



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS Nº 242/2002.

Ref.: Protocolo/INPI/PR/nº 762/2002.

Em 18.11.2002.

Ementa: Administrativo. Marca de alto renome. Aplicação do art. 125 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996). Comentários à minuta de Resolução proposta pela ABPI.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

Solicita o Senhor Presidente do INPI pronunciamento desta Procuradoria acerca da minuta de Resolução a ser expedida pelo Instituto, proposta pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, com vistas a normalizar os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei de Propriedade Industrial - LPI vigente (Lei nº 9.278, de 14 de maio de 1996).

De início, registrem-se os devidos elogios à iniciativa da ABPI na formulação da propositura sob foco, de vez que o tema, de fato, se ressentia de solução urgente, visando à criação de um arcabouço normativo, quando menos para tornar eficaz, no plano administrativo, a proteção dos direitos dos titulares de marcas de alto renome.

Não obstante, no mérito, permite-se insistir na tese defendida no PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 054/2002, notadamente no que respeita à postulação da proteção especial amparada na LPI e à legitimidade e exercício de ação do titular do direito tutelado, tese essa, aliás, que é apoiada

J.

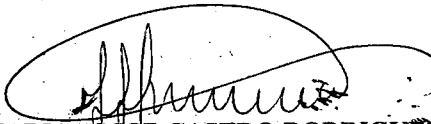
**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, conforme se deduz do e-mail recebido dessa entidade, anexo à presente, por cópia.

Da mesma forma, permite-se reiterar os termos do precitado parecer no que toca ao rol dos elementos informativos, de natureza suplementar às provas ordinariamente coligidas aos autos pelo postulante da proteção especial, anuindo-se, todavia, a que se aduza àquele elenco o dado inscrito na alínea "b" do item 3 da Resolução proposta pela ABPI.


No mais, seria de se anotar a concordância desta Procuradoria com a sugestão amparada no item 1, *in fine*, do ato proposto por aquela entidade, que trata de comunicar ao órgão competente para o registro de nomes de domínio sobre as marcas consideradas de alto renome, quer no plano administrativo, quer na via judicial, para os fins e efeitos do disposto na alínea "b" do inciso III do art. 2º do Anexo I da Resolução nº 001/98, do Comitê Gestor da Internet do Brasil, sugestão essa também capitaneada pela ABAPI, nos termos do e-mail supramencionado.

Sub-censura.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Procuradora Federal
OAB/RJ nº 76.051
Matricula SIAPE nº 00449523

De acordo.

Em 26.12.2002


Mauro Sndre Mala
Procurador Federal
Mat. SIAPE - 0449601
OAB/RJ 66284

Maria Alice

De: "Cecilia Leite" <abapi@abapi.org.br>
Para: "Maria Alice" <alice@inpi.gov.br>
Cc: "José Graça Aranha" <graca.aranha@inpi.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 6 de novembro de 2002 13:58
Assunto: Marca de Alto Renome
Prezada Maria Alice ,

Informamos, que nossos associados endossaram a proposta para reconhecimento incidental de Marca de Alto Renome, fazendo única ressalva no sentido de que o ato de reconhecimento deve ser também comunicado à Fapesp, a exemplo do que se fazia na época da Marca Notória.

Cordialmente,

Elias Marcos Guerra
Presidente
ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
Tel.: (021) 2262.3198
Fax: (021) 2533.0492
E-Mail: abapi@abapi.org.br
Site: www.abapi.org.br

ABAPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DOS AGENTES DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL



ABPI - PRESIDÊNCIA

- 4 NOV 14 41 00076



PROT. 1000

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2002

Ilmo. Sr.
Dr. José Graça Aranha
M.D. Presidente do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Praça Mauá, nº 7 - 18º andar
Centro
RIO DE JANEIRO - RJ.
20081-240

*Dr. Marcos Mello
e Alice Rodrigues
M. S. Gomes*

Prezado Sr. Presidente,

*JOSE GRACA ARANHA
Presidente*

REF: Normatização de procedimento para o reconhecimento do alto renome de marcas

6/11

Atendendo a sua solicitação, o Grupo de Trabalho criado pela ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, com a finalidade de tecer comentários quanto a normatização do procedimento relativo ao reconhecimento do alto renome de marcas, reuniu-se, no Rio de Janeiro, no dia 1º de novembro de 2002.

