



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

Nota Nº 0150-2017-AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8

PROCESSO Nº 52400.077354-2017-90

INTERESSADO: Assessoria Parlamentar do MDIC

ASSUNTO: PLC nº 086/2015

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

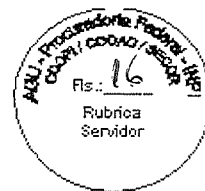
1. Trata-se de solicitação encaminhada pela Assessoria Parlamentar do MDIC para elaboração de Nota Técnica a respeito do Projeto de Lei 86/2015, por meio do qual se propõe a alteração do disposto no art. 125 da Lei 9279/96.
2. A DIRMA se manifestou às fls. 04/07 do presente processo, ocasião na qual fez as considerações que entendeu pertinentes sobre o Projeto de Lei sob exame.
3. Após manifestação da Procuradoria de fls. 08, o texto da proposta normativa e o relatório do Senador Flexa Ribeiro foram anexadas às fls. 10/12 do presente processo.
4. A solicitação da Assessoria Parlamentar do MDIC é para que o exame do PLC 86/2015 seja feito em cotejo com a Resolução INPI nº 172/2016.
5. Atualmente, o art. 125 da Lei 9279/96 conta com a seguinte redação:

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

6. O Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2015 tem por escopo a introdução de novos parágrafos no art. 125 da Lei 9279/96, que ficaria, portanto, da seguinte forma:

*“Art. 125 (sem alteração no texto do caput)
§ 1º Ao titular de marca registrada no Brasil é facultado requerer à autoridade competente o reconhecimento de marca de alto renome, independentemente de oposição a pedido de registro, de processo administrativo de nulidade de registro e de ação de nulidade de registro.*

la



§ 2º Deferido o pedido, será anotado no registro da marca o reconhecimento de seu alto renome, observadas as disposições dos arts. 161 a 164 desta Lei, o qual vigorará até o final do prazo do registro original, prorrogável mediante novo exame de pedido de reconhecimento de marca de alto renome.

§ 3º É facultado a terceiro com legítimo interesse requerer ao INPI exame de insubsistência de alto renome.”

7. Em essência, verifica-se que a proposta de alteração normativa em apreço estabelece de modo claro o procedimento pelo qual se faz o requerimento de reconhecimento de alto renome para determinado registro marcário, o que realmente não foi feito na redação original do art. 125 da LPI.

8. A propósito, impõe-se o registro de que, em 2013, o INPI resolveu conferir maior atenção a esse problema e instituiu, por meio da Resolução INPI/PR nº 107/2013, o procedimento de obtenção da condição de alto renome para marca. Atualmente, o tema é disciplinado pela Resolução INPI/PR 172/2016, a qual, a rigor, manteve o mesmo procedimento para obtenção da marca de alto renome.

9. Há algum tempo, portanto, o INPI, após profunda reflexão, superou a interpretação de que a condição de alto renome deve ser veiculada em matéria de defesa em eventual processo de registro marcário. Esta alteração de entendimento foi, inclusive, objeto de exame da Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI, conforme Parecer 0012-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que avalizou a instituição de um procedimento autônomo para obtenção de marca de alto renome.

10. Logo, a alteração normativa proposta no PLC 86/2015, está, à evidência, de acordo com o entendimento do INPI quanto à necessidade de definição de um procedimento autônomo para o reconhecimento de uma marca de alto renome. Tanto assim que a DIRMA se manifestou favoravelmente ao PLC 86/2015, muito embora tenha feito algumas ressalvas quanto à sua redação.

11. Por óbvio, ainda que o INPI tenha disciplinado, por Resolução, um procedimento próprio para o reconhecimento da marca de alta renome, faz-se sempre recomendável que o regramento seja feito por Lei, mormente para conferir maior segurança jurídica tanto para o interessado quanto para o INPI, o qual, como cediço, só deve atuar a partir de uma lei autorizadora, à luz do princípio da legalidade previsto no art. 37, CRFB/88.

12. Neste sentido, considerando a forma como é tratada atualmente a obtenção de marca de alto renome no âmbito do INPI, parece indubitosa a pertinência da alteração normativa subjacente ao PLC 86/2015, porquanto traz maior segurança jurídica a um procedimento que já vindo sendo adotado pela Autarquia.



13. A DIRMA apresenta, entretanto, algumas ressalvas em relação à redação das propostas normativas constantes do PLC 86/2015 que devem ser analisadas. A primeira sugestão de ajuste reside no novel § 1º do art. 125 da LPI. A DIRMA pontua que se faz recomendável definir com precisão quem é a autoridade competente mencionada neste dispositivo.

14. De fato, o art. 240 da Lei 9279/96, ao conferir nova redação ao art. 2º da Lei 5648/70, que criou o INPI, deixa indene de dúvidas quem é a autoridade competente para executar as normas relativas à propriedade industrial em território brasileiro, o que, a rigor, dispensaria a expressa referência ao INPI. Assim reza o art. 240 da Lei 9279/96, *verbis*:

Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."

15. Ocorre que, compulsando o texto da Lei 9279/96, não se constata qualquer outra passagem em que o INPI é referido como "autoridade competente". Ao revés, a única menção ao termo encontrada no texto da Lei 9279/96 foi para se referir à pessoa diversa, *ex vi* do art. 124, XIII.

16. Deste modo, revela-se mesmo de bom alvitre, notadamente em homenagem à melhor técnica legislativa, que o § 1º proposto no PLC 86/2015 para o art. 125 da Lei 9279/96 traga de forma explícita que é ao INPI que se deve destinar o requerimento, substituindo-se a expressão "autoridade competente", a fim de manter coerência com os demais dispositivos da Lei 9279/96 e dissipar qualquer sorte de dúvida que possa ser causada.

17. A sugestão apresentada pela DIRMA para o § 2º do art. 125 da Lei 9276/96 também parece pertinente. Realmente não se faz adequado atrelar o período de validade da condição de alto renome ao prazo de vigência do registro marcário, na medida em que são coisas distintas.

18. Muito embora seja certo que o estado de vigência do registro original seja premissa inafastável para o deferimento e subsistência da condição de alto renome, afigura-se salutar estabelecer prazos próprios para cada qual, justamente para deixar claro que a aferição do alto renome tem caráter próprio e está sujeita a requisitos específicos, os quais devem ser avaliados a cada novo pedido.

19. Por isso que igualmente importante a advertência, feita pela DIRMA, de que não cabe falar em prorrogação da condição de alto renome. Trata-se de condição que deve ser aferida



de acordo com o quadro fático vigente na época de cada pedido, cabendo ao interessado trazer ao INPI elementos que demonstrem a persistência dos requisitos legitimadores.

20. Com efeito, diversamente do que ocorre com a renovação do registro marcário, que é deferida sempre que solicitada pelo seu titular, a condição de alto renome exige, por sua natureza, que os requisitos sejam novamente avaliados quando feito novo pedido, pois o quadro fático pode não ser mais o mesmo que ensejou o primeiro deferimento.

21. A Procuradoria Federal junto ao INPI assim esclareceu a inexistência de prorrogação da condição de alto renome em outra oportunidade:

Parecer nº 0012-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0: “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. [...]”

22. Outrossim, convém consentir com a sugestão de redação para os novos §§ 2º e 3º do art. 125 da Lei 9279/96 dada pela DIRMA às fls. 06 do presente processo, porquanto mais apropriada à natureza do instituto do alto renome e, ademais, alinhada com o tratamento que já vindo sendo conferido pelo INPI ao assunto, demandando, portanto, menos mudanças internas.

23. Noutro giro, a DIRMA informa também que o prazo de 10 anos conferido à marca de alto renome consubstancia uma adequada ponderação entre o interesse do titular desse registro e a expectativa de eventuais terceiros supostamente prejudicados, ressaltando, ainda, que fica garantida por lei nova avaliação se feito novo pedido após o prazo originalmente outorgado.

24. Ou seja, segundo análise da DIRMA, não é provável que o quadro fático que ensejou o deferimento da condição de alto renome se altere dentro do prazo de 10 anos, o que, de fato, torna desnecessário estabelecer uma previsão na lei garantindo a um terceiro com legítimo interesse requerer ao INPI exame de insubsistência.

25. De par com isso, parece mesmo impertinente a previsão que consta na proposta de § 3º do PLC 86/2015, até porque, à evidência, trata-se de dispositivo que confere mais atribuição ao INPI, o que pode agravar ainda mais o consabido quadro de *backlog* que aflige a Autarquia no que tange ao registro de marcas.

26. As inovações legislativas no sistema de propriedade industrial são sempre bem vindas, mas devem estar, dentro do possível, sintonizadas com o quadro atual do INPI, quem, afinal, detém a competência legal para executar as normas correlatas. Se há intenção de criar



novas atribuições para o INPI, deve haver preocupação em dotar a Autarquia das condições necessárias a realizá-las com eficiência.

27. Destarte, sugere-se que a posição do INPI em relação ao PLC nº 86, de 2015, seja favorável com emendas, de forma que seja adotada, para efeito de deliberação legislativa, a redação apresentada pela DIRMA às fls. 05/06 do presente processo. Para facilitar a compreensão da conclusão emitida nesta Nota, transcreve-se novamente a sugestão de redação a ser encaminhada à Assessoria Parlamentar do MDIC.

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

§ 1º Ao titular de marca registrada no Brasil é facultado requerer ao INPI o reconhecimento de marca de alto renome, independentemente de oposição a pedido de registro, de processo administrativo de nulidade e de ação de nulidade de registro.

§ 2º Deferido o pedido, o reconhecimento do alto renome será publicado e vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, ressalvadas as seguintes hipóteses:

I – Extinção do registro da marca objeto do reconhecimento do alto renome;

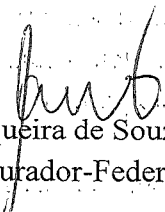
II – Reforma da decisão que concluiu pelo deferimento do reconhecimento do alto renome.

§ 3º Poderá o titular da marca reconhecida como de alto renome, a partir do último ano do prazo previsto no parágrafo anterior, requerer novo reconhecimento de alto renome da marca, instruindo seu requerimento com dados recentes que comprovem esta condição.

28. Ante o exposto, sugere-se ao Exmo. Sr. Presidente do INPI que a posição da Autarquia em relação ao PLC nº 86, de 2015, seja favorável com emendas, na forma delineada nesta Nota.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2017.


Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal

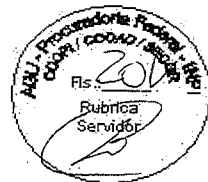


ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Despacho nº 0342/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.077354-2017-90

1. Estou de acordo com a Nota nº 0150-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.
2. A Nota nº 0150-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8 posiciona-se FAVORÁVEL COM EMENDAS em relação ao PLC nº 86, de 2015, em conformidade com o exame realizado pela Diretoria de Marcas.
3. As emendas apresentadas têm razão de existir, posto que o tempo de duração da condição de alto renome não precisa corresponder ao do registro marcário. O alto renome constitui uma condição, e não um tipo marcário. Há marcas consideradas como de alto renome que assim o são durante um determinado período, e logo depois, elas perdem essa condição, embora o registro continue válido.
4. Diante do exposto, recomendo à Presidência um posicionamento FAVORÁVEL COM EMENDAS em relação ao PLC nº 86, de 2015.
5. Não obstante o posicionamento acima, respaldado no entendimento da Diretoria de Marcas, registro aqui uma opinião de caráter pessoal. A matéria contida no PLC nº 86, de 2015, foi disciplinada por ato normativo administrativo do INPI sem questionamento quanto ao preenchimento de seus requisitos jurídicos. Penso que é desnecessário disciplinar a matéria por lei, posto que ela se amolda perfeitamente em um ato administrativo normativo, tal como o fez o INPI.
6. Nessa linha de raciocínio, o PLC nº 86, de 2015, teve por escopo instituir um procedimento autônomo, ou direto, para requerer a condição de alto renome. Isso já é possível, desde a Resolução INPI/PR nº 107/2013, posteriormente atualizada pela Resolução PR/INPI nº



172/2016. Ora, o projeto de lei não inova no ordenamento jurídico ou pacifica alguma controvérsia, mas apenas repete algo já previsto em ato normativo editado pelo INPI, com uma pequena variação com a qual esta autarquia não concorda.

7. Aliás, é preciso observar que o PLC nº 86, de 2015, ao prever uma prazo de duração mais extenso da condição de alto renome, suprime uma renovação que haveria no período, o que prejudica a receita da autarquia. Vale lembrar que a retribuição relativa ao reconhecimento da condição de alto renome de uma marca é a mais alta da autarquia. A diminuição de receita constitui um fundamento, entre outros, para a sugestão de emenda.

8. À Presidência.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe