

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

EMENDA DO SENADO FEDERAL Nº 2.439, DE 2019

(PL nº 4.890, de 2009 na Casa de origem)

Altera o art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para instituir o registro de marca de alto renome a pedido de interessado.

Autor: SENADO FEDERAL

Relator: Deputado LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de emenda do Senado Federal, aprovada em revisão ao Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2015 (PL nº 4.890, de 2009 nesta Casa), que altera o art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para instituir o registro de marca de alto renome a pedido do interessado.

No projeto original, aprovado pela Câmara dos Deputados, foram introduzidos três parágrafos ao art. 125, da Lei 9.279/96, para assegurar a proteção às marcas de alto renome a pedido do interessado, a fim de inibir a ação de terceiros que pretendam usar marca com semelhança ou afinidade com aquela que goza de fama e renome.

O primeiro parágrafo faculta ao titular de marca registrada no Brasil requerer ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o exame de pedido de reconhecimento de marca de alto renome, independente de oposição a pedido do registro, de processo administrativo de nulidade de registro e de ação de nulidade de registro.

Já o § 2º prevê que “deferido o pedido, será anotado no registro da marca o reconhecimento de alto renome, observadas as disposições dos arts. 161 a 164 desta Lei, o qual vigorará até o final do prazo do registro original, prorrogável mediante novo exame de pedido de reconhecimento de marca de alto renome”.

O § 3º, por sua vez, pretende permitir que terceiro, com legítimo interesse, requeira ao INPI exame de insubsistência de alto renome, decorridos três anos de reconhecimento.

No Senado Federal, onde o projeto tramitou como Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2015, foi aprovada emenda em revisão que introduziu as seguintes modificações:

- i) 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;
- ii) Poderá o titular da marca reconhecida como de alto renome, a partir do último ano do prazo previsto no § 2º 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;
- iii) É facultado a terceiro com legítimo interesse requerer ao INPI exame de insubsistência de alto renome.

A matéria foi distribuída às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e Constituição e Justiça e de Cidadania, e está sujeita à apreciação do Plenário, em regime de tramitação ordinária.

Em 28/05/2019 tive a honra de ser designado relator.

É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

Cabe à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços proferir parecer sobre o mérito econômico da matéria em tela.

Pela legislação em vigor atualmente, as marcas de produtos e serviços consideradas de alto renome podem ter sua proteção estendida para todos os ramos de atividade. Tal é o caso das marcas que alcançam um patamar de reconhecimento que extrapole o ramo de atividade ao qual são originalmente ligadas em decorrência do elevado prestígio a elas associado, assim como em função da qualidade de seus produtos e serviços, do amplo reconhecimento público e do poder de diferenciar e de atrair consumidores.

Assim, quando uma marca alcança esta característica, o titular passa a ter o direito de distinção das demais contra o aproveitamento de terceiros ou contra o registro de marcas semelhantes para ramos de atividades distintos. No entanto, a legislação é omissa no que se refere ao processo de reconhecimento da marca como de alto renome.

A despeito de haver normas infralegais dispostas por resoluções do INPI, sentiu-se a necessidade de que a regulamentação da questão estivesse explícita na própria Lei de Propriedade Industrial. O projeto de lei aprovado na Câmara trouxe uma clara evolução ao incluir dispositivo que faculta ao titular de marca registrada no Brasil requerer à autoridade competente o reconhecimento de marca de alto renome, a qualquer momento. Determinou, ainda, que, em caso de deferimento do pedido, será anotado no registro de marca o reconhecimento de seu alto renome. Assim, o titular da marca terá um documento que comprove o seu direito à proteção especial.

Durante a apreciação no Senado Federal o INPI se manifestou encaminhando sugestões para harmonizar o texto aprovado na Câmara com as resoluções já existentes. Entre estas, determina-se que o reconhecimento do alto renome tenha um prazo de validade de 10 anos e que o requerimento de renovação deva ser instruído com dados recentes que o justifiquem.

Também o Senado Federal altera o dispositivo que explicita o direito de terceiros virem a requerer ao INPI o exame de insubsistência de alto

renome, para eliminar a restrição que diminui a eficácia de tal direito, ao impedir que o requerimento de insubsistência seja apresentado durante os três primeiros anos após reconhecimento da marca de alto renome.

Assim, entendemos que as modificações propostas no Senado Federal são meritórias e **votamos pela aprovação da Emenda do Senado nº 2.439, de 2019.**

Sala da Comissão, em de de 2019.

Deputado LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA
Relator