



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

**PARECER n. 00019/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.007000/2019-20**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTO: Manifestação sobre Projeto de Lei**

1. Pedido de consulta para análise das alterações propostas pelo Projeto de Lei nº 2.439/2019.
2. O referido Projeto prevê a inclusão de parágrafos ao artigo 125 da Lei nº 9.279/96, estipulando procedimento específico para o reconhecimento de marcas de alto renome.
3. Posicionamento favorável com emendas ao texto do substitutivo aprovado no Senado Federal, na forma da manifestação da DIRMA, com a sugestão de revisão da redação do §3º da proposta.

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria consulta quanto ao Projeto de Lei nº 2.439/2019 (que já tramitou anteriormente sob os nºs 4.890/2009 e 86/2015 perante as Casas do Congresso Nacional), de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Carlos Bezerra, e que propõe a alteração do artigo 125 da Lei nº 9.279/96.

2. A proposta de alteração legislativa foi submetida à análise da Diretoria de Marcas Desenhos Industriais e Indicações Geográficas - DIRMA, tendo sido elaborada a Nota Técnica/SEI nº 4/2019/INPI/COGIR/DIRMA/PR.

3. A referida manifestação técnica abordou a matéria contida no substitutivo apresentado pelo Senador Flexa Ribeiro por ocasião do trâmite do Projeto perante o Senado Federal (sob o nº 86/2015), considerando que, com a sua aprovação e devolução à Câmara dos Deputados, representa a versão mais recente da proposição legislativa. O referido texto acompanha a Nota Técnica como anexo.

**É o breve relato do necessário.**

4. Entende-se que a condição de alto renome figura como uma exceção ao princípio da especialidade, em que se confere proteção ao signo além dos limites que ordinariamente seriam impostos para a distinção dos produtos ou serviços designados.

5. Existem, atualmente, cerca de 107 (cento e sete) registros de marca que detêm tal condição perante o INPI.

6. Com a edição da Resolução INPI/PR nº 107/2013, posteriormente alterada pela Resolução nº 172/2016, o reconhecimento da condição de alto renome de registros de marca passou a constituir etapa autônoma e prévia à aplicação da referida proteção especial, não estando mais vinculado a qualquer requerimento em sede de defesa, devendo ser requerida por meio de petição específica, instruída com provas na língua portuguesa.

7. Nos termos do artigo 1º, *caput* da 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".*

8. Consultando o trâmite da proposta de alteração legislativa, constata-se que, atualmente, o Projeto de Lei nº 2.439/2019, diante da aprovação, em revisão e com emenda, por parte do Senado Federal, apresenta a seguinte nova redação para o artigo 125 da LPI, incluindo os §§1º, 2º, 3º e 4º:

*"Art.*

*125.*

*§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.*

*§2º Deferido o pedido, o reconhecimento do alto renome da marca 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 segundo deste artigo, requerer novo reconhecimento do alto renome da marca, instruindo seu requerimento com dados recentes que comprovem haver o reconhecimento fático desse alto renome por ampla parcela do público brasileiro em geral.*

*§4º É facultado a terceiro com legítimo interesse requerer ao INPI exame de insubsistência de alto renome."*

9. O referido Projeto, por ocasião em que tramitou perante o Senado Federal (PLC nº 86/2015), já havia sido analisado pela Procuradoria, na sua versão anterior, tendo sido emitida a Nota nº 0150-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, aprovada pelo Despacho nº 0342/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

10. Naquela manifestação jurídica, sugeriu-se que o INPI se posicionasse de forma favorável ao Projeto, mas com emendas.

11. As objeções apresentadas ao texto do Projeto tinham relação com a Nota Técnica apresentada pela DIRMA à época, tendo sido elaborada nova proposta de redação para o artigo 125 da LPI pela área técnica.

12. Quanto ao §1º, houve o entendimento de que deveria o dispositivo referir-se especificamente ao INPI para fins de processamento do requerimento de reconhecimento de alto renome para o registro de marca. A redação original do parágrafo mencionava apenas a "autoridade competente".

13. No que se refere ao §2º, as críticas foram no sentido de que *"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"*.

14. Outra objeção ao §2º foi a de que o dispositivo considerava a possibilidade de que a condição de alto renome fosse prorrogada, quando, na realidade, deveria a Lei prever a possibilidade de que interessado apresentasse um novo requerimento, a fim de que fosse analisado o preenchimento dos requisitos à luz do quadro fático existente no momento.

15. Por fim, no que tange ao §3º, também houve posicionamento por sua emenda, considerando que, além de conferir nova atribuição ao INPI, já tão assolado no que se refere ao conhecido *backlog*, entendia a DIRMA que não revela-se razoável que, presentes as condições para o deferimento da condição de alto renome, tal circunstância se altere em um período inferior a 10 (dez) anos. Assim, entendeu-se desnecessária a previsão que permita a um terceiro requerer uma reavaliação do referido deferimento.

16. O Despacho nº 0342/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3, aprovando a manifestação jurídica, registrou, entretanto, a circunstância de que a matéria já vem sendo disciplinada por ato normativo da Autarquia de forma satisfatória.

17. Novamente submetido o Projeto de Lei à apreciação do INPI, agora com a aprovação de substitutivo pelo Senado Federal, manifestou-se a DIRMA, apresentando Nota Técnica atualizada.

18. A área técnica manifestou-se de forma favorável em relação ao substitutivo de relatoria do Senador Flexa Ribeiro, com emendas, sugerindo alteração das redações para os §§1º, 2º e 3º. No caso de impossibilidade de alteração do texto através de novas emendas, manifestou-se de forma favorável ao substitutivo, ainda que em sua redação original. Por fim, consignou seu posicionamento contrário à proposição original constante do Projeto de Lei.

19. Quanto ao contido no §1º, a Diretoria reiterou sua manifestação anterior, no sentido de que falta definir a autoridade competente, a fim de, inclusive, transmitir a ideia de que o reconhecimento deve ser promovido em sede administrativa.

20. A Procuradoria, quanto ao ponto, reforça a sua manifestação contida no item 16 da Nota nº 0150-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, entendendo que o dispositivo deve referir-se especificamente ao INPI para fins de processamento do requerimento de reconhecimento de alto renome para o registro de marca.

21. A manifestação técnica da DIRMA propõe nova redação para o §2º, mantendo os incisos com a redação prevista no Projeto:

*"§2º Publicado o deferimento do pedido de reconhecimento, o alto renome da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, ressalvadas as seguintes hipóteses:"*

22. Isso porque, conforme informa a Diretoria, *"embora a redação acima tenha sido proposta pela própria Comissão de Alto Renome, entende-se que a menção à publicação do reconhecimento transmite a impressão de que o deferimento e a publicação do reconhecimento do alto renome corresponderiam a dois momentos distintos. Todavia, conforme o disposto na Resolução INPI/PR nº 107/2013, isso não ocorre. Além disso, acrescentar uma etapa eventual de publicação, ao nosso ver, não traria benefícios adicionais ao processo."*

23. De fato, a Procuradoria entende pela inexistência de óbice jurídico para a adoção do texto ora apresentado. A proposta coaduna-se, inclusive, com a realidade das práticas desenvolvidas na Autarquia, evitando o aumento desnecessário da burocracia administrativa.

24. A DIRMA também apresentou nova redação para o §3º:

*"§3º Poderá o titular da marca reconhecida como de alto renome, a partir do último ano do prazo previsto no parágrafo segundo deste artigo, requerer novo reconhecimento do alto renome da marca, instruindo seu requerimento com dados e documentos recentes que comprovem haver o reconhecimento fático desse alto renome por ampla parcela do público brasileiro em geral"*

25. A nova redação acrescenta apenas a previsão da necessidade de que sejam apresentados documentos novos, além de dados recentes que comprovem o reconhecimento fático do alto renome por ampla parcela do público brasileiro em geral.

26. A Procuradoria posiciona-se de forma favorável ao texto, considerando que cabe ao interessado, de forma ampla, o respectivo ônus probatório, a fim de que seja analisada a existência da condição de alto renome diante do preenchimento dos requisitos à luz do quadro fático existente no momento.

27. A fim de harmonizar o texto, sugere-se apenas evitar o uso repetitivo da expressão "alto renome", substituindo-se também "desse alto renome" por "da referida condição", promovendo-se ainda outros acertos de redação na forma que segue:

*"§3º Poderá o titular da marca reconhecida como de alto renome, a partir do último ano do prazo previsto no parágrafo segundo deste artigo, formular novo pedido instruído com dados e documentos recentes que comprovem haver o reconhecimento fático da referida condição por ampla parcela do público brasileiro em geral."*

28. Por fim, quanto ao §4º do Projeto, a Diretoria reviu seu posicionamento anterior, manifestando-se a favor da permanência do parágrafo no texto, na forma como redigido.

29. Isso porque entende a DIRMA que *"podem ocorrer fatos diversos que, por sua vez, podem vir a interferir na permanência de um dos requisitos, sendo um dos mais sensíveis desses, a reputação da marca, a qual pode variar ao longo do tempo. Nesse caso, a possibilidade de terceiro apresentar requerimento de insubsistência do alto renome se mostra como algo interessante, embora o INPI deva se preparar para isso. Para que o requerimento de insubsistência*

*seja acolhido, necessitaremos incluir um código específico na tabela de retribuições, realizar as devidas alterações nos sistemas e-Marcas, PAG e IPAS, bem como alterar a Resolução de alto renome para detalhar o assunto."*

30. Considerando que a manifestação anterior da Procuradoria quanto ao tema teve por norte, à época, a opinião contrária da Diretoria, em função da criação de nova atribuição ao INPI, já tão assoberbado, entende-se que, de igual forma, deve ser prestigiada a revisão do posicionamento da área técnica.

31. Assim, entende-se importante verificar, ao longo do tempo, a permanência das condições fáticas que ensejam o reconhecimento do alto renome, inexistindo óbice à instituição de requerimento a ser realizado por terceiros, com legítimo interesse, para o exame de sua insubsistência.

### CONCLUSÃO

32. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, sugere que a Autarquia se posicione de forma favorável em relação ao substitutivo de relatoria do Senador Flexa Ribeiro para o Projeto de Lei nº 2.439/2019, mas com emendas, de forma que seja adotada a redação proposta pela DIRMA para fins de deliberação legislativa. Opina-se ainda pela revisão da redação do §3º da proposta, na forma constante do item 27 da presente manifestação.

---

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 1º de julho de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO  
PROCURADOR FEDERAL

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402007000201920 e da chave de acesso 89d6bc5a

---

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 279545304 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 01-07-2019 16:15. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---