
Perguntas frequentes
Marcas de alto renome

INPI **INSTITUTO**
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

1. Quais são as principais mudanças trazidas pela nova resolução?

R: Primeiramente, é a forma de requerimento do reconhecimento do alto renome, que passa a constituir uma etapa autônoma, não mais realizado pela via incidental. Porém, outras mudanças também estão presentes, como o tempo de anotação do reconhecimento do alto renome, que passa a perdurar por 10 anos, ressalvadas as hipóteses presentes no art. 8 da Resolução 107/2013.

É importante também ressaltar que para cada requerimento de reconhecimento de alto renome é preciso, agora, apontar um único registro de marca.

As modificações atingem, inclusive, a definição de marca de alto renome, que passa a abarcar também o conceito de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão, não presente nas resoluções anteriores.

Quanto à comprovação do alto renome, a Resolução também destaca a importância da pesquisa de mercado como um dos principais documentos de comprovação dos quesitos fundamentais para que uma marca seja considerada como sendo possuidora de tal status.

2. Sendo, a partir da nova resolução, o reconhecimento do alto renome uma etapa autônoma, perde-se, dessa forma, a relevância da apresentação de oposição ou pedido de nulidade administrativa com base no art. 125 da Lei da Propriedade Industrial (LPI)?

R:O reconhecimento do alto renome não será mais efetuado por meio de oposições ou pedidos de nulidade administrativa a partir da vigência da Resolução 107/2013. O titular de registro com alto renome reconhecido, contudo, pode continuar a apresentar oposições e pedidos administrativo de nulidade com base nesse direito reconhecido.

Segundo o inciso III do art. 130 da LPI, ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação. Assim sendo, embora não obrigatória, importante torna-se o protocolamento de petição de impugnação de sinal que se considere reproduzir ou imitar marca de alto renome, visando ao indeferimento do mesmo ou a extinção de seu registro.

3. A oposição ou pedido de nulidade administrativa com alegações baseadas no art. 125 da LPI ainda estarão sujeitas a uma retribuição específica?

R: Não. Uma vez que o pedido de reconhecimento do alto renome passa a constituir uma etapa autônoma, oposições ou pedidos de nulidade administrativa baseados no art. 125 da LPI não estão sujeitos a retribuições específicas, já que não visam mais ao reconhecimento desse status.

Cabe ressaltar, contudo, que a marca que alega possuir alto renome nas impugnações, deve ter tal proteção especial reconhecida e vigente ou já requerida no INPI.

4. O que ocorre com uma oposição ou pedido de nulidade que se baseie no art. 125 da LPI, mas cuja marca alegada como sendo de alto renome ainda não possua tal reconhecimento pelo INPI?

R: Só serão analisadas as alegações com base no art. 125 em oposições ou pedidos administrativos de nulidade que, no momento de seu exame, já possuam o alto renome da marca então impugnante vigente ou cujo reconhecimento dessa proteção especial já tenha sido solicitado e esteja pendente de exame pelo INPI. Neste último caso, a análise do requerimento de reconhecimento do alto renome deverá ocorrer antes à do pedido de impugnação.

Assim sendo, caso o titular de uma marca que a considere de alto renome deseje impugnar um sinal que pense ser colidente com o seu, mas nunca tenha solicitado o reconhecimento dessa proteção especial no INPI, é necessário que não deixe de solicitar essa proteção antes do exame da impugnação.

5. Posso entrar com uma oposição ou nulidade administrativa com base no art. 125 da LPI e, apenas posteriormente, com o pedido de reconhecimento de alto renome?

R: É necessário, conforme anteriormente mencionado, que no momento da análise da citada oposição ou do PAN (processo administrativo de nulidade), o alto renome da marca que alega o art. 125 esteja vigente ou que já exista um requerimento autônomo desse reconhecimento. Ou seja, o requerimento tem que ocorrer antes do momento do exame da impugnação.

6. Se no momento da análise de uma oposição ou PAN com base no art. 125 da LPI o pedido de reconhecimento de alto renome da marca impugnante estiver pendente de decisão, este será imediatamente “puxado” para exame?

R: Não. A oposição ou o PAN ficará sobrestada(o) até a data de exame do requerimento de reconhecimento de alto renome pela Comissão Especial.

7. Qual será a ordem de análise dos requerimentos de reconhecimento de alto renome?

R: A partir da entrada em vigor da Resolução 107/2013, os reconhecimentos de alto renome serão analisados na ordem da data de entrada de seu requerimento, seja este realizado através de petição específica, ou através de petição de manifestação com fundamento em alto renome (para os casos de transição).

