



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Parecer N° 0012-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0
PROCESSO N° 52400.020433-2013-03
INTERESSADO: DIRMA
ASSUNTO: Marca de alto renome

- I. A condição de alto renome de uma marca não depende da tentativa de terceiros de registrar sinal para fins de imitação ou reprodução a partir da vigência da presente resolução.
- II. Extingue-se o procedimento incidental para a obtenção da condição de alto renome de uma marca.
- III. A conversão do procedimento incidental em autônomo para obtenção da condição de alto renome de uma marca depende de requerimento.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. O Diretor de Marcas, por intermédio do Memorando n° 057/2013, submete à apreciação da Procuradoria, minuta de resolução (doravante, Resolução) dedicada à aplicação do art. 125 da Lei 9.279/96.

Lei 9.279/96, art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

2. A matéria foi regulada originalmente pela Resolução PR n° 110/2004, de 27.01.2004. Em 06.09.2005, a Resolução PR n° 121/05 revogou a Resolução PR n° 110/2004. Atualmente, a matéria é objeto da Resolução n° 23/2013, de 18.03.2013.

3. O procedimento relativo à marca de alto renome foi examinado pela Procuradoria no PARECER/INPI/PROC/DICONS n° 054/2002, de lavra da Dra. Maria Alice Castro



Rodrigues. O parecer foi aprovado pelo Procurador-Geral Substituto, Dr. Mauro Sodré Maia, em manifestação datada de 20.12.2002.

4. Como a previsão da marca de alto renome na Lei 9.279/96 é sucinta, torna-se imprescindível recorrer aos estudos técnicos da Procuradoria sobre o tema para compreender o instituto tal como ele existe hoje.

II. PARECER/INPI/PROC/DICONS Nº 054/2002

5. De acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS nº 054/2002, a marca de alto renome não se confunde com outros institutos do direito marcário nacional. Para se obter a marca de alto renome, é prescindível a demonstração de notoriedade tal como exigia o procedimento de marca notória, instituído a partir do Código de Propriedade Industrial de 1971.

“2) A marca de alto renome é marca *sui generis*, distinta de qualquer outra espécie já encerrada no direito positivo brasileiro que lhe possa servir de fundamento, de fato e de direito, digna, portanto, de proteção igualmente *sui generis* no plano da propriedade industrial.”¹

6. O parecer reconheceu a necessidade de registro nacional prévio da marca de alto renome. A finalidade da proteção conferida pela marca de alto renome é de impedir ou invalidar o registro posterior de sinal capaz de reproduzi-lo ou imitá-lo. Com essa compreensão, o INPI optou por instituir um procedimento incidental para o titular de uma marca obter a condição de alto renome.

“5) A proteção extraordinária prescrita no art. 125 da LPI reclama prévio registro da marca de alto renome no Brasil.

6) A proteção da marca de alto renome destina-se a impedir ou invalidar registro de sinal ulterior que a reproduza ou imite, pouco importando os produtos ou serviços a que este se destine identificar, já que o enfraquecimento do poder atrativo e o prejuízo ao valor econômico da marca de alto renome e até mesmo a perda material da oportunidade comercial gerada são, no caso, circunstâncias presumidas, pois, ainda que os produtos ou serviços sejam idênticos ou assemelhados e de qualidade comparável, sem quebra da boa fama da marca renomada, restaria o enfraquecimento desta pela diluição de sua distintividade.”²

7. A partir do momento no qual se afirma a finalidade da marca de alto renome como impedir ou invalidar o registro de sinal ulterior, entendeu-se que ela constitui matéria de defesa.

¹ PARECER/INPI/PROC/DICONS nº 054/2002.

² PARECER/INPI/PROC/DICONS nº 054/2002.



Por isso, cabível a sua alegação em sede de oposição ou procedimento administrativo de nulidade.

“9) No plano administrativo, a ação legítima do titular do direito para postular a proteção especial de que trata o art. 125 da LPI parece oportunizar-se, como matéria de defesa, no transcurso de um processo concreto que contemple pedido de registro ou registro de marca ainda passível de revisão, que aparente se opor àquela protegida sob o alegado escopo do alto renome, visando a impedir a constituição de um direito sobre o novo sinal ou o desconstituir.”³

8. Nesse contexto, o parecer reafirmou a via incidental como o procedimento mais adequado para o interessado alegar o reconhecimento da condição de alto renome de uma marca.

“10) Em sede administrativa, a ação lúdima de terceiro para impugnar o direito à proteção diferenciada de que cuida o art. 125 da LPI parece oportunizar-se, como matéria de defesa, no decurso de um processo concreto que suporte seu pedido de registro de marca ou no curso de processo administrativo de nulidade de seu registro de marca que aparente se opor àquela antes protegida sob o escopo do alto renome, finalizando desconstituir-lhe os efeitos legais da proteção jurídica preteritamente declarada.”⁴

9. Como a condição de alto renome se verifica no momento da usurpação de uma marca, compreensível que ela seja abordada em sede de oposição ou processo administrativo de nulidade.

11) Para que possa servir de fundamento para impedir ou invalidar registro de marca alheia, o fenômeno do alto renome se deve verificar no mundo dos fatos antes da usurpação da marca (*prior in tempore, melior in jure*), ou seja, no momento do depósito do pedido de registro de marca alheia no INPI, e deve perdurar até o momento da postulação da proteção extraordinária do art. 125 da LPI pelo titular do suposto direito ali amparado, introduzida no plano de processo de outorga de direitos marcários de terceiros.”⁵

10. A leitura do parecer oferece a compreensão do atual procedimento de reconhecimento da marca de alto renome, isto é, mediante oposição ou processo administrativo de nulidade. Passaram-se onze anos desde a elaboração desse parecer. Atualmente, compreende-se a necessidade de se instituir um procedimento autônomo para se obter a declaração da marca de alto renome.

³ PARECER/INPI/PROC/DICONS nº 054/2002.

⁴ PARECER/INPI/PROC/DICONS nº 054/2002.

⁵ PARECER/INPI/PROC/DICONS nº 054/2002.



11. Nesse sentido, a Diretoria de Marcas formulou a Resolução, a qual institui o procedimento autônomo de reconhecimento da marca de alto renome.

12. Cumpre não olvidar que o novo procedimento para se obter a marca de alto renome implica uma alteração de seu fundamento. O procedimento incidental buscava evitar o registro de sinal para fins de imitação ou reprodução da marca considerada de alto renome. Não havendo tentativa de registro de sinal que imite ou reproduza uma determinada marca, não havia mecanismo propício para obtenção da condição de alto renome.

13. De modo diverso, a marca de alto renome, mediante o procedimento autônomo, passa a ter um valor simbólico próprio. Conferir-se-á a condição de alto renome a uma marca, independentemente da tentativa de terceiros de registrar sinal para fins de imitação ou reprodução. Ou seja, a alegação de marca de alto renome deixa de ser uma matéria de defesa.

14. Visto o fundamento do procedimento incidental da marca de alto renome, compreende-se o entendimento da Procuradoria, exarada no ano de 2002, sobre a inviabilidade de se instituir o procedimento autônomo. Na ocasião, a Procuradoria entendeu pela ausência de competência administrativa para instituir um procedimento autônomo. Esse pensamento depreende-se do despacho do Procurador-Geral Substituto, datado de 20.12.2002, *in verbis*:

“No que concerne à equiparação à ação declaratória incidental, parece-me não ter este Instituto competência para instituir exame em processo autônomo [...].

Assim, parece-me que somente nos dois momentos processuais identificados pela Autora deste trabalho, os interessados podem aqui comparecer para requerer o reconhecimento do alto renome da sua marca: na oposição formal e tempestiva e no Processo Administrativo de Nulidade.”⁶

15. A ausência de um procedimento autônomo para requerer a marca de alto renome não decorre de uma inércia da autarquia, mas sim de uma compreensão existente no ano de 2002, de ausência de competência administrativa para instituir tal mecanismo. Onze anos passaram-se, desde então, e a marca de alto renome assumiu contornos jurídicos próprios.

16. Ao que parece, a sociedade não visualiza o alto renome de uma marca tão-somente como uma matéria de defesa, mas sim como uma espécie própria do direito marcário. Essa visão encontra-se presente no acórdão proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.162.281, em fevereiro de 2013.

17. O referido acórdão afirmou a existência de um interesse legítimo do titular de uma marca de obter, mediante um mecanismo administrativo autônomo, o reconhecimento da condição de alto renome.

⁶ Despacho do Procurador-Geral Substituto, processo administrativo nº 52400.001829/2002.



18. Do referido acórdão, depreende-se duas conclusões pertinentes ao presente tópico:
1ª. A condição de alto renome de uma marca não se restringe à matéria de defesa;
2ª. O INPI possui competência administrativa para instituir o procedimento autônomo.

19. O presente momento é de revisão do procedimento para obtenção da marca de alto renome, bem como de seu fundamento. A recente decisão do STJ *supra* mencionada respalda a proposta de resolução ora em análise.

III. RESOLUÇÃO

20. Do art. 1º da Resolução, depreende-se o conceito de marca de alto renome, a seguir exposto:

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.

21. Esse dispositivo é importante, posto que a Lei 9.279/96 não define a marca de alto renome. Tendo em vista a ausência de um conceito legal, parece imprescindível que a Administração o faça, quando regula o seu procedimento.

22. Em razão do silêncio conceitual da lei, a doutrina reconhece a legitimidade do INPI para fazê-lo, *in verbis*:

“[...] a Lei não estabeleceu o conceito que possibilita a sua consideração, deixando a critério do órgão disciplinador da propriedade industrial no Brasil (INPI) a tarefa de analisar e considerar os pedidos de registro para marcas de alto renome.”⁷

23. A Resolução nº 110/2004 não trouxe dispositivo conceitual semelhante. Ela não definiu a marca de alto renome, mas regulou tão somente os aspectos procedimentais. De modo distinto, a matéria foi abordada pela Resolução nº 23/2013, a qual trouxe um conceito do instituto a seguir reproduzido:

⁷ DI BLASI JUNIOR, Clésio Gabriel.; GARCIA, Mario Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A Propriedade Industrial*: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 1998.

