



**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 Nº 0016-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO Nº 52400.019862-2015-91

INTERESSADO: Presidência do INPI.

ASSUNTO: Minuta de anteprojeto de lei sobre os jogos olímpicos e paralímpicos de 2016.

I. Marca de alto renome não se confunde com marca notoriamente conhecida.

II. O reconhecimento de uma marca como notoriamente conhecida, ou de alto renome, não é uma escolha discricionária do particular, mas sim depende do preenchimento de requisitos legais e administrativos.

III. A minuta cria um híbrido marcário.

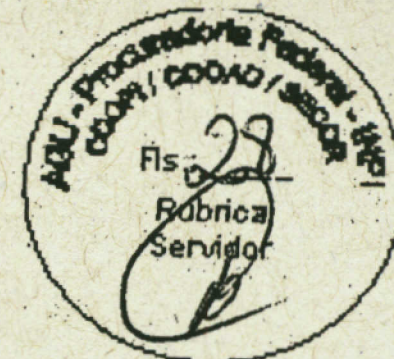
Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

## **I. RELATÓRIO**

1. Trata-se de minuta do anteprojeto de lei (doravante minuta) dedicada às medidas relativas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2006. Em caráter urgente, esta PFE/INPI é instada a se pronunciar sobre a previsão de alto renome, contida na Seção I do Capítulo II da minuta de projeto de lei.

2. O art. 3º da minuta confere a natureza de marca notoriamente conhecida aos símbolos previstos no art. 2º, XV, com exceção de outros símbolos que receberão a natureza de alto renome.

Art. 3 Consideram-se **marcas notoriamente conhecidas**, para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996, todos os Símbolos Oficiais definidos no art. 2, XV desta Lei, excetuados aqueles que gozam ou passem a gozar da proteção prevista no art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996 ou no art. 4 da presente Lei.



Parágrafo único. Não se aplica à proteção prevista neste artigo a vedação de que trata o art. 124, inciso XIII, da Lei n 9.279, de 14 de maio 1996.

3. O art. 4º da minuta atribui ao INPI a obrigação de anotar em seus registros a natureza de alto renome de um conjunto de marcas listadas no art. 2º, XV da Lei, e de outros que serão informados pelas entidades organizadoras dos jogos de 2016.

Art. 4 O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI promoverá a anotação, em seus cadastros, do **alto renome das marcas** listadas no art. 2, XV desta Lei e de outros Símbolos Oficiais indicados pelas Entidades Organizadoras em lista a ser protocolada no INPI, que poderá ser atualizada a qualquer tempo, nos termos e para os fins da proteção especial de que trata o art. 125 da Lei n 9.279, de 14 de maio 1996.

§ 1 O INPI deverá publicar a anotação do **alto renome das marcas** das Entidades Organizadoras no prazo de trinta dias a contar do protocolo da lista de que trata o *caput*.

4. Enquanto o art. 3º da minuta refere-se à marca notoriamente conhecida, o art. 4º trata da marca de alto renome. Os dois dispositivos encontram-se em dissonância com a Lei 9.279/96, pelos motivos indicados na fundamentação a seguir.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

5. A dissonância com a Lei 9.279/96 encontra-se primeiramente na atribuição referente à concessão do registro marcário. A concessão de registro de uma marca, seja de alto renome ou não, é atribuição do INPI, de acordo com o art. 2º da Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Esse dispositivo atribui ao INPI a função de executar as normas que regulam a propriedade industrial.

6. A concessão de registro marcário não ocorre por ato legislativo, mas sim por ato da autarquia que executa as normas de propriedade industrial. Esse ato decorre de um processo administrativo no qual se asseguram princípios basilares da ordem constitucional, como, por exemplo, da ampla defesa e do contraditório.

7. O processo administrativo de concessão de marca, previsto no art. 155 e s. da Lei 9.279/96, compreende o instituto da oposição. A oposição consubstancia os postulados da ampla defesa e do contraditório. Por meio desse instituto, qualquer interessado pode apresentar os seus argumentos contrários à concessão de uma marca pelo INPI.

8. A minuta de projeto de lei ignora esses postulados e confere natureza jurídica de marca a um conjunto de símbolos. Nesse sentido, cumpre chamar a atenção à primeira parte do art. 3º da minuta. Esse dispositivo atribui a natureza de marca de alto renome a um conjunto de

símbolos, independentemente de processo administrativo. Tal previsão impede que os interessados se manifestem de forma contrária à concessão do registro marcário, na esfera administrativa. Por conseguinte, os que se sentem afetados por tal dispositivo, e não são poucos, irão impugnar os registros diretamente na esfera judicial.

9. Pessoas jurídicas de direito público, de todas as unidades da Federação, também possuem marcas, ou utilizam denominações com funções marcárias, mas que não dependem de registro, por exemplo, signos para assinalar programas de governo. Esses entes perdem a oportunidade de apresentar oposição no tocante aos registros previstos nos arts. 3º e 4º da minuta.
10. O art. 7º e s. da minuta prevêem a oposição e o processo administrativo. No entanto, esses dispositivos não se aplicam àquelas marcas que receberam tal registro por ato legal, isto é, aquelas contidas nos arts. 3º e 4º.
11. A minuta prevê dois tipos de marca:
- (i) Marca reconhecida pela lei, cujo ato concessório prescinde de processo administrativo (arts. 2º, V, 3º e 4º);
  - (ii) Marcas que dependem de um processo administrativo misto (art. 7º da minuta e s., e as normas cabíveis da Lei 9.279/96).
12. A distinção *supra* não existia na denominada Lei Geral da Copa.
13. A dissonância com a Lei 9.279/96 também reside na confusão entre marca de alto renome e marca notoriamente conhecida.
14. A marca de alto renome, inscrita no art. 125 da Lei 9.279/96 não se confunde com a marca notoriamente conhecida, prevista no art. 126. Como repetidas vezes se diz na jurisprudência nacional, a marca notoriamente conhecida é exceção ao princípio da territorialidade, mas não da especialidade. Diferentemente, a marca de alto renome é exceção ao princípio da especialidade, mas não da territorialidade.
15. Esse jogo de palavras tão comum na jurisprudência possui implicações práticas na proteção dos direitos marcários. Uma marca de alto renome, ou notoriamente conhecida, não é apenas um *nomen juris* no registro. Elas possuem implicações diversas em outros processos administrativos e judiciais, e são capazes de obstar pedidos, ou mesmo, de tornar nulo outros registros.
16. Os arts. 3º e 4º da minuta cria um instituto híbrido no direito marcário. Essas marcas passarão a ser denominadas de alto renome e notoriamente conhecidas, mas não possuem natureza de nenhum desses institutos.

17. Isso ensejará uma série de demandas judiciais porque há pedidos de registro e registros já concedidos que serão afetados. Tais dispositivos, embora imbuídos de um propósito legítimo, criarão um caos, que ensejará, por sua vez, insegurança jurídica.

18. Por fim, o propósito de assegurar uma proteção efetiva aos registros marcários referentes aos jogos esportivos de 2016 serão solapados pela insegurança jurídica ora aventada.

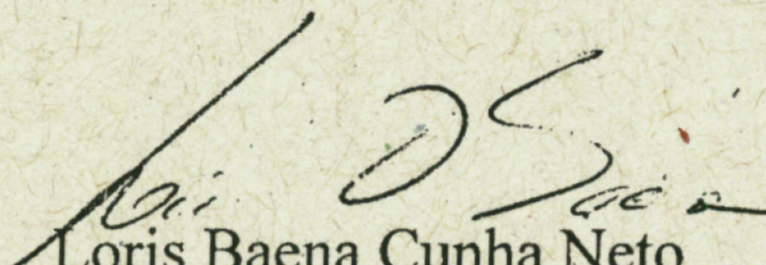
### III. CONCLUSÃO

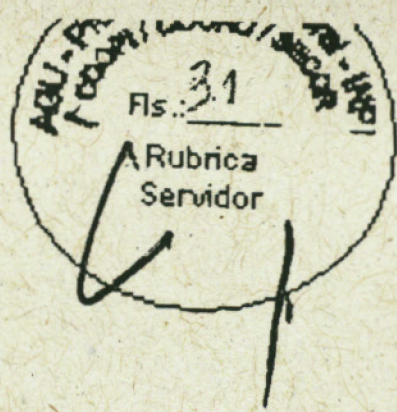
19. Infere-se da minuta uma intenção legítima de conferir ampla proteção às expressões que assinalam os jogos olímpicos. No entanto, a concretização dessa intenção se desnatura por meio da atecnia legislativa, no que diz respeito à marca de alto renome e marca notoriamente conhecida.

20. Pelo exposto, sugere-se uma manifestação CONTRÁRIA aos dispositivos da minuta examinados na presente manifestação, posto que eles não conferem proteção jurídica efetiva às marcas pretendidas pelas entidades organizadoras dos jogos esportivos de 2016.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2015.

  
Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



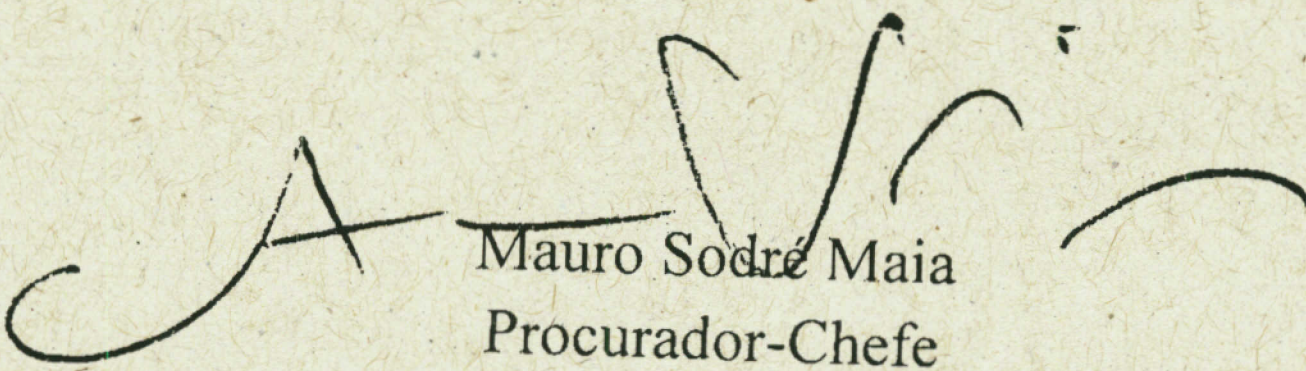
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho Nº 0346/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.019862/2015-91

1. Aprovo o PARECER Nº 0016/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. Encaminhe-se à Diretoria de Marcas para conhecer e subsidiar juridicamente o seu exame, com vistas ao encaminhamento final à Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2015.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe