



**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria**

Praça Mauá, 7, 13º andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Procuradoria Jurídica 232 Is. _____ Assinatura _____

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 475/04

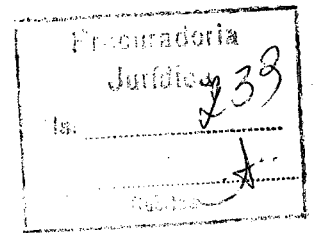
Ref.: Processo nº 817437657

Em, 14/10/04

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AS MARCAS QUE AINDA GOZAM DA PROTEÇÃO A MARCA NOTÓRIA, CONFERIDA COM FULCRO NO ART. 67 DO REVOGADO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, PODERÃO REQUERER A DECLARAÇÃO DO ALTO RENOME. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 110/04 AOS PROCESSOS EM CURSO, DESDE QUE AINDA NÃO TENHAM SIDO OBJETO DE DECISÃO.

Senhora chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas sobre a viabilidade jurídica em se proceder ao exame do alto renome de marca que ainda goza da proteção conferida à marca notória pelo revogado Código da Propriedade Industrial.



A empresa Souza Cruz S/A apresentou oposição ao pedido de registro da marca nominativa HOLLYWOOD, na classe 25.10/20/30, sob o fundamento de que seria titular da marca HOLLYWOOD e que tal marca estaria no gozo da proteção conferida a marca notória.

Após a publicação da Resolução nº 110/04, que dispôs sobre o procedimento para o reconhecimento da marca de alto renome, a oponente apresentou requerimento pleiteado o reconhecimento de que a marca HOLLYWOOD seria marca de alto renome.

Feito o breve relatório, passo a opinar.

A declaração de notoriedade de determinada marca tinha por base o disposto no art. 67 do revogado Código da Propriedade Industrial:

"Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca. Parágrafo único. O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no Brasil constituirá agravante de crime previsto na lei própria."

Procuradoria
Jurídica
Is. 934
Rubrica -

Assim, ao INPI cabia processar o pedido de reconhecimento da notoriedade da marca, conferindo proteção especial em todas as classes. A notoriedade não era reconhecida no bojo de determinado processo, como matéria de defesa, mas sim como pedido principal, em processo instaurado com o fito de se reconhecer a notoriedade da marca.

A Lei nº 9.279/96, no seu art. 233, determinou o arquivamento de todos os pedidos de declaração de notoriedade em curso, mas garantiu às marcas que já gozassem daquela proteção a permanência da proteção da notoriedade pelo prazo de vigência restante, vedando, entretanto, a sua prorrogação.

No caso em tela, o fato da oponente ainda gozar da proteção conferida a marca notória, de acordo com a legislação anterior, não a impede de pleitear, nos termos da Resolução nº 110/04, a declaração de alto renome da marca objeto de pedido de registro.

Com efeito, a Lei nº 9.279/04, em nenhum de seus artigos, impôs restrição no sentido de que as marcas que ainda gozassem da proteção de notoriedade não poderiam fazer jus ao reconhecimento do alto renome. A ausência de tal proibição é suficiente a permitir que marcas que ainda se encontram protegidas com fulcro no art. 233 do antigo CPI, pleiteiem, desde que atendidas as disposições da Resolução INPI nº 110/04, a declaração do alto renome.

Procuradoria	
Jurídica	935
Is.	
Rubrica	

Note-se que as normas expedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no que concerne à proteção a marca de alto renome, deveriam mesmo limitar-se a dispor sobre o procedimento previsto para a concessão de tal proteção, pois, como é cediço, ao expedir normas que objetivam regulamentar a lei, esclarecendo o *iter* que venha a desaguar em sua concretude, não é permitido a previsão de obrigações e restrições outras que não as previstas expressamente na lei objeto de regulamentação, pois conforme leciona a renomada doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro sobre o exercício do poder regulamentar da administração:

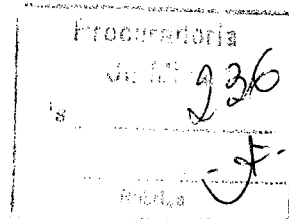
“(...) o ato normativo não pode contrariar e lei, nem criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição)”.¹

Afinal, seguindo-se as lições do renomado doutrinador Celso Antonio Bandeira de Mello, se nem mesmo ao Presidente da República, ao expedir decretos, é conferido o poder de desbordar dos termos impostos pela lei, *“menos ainda poderão fazê-lo instruções, portarias ou resoluções”*.²

Cabe observar, ainda, que não há conflito em se reconhecer o alto renome de marca que ainda goza da proteção conferida pelo art. 67 do revogado Código da Propriedade Industrial à marca notória. A marca ainda

¹ Direito Administrativo, Editora Atlas, 14ª Ed., p. 90.

² Curso de direito administrativo, Editora Malheiros, 17ª Ed., p. 337.



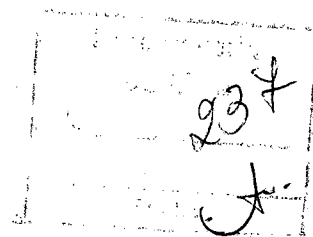
considerada notória pode ser reconhecida como de alto renome, pois uma proteção não implica necessariamente na exclusão da outra, muito embora haja uma aparente sobreposição de proteções.

Neste passo, compulsando-se os termos da Resolução INPI nº 110/04, vê-se que a proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser requerida como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca ou do processo administrativo de nulidade, nos termos e prazos previstos no art. 158, *caput*, e 168 da LPI.

Já nas disposições transitórias, muito embora se tenha previsto que o disposto naquela Resolução aplicar-se-ia aos atos que objetivassem requerer a proteção especial do art. 125 da LPI, desde que ainda estivessem pendentes de decisão, não se previu a aplicação da Resolução nº 110/04 às oposições e processos administrativos de nulidade pendentes de decisão na data de publicação da Resolução nº 110/04.

Entretanto, há de considerar-se que a Resolução nº 110/04, ao normalizar o procedimento que será adotado para o reconhecimento da proteção instituída pelo art. 125 da LPI será aplicável também aos processos em curso, desde que não tenha havido decisão.


Assim, no caso em tela, deve-se considerar que assiste ao opoente o direito de formular pedido de reconhecimento de que a marca objeto de pedido de registro é de alto renome, uma vez que, quando do oferecimento



da oposição ao pedido de registro ainda não havia norma que dispusesse sobre o procedimento adotado pelo INPI para se conferir tal qualificação.

Vê-se, assim, que o fato da marca ainda gozar da proteção conferida com fulcro no art. 67 do revogado CPI não impede que o titular venha requerer, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, a declaração do alto renome, pois o procedimento previsto na Resolução nº 110/04 poderá incidir sobre todos os processos de registro de marca ou de nulidade ainda pendentes de decisão.

À vista do exposto, opino no sentido de que a vigência da proteção conferida a marca notória não impede que a mesma marca seja objeto de pedido da proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, uma vez que tal restrição não encontra guarida na Lei da Propriedade Industrial, devendo-se reconhecer a possibilidade de se aplicar o procedimento previsto na Resolução INPI nº 110 aos processos de pedido de registro e de nulidade de marcas que, muito embora tenham sido instaurados antes da publicação da Resolução nº 110, ainda não foram decididos.


ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086



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

238
J.

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 817437657.

Em 29.10.2004.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 475/2004.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

DE ACORDO.

À assinatura.

Em 04.11.04

Mauro Sodré Mala
Procurador - Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449601