

**AVULSO NÃO
PUBLICADO.
PROPOSIÇÃO DE
PLENÁRIO.**



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 2.439-E, DE 2019 **(Do Sr. Carlos Bezerra)**

OFÍCIO N.º 198/19 - SF

EMENDA DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N.º 4890-C, DE 2009 (n.º de origem na Câmara dos Deputados), que "Altera o art. 125 da Lei n.º 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"; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, pela aprovação (relator: DEP. LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA).

DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE:

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)

APRECIÇÃO:

Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

S U M Á R I O

I - Autógrafos do PL 4890-C/09, aprovado na Câmara dos Deputados em 14/7/2015

II - Emenda do Senado Federal

III - Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços:

- Parecer do relator
- Parecer da Comissão

**AUTÓGRAFOS DO PL 4890-C/09,
APROVADO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 14/7/2015**

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º O art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º, 2º e 3º:

"Art. 125.

§ 1º Ao titular de marca registrada no Brasil é facultado requerer à autoridade competente o reconhecimento de marca de alto renome, independentemente de oposição a pedido de registro, de processo administrativo de nulidade de registro e de ação de nulidade de registro.

§ 2º Deferido o pedido, será anotado no registro da marca o reconhecimento de seu 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.

§ 3º É facultado a terceiro com legítimo interesse requerer ao INPI exame de insubsistência de alto renome, decorridos três anos do reconhecimento." (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 14 de julho de 2015.

EDUARDO CUNHA
Presidente

EMENDA DO SENADO FEDERAL

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 86, de 2015 (PL nº 4.890, de 2009, na Casa de

origem), 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 de interessado”.

Emenda única
(Corresponde à Emenda nº 1 - CCT)

Dê-se ao art. 1º do Projeto a seguinte redação:

“Art. 1º O art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 125.

§ 1º Ao titular de marca registrada no Brasil é facultado requerer à autoridade competente o reconhecimento de marca de alto renome, independentemente de oposição a pedido de registro, de processo administrativo de nulidade de registro e de ação de nulidade de registro.

§ 2º 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.

§ 3º 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.

§ 4º É facultado a terceiro com legítimo interesse requerer ao INPI exame de insubsistência de alto renome.’ (NR)”

Senado Federal, em 22 de abril de 2019.

Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Senado Federal

<p>LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL Seção de Legislação Citada - SELEC</p>
--

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

.....

TÍTULO III
DAS MARCAS

CAPÍTULO I
DA REGISTRABILIDADE

.....

Seção III
Marca de Alto Renome

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Seção IV
Marca Notoriamente Conhecida

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

.....

.....

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

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 04 de julho de 2019.

Deputado LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.439/2019, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Bosco Saraiva - Presidente, Otaci Nascimento e Emanuel Pinheiro Neto - Vice-Presidentes, Alexis Fonteyne, Amaro Neto, Charlles Evangelista, Jesus Sérgio, Lourival Gomes, Vander Loubet, Aureo Ribeiro, Daniel Almeida, Efraim Filho, Glaustin Fokus, Joaquim Passarinho, José Ricardo, Luiz Philippe de Orleans e Bragança, Vinicius Carvalho e Vitor Lippi.

Sala da Comissão, em 14 de agosto de 2019.

Deputado BOSCO SARAIVA
Presidente

FIM DO DOCUMENTO