



Resolução guiará reconhecimento de alto renome de marca

A resolução do INPI n. 110/04, que regula a aplicação do art. 125 da Lei n. 9.279/96, e iniciou sua vigência no mês de fevereiro deste ano, veio como uma resposta aos anseios de todos profissionais que militam na área de propriedade industrial.

Por se tratar de uma exceção ao princípio da especialidade, um dos pilares básicos da proteção aos sinais distintivos, é inquestionável que a verificação do alto renome deve ser cercada de cuidado.

Com a expiração de vigência dos antigos certificados de notoriedade expedidos no âmbito do antigo CPI, cresceram o número de demandas judiciais relacionadas com o reconhecimento de alto renome de marca.

Estas demandas, dentre as quais podemos citar os casos Bic, Absolut e Dakota, obtiveram resultados contraditórios, justamente pela ausência de regulamentação da forma de aplicação concreta do art. 125 da Lei de Propriedade Industrial.

Portanto, efetivamente veio em boa hora a Resolução n. 110/04 que servirá como guia para a solução de questões relacionadas ao reconhecimento de alto renome de marca.

Entende-se que a resolução n. 110/2004 deve se tornar uma poderosa aliada dos magistrados envolvidos no julgamento de questões marcarias, pois os critérios ali sugeridos podem e devem servir de bússola para a orientação de decisões judiciais. Evidentemente que tais critérios não são exaustivos, e que outros podem ser exigidos, mas sem dúvida, constituem uma base firme na qual o Judiciário pode se apoiar.

A resolução lista 13 (treze) critérios que devem ser avaliados na verificação do alto renome de uma marca:

- 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.

Deve ser ressaltado, ainda, que o pedido de reconhecimento de alto renome se dará sempre de forma incidental, ou seja, alegada quando da formulação de oposição a pedido de registro de marca de terceiro, ou no processo administrativa de nulidade de marca de terceiro.

Uma vez reconhecido pelo INPI a procedência das alegações suscitadas pelo interessado será providenciada a anotação do alto renome da marca, que vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos. Durante a vigência da anotação o interessado fica dispensado de comprovar novamente o renome da marca, ficando ressaltada a possibilidade do INPI requerer a produção de novas provas.

Contudo, depreende-se da resolução que não será admitida a simples prorrogação da anotação após a sua expiração. Expirado o prazo de vigência deverá o interessado promover, novamente pela via incidental, a demonstração da subsistência do alto renome de sua marca.

A anotação de marcas de alto renome junto ao INPI permitirá, ainda, a plena implementação da disposição contida na alínea “b”, do inciso III, do art. 2º, do Anexo I, da Resolução n. 001/98 do Comitê Gestor da Internet, que veda a possibilidade de registro de nome de domínio que representem marca de alto renome de titularidade de terceiro.

Todavia, algumas restrições e observações devem ser feitas, de forma que a referida resolução não seja interpretada de forma equivocada, dando ensejo a decisões judiciais descabidas.

Primeiramente, deve ser ressaltado que o reconhecimento do renome de marca independe de qualquer providência administrativa por parte do INPI.

Sem dúvida a possibilidade de anotação pelo INPI é louvável e constitui um fator de fortalecimento das marcas merecedoras da proteção especial. Contudo, o Poder Judiciário deve resistir a tentação de pretender vincular a verificação de alto renome com a existência prévia de anotação específica junto ao



INPI.

Entender-se a questão desta forma seria macular o verdadeiro espírito da LPI. O renome de uma marca deve ser verificado, como aliás quase todos os fenômenos vinculados a sinais distintivos, junto ao mercado, em conformidade com a extensão de seu reconhecimento pelo público consumidor.

Não é a anotação junto ao INPI que garante o renome de uma marca, mas a própria força que dela emana, o elevado reconhecimento que ela goza perante os consumidores.

Conclui-se, desta forma, que se é elogiável a iniciativa do INPI, no sentido de regular a possibilidade de verificação e anotação de alto renome de marca, deve se atentar para que esta resolução não seja vista como uma amarra, um pré-requisito para o exercício da proteção especial que é assegurada pelo art. 125 da Lei n. 9.279/96.

Date Created

20/03/2004