

# Newsletter

*No. 163*

*Fevereiro de 2004*

## A MARCA DE ALTO RENOME

### ANÁLISE DA RESOLUÇÃO Nº 110/2004 DO INPI QUE APROVOU PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DO ART. 125 DA LEI Nº 9.279/96

Através da resolução nº 110, publicada em 27 de janeiro de 2004, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI normatizou o procedimento para aplicação do artigo 125 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), abaixo transcrito:

*“Art. 125 - À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”*

A importância do reconhecimento do alto renome da marca decorre não apenas da possibilidade de sua proteção em todas as classes de produtos e serviços, incluindo aquelas em que o titular da marca não possui atuação, mas igualmente da agravante penal prevista no art. 196, II da LPI, segundo a qual a pena pelos crimes de violação de marca registrada é aumentada de um terço à metade se a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome.

## **I - A Marca Notória e a Marca de Alto Renome**

### **A Marca Notória**

O antigo Código da Propriedade Industrial - CPI (Lei nº 5.772/71, cuja vigência encerrou-se em 14.05.1997) previa, em seu artigo 67, a proteção especial para a chamada “marca notória”. Entendia-se como marca notória, apta a receber proteção especial em todas as classes, a marca regularmente registrada no Brasil, detentora de fama e renome, amplamente conhecida por todas as camadas sociais, para assinalar determinado produto ou serviço.

A marca notória do antigo CPI brasileiro, para ser reconhecida, dependia de declaração dessa notoriedade pelo INPI. A fim de obtê-la, o requerente devia instruir um requerimento com informações como o valor da marca no ativo da empresa, o valor dos gastos em propaganda diretamente relacionada com a marca, enumeração de países em que a marca se encontrava registrada, data inicial do uso efetivo da marca no Brasil, dentre outras. Um elemento que era considerado essencial pelo INPI era o conhecimento da marca pelo público em geral, em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) de todas as classes sociais da população brasileira.

### **A Marca de Alto Renome**

A LPI de 1996 abandonou o conceito de marca “notória” e instituiu, em seu artigo 125, a marca de alto renome. O alto renome é uma questão de fato que se verifica diante de evidências de distintividade da marca, seu grau de conhecimento pelo público e, principalmente, a imagem de qualidade associada à marca, além de diversos outros fatores que possam contribuir para que seja formada a convicção de quem for responsável pela decisão a este respeito. Neste caso, é o conceito de fama, aceitação, prestígio, reputação, isto é, de renome junto à clientela, não havendo, neste caso, a necessidade de que a marca atinja o alto índice específico de conhecimento do público em geral que se exigia no art. 67 da lei anterior.

## **II - A Resolução nº 110/2004 do INPI**

Na ausência de um procedimento administrativo específico para a declaração de alto renome de sua marca - providência essa que vinha sendo postergada pelo INPI desde 1996, quando instituída a Lei nº 9.279 - restava ao titular de uma marca de alto renome, tão somente, o socorro da via judicial. Vale aqui ressaltar que alguns titulares de marcas famosas fizeram uso de medidas judiciais a fim de tentar obter o reconhecimento de alto renome de suas marcas e obrigar o INPI a rejeitar todo e qualquer pedido ou registro de marca que viole esta proteção.

Assim, com o intuito de estabelecer o procedimento para se assegurar a proteção à marcas de alto renome, foi publicada pelo INPI, em 27 de janeiro de 2004, a Resolução nº 110/2004 que passaremos a analisar.

### **Requerimento da Proteção**

No que tange ao requerimento da proteção especial conferida pelo artigo 125 da LPI, a nova resolução estabelece, em seu artigo 1º, que este deverá ser feito ao INPI, pela via incidental, quando se realizar uma objeção a marca de terceiro, através de *oposição* ou *processo administrativo de nulidade de registro*.

Caberá, assim, ao INPI, previamente ao exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade de que trata este artigo 1º, apreciar e decidir quanto à condição de alto renome da marca que os fundamenta.

### **Anotação do Alto Renome**

Importante notar que, diversamente do que ocorria no passado, quando existia um registro especial para as marcas ditas *notórias*, esta Resolução *não* estabelece um procedimento de registro de marcas de alto renome.

Uma vez reconhecido o alto renome de determinada marca, o INPI promoverá o que a Resolução designou como "*anotação de alto renome*", por um prazo de 5 anos, que funcionará como um cadastro com a finalidade exclusiva de dispensar o titular de apresentar elementos probatórios em cada petição administrativa que apresentar contra processos de terceiros com fundamento no alto renome de sua marca. Note-se que esta anotação - facultativa e declaratória - (e não registro), parece-nos perfeitamente em consonância com a LPI, que não prevê expressamente um registro de alto renome.

### **Comprovação do Alto Renome**

Com relação às provas cabíveis à comprovação de alto renome da marca, o artigo 5º da referida resolução prevê as seguintes:

- 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.

### **Impugnação da Proteção**

Importante se faz mencionar a possibilidade de impugnação desta proteção especial de alto renome pelo interessado, caso em que o impugnante deve apresentar, para posterior decisão pelo INPI, as provas cabíveis à demonstração da *insubsistência* do alto renome da marca.

### **Criação de Comissão Especial**

Quando houver a arguição do alto renome, uma Comissão Especial de 3 (três) funcionários do INPI avaliará a fundamentação e a comprovação desta condição da marca sob exame, proferindo parecer conclusivo a respeito.

### **Taxas Oficiais**

O INPI estipulou taxas oficiais substancialmente mais elevadas para petições fundamentadas no alto renome da marca. Tais valores de taxas oficiais são os seguintes: R\$ 1.000,00 para oposições (o valor para uma oposição "normal" é R\$ 200,00), R\$ 2.075,00 para processos administrativos de nulidade (valor "normal": R\$ 415,00), R\$ 500,00 para réplicas (valor "normal": R\$ 100,00), e R\$ 1.650,00 para recursos (valor "normal": R\$ 330,00).

Certamente não haveria problema para um titular de marca de alto renome em pagar essa taxa mais elevada uma vez, para que tal qualidade da marca lhe fosse reconhecida. Contudo, aparentemente as taxas mais elevadas serão exigidas em todos as objeções a marcas de terceiros que tenham por

---

fundamento o alto renome da marca, inclusive após a anotação do mesmo pelo INPI. Percebe-se, assim, que as taxas mais elevadas deverão limitar os procedimentos com base em marca de alto renome apenas aos casos em que a marca em questão tenha efetivamente elevada importância para a empresa.

### **Obrigação de Informação ao Órgão Competente para Registro de Nomes de Domínio**

Uma das providências importantes trazidas por esta nova resolução foi a que impõe ao INPI a obrigação de informar ao(s) órgão(s) ou entidade(s) competentes para o registro de nomes de domínio no Brasil, o reconhecimento do alto renome da marca ou a insubsistência dessa condição, para que seja inviabilizado o registro de nome de domínio *idêntico* a marca considerada de alto renome. Lamentavelmente, isso não inviabilizará o registro de nome de domínio que contenha a marca de alto renome com qualquer acréscimo ou com pequena variação.

### **III. Conclusão**

Apesar da publicação desta Resolução representar um avanço por parte do INPI, há quem entenda haver uma lacuna na regulamentação que poderia prejudicar sua eficácia. Ocorre que de acordo com a nova norma, para solicitar a declaração do INPI é preciso que haja conflito de marcas. A dificuldade nessa questão seria que nem todo fraudador ou aproveitador requer o registro da marca. Nesse sentido, a preocupação de alguns reside na possibilidade do Judiciário entender que para a comprovação do alto renome seria necessária a declaração do INPI e, assim, quando não houver o conflito de marcas no próprio INPI, não se reconheceria tal qualidade da marca, e a causa poderia ficar prejudicada.

Por outro lado, ainda não está claro se o INPI irá indeferir pedidos de registro (ou anular registros) *ex-officio* com base no art. 125 da LPI. Embora nada impeça que isto ocorra, uma interpretação literal da Resolução poderia induzir o contrário, mesmo após a anotação do reconhecimento do alto renome de uma marca, haja vista o que está expresso no art. 14, § 1º dispensando o titular das "*provas desta condição nas demandas eventuais em processos de outorga de direitos marcários...*" , mas não o dispensando das "*demandas*".

Estas eram as considerações iniciais que nos pareciam pertinentes sobre este assunto. Estamos à disposição para assistir nossos clientes com relação a estes ou quaisquer outros assuntos relacionados à propriedade intelectual. Em caso de interesse, favor entrar em contato com o sócio que o atende regularmente em nosso escritório.