Resolução nº 23/2013. 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.

24. Mediante o conceito do art. 1º da Resolução em análise, percebe-se uma intenção de distinguir a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida. Nesse contexto, cabe reproduzir uma ementa a qual aborda a distinção entre marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE. REGISTROS. MARCA DE ALTO RENOME. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA.

[...]1. O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 2. A simples titularidade de registros efetuados em outros países não tem o condão de conferir alta notoriedade a um determinado signo. [...]. O que, de fato, confere notoriedade a um signo são os investimentos empreendidos por seu titular nesse sentido, como por exemplo, a massificação de campanhas publicitárias, que produzem um efeito de fixação mental no público consumidor, aumentando o seu poder de difusão. [...]

(TRF 2ª Região, 1ª Turma Especializada, remessa extra officio em ação cível nº 513.101, processo nº 2003/51015284061, Relator Des. Fed. Liliane Roriz, julgado em 30/12/99, E-DJF2R - data: 07/11/2011 - página: 4/25)

25. A finalidade da marca de alto renome está disposta no art. 2º da Resolução. A marca de alto renome confere ao titular uma proteção contra o registro de sinais, efetuado por terceiros, independentemente da classe de produtos ou serviços. Isso significa que a marca de alto renome não está vinculada ao princípio da especialidade, o qual constitui um dos pilares do direito marcário.

26. Reconhece-se que há casos nos quais o direito marcário precisa atribuir uma proteção extra ao sinal para coibir a diluição da capacidade distintiva e o aproveitamento parasitário. Portanto, a marca de alto renome tem por finalidade evitar, ou minimizar, a diluição da capacidade distintiva e o aproveitamento parasitário.



Art. 1º [...] § 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 a s marcas se destinam, a fim de coibir as hipóteses de diluição de sua capacidade distintiva ou de seu aproveitamento parasitário.

27. Pelos dois dispositivos transcritos acima, verifica-se que a Resolução busca não apenas disciplinar o procedimento de registro da marca de alto renome, mas sim definir a sua natureza jurídica.

IV. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO

28. O §2º do art. 1º da Resolução consubstancia uma inovação significativa do tratamento dado pelo INPI à matéria. Isto é, o dispositivo institui o procedimento autônomo para requerer a marca de alto renome.

Art. 1º [...] §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 vinculada a qualquer requerimento em sede de defesa.

29. A Resolução nº 110/2004 previa um procedimento incidental para o registro da marca de alto renome. Em contraposição, o art. 1º §2º da Resolução em exame estabelece que o procedimento passa a ser autônomo. O único modo para se obter o registro da marca de alto renome é o procedimento autônomo.

30. A ausência de um procedimento administrativo autônomo para registro da marca de alto renome tem resultado em demandas judiciais nas quais se discute a possibilidade de o Poder Judiciário reconhecer a aplicação do art. 125 da LPI. Assim, a alteração do procedimento incidental para autônomo parece atender a uma demanda da sociedade, *o que pode resultar na diminuição dos litígios sobre a matéria.*

31. Inclusive, houve o reconhecimento por parte da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.162.281, acerca do direito do titular de uma marca obter a condição de alto renome, mediante um procedimento autônomo. Nesse diapasão, haveria uma lacuna no ato normativo do INPI sobre a matéria, conquanto ela não prevê o procedimento direto para se obter a declaração de alto renome de uma marca.

32. Não obstante a lacuna no ato normativo do INPI, a 3ª Turma do STJ entendeu pela *inadmissibilidade do Poder Judiciário suprir a omissão ou decidir o mérito de um processo administrativo.* Cumpre reproduzir a ementa do acórdão, porquanto ela traz uma das motivações



da presente Resolução. Note-se que a presente Resolução supre a lacuna identificada, ao instituir o procedimento autônomo para obtenção da marca de alto renome.

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES.

1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI.

2. A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental.

3. O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca.

4. A lacuna existente na Resolução nº 121/05 – que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental – configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.

6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ, 3ª Turma, Recurso Especial nº 1.162.281 –RJ, Relatora Ministra Nancy Andrichi, julgado em 19.02.2013, DJe: 25.02.2013)

33. A ementa supra reproduzida está de acordo com julgamentos anteriores das 1ª e 4ª Turmas do STJ, bem como do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Esses julgados anteriores já haviam reconhecido a declaração de uma marca como de alto renome como um ato administrativo de natureza discricionária, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário.

DIREITO COMERCIAL. MARCA. PROTEÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. ATIVIDADES DIVERSAS. MARCA NOTÓRIA. ATRIBUIÇÃO DO INPI. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS.

1. O direito à exclusividade ao uso da marca está limitado à classe para a qual foi requerida, ressalvados os casos de marcas notórias.

