



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 0047-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.020433-2013-03

INTERESSADO: Diretoria de Marcas e CGREC.

ASSUNTO: Minuta de resolução sobre a condição de alto renome.

I. Minuta de resolução que disciplina a instrução dos recursos das decisões proferidas sobre a condição de alto renome de registro marcário, entre outros aspectos.

II. A minuta preenche os requisitos de juridicidade.

Sra. Diretora de Marcas e Sr. Coordenador Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Marcas e a Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade submetem à apreciação da Procuradoria minuta de resolução sobre a condição de alto renome de marca.

2. O primeiro ato normativo sobre o tema, a Resolução INPI/PR nº 110/2004, foi precedido do PARECER/INPI/PROC/DICONS Nº 054/2002, de lavra da Procuradora Federal Maria Alice Castro Rodrigues.

3. O referido ato normativo foi objeto revisão, o que resultou na Resolução nº 121/05. Este foi republicado em sua íntegra, sem alterações, como Resolução nº 23/2013, em sede do Projeto Estratégico nº 12/2013.

4. Em 2013, conclui-se um processo de revisão substancial do tratamento conferido à condição de alto renome. Como é cediço, até esse momento, a condição de alto renome somente era adquirida mediante um processo administrativo incidental, isto é, por meio de



oposição. O fundamento de tal procedimento reside no fato de que a condição de alto renome era matéria de defesa.

5. A ausência de um processo autônomo para se adquirir a condição de alto renome de uma marca foi um ato deliberado da Administração, resultado de uma profunda reflexão sobre a matéria, notadamente exposta no PARECER/INPI/PROC/DICONS N° 054/2002, de lavra da Procuradora Federal Maria Alice Castro Rodrigues, aprovado pelo Procurador-Geral Substituto, em despacho datado de 20.12.2002.
6. Nesse particular, vale lembrar que a previsão de alto renome na Lei n° 9.279/96 é lacônica, consubstanciada em um único dispositivo, o art. 125, o qual trata do conteúdo material do instituto. Não existe outro dispositivo na lei concernente ao processo administrativo para aquisição da condição em comento.
7. Retornando ao ano de 2013, a Administração mostrou-se interessada em instituir o processo autônomo para se pleitear a condição de alto renome. A Procuradoria examinou a matéria por meio do Parecer n° 0012-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho n° 0470/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.
8. Em 19.08.2013, publicou-se a Resolução INPI/PR n° 107/2013, que institui o procedimento autônomo de obtenção da condição de alto renome e estabelece um mecanismo de transição.
9. Em 2013, não bastava instituir um procedimento autônomo de obtenção da condição de alto renome, tornou-se imprescindível estabelecer um mecanismo de transição. Esse mecanismo de transição teve como escopo transportar os requerimentos de alto renome, apresentados como matéria de defesa nas impugnações aos pedidos de registros de terceiros, a uma fila própria de exame.
10. Nesse contexto, publicou-se a Resolução INPI/PR n° 107/2013, a qual instituiu o procedimento autônomo da condição de alto renome, extinguindo o procedimento incidental e prevendo um mecanismo de transição nas disposições transitórias.
11. Passados três anos da publicação do ato normativo, exsurge a demanda de revisão do ato normativo. Dos aspectos a serem revistos da Resolução INPI/PR n° 107/2013, existe consenso quanto à necessidade de aperfeiçoar os quesitos fundamentais para comprovação da condição de alto renome, contidos no art. 3° do ato normativo, a seguir reproduzidos:
 - 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 e exclusividade do sinal marcário em questão.



12. Não obstante o consenso sobre o aperfeiçoamento dos quesitos *supra*, há outros aspectos que demandam imediata revisão. Esses aspectos estão compreendidos na presente proposta normativa, que já foi objeto de um primeiro exame por parte da Procuradoria, por meio da Nota nº 0221-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1 (fls. 168/169).

