

PROJETO DE LEI Nº , DE 2009
(Do Sr. Carlos Bezerra)

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.

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 ao INPI o exame de pedido de reconhecimento de marca de alto renome, independente 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.

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

JUSTIFICAÇÃO

O antigo Código da Propriedade Industrial – Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que vigorou até 14 de maio de 1997 – estabeleceu, nos termos do seu art. 67, que a marca registrada e considerada notória no Brasil tivesse proteção em todas as classes, mantendo-se registro próprio para impedir que terceiro a reproduzisse ou a imitasse, desde que houvesse possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos ou serviços, ou de denegrimento da reputação da marca.

Já a Lei nº 9.279/96 trata a matéria de modo diferente. No art. 125, ao qual pretendemos incluir os dois parágrafos propostos no presente projeto de lei, estabelece que *“à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”*, sem mencionar a existência de registro próprio ou especial da natureza da marca. Assim, o detentor de uma marca com reconhecimento e prestígio públicos, advindos da qualidade e prestígio do produto ou do serviço que distingue, não poderá pleitear, como podia anteriormente, registro da proteção especial. Restam-lhe, apenas, duas vias. A primeira é a via incidental, ou seja, requerer ao INPI a proteção assegurada no art. 125 quando terceiro depositar pedido de registro de marca suscetível de conflito com a sua (oposição a pedido), ou quando requerer processo administrativo de nulidade de registro concedido em infração à lei. A segunda é a propositura de ação judicial para obtenção do reconhecimento do alto renome, em face de ameaça ao seu direito por terceiro que usa marca parasita ao largo do âmbito do INPI.

O presente projeto de lei pretende fazer retornar a situação anterior com aperfeiçoamentos. No § 1º retorna-se o direito de o titular requerer o reconhecimento de alto renome de sua marca registrada sem a necessidade de ocorrência de oposição a pedido, de processo administrativo perante o INPI para nulidade de registro e ação de nulidade perante a justiça. É dispositivo importante para inibir a ação de terceiro que nem mesmo tenta registrar a marca com semelhança ou afinidade com aquela que goza de poder distintivo incontestável. No § 2º é estabelecido prazo de vigência para o reconhecimento do alto renome idêntico ao do registro original da marca. Prevê-se a possibilidade de prorrogação do reconhecimento, por períodos iguais e sucessivos, a ser requerido juntamente com o pedido de prorrogação

da marca. Isto é necessário porque o alto renome de uma marca pode fenecer, em função de fenômenos mercadológicos como a degeneração – quando a os consumidores passam a identificar a marca de prestígio com os produtos similares de concorrentes – ou a diluição – quando terceiros passam a usar sinal que imita a marca de prestígio sem autorização ou registro ou quando o próprio titular apõe sua marca de renome a outros produtos que porventura fabrique ou comercialize. No § 3º pretendemos estabelecer o direito de terceiro questionar a proteção especial que a marca de alto renome tem, justamente pelo fato de esta qualidade se perder ao longo do tempo. Assim, aquele terceiro interessado em registrar marca que guarde similaridade com marca reconhecida como de alto renome, mas em via de fenecer, poderá ter atendido seu pedido de registro, pois já não se justifica proteção em todos os ramos de atividade.

Entendemos que os acréscimos que ora propomos à Lei da Propriedade Industrial preenchem uma lacuna importante no direito marcário.

Sala das Sessões, em de de 2009.

Deputado CARLOS BEZERRA