8. Posso impugnar o reconhecimento de um alto renome numa oposição ou PAN?

R: Não. Existe uma petição própria para isso, com retribuição específica, conforme descrito no art. 10 da Resolução 107/2013.

9. Passado o tempo de vigência do reconhecimento do alto renome de uma marca, este passa a ser automaticamente renovado por mais 10 anos?

R: Não. De acordo com o art. 9º da Resolução 107/2013, findo o prazo de vigência do alto renome de uma marca, seu titular deverá encaminhar ao INPI novo requerimento de reconhecimento do alto renome da marca em questão, nos moldes da citada norma legal.

10. Uma vez que o reconhecimento de um alto renome passa a ter 10 anos de vigência, ele fica atrelado ao tempo de vigência de registro?

R: Não. O requerimento de reconhecimento de um alto renome pode ser apresentado ao INPI a qualquer tempo, desde que solicitado para uma marca registrada. O prazo de dez anos do reconhecimento de um alto renome é contado a partir de sua publicação na RPI e pode ser completamente diferente do prazo de vigência da proteção decenal. Porém, se o registro de uma marca detentora de um alto renome for extinto, extingue-se também a proteção especial prevista no art. 125 da LPI.

11. Se a marca presente no registro que eu aponte na minha petição de requerimento de reconhecimento de alto renome tiver recebido a proteção especial prevista no art. 125 da LPI, mas o registro venha, posteriormente, a ser extinto, este alto renome também se extinguirá, mesmo que eu possua outra marca idêntica, depositada em outra classe?

Sim, visto que agora o alto renome está atrelado a um registro de marca específico.

12. O alto renome da minha marca possui ainda 02 anos de vigência. Posso entrar com uma petição de novo requerimento de reconhecimento assim que a resolução 107/2013 entrar em vigor?

R: Conforme previsto no art. 9 da citada norma legal, para que continue gozando do reconhecimento previsto no art. 125 da LPI, o titular da marca deverá encaminhar ao INPI novo requerimento de reconhecimento de alto renome findo o prazo de vigência do mesmo. Assim, este pedido deve ser protocolado, a qualquer data, após finalizado o prazo do reconhecimento do citado alto renome, podendo também ocorrer durante o último ano de vigência do mesmo.

13. O que ocorre se o registro da minha marca, com base no qual foi apresentado um requerimento de reconhecimento do alto renome, sofrer alguma impugnação após ter sido protocolizado o referido requerimento?

R: Segundo o art. 125 da LPI, o alto renome é uma proteção especial concedida apenas às marcas registradas. Assim sendo, se no momento da análise do requerimento deste

reconhecimento o registro estiver sendo atacado (PAN, caducidade, sub judice etc), tal exame ficará sobrestado até a decisão final dessa situação.

14. Posso protocolizar requerimento de reconhecimento de alto renome de uma marca registrada que esteja com PAN, caducidade ou sub judice?

R: Sim. Todavia, se no momento da análise desse requerimento estas impugnações não tiverem sido ainda analisadas, o exame fica sobrestado, conforme anteriormente mencionado. Ressalta-se, porém, que, conforme previsto no art. 2º, § 4º, da Resolução 107/2013, não se conhecerá da petição em que se alegue o alto renome de marca cujo registro, no momento do requerimento, esteja extinto.

15. No que se refere às disposições transitórias e finais, a Resolução 107/2013, em seu art. 12, descreve que não será prejudicado o exame das provas anexadas às impugnações depositadas anteriormente à entrada em vigor da nova Resolução, e que visavam ao reconhecimento do alto renome, desde que tais impugnações tenham sido acompanhadas da retribuição devida à época. Que retribuição seria esta?

R: Desde a publicação da Resolução 110/2004, ocorrida em 27/01/2004, ficou estabelecido o pagamento de retribuição específica para impugnações que visassem ao reconhecimento do alto renome de uma marca (primeiramente presentes na Tabela de Retribuição do INPI como Oposição com base no Alto Renome (cod. 359) e Processo Administrativo de Nulidade com base Alto Renome (cod. 360) e posteriormente descritos como Oposição com fundamento em alto renome (cod. 359) ou Nulidade administrativa de registro de marca com fundamento em alto renome (cod. 360)). Assim sendo, só poderão migrar para o novo modelo as impugnações pendentes de análise que tenham sido devidamente acompanhadas destes valores.

Só ficarão isentas da necessidade de pagamento dessas retribuições especiais as impugnações pendentes de análise peticionadas anteriormente à publicação da Resolução 110/2004, assim como aquelas que tiverem sido peticionadas após esta data, porém com alto renome reconhecido e vigente à época de seu protocolo.

16. Posso realizar agora o complemento dessa retribuição específica e depois solicitar a transição para o novo modelo de requerimento de reconhecimento do alto renome?

R: Não. É preciso que a retribuição já tenha sido devidamente realizada ou complementada antes da publicação da Resolução 107/2013.

17. Caso eu possua uma impugnação passível de transitar para o novo modelo de pedido de reconhecimento de alto renome, a análise deste requerimento ainda será feito por via incidental?

R: Não. Uma vez que a impugnação transite para o novo modelo de requerimento de reconhecimento de alto renome, duas ações separadas ocorrerão: uma será a análise deste pedido de reconhecimento, feita pela Comissão Especial, e posteriormente, a análise da impugnação (que não será realizada pela citada Comissão).

18. Como será o passo-a-passo da transição para o novo modelo autônomo de requerimento de reconhecimento de alto renome, para as impugnações pendentes de análise na ocasião da publicação da Resolução 107/2013?

R: Antes de tudo, para estarem aptas a migrarem para o novo modelo, é necessário que tais impugnações tenham sido acompanhadas da retribuição devida à época, já englobando também os casos de exceção, para os quais não há necessidade do pagamento de retribuições especiais, conforme já explicitado anteriormente. Nestas situações, caso o requerente da impugnação deseje manter o pedido de reconhecimento de alto renome da sua marca, este deverá migrar para o novo modelo, procedendo da seguinte forma:

- 1) Primeiramente, o titular deverá escolher um único registro da marca alegada como sendo de alto renome na impugnação em questão (uma vez que uma mesma marca pode conter diversos números de registro, para produtos ou serviços diferentes). Não poderá, assim, ser escolhido um registro de uma marca que seja diferente da citada na impugnação;
- 2) Escolhido o número de registro, o titular deverá protocolar junto ao mesmo uma petição denominada na Tabela de Retribuição do INPI como “Manifestação com Fundamento em Alto Renome”. Só será necessário realizar o pagamento desta petição, ficando o titular isento da retribuição de que trata o art. 2º, § 1º, da Resolução 107/2013, referente ao pedido de reconhecimento de alto renome de forma autônoma);
- 3) A petição anteriormente mencionada deverá ser protocolada no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da entrada em vigor (e não da publicação) da citada Resolução. Cabe ressaltar que a análise do requerimento de reconhecimento do alto renome será feita na ordem de data de protocolo destas petições (assim como das petições de pedido de reconhecimento autônomo). Ou seja, o titular que primeiro der entrada em uma ou outra petição, terá seu requerimento analisado anteriormente;
- 4) Na citada petição de “Manifestação com Fundamento em Alto Renome”, o titular deverá anexar a informação referente ao número do processo objeto da impugnação, bem como ao número da petição de oposição ou de PAN em questão;

5) No momento do exame desta petição de “Manifestação com Fundamento em Alto Renome”, duas ações diferentes ocorrerão:

- Primeiramente, a análise do pedido de reconhecimento de alto renome, será realizada pela Comissão Especial, e será feita com as provas contidas na impugnação, com base na qual é pleiteada a transição para o novo modelo. Caso provas tenham sido anexadas ao processo por aditamento à impugnação, solicita-se que seja informado na petição de manifestação, o número da referida petição de aditamento. Fica facultado ao titular a apresentação de novos documentos, de acordo com o descrito no § 3º, do art. 12, da Resolução 107/2013.

- Após a análise do requerimento de reconhecimento do alto renome, todas as impugnações pendentes de exame que aleguem o art. 125 da LPI seguirão para exame, todavia, não mais pela Comissão Especial.

19. O que ocorre se o titular não apresentar a petição “Manifestação com Fundamento em Alto Renome”?

R: Para os casos em que as impugnações pendentes de exame obedeçam aos citados quesitos para transição para o novo modelo de requerimento de reconhecimento de alto renome, mas cujos titulares não tenham protocolado a citada petição, será formulada exigência na ocasião de suas análises, que, caso não seja cumprida, prejudicará o exame da alegação que vise ao reconhecimento da proteção prevista no art. 125 da LPI, conforme descrito no §5º, do art. 12 da Resolução 107/2013.