Tendo analisado o estudo intitulado "MARCA DE ALTO RENOME", de amplo escopo e grande profundidade doutrinária, o Grupo entendeu ser conveniente, devido a exigüidade do prazo para se pronunciar, restringir sua recomendação a aspectos de ordem prática, apresentando a proposta de Resolução que segue em anexo.

Colocando-nos a sua inteira disposição para o que necessário for no sentido de colaborar com a redação do texto das Diretrizes de Análise de Marcas, subscrevemo-nos,

Cordialmente.

ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ricardo P. Vieira de Mello
Ricardo P. Vieira de Mello
Coordenador da Comissão
de Estudos sobre Marcas da ABPI

Av. Rio Branco, 277 / 5º andar - Grupo 506 - Centro - CEP: 20047-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
<http://www.abpi.org.br> • e-mail: abpi@abpi.org.br

Tel.: (021) 532-5655- Fax: (021) 532-5866

MINUTA DE RESOLUÇÃO

Dispõe sobre a normatização de procedimento para o reconhecimento do alto renome de marcas:

O PRESIDENTE DO INPI, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO que o artigo 126, § 2º da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), determina que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial pode indeferir, de ofício, pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida;

CONSIDERANDO que o artigo 125, da Lei da Propriedade Industrial assegura proteção especial às marcas de alto renome, em todos os ramos de atividade;

CONSIDERANDO a conveniência de estabelecer regras para o exame dos casos em que o alto renome seja invocado,

RESOLVE:

1- O Instituto Nacional da Propriedade Industrial manterá cadastro, disponível ao público, das marcas consideradas de alto renome por força de decisões administrativas ou judiciais, fornecendo, periodicamente, ao(s) órgão(s) encarregado(s) do registro de nome de domínio, no Brasil, a listagem atualizada dessas marcas.

2- Quando o alto renome da marca for evidente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá reconhecê-lo de ofício.

3- Para efeito de Reconhecimento do Alto Renome da marca, no exame de oposições e pedidos de nulidade administrativa, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial deverá levar em conta dados que o interessado considere suficientes para justificar o pedido, tais como:

- a) valor dos gastos em publicidade/propaganda diretamente relacionados com a marca;
- b) volume de vendas do produto ou receita do serviço;
- c) data inicial do uso efetivo da marca no Brasil, acompanhada de documentação comprobatória possível;
- d) pesquisa de opinião;
- e) o fato de a marca ser ou ter sido objeto de declaração de notoriedade;
- f) outras informações que o interessado julgar necessárias ao suporte de seu pleito.

A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.

INPI PR-GAB *Controle de Documento*

Data e hora: 06/11/2002 18:40:33

Número: 0411/02

Tipo: CARTA

Assunto: ENCAMINHA MINUTA DE COMENTÁRIOS QUANTO A NORMALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DO ALTO RENOME DE MARCAS.

Entrada: 37564

Origem: ABPI

Remetente: PR/GAB

Destino: PROC

Responsável: NEI

Destaque aqui

INPI PR-GAB

Recibo de Entrega

Data e hora: 06/11/2002 18:40:33

Número: 0411/02

Tipo: CARTA

Assunto: ENCAMINHA MINUTA DE COMENTÁRIOS QUANTO A NORMALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DO ALTO RENOME DE MARCAS.

Destino: PROC

Mensageiro: Data:

Rubrica:

PROC/BICCHIO

Em. 07/11/02

Rio de Janeiro

Recebi em: / /

Assinatura e carimbo