2. Compete ao INPI avaliar a marca para caracterizá-la como notória ou de alto renome.



3. As marcas notoriamente conhecidas não gozam da mesma proteção conferidas às marcas notórias ou de alto renome, pois constituem exceção apenas ao princípio da territorialidade.

4. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes cuidam de situações fáticas diversas.

5. Recurso especial não-conhecido. (sem grifo no original)

(STJ, 4ª Turma, Recurso Especial nº 716.179 – RS, processo nº 2005/0004632-5, Relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado: 01/12/2009, DJe: 14/12/2009)

AGRAVO REGIMENTAL – MARCA - ALTO RENOME - DECLARAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO INPI - RECURSO IMPROVIDO.

[...] 4. Não obstante a impetrante argumente que a sua marca TOK-goza do status de marca de alto renome, nos termos do art. 125 da LPI, o que lhe conferiria proteção em todos os ramos de atividade, os elementos probatórios constantes dos autos não refletem tal afirmação e, além disso, **tal reconhecimento depende de procedimento administrativo específico**, regulamentado pela Resolução do INPI nº 121/2005. [...]

(STJ, 1ª Turma, AgRg no AgRg no recurso especial nº 1.116.854 – RJ, processo nº 2009/0007326-3, Relator Ministro Massami Uyeda, julgado em 20/09/2012, DJe: 02/10/2012) (sem grifo no original)

NULIDADE DE REGISTRO. MARCA TOK&RETOK-. COLIDÊNCIA. ARTS. 124, INCISOS V, XIX E XXIII, DA LPI. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. INEXISTÊNCIA. MARCA DE ALTO RENOME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.

(TRF 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Apelação Cível nº 549.123, processo nº 2011/51018060830 - RJ, Relator Desembargadora Federal Liliane Roriz, julgado em 30/12/99, E-DJF2R 02/10/2012)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROCURAÇÃO. AUTENTICAÇÃO POR VIA CONSULAR. DESNECESSIDADE DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. SÚMULA 259 DO STF

[...] III - A Egrégia Primeira Seção Especializada deste Tribunal, ao apreciar pedido rescisório formulado pelo INPI contra a sentença que reconheceu o alto renome da marca ABSOLUT, entendeu **não ser possível a verificação judicial, em abstrato, do alto renome de uma marca, devendo, para tanto, ser observado o procedimento previsto na resolução do INPI nº 121/2005.** [...]

(TRF 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Agravo de Instrumento nº 166.268, processo nº 2008/02010086669 - RJ, DJU 19/12/2008, Relator Desembargador Federal Aluisio Gonçalves De Castro Mendes, julgado em 30/12/99) (sem grifo no original)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARAÇÃO JUDICIAL DO ALTO RENOME DA MARCA - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO ALTO RENOME



PELO INPI QUANDO DA ANÁLISE DA COLIDÊNCIA COM SIGNO DE TERCEIRO.

[...] 1 - Recurso de apelação no qual se discute a possibilidade de se declarar judicialmente e em primeira análise o alto renome da marca "TIGRE"; 2- **A proteção especial albergada pelo artigo 125 da LPI não pode ser conferida, em primeira análise, pelo Judiciário ao titular de uma marca, pois acarretaria certificação eterna da sua notoriedade.** Assim, a tutela especial inserta no artigo 125 da LPI depende essencialmente da aferição da notoriedade no momento em que se erige tal questionamento; [...]

(TRF 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Apelação Cível nº 417.444, processo nº 2006/51015048299 - RJ, DJU 26/09/2008, Relator Desembargador Federal Aluisio Gonçalves De Castro Mendes, julgado em 30/12/99) (sem grifo no original)

V. FINALIDADE DA MARCA DE ALTO RENOME

34. O procedimento autônomo para requerer a marca de alto renome inicia mediante um requerimento dirigido ao INPI, no qual se pede o reconhecimento da qualidade de alto renome de uma marca já registrada. A concessão do registro marcário precede o reconhecimento da marca de alto renome, conforme a expressão “de sua marca” no art. 2º da Resolução.

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.

35. A previsão de procedimento autônomo em comento possui algumas conseqüências. Uma delas encontra-se redigida no § 5º do art. 2º. Não cabe ao titular de uma marca a qual não seja de alto renome argüir essa qualidade em sede de oposição ou processo administrativo de nulidade. Se o titular da marca assim o fizer, o INPI poderá desconsiderar essa alegação.

36. Isso quer dizer, que somente quem é titular de marca de alto renome poderá argüir essa condição para fins de obstar o registro de sinais de terceiros. Essa previsão é relevante para impedir o desvirtuamento do procedimento proposto pela DIRMA.

37. Permitir que o titular de uma marca a qual não detenha a qualidade de alto renome faça uma alegação nesse sentido pode resultar em um procedimento incidental de reconhecimento de marca de alto renome. Esse procedimento incidental não é admitido na Resolução em comento. A compreensão do § 5º do art. 2º leva em consideração a inadmissibilidade de mecanismos indiretos para o reconhecimento da marca de alto renome.

Art. 2º §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.

38. O valor da retribuição referente ao registro da marca de alto renome distingue-se das demais marcas. Esse aspecto é permitido no §1º do art. 2º da Resolução quando utiliza a expressão “retribuição específica”.⁸

39. A ausência de comprovante de pagamento da retribuição enseja o não conhecimento do requerimento da marca de alto renome, de acordo com o art. 2º §3º.⁹

40. Não cabe o requerimento de registro de marca de alto renome quando a marca já perdeu a vigência. Além disso, incabível um requerimento de marca alto renome para abranger dois ou mais sinais. Essas duas disposições estão contidas no art. 2º §2º da Resolução.¹⁰

41. A inobservância do art. 2º §2º, no tocante ao tempo de vigência do registro marcário, implica o não conhecimento da petição. Esse aspecto está previsto no art. 2º §4º da Resolução.¹¹

VI. REQUISITOS SUBSTANTIVOS DA MARCA DE ALTO RENOME

42. O art. 3º da Resolução prevê três requisitos para comprovação da natureza de 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 do sinal marcário em questão.”

43. Os incisos do art. 3º da Resolução constituem requisitos substantivos da marca de alto renome. Nesse aspecto, a Resolução em análise aperfeiçoa o contido na Resolução nº 110/2004. Na Resolução nº 110/2004, os requisitos substantivos da marca de alto renome não estavam expressos. O art. 3º da atual Resolução não possui dispositivo equivalente na Resolução nº 110/2004.

⁸ Art. 2º §1º O requerimento de que trata esta Resolução estará sujeito ao pagamento de retribuição específica, fixada na Tabela de Retribuições do INPI.

⁹ Art. 2º §3º 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, inc. II da LPI.

¹⁰ Art. 2º §2º Tal requerimento deverá se referir a um único sinal marcário e poderá ser apresentado ao INPI a qualquer tempo de vigência do respectivo registro.

¹¹ Art. 2º §4º Não se conhecerá da petição em que se alegue o alto renome de marca cujo registro, no momento do requerimento, esteja extinto.



44. O conhecimento da população de uma determinada marca constitui o primeiro requisito da marca de alto renome. O significado de público em geral remete ao conjunto da população, e não a um segmento da sociedade. Se o titular de uma marca pretender torná-la de alto renome, não basta demonstrar o seu amplo reconhecimento por parte de um grupo delimitado da população.

45. A expressão “público em geral”, contida no art. 3º, I do Regulamento, significa a população do País, e não uma parcela da sociedade. Nesse sentido posiciona-se a doutrina quando trata da marca de alto renome e diz que não basta o reconhecimento amplo por parte de um público especializado, por exemplo, uma categoria profissional.

“Não é suficiente que uma marca seja conhecida de um público especializado, por exemplo, de um círculo profissional.”¹²

46. Não basta a população do País conhecer a marca. O segundo requisito da marca de alto renome diz que a população precisa associar o sinal marcário aos produtos ou serviços por ele assinalados.

47. Os incisos I e II do art. 3º da Resolução não se confundem. Eles dispõem de aspectos diversos da marca de alto renome. É possível uma parcela grande do público reconhecer uma determinada marca pela mera visualização do sinal. Quando isso ocorre, vê-se preenchido o requisito contido no inciso I do art. 3º da Resolução. No entanto, se não houver a associação desse sinal com os produtos ou serviços, não se preenche o requisito disposto no inciso II do art. 3º da Resolução.

48. A marca de alto renome possui um grau de distintividade mais elevado que as demais marcas. O grau de distintividade da marca de alto renome, previsto no inciso III do ar. 3º da Resolução, remete à capacidade do sinal de distinguir um produto ou serviço de outros assinalados de modo diverso. Um produto ou serviço assinalado com a marca de alto representa um critério essencial para o público consumidor efetuar a sua escolha.

49. Feita a distinção entre os incisos do art. 3º, conclui-se que eles são cumulativos e obrigatórios. Se o titular de uma marca comprovar o reconhecimento de uma marca por parte de uma ampla parcela do público geral, mas não demonstrar a associação da qualidade, reputação e prestígio da marca aos produtos ou serviços, não há que se falar de marca de alto renome.

VII. ELEMENTOS INFORMATIVOS

¹² “Il ne suffit donc pas que la marque soit connue d’un public spécialisé, par exemple dans un cercle professionnel. Le plus souvent, il sera exigé que la marque soit connue d’une grande partie du public, c’est-à-dire de l’ensemble de la population.” MATHÉLY, Paul. *Le Nouveau Droit Français des Marques*. Vélizy Cedex: Éditions J.N.A, 1994. p. 159.



50. O art. 4º da Resolução traz uma lista de documentos comprobatórios dos requisitos substantivos. Trata-se de uma relação exemplificativa de documentos. Isto é, a ausência de um ou outro documento constante dos incisos do art. 4º não prejudica o requerimento, desde que os outros dados apresentados sejam suficientes para demonstrar a condição de alto renome.

