



Nova resolução sobre marcas famosas traz mais segurança jurídica ao mercado

Por meio da Resolução 107, publicada em 20 de agosto de 2013, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) atende a antiga reivindicação de titulares de marcas famosas e estabelece novo procedimento para obtenção da declaração de alto renome de marca.

O instituto do alto renome foi criado pela Lei de Propriedade Industrial (9.279/1996) e confere proteção especial às marcas registradas no Brasil e consideradas famosas, em todos os ramos de atividade. Portanto, marcas como McDonald's e Hollywood, cujo alto renome já foi declarado pelo INPI, não podem ser usadas por terceiros que não sejam autorizados, nem mesmo para identificar produtos ou serviços sem qualquer relação com alimentação ou cigarros, respectivamente.

Até então, para se obter a referida proteção especial pelo INPI era necessário que o titular de marca famosa atacasse um pedido de registro ou registro de terceiro e, incidentalmente, formulasse o pedido de reconhecimento de alto renome. Em outras palavras, a regulamentação anterior previa que a declaração de alto renome deveria ocorrer no bojo de um conflito de marca previamente instaurado.

Tal procedimento suscitava severas críticas por parte dos titulares de marcas famosas. Afinal, muitas vezes sequer há tentativa de depósito de marca ilegal junto ao INPI, uma vez que o empresário que reproduz, sem autorização, uma marca de alto renome tem ciência da inviabilidade de eventual pleito junto ao INPI.

Tratam-se, portanto, de casos que nem chegam ao INPI, o que impedia que o titular da marca adotasse medida administrativa incidental visando à declaração de alto renome.

Tal empecilho deixou de existir, já que a Resolução 107/13 reintroduziu no nosso sistema de proteção de marcas a possibilidade de requerimento autônomo para o reconhecimento do alto renome. Isto é, sem a necessidade de se atacar um registro ou pedido de registro de marca de terceiros.

Outra novidade trazida pela resolução consiste no alargamento do prazo de validade da anotação da condição de alto renome, estendido de cinco para dez anos, podendo ser objeto de novo requerimento formulado pelo titular da marca ao fim do decênio. Parte-se, corretamente, do pressuposto de que a fama da marca de alto renome perdura no tempo.

O efeito prático a favor do titular da marca famosa será a economia de não mais ter que passar pelo procedimento de reconhecimento de alto renome a cada cinco anos de sua declaração pelo INPI, além de poder combater infrações no mercado independentemente da existência de oposições no INPI. Por sua vez, para o mercado, a marca declarada de alto renome estará indisponível durante a vigência da respectiva anotação pelo INPI, independentemente de situação de fato. Não custa lembrar que não raramente marcas, outrora tidas como famosas, viram sua fama se esvaír com o decorrer do tempo.

A Resolução 107/2013 procurou, ainda, definir o conceito de marca de alto renome como “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”.

Também foram estabelecidos critérios fundamentais para a aferição dessa condição especial. De acordo com a nova resolução, os critérios a serem observados são: O reconhecimento da marca por grande parte do público em geral; qualidade, reputação e prestígio da marca (e dos produtos/serviços assinalados) junto ao público consumidor; e o grau de distintividade e exclusividade da marca em análise.

A própria resolução sugere que a aferição do reconhecimento da marca por grande parte do público seja feita por meio de pesquisas de mercado, sem prejuízo da apresentação de planos de mídia, matérias e artigos em mídias diversas. No que se refere à comprovação de qualidade, reputação e prestígio da marca, a resolução recomenda a demonstração por meio de pesquisa de imagem da marca, com abrangência nacional, sem prejuízo da apresentação de outros documentos que o titular da marca considere aptos a demonstrar tal prestígio no País.

Da decisão decorrente do exame do requerimento de alto renome, seja de modo a reconhecer ou não o alto renome da marca, caberá recurso administrativo que será decidido pelo presidente do INPI, ou por meio de ação judicial.

A Resolução 107/2013 entrará em vigor na data em que o INPI fixar o valor da taxa relativa ao novo procedimento, quando o interessado poderá solicitar diretamente ao INPI, a qualquer tempo de vigência do registro, a declaração do alto renome de sua marca.

Pode-se concluir que a Resolução 107/2013 pretende trazer maior segurança jurídica aos titulares de marcas de alto renome. Se por um lado traz critérios objetivos para aferição do status de alto renome de uma marca, por outro alarga seu prazo de proteção e permite que o titular de marca famosa busque tal reconhecimento de forma autônoma, sem a necessidade de existência de prévio litígio administrativo junto ao INPI.

Portanto, cabe aos titulares de marcas famosas registradas no Brasil definirem estrategicamente se a fama de sua marca atende aos critérios definidos pelo INPI para, então, pleitear seu reconhecimento por aquela autarquia, de modo a assegurar exclusividade sobre tal sinal em todos os segmentos de mercado.