processo administrativo de nulidade de que trata o caput, apreciar e decidir quanto à condição de alto renome da marca.</p>	<p>Equivale ao antigo art. 7º com alteração da mesma ordem daquela já mencionada no parágrafo 1º do art. 3º da Resolução 121/05 (apreciação do alto renome não se dá mais previamente à do mérito da oposição/processo de nulidade).</p>	<p><b>Art. 7º</b> - 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><b>§ 2º</b> - Reconhecida a subsistência do alto renome da marca, o INPI rejeitará a manifestação à oposição, 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>	<p>O parágrafo 2º trata-se de reprodução do art. 8º da Resolução 110/04.</p>	<p><b>Art. 8º</b> - 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>
<p><b>§ 3º</b> - Reconhecida a insubsistência do alto renome da marca, o INPI acolherá a manifestação à oposição, 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.</p>	<p>O parágrafo 3º trata-se de reprodução do art. 9º da Resolução 110/04.</p>	<p><b>Art. 9º</b> - 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.</p>

<p><b>Art. 6º</b> - O impugnante da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, por ocasião <u>da manifestação à oposição</u>, do recurso ou da manifestação em processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à demonstração da insubsistência do alto renome da marca.</p>	<p>Equivale ao art. 10 da Resolução 110/04 com alteração em consonância àquela já mencionada no art. 5º caput da Resolução 121/05 (adicionou como momento oportuno para apresentação das provas a hipótese de manifestação à oposição apresentada à sua marca).</p>	<p><b>Art. 10</b> - 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.</p>
<p><b>Art. 7º</b> - <u>As oposições fundamentadas na proteção especial do art. 125 da LPI</u>, serão apreciadas e decididas por uma Comissão Especial, criada neste ato, <u>composta por servidores da Diretoria de Marcas</u>, de elevada qualificação técnico-profissional no campo do Direito da Propriedade Industrial, <u>e presidida pelo Diretor de Marcas</u>, na forma a ser designada, em ato próprio, pelo Presidente do INPI.</p>	<p>Equivale ao art. 11 da Resolução 110/04. Entretanto, foi <u>retirada deste artigo a hipótese de apreciação de processos administrativos de nulidade que tem por objetivo requerer a proteção</u> (antigo art. 1º e novo art. 3º), o qual fez menção somente às oposições fundamentadas no alto renome de determinada marca.</p> <p>Ademais, não se faz necessário mais o <i>quorum</i> previsto mesmo no art. 11 da Resolução 110/04, considerando que o novo art. 7º refere-se, de forma genérica, a <u>"servidores da diretoria de marcas"</u>, não impondo nenhuma restrição neste sentido, porém determinando que a Comissão deverá ser presidida pelo Diretor de Marcas.</p>	<p><b>Art. 11</b> - 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.</p>
<p><b>Art. 8º</b> - À Comissão Especial competirá, também, apreciar e instruir, para decisão do Presidente do INPI, os <u>processos administrativos de nulidade fundamentados na proteção especial do art. 125 da LPI</u>, e, ainda, os recursos contra indeferimento e os processos administrativos de nulidade <u>impugnando essa proteção</u>.</p>	<p>Equivale ao art. 12 da Resolução 110/04. Esse artigo, no entanto, <u>incluiu</u> a hipótese descartada no art. 7º (acima mencionado), ou seja, <u>processos de nulidade administrativa requerendo a proteção do art. 125 da LPI</u>, que fora esquecida na regulamentação anterior.</p>	<p><b>Art. 12</b> - 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>

	Os recursos contra indeferimento e processos de nulidade administrativa impugnando a proteção do art. 125 permanecem submetidos à apreciação da Comissão Especial, nos mesmos termos do antigo art. 12. Ao que parece tal mudança tem mais um cunho meramente formal do que prático, visto que não houve efetivamente qualquer mudança de competência (da Comissão Especial) para a apreciação de todas as situações mencionadas.	
<b>Art. 9º</b> - Nas hipóteses de que tratam os arts. 7º e 8º, à Comissão Especial <b><u>competirá apreciar</u></b> 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 <b><u>ou à instrução do feito.</u></b>	Equivale ao art. 13 da Resolução 110/04, com pequenas alterações em relação à antiga redação: à Comissão competirá, tão somente, apreciar (não mais decidir como constava na antiga disposição), adicionando, ainda, que a prerrogativa de determinar produção de provas também existirá se houver necessidade para a instrução do feito.	<b>Art. 13</b> - Nas hipóteses de que tratam os arts. 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.
<b>Art. 10º</b> – O INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 5 (cinco) anos.	O art. 10 trata-se de reprodução do art. 14 da Resolução 110/04.	<b>Art. 14</b> - O INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 5 (cinco) anos.
<b>§1º</b> - Durante o prazo dessa anotação, o titular da marca de alto renome <b><u>ficará dispensado do pagamento da retribuição específica de que trata o art. 11, bem como</u></b> da apresentação de novas provas da condição do alto renome 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.	A nova resolução neste artigo passou a <u>isentar</u> o titular da marca de alto renome do <u>pagamento da retribuição específica</u> , quando antes, no art. 14 § 1º da Resolução 110/04, somente o dispensava da apresentação de novas provas.	<b>§ 1º</b> - 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.
<b>§2º</b> - A anotação referida no caput será automaticamente excluída do Sistema de Marcas na hipótese de	O art. 10 § 2º trata-se de reprodução do art. 14 § 2º da Resolução 110/04.	<b>§ 2º</b> - 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. 5º, § 3º.		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.
<b>Art. 11</b> - 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.	O art. 11 trata-se de reprodução do art. 15 da Resolução 110/04.	<b>Art. 15</b> - 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.
<b>Art. 12</b> - Reconhecido o alto renome da marca ou a insubsistência dessa condição, 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.	O art. 12 trata-se de reprodução do art. 16 da Resolução 110/04.	<b>Art. 16</b> - Reconhecido o alto renome da marca ou a insubsistência dessa condição, nos termos desta Resolução, o INPI informará ao(s) órgão(s) ou entidade(s) competentes 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.
<b>Art. 13</b> - As disposições desta Resolução se aplicam aos atos que objetivem requerer a proteção especial do art. 125 da LPI ou que visem à impugnação dessa proteção que estejam pendentes de decisão na data da publicação deste ato.	O art. 13 trata-se de reprodução do art. 17 da Resolução 110/04.	<b>Art. 17</b> - As disposições desta Resolução se aplicam aos atos que objetivem requerer a proteção especial do art. 125 da LPI ou que visem à impugnação dessa proteção que estejam pendentes de decisão na data da publicação deste ato.
		<b>Parágrafo Único.</b> As provas apresentadas por ocasião dos atos referidos no caput poderão ser complementadas no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação deste ato, com isenção do pagamento de retribuição.
<b><u>Art. 14 - Fica revogada a Resolução INPI nº 110, de 27 de janeiro de 2004, convalidando-se os atos praticados na sua vigência.</u></b>	O art. 14 veio por revogar expressamente a Resolução 110/04.	
<b>Art. 15</b> - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.	O art. 15 trata-se de reprodução do art. 18 da Resolução 110/04.	<b>Art. 18</b> - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.