

08/13
nº4

Nova Resolução de Alto Renome

Por Paola Ilia Blanco Kölbe e Flávia Tremura Polli Rodrigues

Em 19/08/2013 foi publicada a Resolução-INPI 107/2013 que estabelece novo procedimento para o reconhecimento do status de alto renome de uma marca. Sua vigência terá início apenas na data em que o INPI fixar a retribuição específica para este procedimento.

A principal novidade trazida por esta Resolução é a adoção de um procedimento autônomo, que possibilita ao titular requerer, a qualquer tempo, a declaração de alto renome de sua marca diretamente no processo do seu respectivo registro, sem qualquer vinculação a procedimentos de impugnação.

Os principais requisitos para o reconhecimento do alto renome são:

- a) o reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral;
- b) a alta qualidade, reputação e prestígio que o público em geral atribui à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e
- c) o elevado teor distintivo e unicidade da marca.

Da decisão que declarar ou denegar o caráter de alto renome da marca cabe recurso.

O reconhecimento do alto renome da marca com a ampla proteção daí decorrente perdurará por 10 anos, desde que o registro ao qual o procedimento tenha sido vinculado permaneça em vigor. Findo o período decenal, novo requerimento será necessário para merecer a proteção.

Aos titulares de marcas cujos pedidos de reconhecimento de alto renome tenham sido efetuados no bojo de oposições ou processos administrativos de nulidade e que estejam pendentes de decisão caberá apresentar Manifestação com Fundamento em Alto Renome junto ao registro de sua marca, a fim de assegurar que as provas anexadas às impugnações, ou seja, a processos de terceiros, sejam examinadas. Referida petição é isenta de taxa oficial e deverá ser apresentada no prazo de 90 dias contados da entrada em vigor desta Resolução. Na oportunidade, documentos suplementares poderão ser apresentados.

À falta da tempestiva Manifestação, o INPI formulará exigência quando do exame do processo impugnado, para adequação do requerimento de reconhecimento do alto renome aos termos da atual Resolução. O não cumprimento da exigência prejudicará o pedido de reconhecimento e o exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade se aterá apenas aos demais argumentos exarados.

A adoção deste procedimento autônomo por parte do INPI tem por fim agilizar o reconhecimento do caráter de alto renome das marcas mais valiosas do mercado, assegurando pronta execução da ampla proteção conferida a estes sinais distintivos pela Lei da Propriedade Industrial, desencorajando, portanto, atos de infração, de concorrência desleal, de aproveitamento parasitário, etc.

Salientamos a importância de uma análise criteriosa do cenário da marca no mercado, a fim de avaliar a conveniência de iniciar este procedimento. Neste sentido, estamos à disposição para prestar toda assistência necessária.