

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROJETO DE LEI Nº 4.890, DE 2009

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: Deputado **CARLOS BEZERRA**

Relator: Deputado **DR. UBIALI**

I - RELATÓRIO

O *caput* do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, estabelece que “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.” Se aprovada a proposição ora em análise, conforme prevê seu art. 1º, serão acrescentados à redação atual três parágrafos.

O primeiro pretende estabelecer que “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”.

O § 2º visa a determinar 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 tem o propósito de estabelecer que “é facultado a terceiro com legítimo interesse requerer ao INPI exame de insubsistência de alto renome, decorridos três anos do reconhecimento”.

O art. 2º da proposição em apreço prevê que a lei dela resultante entrará em vigor na data da sua publicação.

A proposição é de autoria no nobre parlamentar Dr. Carlos Bezerra. Distribuída à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pelo mérito, e à de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos do art. 54 do RICD, a proposição está sujeita à apreciação conclusiva das comissões. Tramita em rito ordinário.

No prazo regimental, na presente Comissão, não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

As questões ligadas à propriedade intelectual ou, mais estritamente, à propriedade industrial, vêm ganhando importância em todo o mundo. Trata-se de fenômeno estreitamente ligado ao surgimento e à expansão da chamada “economia da informação”, na qual a importância dos ativos intangíveis cresce, relativamente à relevância dos ativos tangíveis. Nesse processo, as empresas detentoras de marcas que se tornaram amplamente conhecidas, algumas até vindo a constituir sinônimo de determinado tipo de produto, buscaram, na mudança da legislação sobre propriedade intelectual, uma maior proteção legal aos seus cada vez mais valiosos ativos intangíveis.

Assim, ocorreram em todo o mundo, a partir da década de 1990, mudanças visando exatamente a facilitar o reconhecimento da propriedade, e a coibir o uso não autorizado, de marcas famosas, assim como de patentes e outras formas de proteção à propriedade de ativos intangíveis. No Brasil, esse ajustamento se deu com a aprovação da Lei nº 9.279, de 1996, cuja alteração é o motivo do projeto de lei aqui comentado.

A proposta de inserir os parágrafos mencionados no art. 125 tem o objetivo, como esclarece o nobre autor em sua justificção, de retornar à situação vigente anteriormente à Lei nº 9.279/96, explicitando o direito de o titular de marca de alto renome requerer este reconhecimento pela autoridade responsável, qual seja, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI . Isso, sem que para tanto seja necessária a ocorrência de oposição a pedido de terceiro, ou de processo administrativo perante o INPI para nulidade de registro requerido por terceiro.

Em síntese, trata-se de dar maior agilidade ao processo, assim como de oferecer ao proprietário maior garantia de que a sua marca não será objeto de imitação que possa danificar a sua imagem, ou que leve terceiros a se beneficiarem do renome da marca.

Adicionalmente, a proposição em tela visa, ainda, a definir como prazo de vigência do registro de alto renome o mesmo prazo concedido ao registro original da marca. Há, também, a possibilidade de prorrogação do reconhecimento, por períodos iguais e sucessivos, o que deverá ser requerido juntamente ao pedido de prorrogação da marca.

O último parágrafo que se pretende inserir na legislação pátria estabelecerá, se aprovada esta proposição, como recomendo aos nobres Deputados, a possibilidade de terceiros questionarem a proteção especial que tem a marca de alto renome, decorrido o prazo de três anos da concessão de seu registro. A razão disso liga-se ao caráter dinâmico do mercado, no qual marcas nascem e morrem, adquirem e perdem conceito.

A proposta do nobre parlamentar Dr. Carlos Bezerra traz, portanto, maior clareza e agilidade aos processos de registro de marcas de alto renome. Melhora, pois, a segurança jurídica que têm as empresas largamente conhecidas, ao atuarem no Brasil com suas marcas conhecidas. Nesse sentido, torna o arcabouço legal do País mais coerente com as diretrizes da Organização Mundial do Comércio e abre espaço, ao menos potencialmente, para ampliar a posição do Brasil como base de atuação dessas empresas.

Por fim, uma rápida observação. Deixamos de apresentar emenda ao texto porque acreditamos que a consideração que temos compete mais à douta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Esta Comissão, acreditamos, a entenderá adequada. É que a redação do § 1º, tal qual está, reza que “ao titular de marca registrada no Brasil é facultado

requerer ao INPI o exame de pedido de reconhecimento de marca de alto renome, independente....”. Entendemos, e aqui registramos como contribuição àquela Comissão, que a proposição tornar-se-ia mais clara se redigida de forma mais direta, a saber “ao titular de marca registrada no Brasil é facultado requerer à autoridade competente o reconhecimento de marca de alto renome....”. Reiteramos que não pretendemos adentrar a área que compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, razão pela qual deixamos de apresentar a emenda sugerida pela observação aqui registrada.

Pelas razões apresentadas, **SOMOS PELA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 4.890, DE 2009.**

Sala da Comissão, em de de 2009.

Deputado **DR. UBIALI**
Relator