13. A presente proposta normativa recebeu caráter prioritário por parte desta Procuradoria. Nesse particular, percebe-se que os autos deram entrada neste órgão consultivo no dia 06.09.2016, e no dia 09.09.2016, foi expedida a Nota nº 0221-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1. Os autos retornaram à Procuradoria no dia 04.10.2016, e hoje, 05.10.2016, eles são devolvidos com a presente manifestação.

14. É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

15. A sugestão apresentada no parágrafo 17 da Nota nº 0221-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1 não foi acolhida pelos órgãos consulentes. Não há óbice jurídico em adotar a ato normativo na forma proposta pela DIRMA e CGREC, razão pela qual o não-acolhimento da sugestão em nada prejudica o preenchimento dos requisitos de juridicidade da minuta.

16. De toda forma, cabe registrar que o problema registrado no parágrafo 17 da precitada nota técnica continuará existindo, não sendo sanável de imediato pela recomendação contida no penúltimo parágrafo do despacho de fls. 171.

17. O preâmbulo da minuta, isto é, a parte que identifica as autoridades e as respectivas atribuições regimentais, encontra-se em desconformidade com a Instrução Normativa INPI/PR nº 52, de 28 de março de 2016. A instrução normativa estabelece que o preâmbulo da resolução precisa compreender os dispositivos que conferem autoridade ao Presidente e de outras autoridades desta autarquia para edição dos atos normativos.

18. Ou seja, não basta dizer no preâmbulo “no uso de suas atribuições regimentais”, é preciso especificar quais são os dispositivos que prevêm a edição de ato normativo.

19. Não obstante a dissonância *supra* apontada, reconhece-se que a Administração possui urgência na edição da presente proposta normativa e que o aspecto aqui levantado é de caráter meramente formal, o que não prejudica a imediata aprovação da minuta.

20. Vistos os aspectos formais da minuta, passa-se ao seu conteúdo material.

21. A primeira alteração de caráter material refere-se à qualificação como brasileiro do público conhecedor da marca. Em outros termos, a norma vigente não especifica o público



como brasileiro. A qualificação do público como brasileiro repercute em dois quesitos para comprovação da condição de alto renome, contidos nos incisos I e II do art. 3º da Resolução nº 107/2013, conforme se percebe no quadro comparativo abaixo.

Resolução INPI/PR nº 107/2013	Minuta de resolução
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	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 brasileiro em geral; II. Qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e

22. Assiste razão aos órgãos consulentes quando qualificam como brasileiro o público que precisa reconhecer determinadas qualidades a uma determinada marca para que ela adquira a condição de alto renome.

23. O segundo aspecto objeto de revisão refere-se à redação do art. 9º do ato normativo, dedicado ao prazo para apresentar novo requerimento da condição de alto renome. O quadro abaixo traz as duas redações em estudo.

Resolução INPI/PR nº 107/2013	Minuta de resolução
Art. 9º Findo o prazo previsto no parágrafo único do art. 8º, e para que continue gozando de reconhecimento previsto no art. 125 da LPI, o titular da marca deverá encaminhar ao INPI novo requerimento de reconhecimento do alto renome da marca em questão, nos moldes da presente Resolução.	Art. 9º A partir do último ano do prazo previsto no parágrafo único do art. 8º, o titular da marca poderá encaminhar ao INPI novo requerimento de reconhecimento do alto renome da marca em questão, instruído com dados recentes, nos moldes da presente Resolução.

24. Na redação vigente do art. 9º da Resolução nº 107, de 2013, o novo requerimento somente seria admissível quando expirado o prazo de 10 anos de vigência da condição de alto renome, consoante a expressão adotada na ocasião “[f]indo o prazo previsto no parágrafo único do art. 8º [...]”.

25. Na proposta em tela, o titular do registro possui a faculdade de apresentar novo requerimento da condição de alto renome no último ano do prazo de vigência da condição de alto renome. Considerando que a condição de alto renome possui vigência de dez anos, no nono ano, o titular já pode apresentar um novo requerimento.

26. Ou seja, a alteração do art. 9º da Resolução é de caráter substancial, não se trata de mero aperfeiçoamento estilístico.



27. Outro aspecto concernente ao art. 9º da minuta diz respeito à natureza do novo requerimento da condição de alto renome. Na desafortunada redação hoje vigente, havia a expressão “para que continue gozando de reconhecimento previsto no art. 125 da LPI”, o que poderia indicar erroneamente a existência de prorrogação da condição de alto renome.
28. A inexistência de prorrogação da condição de alto renome foi abordada pela Procuradoria nos parágrafos 10 a 15 da Nota nº 0221-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1. Na ocasião, este órgão consultivo sugeriu à DIRMA e à CGREC uma reflexão sobre a possibilidade de incluir um parágrafo único no art. 9º da minuta que esclarecesse definitivamente a inexistência de prorrogação da condição de alto renome. Tal sugestão poderia se dar mediante um dispositivo assim redigido: “A condição de alto renome não é sujeita à prorrogação.”
29. Invés de um dispositivo com tal escopo, entendeu-se que o *caput* do novel art. 9º já é suficientemente claro no sentido de inexistência de prorrogação. Ainda, foi minutado o parágrafo único do art. 9º, abaixo transcrito e sem correspondente na vigente resolução:
- Art. 9º [...] Parágrafo único – Deferido o requerimento a que alude o caput, o INPI fará a nova anotação, cuja vigência se iniciará no dia subsequente ao término da proteção anterior.
30. A Administração possui discricionariedade para disciplinar o início de vigência da condição de alto renome, concedida em sede do novo requerimento, tal como o fez no parágrafo único do art. 9º acima reproduzido.
31. De todo modo, este órgão consultivo chama a atenção para algumas situações que ocorrerão, e que talvez, não sejam as mais convenientes. Imagina-se, por exemplo, as marcas A e B. As duas marcas possuem a condição de alto renome até 31.12.2017.
32. O titular da marca A apresenta novo requerimento da condição de alto renome em 01.01.2017. O novo requerimento é examinado em outubro de 2017 e programa-se a expedição de um certificado que especificará a vigência da condição de alto renome da marca A no período compreendido entre 01.01.2018 e 01.01.2028.
33. O titular da marca B não é tão diligente quanto o da marca A e apresenta o seu novo requerimento em 30.12.2017. Esse novo requerimento é examinado, na hipótese ora aventada, em outubro de 2018, seguindo-se de imediato a expedição do certificado respectivo. Nesse caso, o certificado compreenderá a vigência de dez anos, com fulcro no parágrafo único do art. 9º da resolução, a partir de 01.01.2018.
34. O titular da marca B, que apresentou o novo requerimento às vésperas da expiração do prazo de dez anos de vigência, terá um certificado tal qual o diligente titular da marca A.

35. Ao que parece, o parágrafo único do art. 9º da minuta demanda uma maior reflexão. Reconhece-se a relevância de disciplinar o termo *a quo* de vigência da condição de alto renome, decorrente do novo requerimento. No entanto, não há clareza, por ora, se o dispositivo em comento é a melhor disciplina da matéria. De todo modo, a presente observação não obstaculiza a aprovação imediata da proposta normativa pelo Sr. Presidente, porquanto se trata de matéria inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, tendo os órgãos consulentes a prerrogativa de dispor da matéria tal qual o fez.

36. O último aspecto da minuta refere-se à competência da CGREC para instrução dos recursos impetrados em face das decisões sobre a condição de alto renome proferidas pela DIRMA.

37. Os parágrafos 5 a 7 da Nota nº 0221-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1 abordaram esse aspecto. Sugeriu-se a exclusão de uma expressão, o que foi acolhido, tal como se percebe no dispositivo ora proposto.

Art. 10

Parágrafo único. O recurso de que trata o presente artigo será instruído pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade – CGREC e decido pelo Presidente do INPI.

III. CONCLUSÃO

38. Diante do exposto, a Procuradoria não identifica óbice jurídico à aprovação da minuta pelo Sr. Presidente do INPI.

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2016.



Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe