

PARECER N° , DE 2017

SF/17208.52519-02

Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2015 (Projeto de Lei nº 4.890/2009, na Casa de origem), do Deputado Carlos Bezerra, 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.*

RELATOR: Senador **FLEXA RIBEIRO**

I – RELATÓRIO

Vem ao exame desta Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 86, de 2015 (Projeto de Lei nº 4.890, de 2009, na Casa de origem), do Deputado Carlos Bezerra, cuja ementa é transcrita acima.

O Projeto altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Especificamente, acrescenta três parágrafos ao art. 125, o qual assegura proteção especial, em todos os ramos de atividade, à marca registrada no Brasil que for considerada de alto renome.

O § 1º faculta ao titular de marca registrada no Brasil 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. O § 2º estabelece que, caso haja deferimento do pedido, será anotado no registro da marca o reconhecimento de seu alto renome, o qual vigorará até o final do prazo do registro original, prorrogável mediante novo exame de pedido de reconhecimento de marca de alto renome. Por fim, o § 3º faculta

a terceiro com legítimo interesse requerer ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) exame de insubsistência de alto renome, decorridos três anos do reconhecimento.

A cláusula de vigência determina que a lei resultante do projeto entre em vigor na data de sua publicação.

A matéria foi distribuída à CCT. Não foram apresentadas emendas ao projeto em exame.

II – ANÁLISE

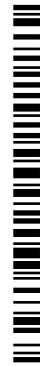
O PLC nº 86, de 2015, vem ao exame desta Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), em cumprimento ao disposto no art. 104-C, inciso V, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), segundo o qual compete a esta Comissão opinar sobre proposições que tratem de propriedade intelectual.

Quanto aos aspectos constitucionais, o projeto mostra-se apto a receber o aval do Senado. Em termos formais, ele preenche os requisitos exigidos pela Constituição: não afronta cláusula pétreia, respeita o princípio da reserva de iniciativa, materializa-se na espécie adequada de lei e versa sobre matéria que está no âmbito da competência legislativa da União e das atribuições dos membros do Congresso Nacional. Além disso, foram observadas as regras acerca da iniciativa parlamentar. Do ponto de vista material, o projeto está em harmonia com os preceitos da Lei Maior.

Ademais, o projeto não apresenta vícios de juridicidade e de regimentalidade e vem elaborado em boa técnica legislativa.

Quanto ao mérito, o PLC nº 86, de 2015, aprimora as regras acerca do reconhecimento de uma marca considerada de alto renome.

As marcas de produto e serviços, conforme previsão do inciso I do art. 123 da Lei de Propriedade Industrial, são específicas dos setores nos quais tais produtos ou serviços estão enquadrados. No entanto, a mesma lei estabelece em seu art. 125 que as marcas de produtos e serviços consideradas de alto renome podem ter sua proteção estendida para todos os ramos de atividade. Esse é o caso das marcas que alcançam um patamar de reconhecimento tal que extrapolam o ramo de atividade ao qual são originalmente ligadas em decorrência do elevado prestígio a elas associado,



SF/17208.52519-02



SF/17208.52519-02

bem como da qualidade de seus produtos e serviços, do amplo reconhecimento público e do poder de diferenciar e de atrair consumidores.

O titular de marca com essas características registrada no Brasil possui o direito de distingui-la das demais contra o aproveitamento parasitário por parte de terceiros ou o registro de marcas semelhantes para ramos de atividades distintos, o que pode resultar na diluição de sua capacidade distintiva. Contudo, a atual legislação é omissa no tocante ao processo de reconhecimento de uma marca como sendo de alto renome.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial vem editando e aprimorando normas infralegais para definir os requisitos necessários para a comprovação e o reconhecimento de marcas de alto renome. Por exemplo, sua Resolução nº 121, de 2005, determinava que a proteção especial deveria ser requerida *pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome*. Contudo, segundo a referida Resolução, o direito conferido pelo art. 125 da Lei de Propriedade Industrial somente poderia ser exercido quando efetivamente afrontado, o que vinha gerando insegurança jurídica.

Um grande avanço foi trazido pela Resolução nº 107, de 2013, atualizada pela Resolução nº 172, de 2016, que tornou o reconhecimento do alto renome de uma marca um processo autônomo e prévio à aplicação da proteção especial conferida pela Lei, não restando mais vinculado a qualquer requerimento em sede de defesa.

Embora a atual norma infralegal tenha contribuído para o esclarecimento da matéria, é preciso que o direito dos detentores de marcas com características de alto renome seja assegurado de forma clara na Lei de Propriedade Industrial. É justamente esse o objetivo do PLC nº 86, de 2015, ao incluir dispositivo que facilita ao titular de marca registrada no Brasil requerer à autoridade competente o reconhecimento de marca de alto renome, a qualquer momento. O projeto determina, 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.

Atendendo sugestões encaminhadas pelo INPI com o objetivo harmonizar o texto com as resoluções citadas, apresentamos emenda que altera a redação do § 2º e acrescenta um novo § 3º, para determinar que o



SF/17208.52519-02

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.

Ademais, é importante destacar que o §3º do PLC nº 86, de 2015, renumerado como §4º pela emenda, explicita o direito de terceiros virem a requerer ao INPI o exame de insubsistência de alto renome. Tal previsão serve como uma garantia para aqueles que eventualmente possam ter seus direitos prejudicados pela extensão de uma marca para outros ramos de atividade além daquele para o qual seu registro foi originalmente concedido. No entanto, a redação do referido parágrafo restringe 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. Tal restrição não parece ser necessária ou justificável.

Apesar destas pequenas restrições à sua redação, é importante ressaltar que o projeto de lei acerta ao estabelecer regras objetivas para a concessão e a renovação de marcas de alto renome, preenchendo assim uma lacuna existente na redação original da chamada Lei de Propriedade Industrial.

III – VOTO

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2015, com a seguinte emenda:

EMENDA Nº – CCT

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2015, 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.



SF/17208.52519-02

§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 parágrafo segundo 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)”

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator