

RESOLUÇÃO nº 121/05

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA 06/09/2005

Assunto:Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e revoga a Resolução INPI nº 110, de 27 de janeiro de 2004.

O **PRESIDENTE DO INPI**, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 14, inciso VII, do Decreto nº 5.147, de 21 de julho de 2004, tendo em vista o disposto no art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), bem como os termos do PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 054/2002,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

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.

DO REQUERIMENTO DA PROTEÇÃO

Art. 3º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome, no INPI, nos termos e prazos previstos nos arts. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente.

§ 1º O INPI, quando do exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade de que trata o caput, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.

§ 2º Reconhecido o alto renome da marca, o INPI acolherá a oposição ou o processo administrativo de nulidade e decidirá pelo indeferimento do pedido de registro ou pela nulidade do registro, independentemente de impedimentos outros oponíveis.

§ 3º Não reconhecido o alto renome da marca, o INPI rejeitará a oposição ou o processo administrativo de nulidade e decidirá pelo deferimento do pedido de registro ou pela manutenção do registro, ressalvados impedimentos outros oponíveis.

DA COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME

Art. 4º O requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, incidentalmente, no ato da oposição ou do processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil, podendo apresentar, em caráter suplementar às provas voluntariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos:

- 1) data do início do uso da marca no Brasil;
- 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;

- 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 6) meios de comercialização da marca no Brasil;
- 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
- 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;
- 12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;
- 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.

DA IMPUGNAÇÃO DA PROTEÇÃO

Art. 5º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser impugnada pelo interessado, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da manifestação à oposição do seu registro de marca, do recurso interposto contra a decisão de indeferimento do seu pedido de registro de marca ou da manifestação em processo administrativo de nulidade do seu registro de marca, nos termos e prazos previstos nos arts. 158, § 1º, 212, caput, e 170 da LPI, respectivamente.

§ 1º O INPI, quando do exame da oposição, do recurso ou do processo administrativo de nulidade de que trata o caput, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.

§ 2º Reconhecida a subsistência do alto renome da marca, o INPI rejeitará a manifestação à oposição, o recurso ou a manifestação em processo administrativo de nulidade e decidirá pela manutenção do indeferimento do pedido de registro ou pela declaração da nulidade do registro, independentemente de impedimentos outros oponíveis.

§ 3º Reconhecida a insubsistência do alto renome da marca, o INPI acolherá a manifestação à oposição, o recurso ou a manifestação em processo administrativo de nulidade e decidirá pelo deferimento do pedido de registro ou pela manutenção do registro, ressalvados impedimentos outros oponíveis.

DA COMPROVAÇÃO DA INSUBSISTÊNCIA DO ALTO RENOME

Art. 6º O impugnante da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, por ocasião da manifestação à oposição, do recurso ou da manifestação em processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à demonstração da insubsistência do alto renome da marca.

DA COMISSÃO ESPECIAL

Art. 7º As oposições fundamentadas na proteção especial do art. 125 da LPI, serão apreciadas e decididas por uma Comissão Especial, criada neste ato, composta por servidores da Diretoria de Marcas, de elevada qualificação técnico-profissional no campo do Direito da Propriedade Industrial, e presidida pelo Diretor de Marcas, na forma a ser designada, em ato próprio, pelo Presidente do INPI.

Art. 8º À Comissão Especial competirá, também, apreciar e instruir, para decisão do Presidente do INPI, os processos administrativos de nulidade fundamentados na proteção especial do art. 125 da LPI, e, ainda, os recursos contra indeferimento e os processos administrativos de nulidade impugnando essa proteção.

Art. 9º Nas hipóteses de que tratam os arts. 7º e 8º, à Comissão Especial competirá apreciar quanto à condição de alto renome da marca, segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção, seja pelo requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI, seja pelo impugnante dessa proteção, sendo-lhe, contudo, assegurada a prerrogativa de determinar a produção de provas úteis e necessárias a sua convicção ou à instrução do feito.

DA ANOTAÇÃO DO ALTO RENOME

Art. 10 O INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 5 (cinco) anos.

§ 1º Durante o prazo dessa anotação, o titular da marca de alto renome ficará dispensado do pagamento da retribuição específica de que trata o art. 11, bem como da apresentação de novas provas da condição do alto renome nas demandas eventuais em processos de outorga de direitos marcários, ressalvados os casos em que o INPI julgue necessário determinar a produção de novas provas.

§ 2º A anotação referida no caput será automaticamente excluída do Sistema de Marcas na hipótese de extinção do registro da marca de alto renome no Brasil, ou, então, do reconhecimento, pelo INPI, da insubsistência do alto renome da marca, nos termos do art. 5º, § 3º.

DAS RETRIBUIÇÕES

Art. 11 Os atos referidos nesta Resolução, que objetivem requerer a proteção especial do art. 125 da LPI ou que visem à impugnação dessa proteção, estarão sujeitos ao pagamento de retribuição específica, fixada na Tabela de Retribuições do INPI.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12 Reconhecido o alto renome da marca ou a insubsistência dessa condição, nos termos desta Resolução, o INPI informará ao(s) órgão(s) ou entidade(s) competente(s) para o registro de nomes de domínio no Brasil, para os fins e

efeitos do disposto na alínea “b” do inciso III do art. 2º da Resolução nº 001/98, do Comitê Gestor da Internet no Brasil.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 13 As disposições desta Resolução se aplicam aos atos que objetivem requerer a proteção especial do art. 125 da LPI ou que visem à impugnação dessa proteção que estejam pendentes de decisão na data da publicação deste ato.

Art. 14 Fica revogada a Resolução INPI nº 110, de 27 de janeiro de 2004, convalidando-se os atos praticados na sua vigência.

Art. 15 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Terezinha de Jesus Guimarães

Diretora de Marcas

Roberto Jaguaribe

Presidente