51. Outros documentos são admissíveis para comprovar a condição de marca de alto renome, conforme se depreende da expressão “todas as provas cabíveis”, constante do *caput* do art. 4º. A versão anterior da Resolução trazia a expressão “tais como os seguintes elementos” no dispositivo equivalente ao §4º do art. 4º, o que indicava que os documentos listados nos incisos eram exemplificativos. A versão atual da Resolução traz a expressão “podem conter informações como”, o que também indica uma relação exemplificativa de documentos comprobatórios da condição de alto renome de uma marca.

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 e/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/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.

52. O §1º do art. 4º da Resolução orienta o requerente da marca a comprovar o reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral mediante pesquisas de mercado.

53. No art. 4º, §2º, da Resolução, consta uma recomendação de comprovação mediante pesquisa de imagem de marca, com abrangência nacional, para fins de comprovação do requisito concernente à associação que o público faz acerca da qualidade, reputação e prestígio da marca e dos produtos ou serviços por ela assinalados.

54. O inciso XI do §4º do art. 4º da Resolução refere-se à demonstração de indícios de diluição da capacidade distintiva da marca e ao aproveitamento parasitário. De acordo com o art. 4º §3º da Resolução, a comprovação desse inciso pode ocorrer mediante a juntada aos autos administrativos de cópias de documentos constantes de processos judiciais, inclusive de citações judiciais nas quais o requerente da marca de alto renome defende a seu sinal distintivo contra tentativas de diluição e aproveitamento parasitário.

VIII. EXAME DO REQUERIMENTO

55. O exame do requerimento da marca de alto renome é realizado por Comissão Especial. A Comissão é designada pelo Presidente da autarquia.¹³ O Diretor de Marcas compõe necessariamente essa Comissão.¹⁴

56. Exigências para fins de esclarecimento e juntada de informações adicionais serão formuladas pela Comissão Especial, quando necessário. O prazo para responder as exigências é

¹³ Resolução, art. 5º O requerimento de que trata esta Resolução será examinada pela Comissão Especial designada em ato próprio pelo Presidente do INPI para tal finalidade, na forma do art. 12.

¹⁴ Resolução, art. 12. 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.



de sessenta dias, a partir da publicação na Revista da Propriedade Industrial. O não atendimento da exigência enseja o arquivamento do requerimento.¹⁵

57. A conclusão do exame do requerimento da marca de alto renome é apresentada em um parecer. A decisão acerca do reconhecimento da condição de alto renome de um marca cabe ao presidente da Comissão Especial.¹⁶

58. O reconhecimento da condição de alto renome implica a respectiva anotação no registro da marca, nos termos do *caput* do art. 8º.¹⁷ Trata-se de uma diferença em relação à resolução nº 110/04, o qual previa a anotação de alto renome no Sistema de Marcas, e não no registro da marca.¹⁸

59. O período de vigência da condição de alto renome é ampliado na presente Resolução. A Resolução nº 110/04 previu um período de vigência de 5 anos da condição de alto renome da marca. A partir da entrada em vigência das novas regras, o período de vigência será de 10, salvo a ocorrência das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 8º da Resolução.

Art. 8º [...]

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. 11 desta Resolução.

60. A primeira hipótese a qual extingue a condição de alto renome de uma marca decorre da seguinte compreensão: a condição de alto renome é um elemento acessório à marca originária, isto é, previamente concedida. A partir do momento no qual a marca originária deixa de existir, não há sentido em subsistir o acessório (a condição de alto renome).

61. Se a decisão favorável ao reconhecimento da marca de alto renome for reformada, por consequência, haverá o término de vigência dessa condição. Cuida-se da segunda hipótese de extinção da condição de alto renome da marca.

¹⁵ Resolução, art. 6º Ao apreciar o requerimento, a Comissão Especial poderá formular exigência visando à obtenção de esclarecimentos e/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), sob pena de arquivamento da petição em que se requer a proteção especial.

¹⁶ Resolução, 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.

¹⁷ Resolução, art. 8º Reconhecido o alto renome, o INPI anotarà esta condição no registro da marca que ensejou tal condição.

¹⁸ Resolução nº 110/04, art. 14 O INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 5 (cinco anos).



62. Uma vez expirada a vigência da condição de alto renome, o titular da marca possui a faculdade de apresentar um novo requerimento. Verifica-se, portanto, que não se trata de um mero pedido de prorrogação, mas sim de um novo requerimento. Faz-se necessário comprovar novamente o preenchimento dos requisitos dispostos em ato administrativo normativo do INPI, mediante pesquisas contemporâneas à data do processo administrativo. Tratando-se de um novo requerimento, haverá pagamento de retribuição específica.

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 do alto renome da marca em questão, nos moldes da presente Resolução.

63. Ao titular do direito, cabe protegê-lo. Com esse entendimento, o art. 10 da Resolução esclarece que o reconhecimento de uma marca como de alto renome não desonera o seu titular de defender a sua propriedade imaterial mediante a interposição de oposição. Ou seja, a autarquia não indeferirá registros marcários de terceiros pelo fato do mesmo sinal possuir a condição de alto renome.

Art. 10 A anotação do reconhecimento do alto renome da marca não desobrigará seu titular de se opor ao pedido de registro cujo sinal marcário a imite ou reproduza, sempre que ausente a afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam, a fim de subsidiar o INPI em sua análise quanto à proteção em todos os ramos de atividade, prevista no art. 125 da LPI.

64. A decisão do requerimento da condição de alto renome de marca sujeita-se à recurso. Esse recurso segue os trâmites da Lei 9.279/96. A Resolução não dispõe de um procedimento específico para o recurso da decisão da marca de alto renome. A Resolução prevê o pagamento de retribuição específica para a tramitação desse recurso.¹⁹

IX. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

65. As disposições transitórias da Resolução regulam as situações nas quais houve o requerimento da condição de alto renome de uma marca mediante o procedimento incidental existente nos termos da resolução anterior. O procedimento incidental deixa de existir com a entrada em vigência da Resolução objeto deste parecer. Entretanto, há requerimentos pendentes de exame, apresentados em sede de oposição e de processo administrativo de nulidade.

¹⁹ Resolução, art. 11 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. 12 e decidido pelo Presidente do INPI.



66. De acordo com o art. 13 da Resolução, os documentos comprobatórios da condição de alto renome apresentados no procedimento incidental até o término de vigência da Resolução INPI/PR nº 023/2013, não terão o seu exame prejudicado. A condição para que isso ocorra é que a alegação incidental de alto renome, apresentada nos moldes da resolução anterior, tenha ocorrido de modo regular, isto é, com o pagamento respectivo.

67. Observa-se que a parte final do *caput* do art. 13 utiliza a expressão “excetuando-se os casos em que tal retribuição não era cabível”. Essa expressão justifica-se por que houve um período no qual o INPI não exigia retribuição específica. Logo, não cabe exigir a retribuição específica em relação a esses pedidos de reconhecimento da marca de alto renome.

Art. 13. 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 o fim da vigência da Resolução INPI/PR nº 023/2013, desde que acompanhadas da retribuição respectiva de que trata o art. 11 da Resolução *retro*, excetuando-se os casos em que tal retribuição não era cabível, e que estejam pendentes de decisão na data da publicação deste ato.

68. O *caput* do art. 13 é condicionado ao preenchimento das providências previstas nos §§ 1º e 2º. Em outros termos, para que a alegação da condição de alto renome de uma marca seja examinada, *mister* a conversão do procedimento incidental em procedimento autônomo. Isso ocorre mediante expressa manifestação de vontade do titular da marca que requereu o reconhecimento da condição de alto renome em sede de oposição ou de processo administrativo de nulidade.

69. A conversão dos procedimentos não se faz de forma automática. O titular do registro da marca interessado no reconhecimento da condição de alto renome tem o prazo máximo de 90 dias, a partir da publicação da Resolução atual, para protocolar petição ratificando as alegações. O cumprimento dessa providência dispensa o pagamento da retribuição específica da marca de alto renome.

Art. 13 [...] §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, protocolar junto àquele registro de marca uma petição de manifestação com fundamento em alto renome, o que garantirá o exame do reconhecimento desta condição, enquadrado nos termos da presente Resolução, ficando o titular do registro dispensado do pagamento da retribuição de que trata o art. 2º, §1º, desta Resolução, até o fim do prazo aqui fixado.

70. De acordo com o §2º do art. 13 da Resolução, o requerente da marca de alto renome precisa especificar o número do processo da oposição ou de nulidade administrativa na petição a qual pede a conversão do procedimento incidental em autônomo. O dispositivo prevê a hipótese de existir mais de uma impugnação com fundamento na condição de alto renome da

marca, em processos diversos de oposição ou de nulidade administrativa. Ainda que haja mais de uma impugnação, caberá ao titular da marca indicar somente um processo na petição de conversão do procedimento incidental em autônomo.

Art. 13 [...] §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.

71. Quando o requerente da marca de alto renome solicitar a conversão do procedimento incidental em autônomo, ele poderá apresentar outros elementos informativos para corroborar a sua alegação. O prazo para apresentar os outros elementos informativos é o mesmo para requerer a conversão do procedimento, isto é, noventa dias a partir da vigência da Resolução em exame.

Art. 13 [...] §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.

72. O §4º do art. 13 prevê a hipótese da alegação de alto renome, nos termos da resolução anterior, constar de várias oposições ou processos administrativos de nulidade. A decisão a qual reconhece a condição de alto renome possui efeitos a partir da sua publicação na RPI. No entanto, essa decisão a qual reconhece a condição de alto renome, em um processo próprio oriundo da conversão dos procedimentos, será aplicada às oposições nas quais essa alegação foi feita. Essa interpretação depreende-se da expressão “aplicados às impugnações que estejam pendentes na decisão na citada data.”

Art. 13 [...] §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.

73. A redação atual do art. 13 §4º não prevê a seguinte situação: um indivíduo apresenta repetidas alegações de condição de alto renome em várias oposições, sendo que não houve o recolhimento da contribuição respectiva em todas elas. O tema foi discutido durante a elaboração da Resolução, mas a norma prevendo essa hipótese não permanece no texto em análise. Para fins de registro das discussões havidas, cabe registrar o entendimento da Procuradoria sobre a hipótese aventada mediante o seguinte exemplo:

- a) Em 2010, o indivíduo interpõe a oposição “A” alegando a condição de marca de alto renome, mas não efetua o recolhimento de retribuição respectiva;



- b) Em 2011, o mesmo indivíduo interpõe a oposição “B”, com a alegação da condição de alto renome de idêntica marca, e efetua o recolhimento da retribuição respectiva;
- c) Em 2012, o indivíduo interpõe as oposições “C”, “D” e “E”, com a alegação da condição de marca de alto renome, sem efetuar o recolhimento da retribuição;
- d) O termo *dies a quo* do reconhecimento da condição de marca de alto renome, nesse exemplo, é o da oposição B (2011). Isso ocorre porque houve o pagamento da retribuição juntamente com a alegação da marca de alto renome;
- e) Resta prejudicada a alegação da marca de alto renome efetuada em 2010, posto que ela foi desacompanhada do pagamento da retribuição. Assim, o reconhecimento da condição da marca de alto renome surte efeitos a partir da alegação feita de forma regular, isto é, com o pagamento respectivo. No exemplo, isso ocorreu no ano de 2011 mediante a oposição “B.”

74. Na hipótese de ausência de requerimento de conversão do procedimento incidental para autônomo, as alegações de alto renome constantes das oposições, recursos e processos administrativos de nulidade não serão automaticamente prejudicadas. O não-cumprimento do prazo de 90 dias para solicitar a aplicação do procedimento autônomo enseja a publicação de exigência para fins de adequação com a Resolução. O não cumprimento da exigência, então, prejudica a alegação de alto renome nas oposições, recursos e processos administrativos de nulidade.

Art. 13 [...] §5º O não cumprimento do prazo previsto no §1º do presente artigo implicará a formulação de exigência ao titular do registro da marca para a qual se pretende o reconhecimento do alto renome que se enquadre na hipótese do *caput* deste artigo, na ocasião da análise de sua impugnação, a fim de que o mesmo adeque seu requerimento 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.

75. O § 6º do art. 13 prevê que a petição relativa à conversão do procedimento incidental em autônomo tem como objeto o sinal marcário objeto da impugnação apresentada em sede de oposição ou procedimento administrativo de nulidade. Não será conhecida a referida petição de conversão de procedimentos, na hipótese de o requerente referir-se a um sinal marcário distinto daquele apresentado na impugnação efetuada com fulcro na resolução anterior.

Art. 13 [...] §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.

76. O art. 14 da Resolução dispõe que o procedimento de conversão de procedimento incidental em autônomo somente se encontra disponível quando a petição apresentada na vigência da resolução anterior estiver regular no tocante ao pagamento da retribuição.

Art. 14. 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 argüidos.

77. Por fim, a Resolução prevê a decisão pelo Diretor de Marcas nos casos omissos,²⁰ a revogação da Resolução INPI/PR nº 023/2013,²¹ e o início de sua vigência na data de sua publicação.²²

X. CONCLUSÃO

78. Se o indivíduo não requereu a conversão do procedimento incidental em autônomo, no prazo de noventa dias, ele tem a oportunidade de fazê-lo por ocasião do cumprimento de exigência formulada para tal fim, nos termos do art. 13, §5º da Resolução. Ele precisará efetuar novo recolhimento da contribuição específica, na hipótese de ele já o ter feito durante o procedimento de oposição ou processo administrativo de nulidade? A Resolução é silente nesse aspecto.

79. Presume-se que o INPI não cobrará nova contribuição específica na hipótese do art. 13, §5º da Resolução.²³

80. Na hipótese da DIRMA entender que o requerimento de conversão de procedimento incidental em autônomo, previsto no art. 13, §5º da Resolução, depende de recolhimento da contribuição específica, a Procuradoria sugere previsão desse aspecto, no ato normativo em análise.

81. A Resolução não demanda qualquer reparo, se o entendimento da DIRMA for favorável ao não-recolhimento de contribuição específica, quando o titular da marca requer a conversão de procedimento por ocasião do cumprimento de exigência.

²⁰ Art. 15 Os casos omissos serão decididos pelo Diretor de Marcas.

²¹ Art. 16 Fica revogada a Resolução INPI/PR nº 023/2013.

²² Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

²³ A outra hipótese de requerimento de conversão de procedimento incidental em autônomo ocorre durante os primeiros noventa dias a partir da publicação da Resolução. Não há dúvidas sobre a dispensa de novo recolhimento de contribuição específica se o titular da marca requerer a conversão de procedimento, nos primeiros noventa dias a partir da vigência do ato administrativo normativo em exame.



82. Em síntese, a Procuradoria não verifica óbice à publicação da Resolução sobre alto renome.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0470/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.020433/2013-03

1. Estou de acordo com o PARECER N° 0012/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da Coordenação Jurídica de Assessoramento e Consultoria em Matéria de Propriedade Industrial desta Procuradoria.
2. À Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe