

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

REGISTRO DE MARCAS DE ALTO RENOME PELO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: EXIGÊNCIAS E CONTROVÉRSIAS

REGISTRATION OF HIGH RENOWN MARKS BY THE NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY: REQUIREMENTS AND CONTROVERSIES

Anna Rodrigues Laudares Costa¹

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar os pressupostos que possibilitam o registro de marcas, pelo INPI, na classe de alto renome. Para tanto, cumpriu fazer um levantamento das marcas que obtiveram o registro de alto renome, identificar as características comuns entre elas, que possibilitaram o reconhecimento, analisar os motivos que levam ao indeferimento do pedido, analisar as decisões judiciais sobre o assunto e sintetizar os requisitos exigidos pelo INPI e o disposto nas decisões judiciais a fim de se estabelecer uma relação objetiva de exigências essenciais para que um empresário possa requerer o alto renome para sua marca. A investigação é qualitativa, com uso dos recursos da pesquisa documental e bibliográfica e a técnica descritivo-analítica é empregada na análise dos referenciais teóricos, em uma perspectiva indutiva. Com o fim de facilitar os procedimentos a serem desempenhados pelos requerentes, e a partir da investigação realizada, deverá ser produzido um manual didático digital, contendo o passo a passo do roteiro necessário para obtenção do registro junto ao INPI.

Palavras-chave: Marca; Alto Renome; Ativos Intangíveis; INPI; Resolução n. 107/2013.

ABSTRACT: This work aimed to analyze the assumptions that make it possible to annotate brands, by INPI, in the high renowned class. In order to do so, it was necessary to make a survey of the brands that obtained the high renown registration, to identify the common characteristics among them, allowing their recognition, to analyze the reasons that lead to the rejection of the requisition, to analyze the judicial decisions on the subject and to synthesize the requirements demanded by the INPI and the verdicts of the judicial decisions in order to establish an objective list of essential requirements so that an entrepreneur may request the high renown for his brand. The research is qualitative, using the resources of the documentary and bibliographic research and the descriptive-analytic technique is used in the analysis of the theoretical references, in an inductive perspective. In order to facilitate the procedures to be carried out by the applicants, and based on the research fulfilled, a digital didactic manual should be produced, containing the step-by-step of the route required to obtain the registry with INPI.

Key words: Mark; High Renown; Intangible Assets; INPI; Resolve n. 107/2013.

¹ Acadêmica do 10º Período do Curso de Direito da Universidade José do Rosário Vellano-UNIFENAS, *campus* de Alfenas. Contato: anninha.rodrigues95@gmail.com.

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

1 Introdução

As marcas possibilitam diferentes precificações para os produtos de uma empresa em relação aos de suas concorrentes, ainda que se trate do mesmo tipo de produto, fabricado com o mesmo material. Isso acontece porque, ao adquirir um produto de uma marca diferenciada, além de pagar por ele, o consumidor compensa o valor que o renome da marca traz embutido. Logo, é de interesse do empresário tornar sua marca cada vez mais conhecida.

Sendo um símbolo associado à qualidade, a marca irá gozar da confiança de seus consumidores, portanto é entendível o esforço empreendido para que essa confiança não se perca. Por sua vez, esse esforço para obter e manter a confiança do consumidor pode ser abalado quando diferentes empresas usam marcas que possuem termos iguais ou similares, ainda que em segmentos de mercado distintos, o que poderá confundir o consumidor e causar danos à marca originária.

O registro de uma marca irá atribuir-lhe um caráter *erga omnes*, impedindo outra pessoa de registrar ou utilizar a mesma marca no mesmo segmento de atuação. Porém, quando é atribuído a uma marca o requisito de alto renome, essa proteção é ampliada, uma vez que abrange todos os segmentos mercadológicos.

De acordo com a Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), o registro de uma marca deve ser requerido ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), permitindo que o seu titular adquira a propriedade sobre a marca e possa fazer uso de medidas legais para impedir que concorrentes utilizem marcas idênticas ou semelhantes, para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes, afins e relacionados.

A proteção legal das marcas, mesmo que vastamente usada, ainda carece de ser conhecida, tanto por parte dos empresários, pelo interesse em obtê-la, quanto por parte dos operadores de direito, que devem estar aptos a orientar e aplicar as normas àqueles que necessitam conhecer acerca das questões legais que cercam a proteção das marcas e os requisitos para registrá-las. Assim, é necessário atentar ao fato de que a legislação brasileira é omissa no quesito de definição de marcas de alto renome e na sua distinção das marcas notoriamente conhecidas, ficando esses

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

aspectos a cargo do INPI. Portanto, mostra-se relevante uma investigação detalhada sobre as resoluções do INPI e as decisões judiciais afins, para que se possam aclarar os parâmetros que regem a concessão do alto renome à marca.

Este trabalho teve como objetivo analisar os pressupostos que possibilitam o registro de marcas, pelo INPI, na classe de alto renome. Para tanto, cumpriu fazer um levantamento das marcas registradas como de alto renome, identificar as características comuns entre elas, que possibilitaram o reconhecimento, analisar os motivos que levam ao indeferimento do pedido, analisar as decisões judiciais sobre o assunto e sintetizar os requisitos exigidos pelo INPI e o disposto nas decisões judiciais a fim de se estabelecer uma relação objetiva de exigências essenciais para que um empresário possa requerer o alto renome para sua marca.

A investigação é qualitativa, com uso dos recursos da pesquisa documental e bibliográfica: baseando-se nas publicações do INPI, em decisões judiciais e na revisão da literatura pertinente à temática. A técnica descritivo-analítica é empregada na análise de referenciais teóricos, numa perspectiva indutiva, visando à interpretação das questões relacionadas ao registro de marcas consideradas de alto renome.

2 Da marca

De acordo com o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), considera-se marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições dispostas no art. 124 da mesma Lei. Em conceito mais amplo: “marca é um sinal aplicado a produtos ou serviços, cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa” (INPI, 2017a).

Segundo Nascimento (2014), considera-se marca: “quaisquer símbolos, nomes, figuras, formas tridimensionais ou sinais visualmente perceptíveis, utilizados por fabricantes, comerciantes, profissionais autônomos, entidades ou empresas para identificar os produtos ou serviços de suas atividades”. É oportuno enfatizar que a lei pátria, diferente das de outros países, não prevê o registro de sinais acessíveis

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

apenas a outros sentidos humanos que não a visão, não abrangendo as marcas olfativas, gustativas, sonoras e táteis (LEVIGARD; SILVA, 2007).

Existem três características que são essenciais para o registro de uma marca: caráter distintivo das demais; não ser enganosa; legitimidade de quem requerer (§1º do art. 128, LPI).

São reconhecidos pelo INPI três princípios que regem o direito de marcas. Pelo princípio da territorialidade assegura-se ao titular uso exclusivo da marca em todo o território nacional, com atenção à soberania (art. 129, LPI). O princípio da especialidade informa que a proteção recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade respectiva, visando distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa, ou seja, prevê a proteção à marca dentro do seu segmento. E o princípio atributivo esclarece que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido (art. 129, LPI), sendo regra geral que aquele que primeiro depositar o pedido limita a prioridade do registro, comportando a exceção do usuário anterior de boa-fé que comprovar a utilização da marca (idêntica ou semelhante para mesmo fim), por pelo menos seis meses antes da data do pedido ou depósito (art. 129, §1º, LPI).

As marcas podem ser classificadas quanto a natureza e formas de apresentação. No primeiro caso compreendem as marcas de produto, de serviço, de certificação e coletiva. No segundo, comporta as marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

Marcas de produto são as usadas para distinguir um produto de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; e marcas de serviços são usadas para distinguir um serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (art. 123, I, LPI). Marcas de certificação são usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada, distinguindo-se das anteriores por visarem informar que certo produto ou serviço segue determinado padrão ou norma, destinando-se à certificação da terceira parte (art. 123, II). E marca coletiva (art. 123, III) tem por objetivo indicar que o produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade.

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

Quanto à segunda classificação, marca nominativa (ou verbal) é aquela cujo sinal é constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano (compreende neologismos e combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos). Quando esses signos se apresentam sob forma fantasiosa ou figurativa, ocorre a marca figurativa (ou emblemática), cujo sinal é formado por desenho, imagem, figura e/ou símbolo; qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo; palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula; ideogramas, sendo que, nos dois últimos casos, a proteção recai na representação gráfica das letras e do ideograma, e não sobre a palavra/expressão que representam. E, caso seja indicado no pedido o termo que o ideograma representa, se passível de compreensão pela maioria dos consumidores, será considerada marca mista (ou composta), constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou mesmo por elementos nominativos cuja grafia se apresente como fantasiosa ou estilizada. E marca tridimensional é aquela cujo sinal é constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar produtos ou serviços a que se aplica e, para registro, deve estar dissociada de efeito técnico (INPI, 2017a).

Por fim, duas distinções são imprescindíveis: diferenciar marca de nome empresarial e, seguidamente, distinguir marca de alto renome de marca notoriamente conhecida.

Russar (2008) listou parâmetros comparativos entre nome empresarial e marca: a) órgão de registro: o registro do nome empresarial se dá na Junta Comercial; a marca é registrada no INPI; b) aspecto territorial da tutela: o registro do nome empresarial, em regra, limita-se ao Estado da Junta Comercial que o efetivou; a marca, pela força do INPI, é protegida em todo o território nacional; c) aspecto material da tutela: a marca, em regra, tem proteção restrita ao segmento em que atua, conforme registro no INPI; o nome empresarial é protegido independentemente do ramo a que se dedica o titular; d) aspecto temporal da tutela: a marca tem proteção por 10 anos, passível de prorrogação; o direito de utilização exclusivo do nome empresarial vigora por prazo indeterminado.

Quanto aos conceitos de marca notoriamente conhecida e marca de alto

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

renome, é comum a confusão entre essas duas classificações ou exceções. Exceções porque cada uma extrapola um princípio regente das marcas. No caso da marca notoriamente conhecida, o princípio da territorialidade; já a marca de alto renome extrapola o princípio da especialidade, nesse aspecto já residindo importante distinção.

A marca notoriamente conhecida tem guarida na Convenção da União de Paris (CUP) e na LPI em seu art. 126, “conhecida em seu ramo de atividade (...) goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”, sendo, portanto, marca cuja fama provém da reputação obtida em outros países, onde foi registrada, não precisando sê-lo no Brasil, e a proteção se restringe ao seu segmento. Essa proteção especial dada pelo ordenamento jurídico brasileiro tem por finalidade assegurar a inviolabilidade da marca conhecida internacionalmente, ainda que não esteja registrada no Brasil (PEREIRA, 2014), consagrando-se como exceção ao princípio da territorialidade. A proteção contida na CUP e reproduzida na LPI pode se dar a requerimento do interessado ou de ofício, nesta última hipótese quando se julgar que a notoriedade é suficiente a dispensar a produção de provas (INPI, 2017a), o que não é possível em relação à marca de alto renome.

A marca de alto renome está protegida nos moldes do art. 125 da LPI: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”. Refere-se a marcas investidas de tamanha fama e conhecimento que ultrapassam a esfera de seus consumidores, adquirindo um “renome” que merece ser protegido também fora de seu segmento de atuação. Dizem respeito a sinais que atingiram um nível de notoriedade muito elevado que as consagrou e as tornou amplamente conhecidas pelo público em geral, e não apenas pelos seus consumidores, sendo entendidas como detentoras de qualidade, prestígio e elevado poder de atração de clientela (PEREIRA, 2014). Por fim, elas devem estar registradas no Brasil.

3 O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o reconhecimento de alto renome

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

O INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sendo o órgão responsável por executar as normas que regulam a propriedade industrial, levando em consideração sua função social, econômica, jurídica e técnica (MATIAS-PEREIRA, 2010). É entidade de direito público cuja finalidade é prestar serviços relacionados à propriedade industrial, entre os quais estão registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, concessões de patentes e averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia (INPI, 2017b). O INPI também regulamenta o procedimento para tais obtenções, sobre isso tendo o poder de decisão. Como apontado por Aires (2011): “a validade dos atos do INPI decorre diretamente de sua sujeição aos preceitos legais, como de ordinário ocorre com todo ato administrativo”.

A essa autarquia federal cabem a concessão de registros de marcas e patentes, o exame da viabilidade dos pedidos e a segurança que a obtenção do registro proporciona aos seus detentores (INPI, 2017b). Portanto, é o INPI responsável pelo registro de marcas e definição da normatização específica acerca das marcas de alto renome. Dele advêm o conceito de marca de alto renome, os requisitos para adquirir esse direito e o julgamento dos pedidos afins. Por isso, é importante detalhar as resoluções do INPI acerca da concessão de alto renome, destacar os requisitos essenciais e apontar as marcas consideradas de alto renome em vigor no Brasil de 2015 até hoje, misteres a seguir cumpridos.

O INPI descreve marcas de alto renome da seguinte forma:

sinais que tem um nível tão alto de conhecimento pelo público, gozando de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes de sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos seus produtos ou serviços, que sua fama ultrapassa os limites de seu segmento de mercado, merecendo assim uma proteção especial por parte do legislador. (INPI, 2015)

A Resolução do INPI 110/2004 foi o primeiro texto expedido pelo órgão normatizando os procedimentos para aplicação do art. 125, LPI. Ela foi a resposta

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

aos anseios dos que militavam na área de propriedade industrial e também do Poder Judiciário, pois, na época, demandas judiciais requerendo o reconhecimento de alto renome cresciam exponencialmente e algumas marcas obtiveram resultados contraditórios em suas demandas devido à ausência de regulamentação do art. 125 da LPI (BARROS E CASTRO, 2004).

Os critérios presentes nessa Resolução não são exaustivos e têm caráter suplementar, mas já constituíam uma base firme para o Judiciário se apoiar em suas decisões. Seguem-se:

Art. 5º (...)

- 1) data do início do uso da marca no Brasil;
- 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação o mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 6) meios de comercialização da marca no Brasil;
- 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
- 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;
- 12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;
- 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa. (INPI, 2004)

Conforme disposto no art. 1º da Resolução 110/2004, o pedido de reconhecimento de alto renome se dava de forma incidental, somente podendo o interessado fazê-lo como matéria de defesa, quando estivesse se opondo ao pedido de registro de marca de terceiro ou em um processo administrativo de nulidade de registro de marca (BARROS E CASTRO, 2004). Os arts. 7º, 8º e 9º da Resolução

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

em estudo dispuseram que, antes de examinar o pedido ou a nulidade do registro, no processo administrativo, o INPI analisaria a condição de alto renome reivindicada. Caso essa fosse reconhecida, o INPI rejeitaria o recurso ou a manifestação nos casos de processo administrativo de nulidade e decidiria pela manutenção do indeferimento do pedido ou pela declaração de nulidade de registro, independente de outros impedimentos. Se não fosse reconhecido o alto renome, o INPI acolheria o recurso ou a manifestação nos casos de processo administrativo de nulidade e decidiria pelo deferimento do pedido de registro ou pela manutenção deste, ressalvada a oposição de outros impedimentos.

De acordo com o art. 14 da Resolução 110/2004, reconhecido o alto renome, o *status* era anotado pelo INPI e vigorava pelo prazo improrrogável de 5 anos, período em que o titular da marca era dispensado de apresentar novas provas acerca do alto renome, salvo se o INPI entendesse necessárias. Ao interpretar aquele artigo, Barros e Castro (2004) inferiu a não-admissão da prorrogação do registro após expirado, devendo o interessado promover, novamente pela via incidental, demonstração da subsistência do alto renome.

Mas, quando reconhecido o alto renome, a marca não era protegida apenas em seu nome propriamente dito, mas também no nome de domínio, uma vez que se tornou possível a aplicação do dispositivo da Resolução n. 001/1998 do Comitê Gestor de Internet (CGI.br)², que previa a vedação do registro de um nome de domínio que correspondesse à marca de alto renome de titularidade alheia (art. 16, Resolução 110/2004).

De acordo com o §2º do art. 14 da Resolução 110/2004, extingue-se automaticamente a anotação do alto renome do Sistema de Marcas em duas hipóteses: se extinto o registro da marca no Brasil; se o INPI entender que não subsistem os pressupostos do alto renome. Nesta segunda hipótese estão os casos de pedido de registro de marca ou processo administrativo de nulidade.

² Art. 2º O nome escolhido para registro deve ter: (...) III – o nome escolhido pelo requerente para registro, sob determinado DPN, deve estar disponível para registro neste DPN, o que subentende que: (...) b) não pode tipificar nome não registrável. Entende-se por nome não registrável, entre outros, palavras de baixo calão, os que pertençam a nomes reservados mantidos pelo CGI.br e pela FAPESP com essa condição, por representarem conceitos predefinidos na rede Internet, como é o caso do nome “internet” em si, os que possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular, siglas de Estados, de Ministérios, etc. (CGI.br, 1998).

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

As resoluções 121/2005 e 23/2013³ vieram para aprimorar e, conseqüentemente, revogar a Resolução 110/2004, mas trouxeram poucas modificações, a seguir sintetizadas por Perandin e Bianco (2015):

Foram corrigidas algumas imprecisões contidas na Resolução precedente, que deixara de mencionar em seus dispositivos a possibilidade de impugnação à proteção especial pleiteada pela parte interessada, também em sede de manifestação à oposição.

Foi modificada a composição da Comissão Especial responsável pela análise do pedido de reconhecimento de alto renome de uma determinada marca.

O artigo 10, parágrafo 1º, complementou o disposto no artigo 14, parágrafo 1º, da Resolução anterior, estabelecendo que, após o pagamento de retribuição específica, durante o prazo de vigência da anotação do alto renome (5 anos), o titular da marca não terá que recolher qualquer outra taxa para a sua manutenção, salvo se o INPI solicitar a apresentação de novos documentos para esse fim.

Pela Resolução de 2005, art. 3º, foi incluído um requisito para requerer o alto renome: que o fosse em sede de oposição ou em processo administrativo de nulidade, cujo propósito foi evitar a apresentação de oposições e processos administrativos de nulidade infundados (PERANDIN e BIANCO, 2015). Ou seja, desde então somente pôde ser requerido o alto renome pela via incidental, no caso em que a marca do terceiro conflitasse com a do titular do requerimento de alto renome.

Acerca da Comissão Especial, já apontada como a encarregada da análise do pedido de reconhecimento do alto renome, de acordo com a Resolução de 2005 e a Portaria 314/2005 do INPI, passou a ser presidida pela Diretoria de Marcas do INPI e a ser composta por três membros efetivos e por três suplentes, sendo que até então contava apenas dois suplentes.

Mas a maior inovação veio no art. 2º, que trouxe o conceito de alto renome:

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e

³ Embora sejam normas distintas e com lapso considerável entre uma e outra, apresentaram o mesmo texto legal, pelo que a interpretação que aqui se faz da Resolução 121/2005 deve ser compreendida como referente a ambas as publicações. A Comissão de Alto Renome (2017) esclareceu que “em 2013, houve um procedimento geral de renumeração das Resoluções do INPI. Então, a Resolução INPI/PR de n.º 121/2005 foi renumerada para 23/2013, sem qualquer alteração de conteúdo”.

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença. (INPI, 2005; INPI, 2013).

Observa-se, porém, um conceito com subjetividades e critérios vagos e/ou de difícil constatação. Afinal, o próprio INPI que dita o que é considerado uma marca de autoridade incontestável, conhecimento e prestígio diferidos, além de ter qualidade e inspirar confiança, sendo, pois, um processo discricionário. O INPI não deixou claro seu entendimento sobre esses critérios, dificultando a apreensão dos requisitos pelos interessados. Alguns dos critérios, porém, foram menos subjetivos, conforme Perandin e Bianco (2015): “(i) a tradição da marca; (ii) a boa imagem dos produtos e serviços por ela identificados; e (iii) a grande força atrativa que este sinal distintivo exerce sobre a totalidade do público, abrangendo, conseqüentemente, diferentes segmentos mercadológicos”.

Ademais, a Resolução 121 de 2005 não contribuiu para a perfeita aplicação do art. 125 da LPI, uma vez que ainda não previu a possibilidade do requerimento autônomo para a análise do reconhecimento do alto renome de uma marca. E a falta dessa previsão levou as empresas a pleitearem a proteção via Judiciário, porém os magistrados seguiam entendimento de que o procedimento exigido pelo INPI era o único para obter tal reconhecimento (PEREIRA, 2014).

Inviabilizado o reconhecimento autônomo do alto renome, aumentou-se a pressão sobre o INPI para regular a questão, que publicou a Resolução 107/2013, alterando significativamente o procedimento do pedido de reconhecimento do alto renome para as marcas. As mudanças são perceptíveis desde o art. 1º, que conceitua o alto renome excluindo parcela dos elementos subjetivos presentes na concepção anterior:

Art. 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

presença (INPI, 2013).

Conceituado alto renome, a Resolução traz no §1º que a finalidade do art. 125 da LPI é: “possibilitar a proteção da marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam” (INPI, 2013). Por essa proteção ampla se quer “evitar tanto o aproveitamento parasitário e o enriquecimento ilícito, quanto a diluição das marcas que atingiram esse grau elevado de notoriedade” (PEREIRA, 2014).

A maior inovação dessa Resolução está no §2º do art. 1º, que prevê o requerimento autônomo de alto renome, desvinculando-se o reconhecimento desse *status* da via incidental. Pereira (2014) afirma que a Resolução 107/2013, ao possibilitar a anotação via requerimento autônomo, libera os titulares de marcas para pleitearem a proteção especial, ideia reforçada pelo INPI, ao firmar que: “passam a inexistir os serviços ‘Oposição com base em alto renome’ e ‘Nulidade administrativa de registro de marca com fundamento em alto renome’”. (INPI, 2017a).

O alto renome deverá ser requerido por titular de marca registrada no Brasil, via petição específica dirigida ao INPI, instruída com as provas no idioma nacional e sujeita ao pagamento da taxa estipulada pelo Instituto (Quadro 2). O pedido deve ser referente a um único sinal distintivo e poderá ser apresentado ao INPI a qualquer tempo do prazo de vigência do seu registro no Brasil. E há dois requisitos para que a petição de registro do alto renome seja apreciada: a) estar acompanhada do pagamento da retribuição (Quadro 2); b) o registro da marca não estar extinto quando do requerimento (art. 2º, Resolução 107/2013).

Os serviços em vigor referentes ao alto renome estão dispostos no Quadro 1:

Quadro 1 – Petições relativas a alto renome

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Pedido de reconhecimento de alto renome (393)	Apresentar solicitação de pedido autônomo de reconhecimento de alto renome	–	–
Manifestação com fundamento em alto renome (361) - migração	Solicitar a migração do pedido incidental de reconhecimento de alto renome para a via autônoma	–	Em processo de registro

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

	de reconhecimento		
Manifestação com fundamento em alto renome (361)	Manifestar-se quanto a alguma publicação de alto renome, exceto as que cabem recurso	–	Em petição
Recurso com fundamento em alto renome (362)	Interpor recurso contra decisão referente ao alto renome	–	Em petição

Fonte: INPI, 2017a.

Ao contrário das resoluções anteriores, que exigiam documentos de caráter suplementar como provas do alto renome, a Resolução 107/2013, com as alterações dadas pela Resolução 172/2016, traz três requisitos obrigatórios para tanto, fornecendo um norte para os interessados: reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro; qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.

O art. 4º contém as instruções para atendimento dos requisitos do artigo anterior. O *caput* diz que o requerimento do alto renome deve ser instruído pelo titular da marca que esteja registrada e acompanhado de todas as provas cabíveis para comprovar essa condição, no Brasil. Os §§ 1º e 2º apontam por quais meios o titular da marca consegue atender aos requisitos, sem, no entanto, restringi-los a isso, podendo apresentar outras provas que acredite suficientes para comprovar a existência dos requisitos. Já os §§ 3º e 4º nominam documentos: cópias de demandas judiciais que versam sobre a defesa de tentativas de diluição da marca e/ou aproveitamento parasitário e sobre as provas de caráter suplementar, respectivamente.

As provas de caráter complementar englobam as 13 provas descritas nas resoluções 121/2005 e 23/2013. Aquelas estão dispostas nos incisos I a IX do artigo 4º, destacando-se a exigência de que sejam informados a fração do público usuário, o perfil desse público, o potencial usuário ou o usuário de outros segmentos do mercado e o prazo referente ao valor investido pelo titular da marca em publicidade e propaganda. Quanto ao volume de vendas do produto ou receita do serviço gerado pela marca, o prazo mudou de 3 para 5 anos. Outras quatro provas suplementares foram adicionadas ao rol exemplificativo e se referem a pessoas atingidas pelas mídias onde a marca é anunciada, informações que proporcionam indícios de

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

diluição da distintividade da marca ou do seu aproveitamento parasitário, identificação do público com os valores inerentes à marca e o grau de confiança do consumidor na marca pleiteante.

O exame do pedido do alto renome será analisado pela Comissão Especial, tal como definido nas demais resoluções. Porém, a Resolução 107/2013 altera novamente a composição dessa Comissão, que passa a ser designada em ato próprio pelo Presidente do INPI, e o art. 11, que dela trata especificamente, explica que será composta por funcionários da Diretoria de Marcas com elevada qualificação técnico-profissional e presidida pelo Diretor de Marcas.

Constituída a Comissão Especial, esta analisará o requerimento do alto renome e, se necessário, formulará exigência a ser apresentada para esclarecer ou suprir a falta de algum elemento, a qual deverá ser apresentada em 60 dias, contados da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI). Decorrido o prazo, cumprida ou não a diligência, a Comissão seguirá com a apreciação do requerimento (art. 6º, Resolução 107/2013).

Findo o exame do requerimento, a Comissão Especial irá elaborar um parecer detalhado, cabendo ao presidente da Comissão decidir quanto ao reconhecimento ou não da condição de alto renome da marca (art. 7º, Resolução 107/2013). Sendo reconhecido o alto renome, o INPI anotarà esse *status* junto ao registro da marca e, a partir da nova Resolução, essa anotação perdurará por 10 anos, exceto se extinto o registro da marca que requereu o alto renome ou se, apresentado algum recurso, o INPI reformar a decisão que concedeu o registro. Esse recurso dependerá do pagamento de uma taxa específica, conforme consta no Quadro 2.

Consideram-se, agora, as últimas duas alterações que a Resolução 172/2016 trouxe: O art. 9º altera o prazo para requerer a renovação da anotação do alto renome. Anteriormente, aquele que almejasse a continuidade desse *status* somente poderia fazer novo requerimento para o INPI após findo o prazo de vigência da anotação anterior; com a alteração, a partir do último ano de vigência desse *status*, o titular já pode encaminhar novo requerimento que será instruído de acordo com a Resolução e, deferido o pedido de renovação, a vigência se inicia no dia subsequente ao último dia de vigência do deferimento anterior. Já o parágrafo único

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

do art. 10 muda a competência para a análise do recurso da decisão de deferimento da proteção especial que, antes, era da Comissão Especial, passa a ser da Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), sendo decidido pelo Presidente do INPI.

Disse o representante da Comissão de Alto Renome (2017): “não há nenhuma restrição de prazo para que um novo pleito de reconhecimento de alto renome, anteriormente indeferido, seja apresentado novamente” (...)“para obter sucesso no seu pleito, o requerente apenas deverá observar se as razões do indeferimento anterior podem ser superadas”. Portanto, indeferido o pleito, notifica-se o requerente tanto da decisão em si, quanto dos respectivos motivos, permitindo-lhe diligenciar para nova tentativa de obter o *status*.

4 Reconhecimento do alto renome

Para requerer o alto renome, cumpre ao interessado perpassar as seguintes etapas: a) ter sua marca registrada no Brasil; b) cadastrar-se no e-INPI (se for o caso); c) pagar a GRU (Guia de Recolhimento da União) referente ao serviço; d) apresentar petição específica perante o INPI (pedido impresso) ou o e-marcas (pedido eletrônico); e) acostar à petição as provas necessárias em idioma português, elas descritas no art. 3º e os meios de obtê-las no art. 4º da Resolução 107/2013. No Quadro 2 são elencadas as retribuições dos serviços prestados relativos a marcas.

Quadro 2 – Retribuições dos serviços prestados pelo INPI. Serviços relativos a marcas.

Código	Descrição do serviço	Retribuição de pedido de registro e petições eletrônicos		Retribuição de pedido de registro e petições em papel	
		Retribuição (R\$)	Retribuição com desconto (R\$)	Retribuição (R\$)	Retribuição com desconto (R\$)
361	Manifestação com fundamento em alto renome	710,00	–	1.065,00	–
393	Pedido de reconhecimento de alto renome	37.575,00	–	41.330,00	–

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.




362	Recurso com fundamento em alto renome	2.345,00	–	3.515,00	–
-----	---------------------------------------	----------	---	----------	---

Fonte: INPI, 2016

Verifica-se que o requerimento pode ter um custo bastante alto, na média de R\$ 40 mil. No entanto, as marcas que requerem o alto renome são multinacionais ou marcas de grande valor no país, pelo que a retribuição financeira não parece um óbice para o requerimento. Os demais recursos têm valor que não ultrapassam os R\$ 3,5 mil, sendo taxas de transição e, portanto, também não obstam que as empresas pleiteiem a anotação. No caso de peticionamento eletrônico, as taxas possuem valor reduzido. Ademais, são beneficiados com descontos (até 60%) pessoas naturais; microempresas; microempreendedor individual e empresas de pequeno porte; cooperativas; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios (art. 2º, Resolução 129/2014).

Os quadros 3 a 13 trazem as marcas de alto renome em vigor:

Quadro 3 – Marcas de alto renome em vigor em 18/08/2015

Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
	Mista	Pirelli & C. Società Per Azioni	900775114	2081	23/11/2010
3M	Nominativa	3 M Company	828505292	2085	21/12/2010
Chanel	Nominativa	Chanel SARL	822500337	2105	10/05/2011
Kibon	Nominativa	Unilever N.V.	900101610	2111	21/06/2011
Moça	Nominativa	Société des Produit Nestlé S/A	828233900	2111	21/06/2011
	Mista	Sadia S/A	826915426	2111	21/06/2011
	Mista	McDonalds International Property Company, Limited	821410512	2174	04/09/2012
Fusca	Nominativa	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA	817078126	2305	10/03/2015
Barbie	Nominativa	Mattel, Inc.	790377179	2308	31/03/2015
Playstation	Nominativa	Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)	826263798	2309	07/04/2015

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

Honda	Nominativa	Honda Motor Co. LTD	007041799	2309	07/04/2015
Faber-Castell	Nominativa	Faber-Castell Aktiengesellscha	812844424	2318	09/06/2015

Fonte: INPI, 2016a


Quadro 4 – Marcas de alto renome em vigor em 16/10/2015

Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
	Mista	Pirelli & C. Società Per Azioni	900775114	2081	23/11/2010
3M	Nominativa	3 M Company	828505292	2085	21/12/2010
Chanel	Nominativa	Chanel SARL	822500337	2105	10/05/2011
Kibon	Nominativa	Unilever N.V.	900101610	2111	21/06/2011
Moça	Nominativa	Société des Produit Nestlé S/A	828233900	2111	21/06/2011
	Mista	Sadia S/A	826915426	2111	21/06/2011
	Mista	McDonalds International Property Company, Limited	821410512	2174	04/09/2012
	Mista	Bombriil Mercosul S/A	825172519	1968	23/09/2008*
Fusca	Nominativa	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA	817078126	2305	10/03/2015
Barbie	Nominativa	Mattel, Inc.	790377179	2308	31/03/2015
Playstation	Nominativa	Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)	826263798	2309	07/04/2015
Honda	Nominativa	Honda Motor Co. LTDA	007041799	2309	07/04/2015
Faber-Castell	Nominativa	Faber-Castell Aktiengesellscha	812844424	2318	09/06/2015

*Mantido por decisão judicial: Antecipação de tutela deferida na AO 0133449-31-2013.4.02.5101-25ª VF do Rio de Janeiro.

Fonte: INPI, 2016b.

Quadro 5 – Marcas de alto renome em vigor em 19/01/2016

Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
Chanel	Nominativa	Chanel SARL	822500337	2105	10/05/2011
Kibon	Nominativa	Unilever N.V.	900101610	2111	21/06/2011
Moça	Nominativa	Société des Produit Nestlé S/A	828233900	2111	21/06/2011
	Mista	Sadia S/A	826915426	2111	21/06/2011




COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

	Mista	McDonalds International Property Company, Limited	821410512	2174	04/09/2012
	Mista	BombriL Mercosul S/A	825172519	1968	23/09/2008*
Fusca	Nominativa	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA	817078126	2305	10/03/2015
Barbie	Nominativa	Mattel, Inc.	790377179	2308	31/03/2015
Playstation	Nominativa	Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)	826263798	2309	07/04/2015
Honda	Nominativa	Honda Motor Co. LTD	007041799	2309	07/04/2015
Faber-Castell	Nominativa	Faber-Castell Aktiengesellscha	812844424	2318	09/06/2015

*Mantido por decisão judicial: Antecipação de tutela deferida na AO 0133449-31-2013.4.02.5101-25ª VF do Rio de Janeiro.

Fonte: INPI, 2016c.

Quadro 6 – Marcas de alto renome em vigor em 12/04/2016


Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
Chanel	Nominativa	Chanel SARL	822500337	2105	10/05/2011
Kibon	Nominativa	Unilever N.V.	900101610	2111	21/06/2011
Moça	Nominativa	Société des Produits Nestlé S/A	828233900	2111	21/06/2011
	Mista	Sadia S/A	826915426	2111	21/06/2011
	Mista	McDonalds International Property Company, Limited	821410512	2174	04/09/2012
	Mista	BombriL Mercosul S/A	825172519	1968	23/09/2008*
Fusca	Nominativa	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA	817078126	2305	10/03/2015
Barbie	Nominativa	Mattel, Inc.	790377179	2308	31/03/2015
Playstation	Nominativa	Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)	826263798	2309	07/04/2015
Honda	Nominativa	Honda Motor Co. LTD	007041799	2309	07/04/2015
Faber-Castell	Nominativa	Faber-Castell Aktiengesellscha	812844424	2318	09/06/2015
Toyota	Nominativa	Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation)	003161048	2362	12/04/2016

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

*Mantido por decisão judicial: Antecipação de tutela deferida na AO 0133449-31-2013.4.02.5101-25ª VF do Rio de Janeiro.

Fonte: INPI, 2016d.


Quadro 7 – Marcas de alto renome em vigor em 17/05/2016

Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
Kibon	Nominativa	Unilever N.V.	900101610	2111	21/06/2011
Moça	Nominativa	Société des Produit Nestlé S/A	828233900	2111	21/06/2011
	Mista	Sadia S/A	826915426	2111	21/06/2011
	Mista	McDonalds International Property Company, Limited	821410512	2174	04/09/2012
	Mista	Bombрил Mercosul S/A	825172519	1968	23/09/2008*
Fusca	Nominativa	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA	817078126	2305	10/03/2015
Barbie	Nominativa	Mattel, Inc.	790377179	2308	31/03/2015
Playstation	Nominativa	Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)	826263798	2309	07/04/2015
Honda	Nominativa	Honda Motor Co. LTD	007041799	2309	07/04/2015
Faber-Castell	Nominativa	Faber-Castell Aktiengesellscha	812844424	2318	09/06/2015
Toyota	Nominativa	Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation)	003161048	2362	12/04/2016

*Mantido por decisão judicial: Antecipação de tutela deferida na AO 0133449-31-2013.4.02.5101-25ª VF do Rio de Janeiro.

Fonte: INPI, 2016e.

Quadro 8 – Marcas de alto renome em vigor em 22/06/2016

Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
	Mista	McDonalds International Property Company, Limited	821410512	2174	04/09/2012
	Mista	Bombрил Mercosul S/A	825172519	1968	23/09/2008*
Fusca	Nominativa	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos	817078126	2305	10/03/2015



COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
Barbie	Nominativa	Mattel, Inc.	790377179	2308	31/03/2015
Playstation	Nominativa	Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)	826263798	2309	07/04/2015
Honda	Nominativa	Honda Motor Co. LTDA	007041799	2309	07/04/2015
Faber-Castell	Nominativa	Faber-Castell Aktiengesellscha	812844424	2318	09/06/2015
Toyota	Nominativa	Toyota Kabushiki (Toyota Corporation) Jidosha Kaisha Motor	003161048	2362	12/04/2016

*Mantido por decisão judicial: Antecipação de tutela deferida na AO 0133449-31-2013.4.02.5101-25ª VF do Rio de Janeiro.

Fonte: INPI, 2016f.

Quadro 9 – Marcas de alto renome em vigor em 12/07/2016




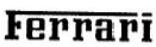
Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
	Mista	McDonalds International Property Company, Limited	821410512	2174	04/09/2012
	Mista	Bombрил Mercosul S/A	825172519	1968	23/09/2008*
Fusca	Nominativa	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA	817078126	2305	10/03/2015
Barbie	Nominativa	Mattel, Inc.	790377179	2308	31/03/2015
Playstation	Nominativa	Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)	826263798	2309	07/04/2015
Honda	Nominativa	Honda Motor Co. LTD	007041799	2309	07/04/2015
Faber-Castell	Nominativa	Faber-Castell Aktiengesellscha	812844424	2318	09/06/2015
Toyota	Nominativa	Toyota Kabushiki (Toyota Corporation) Jidosha Kaisha Motor	003161048	2362	12/04/2016
Sonho de Valsa	Nominativa	Mondelez Brasil Ltda	002791994	2375	12/07/2016
Petrobrás	Nominativa	Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás	004101570	2375	12/07/2016

*Mantido por decisão judicial: Antecipação de tutela deferida na AO 0133449-31-2013.4.02.5101-25ª VF do Rio de Janeiro.

Fonte: INPI, 2016g.

Quadro 10 – Marcas de alto renome em vigor em 04/10/2016

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.


Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
	Mista	McDonalds International Property Company, Limited	821410512	2174	04/09/2012
	Mista	BombriL Mercosul S/A	825172519	1968	23/09/2008*
O Boticário	Nominativa	Botica Comercial Farmacêutica LTDA	826039200	2039	02/02/2010**
Fusca	Nominativa	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA	817078126	2305	10/03/2015
Barbie	Nominativa	Mattel, Inc.	790377179	2308	31/03/2015
Playstation	Nominativa	Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)	826263798	2309	07/04/2015
Honda	Nominativa	Honda Motor Co. LTD	007041799	2309	07/04/2015
Faber-Castell	Nominativa	Faber-Castell Aktiengesellscha	812844424	2318	09/06/2015
Toyota	Nominativa	Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation)	003161048	2362	12/04/2016
Sonho de Valsa	Nominativa	Mondelez Brasil Ltda	002791994	2375	12/07/2016
Petrobrás	Nominativa	Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás	004101570	2375	12/07/2016
Bauducco	Nominativa	Pandurata Alimentos Ltda.	003381064	2386	27/09/2016
	Mista	Telefônica Brasil S.A.	823376397	2386	27/09/2016
	Mista	Ferrari S.P.A.	816363781	2387	04/10/2016

*Mantido por decisão judicial: Antecipação de tutela deferida na AO 0133449-31-2013.4.02.5101-25ª VF do Rio de Janeiro.

**Mantido por decisão judicial: Antecipação de tutela deferida na AO 006170131-2016.4.02.5101-25ª VF do Rio de Janeiro.

Fonte: INPI, 2016h.

Quadro 11 – Marcas de alto renome em vigor em 13/12/2016

Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
	Mista	McDonalds International Property Company, Limited	821410512	2174	04/09/2012

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

	Mista	BombriL Mercosul S/A	825172519	1968	23/09/2008*
O Boticário	Nominativa	Botica Comercial Farmacêutica LTDA	826039200	2039	02/02/2010**
Fusca	Nominativa	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA	817078126	2305	10/03/2015
Barbie	Nominativa	Mattel, Inc.	790377179	2308	31/03/2015
Playstation	Nominativa	Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)	826263798	2309	07/04/2015
Honda	Nominativa	Honda Motor Co. LTD	007041799	2309	07/04/2015
Faber-Castell	Nominativa	Faber-Castell Aktiengesellscha	812844424	2318	09/06/2015
Toyota	Nominativa	Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation)	003161048	2362	12/04/2016
Sonho de Valsa	Nominativa	Mondelez Brasil Ltda	002791994	2375	12/07/2016
Petrobrás	Nominativa	Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás	004101570	2375	12/07/2016
Bauducco	Nominativa	Pandurata Alimentos Ltda.	003381064	2386	27/09/2016
	Mista	Telefônica Brasil S.A.	823376397	2386	27/09/2016
	Mista	Ferrari S.P.A.	816363781	2387	04/10/2016
Tigre	Nominativa	Tigre S/A – Tubos e conexões	003423670	2390	25/10/2016
IBOPE	Nominativa	IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística Ltda	813569125	2390	25/10/2016
	Mista	The Coca-Cola Company	003469263	2391	01/11/2016
Shell	Nominativa	Shell Brands International AG	002020556	2391	01/11/2016
Dona Benta	Nominativa	J. Macêdo S.A.	006950620	2397	13/12/2016
Natura	Nominativa	Natura Cosméticos S/A	815082649	2397	13/12/2016

*Mantido por decisão judicial: Antecipação de tutela deferida na AO 0133449-31-2013.4.02.5101-25ª VF do Rio de Janeiro.

**Mantido por decisão judicial: Antecipação de tutela deferida na AO 006170131-2016.4.02.5101-25ª VF do Rio de Janeiro.

Fonte: INPI, 2017c.

Quadro 12 – Marcas de alto renome em vigor em 20/06/2017

Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o	RPI	Data
-------	--------------	---------	--------------------------------	-----	------

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

			reconhecimento		
	Mista	McDonalds International Property Company, Limited	821410512	2174	04/09/2012
O Boticário	Nominativa	Botica Comercial Farmacêutica LTDA	826039200	2039	02/02/2010**
Fusca	Nominativa	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA	817078126	2305	10/03/2015
Barbie	Nominativa	Mattel, Inc.	790377179	2308	31/03/2015
Playstation	Nominativa	Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)	826263798	2309	07/04/2015
Honda	Nominativa	Honda Motor Co. LTDA	007041799	2309	07/04/2015
Faber-Castell	Nominativa	Faber-Castell Aktiengesellscha	812844424	2318	09/06/2015
Toyota	Nominativa	Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation)	003161048	2362	12/04/2016
Sonho de Valsa	Nominativa	Mondelez Brasil Ltda	002791994	2375	12/07/2016
Petrobrás	Nominativa	Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás	004101570	2375	12/07/2016
Bauducco	Nominativa	Pandurata Alimentos Ltda.	003381064	2386	27/09/2016
	Mista	Telefônica Brasil S.A.	823376397	2386	27/09/2016
	Mista	Ferrari S.P.A.	816363781	2387	04/10/2016
Tigre	Nominativa	Tigre S/A – Tubos e conexões	003423670	2390	25/10/2016
IBOPE	Nominativa	IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística Ltda	813569125	2390	25/10/2016
	Mista	The Coca-Cola Company	003469263	2391	01/11/2016
Shell	Nominativa	Shell Brands International AG	002020556	2391	01/11/2016
Dona Benta	Nominativa	J. Macêdo S.A.	006950620	2397	13/12/2016
Natura	Nominativa	Natura Cosméticos S/A	815082649	2397	13/12/2016
	Figurativa	Volkswagen Aktiengesell-chaft	003165086	2412	28/03/2017
Skol	Nominativa	Cervejarias Reunidas Skol Caracu S.A.	006105858	2412	28/03/2017
Brahma	Nominativa	Ambev S.A.	002208504	2412	28/03/2017
Bohemia	Nominativa	Ambev S.A.	815875150	2412	28/03/2017

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

Claro	Nominativa	Claro S.A.	825196035	2412	28/03/2017
Nike	Nominativa	Nike International LTDA	780294769	2412	28/03/2017
Volkswagen	Nominativa	Volkswagen Aktiengesellschaft	822680831	2412	28/03/2017
	Mista	Formula One Licensing B.V	825796890	2412	28/03/2017
	Mista	Red Bull GmbH	818725974	2412	28/03/2017
	Mista	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	007553455	2412	28/03/2017
	Mista	Glaxosmith-kline LLC	2416603	2412	28/03/2017
Nivea	Nominativa	Beirdorf A.G	818143835	2412	28/03/2017
Bombril	Nominativa	Bombril Mercosul S/A	003082776	2412	28/03/2017
Viagra	Nominativa	Pfizer Products Inc	818998067	2412	28/03/2017
	Mista	Puma SE	790353563	2412	28/03/2017
Dove	Nominativa	Unilever N.V.	815970749	2412	28/03/2017
Rexona	Nominativa	Unilever N.V.	001959204	2413	04/04/2017
Adidas	Nominativa	Adidas AG	003722830	2417	02/05/2017
	Figurativa	Shell Brands International AG	720159288	2418	09/05/2017
	Mista	Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor CO. LTD.)	823980022	2423	13/06/2017
	Mista	Santa Helena Indústria de Alimentos S.A.	828879931	2423	13/06/2017
Hollywood	Nominativa	Souza Cruz S/A	003169227	2423	13/06/2017
Derby	Nominativa	Souza Cruz S/A	810505878	2423	13/06/2017
	Mista	Mondelez Brasil Ltda	824294629	2424	20/06/2017
	Mista	Bayer Aktiengesellschaft	002693372	2424	20/06/2017

**Mantido por decisão judicial: Antecipação de tutela deferida na AO 006170131-2016.4.02.5101-25ª VF do Rio

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

de Janeiro.
Fonte: INPI, 2018a

Quadro 13 – Marcas de alto renome em vigor em 22/08/2017

Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
	Mista	McDonalds International Property Company, Limited	821410512	2174	04/09/2012
Fusca	Nominativa	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA	817078126	2305	10/03/2015
Barbie	Nominativa	Mattel, Inc.	790377179	2308	31/03/2015
Playstation	Nominativa	Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer Entertainment Inc.)	826263798	2309	07/04/2015
Honda	Nominativa	Honda Motor Co. LTDA	007041799	2309	07/04/2015
Faber-Castell	Nominativa	Faber-Castell Aktiengesellscha	812844424	2318	09/06/2015
Toyota	Nominativa	Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation)	003161048	2362	12/04/2016
Sonho de Valsa	Nominativa	Mondelez Brasil Ltda	002791994	2375	12/07/2016
Petrobrás	Nominativa	Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás	004101570	2375	12/07/2016
Bauducco	Nominativa	Pandurata Alimentos Ltda.	003381064	2386	27/09/2016
	Mista	Telefônica Brasil S.A.	823376397	2386	27/09/2016
	Mista	Ferrari S.P.A.	816363781	2387	04/10/2016
Tigre	Nominativa	Tigre S/A – Tubos e conexões	003423670	2390	25/10/2016
IBOPE	Nominativa	IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística Ltda	813569125	2390	25/10/2016
	Mista	The Coca-Cola Company	003469263	2391	01/11/2016
Shell	Nominativa	Shell Brands International AG	002020556	2391	01/11/2016
Dona Benta	Nominativa	J. Macêdo S.A.	006950620	2397	13/12/2016
Natura	Nominativa	Natura Cosméticos S/A	815082649	2397	13/12/2016

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

	Figurativa	Volkswagen Aktiengesell-chaft	003165086	2412	28/03/2017
Skol	Nominativa	Cervejarias Reunidas Skol Caracu S.A.	006105858	2412	28/03/2017
Brahma	Nominativa	Ambev S.A.	002208504	2412	28/03/2017
Bohemia	Nominativa	Ambev S.A.	815875150	2412	28/03/2017
Claro	Nominativa	Claro S.A.	825196035	2412	28/03/2017
Nike	Nominativa	Nike International LTD	780294769	2412	28/03/2017
Volkswagen	Nominativa	Volkswagen Aktiengesell-chaft	822680831	2412	28/03/2017
	Mista	Formula One Licensing B.V	825796890	2412	28/03/2017
	Mista	Red Bull GmbH	818725974	2412	28/03/2017
	Mista	Bayerische Motoren Werke Aktien- gesellschaft	007553455	2412	28/03/2017
	Mista	Glaxosmith-kline LLC	2416603	2412	28/03/2017
Nivea	Nominativa	Beiersdorf A.G	818143835	2412	28/03/2017
Bombril	Nominativa	Bombril Mercosul S/A	003082776	2412	28/03/2017
Viagra	Nominativa	Pfizer Products Inc	818998067	2412	28/03/2017
	Mista	Puma SE	790353563	2412	28/03/2017
Dove	Nominativa	Unilever N.V.	815970749	2412	28/03/2017
Rexona	Nominativa	Unilever N.V.	001959204	2413	04/04/2017
Adidas	Nominativa	Adidas AG	003722830	2417	02/05/2017
	Figurativa	Shell Brands International AG	720159288	2418	09/05/2017
	Mista	Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor CO. LTD.)	823980022	2423	13/06/2017
	Mista	Santa Helena Indústria de Alimentos S.A.	828879931	2423	13/06/2017
Hollywood	Nominativa	Souza Cruz S/A	003169227	2423	13/06/2017
Derby	Nominativa	Souza Cruz S/A	810505878	2423	13/06/2017

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

	Mista	Mondelez Brasil Ltda	824294629	2424	20/06/2017
	Mista	Bayer Aktien-gesellschaft	002693372	2424	20/06/2017
Jeep	Nominativa	FCA US LLC	003231380	2429	25/07/2017
Aspirina	Nominativa	Bayer Aktien-gesellschaft	003231380	2431	08/08/2017
Vigor	Nominativa	Vigor Alimentos S/A	006363504	2431	08/08/2017
Itaú	Nominativa	Itaú Unibanco S.A.	006117066	2431	08/08/2017
Garoto	Nominativa	Chocolates Garoto S.A.	006393543	2431	08/08/2017
Blindex	Nominativa	Pilkington Brasil Ltda	002766507	2431	08/08/2017
Visa	Nominativa	Visa International Service Association	007049412	2431	08/08/2017
	Mista	Ford Motor Company	813181933	2431	08/08/2017
Google	Nominativa	Google Inc.	821507052	2431	08/08/2017
Ninho	Nominativa	Société des Produits Nestlé S.A	811276503	2433	22/08/2017
Elma Chips	Nominativa	Pepsico, Inc.	820462314	2433	22/08/2017
Credicard	Nominativa	Banco Itaucard S.A	811786463	2433	22/08/2017
Walmart	Nominativa	Wal-Mart Stores, Inc.	830368850	2433	22/08/2017
Omo	Nominativa	Unilever N.V.	002595435	2433	22/08/2017
	Mista	TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A.	902323253	2433	22/08/2017
	Mista	Jaguar Land Rover Limited	816547033	2433	22/08/2017
	Mista	Caixa Econômica Federal - CEF	820135593	2433	22/08/2017
Facebook	Nominativa	Facebook Inc.	828749019	2433	22/08/2017
	Figurativa	Nike International Ltda	007214464	2433	22/08/2017
	Mista	Arthur Lundgren Tecidos S.A. – Casas Pernambucanas	817826394	2433	22/08/2017
Neosaldina	Nominativa	Takeda GMBH	827509162	2433	22/08/2017
Consul	Nominativa	Whirlpool S.A	814495834	2433	22/08/2017
Brastemp	Nominativa	Whirlpool S.A	814432174	2433	22/08/2017
Bic	Nominativa	Bic Amazônia S/A	005005710	2433	22/08/2017
Hellmann's	Nominativa	Conopco Inc.	003872076	2433	22/08/2017
O Boticário	Nominativa	Botica Comercial	810975289	2433	22/08/2017

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

		Farmacêutica Ltda			
--	--	-------------------	--	--	--

Fonte: INPI, 2018b

Depreende-se que algumas marcas conseguiram manter a proteção por longo tempo. Fusca, Barbie, Playstation, Honda e Faber-Castell permanecem na lista desde agosto/2015. Outras, porém: Pirelli, 3M, Chanel, Kibon, Moça e Sadia, apesar de estarem na lista de janeiro/2014, já não constam mais da lista publicada nos primeiros meses de 2016. McDonald's é a única da lista de 2014 que aparece em todas as tabelas apresentadas neste estudo e marcas que se esperava acompanhá-la, como Coca-Cola, Google e Facebook, finalmente aparecem, aquela no fim de 2016 e as demais em meados de 2017. Por outro lado, inquieta o fato de marcas como Pirelli, 3M, Chanel, Kibon, Moça e Sadia não constarem mais da lista.

Considerando o rol das marcas de alto renome, pertinente tratar do caso de duas marcas que causaram grande controvérsia ao pleitearem tal proteção, cujos pedidos, até agosto de 2018, tramitavam judicialmente. Trata-se dos casos Goodyear e Dakota.

A marca Goodyear moveu ação contra o INPI em 2002, requerendo o reconhecimento de alto renome antes da primeira Resolução que regulamentava a aplicação do art. 125 da LPI. A decisão judicial lhe foi favorável, concedendo o *status*. No entanto, ao ser intimado para fazer a anotação do alto renome no então Sistema de Marcas, o INPI alegou que tal proteção seria concedida com base na resolução vigente na época, a de 2005, pelo que a anotação iria vigor 5 anos, mas a fabricante de pneus alegou que, tendo a ação sido proposta anteriormente à Resolução, esta não se aplicaria à marca em questão e, assim, requereu que o alto renome fosse concedido por tempo indeterminado. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ, 2017) e foi julgado pela Terceira Turma, que entendeu que a concessão sem tempo determinado: “seria o mesmo que lhe conceder um direito perpétuo, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico”. Afirmou o relator: “o que a recorrente almeja é uma autêntica imunidade à regulamentação administrativa existente, o que lhe concederia um privilégio desarrazoado e não detido por nenhuma outra marca, além de constituir-se em ilegalidade flagrante” (Ibid.).

A marca Dakota ajuizou ação depois de já ter sido publicada uma Resolução por parte do INPI, no entanto, recorreu ao Judiciário por não ter como requerer o alto

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

renome de forma autônoma, sendo-lhe concedida a proteção requerida. Posteriormente, no entanto, o INPI ajuizou perante Tribunal Regional Federal ações rescisórias contra as marcas que haviam tido o alto renome reconhecido judicialmente, uma vez que era do Instituto a competência para tanto. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) se pronunciou dizendo que não era possível ter o alto renome reconhecido pela via judiciária, apenas pela via administrativa do INPI, seguindo, até então, os moldes da Resolução 121/2005 e justificou a decisão argumentando que: “as ações declaratórias não comportam a mera documentação de um fato tal como o alto renome de uma marca”, como era, até então, a interpretação do Tribunal a respeito do art. 4º do Código de Processo Civil de 1973. E acrescentou que: “as marcas de alto renome não poderiam ser objeto de decisões judiciais já que estas lhes confeririam certificação permanente e inalterável, o que conflitaria com o caráter transitório do status de alto renome de uma marca” (BIANCO; PEREIRA, 2008).

Assim, em razão de o pedido de ambas as marcas permanecerem como estando em “trâmite judicial”, não integram a lista oficial das marcas consideradas de alto renome.

5 Conclusão

Acerca da temática discutida neste estudo, pode-se concluir que, com a Resolução 107/2013, boa parte da discricionariedade que permeava o procedimento para o requerimento do alto renome desapareceu. Essa norma conta, hoje, dois artigos que explicitam os requisitos e os meios para que o titular prove que a marca atende aos requisitos impostos pelo INPI.

Além disso, já é possível requerer o alto renome de uma marca por via autônoma, dispensando o antigo procedimento que apenas permitia requerer tal proteção pela via incidental. Por outro lado, isso impossibilitou o pedido de reconhecimento dessa condição pela via judiciária, cabendo ação somente após tentativa de registro no INPI.

Vale ainda ressaltar que, de acordo com a Resolução 107/2013, o INPI não

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

oferece barreira para que, indeferida a concessão do alto renome, o titular promova uma nova tentativa para a obtê-la, apenas alertando que, ao fazê-lo, certifique-se que cessaram os motivos que levaram ao indeferimento.

Assim, com o crescimento da lista de marcas consideradas de alto renome e o aparecimento das grandes marcas, evidencia-se que os obstáculos para o requerimento desse título relacionavam-se à discricionariedade que antes rodeava o procedimento para tal concessão, além da impossibilidade de requerimento autônomo. Com a nova orientação normativa que passa a ser difundida, esses empecilhos não mais subsistem, causando o aumento de requerimentos em busca dessa proteção.

A fim de facilitar os procedimentos a serem desempenhados pelos requerentes, e a partir da investigação realizada, deverá ser produzido um manual didático digital, contendo o passo a passo do roteiro necessário para a obtenção do registro junto ao INPI.

Referências

AIRES, Guilherme Machado. O conceito de marca e sua proteção jurídica. **Revista CEEPPG (Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa)**, Ponta Grossa, n. 25, p. 115-129, 2/2011.

BARROS E CASTRO, Marco Túlio de. A marca de alto renome e a Resolução INPI nº 110/04. **Jus**. 2004. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/5093/a-marca-de-alto-renome-e-a-resolucao-inpi-n-110-04>>. Acesso em: 13 ago. 2018.

BIANCO, Ana Carolina Lee Barbosa Del; PEREIRA, Ariel Barcelos Marques. **TRF reafirma o descabimento de ação declaratória para reconhecimento de alto renome de marcas**. 2008. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=834&pp=1&pi=2>. Acesso em: 31 jan. 2017.

BRASIL. **Lei 9.279 de 14 de maio de 1996** (Lei da Propriedade Intelectual). Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 13 ago. 2018.

_____. Superior Tribunal de Justiça. Goodyear não consegue manter status de

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

marca de alto renome por tempo indeterminado. **Comunicação-Últimas Notícias.**

Disponível em:

<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias/Goodyear-n%C3%A3o-consegue-manter-status-de-marca-de-alto-renome-por-tempo-indeterminado>. Acesso em: 16 ago. 2018.

COMISSÃO ALTO RENOME. **RE: Pesquisa para a elaboração de um projeto** [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <anninha.rodrigues95@gmail.com> em 19 jan. 2017.

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. **Resolução nº 001/98.** Disponível em: <<http://www.cgi.br/resolucoes/documento/1998/001>>. Acesso em: 13 ago. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de marcas.**

2017a. 2 rev. Disponível em:

<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas>.

Acesso em: 22 ago. 2018.

_____. **O INPI.** 2017b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>. Acesso em: 22 ago. 2018.

_____. **Marcas de alto renome em vigência – 18-08-2015.** 2016a. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirma-1/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-18-08-2015.pdf/view>. Acesso em: 16 ago. 2018.

_____. **Marcas de alto renome em vigência – 16-10-2015.** 2016b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirma-1/inpimarcas_marcasdealtorenomeemvigencia_16102015.pdf/view>. Acesso em: 16 ago. 2018.

_____. **Marcas de alto renome em vigência – 19-01-2016.** 2016c. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirma-1/inpimarcas_marcasdealtorenomeemvigencia_19012016.pdf/view>. Acesso em: 16 ago. 2018.

_____. **Marcas de alto renome em vigência – 12-04-2016.** 2016d. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirma-1/inpimarcas_marcasdealtorenomeemvigencia_12042016.pdf/view>. Acesso em: 16 ago. 2018.

_____. **Marcas de alto renome em vigência – 17-05-2016.** 2016e Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirma->

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

1/inpimarcas_marcasdealtorenomeemvigencia_17052016.pdf/view>. Acesso em: 16 ago. 2018.

_____. **Marcas de alto renome em vigência – 22-06-2016**. 2016f. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirma-1/inpimarcas_marcasdealtorenomeemvigencia_22062016.pdf/view>. Acesso em: 16 ago. 2018.

_____. **Marcas de alto renome em vigência – 12-07-2016**. 2016g. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-12-07-2016/view>. Acesso em: 07 set. 2016.

_____. **Marcas de alto renome em vigência – 04-10-2016**. 2016h. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-04-10-2016_padrao.pdf/view>. Acesso em: 20 out. 2016.

_____. **Marcas de alto renome em vigência – 13-12-2016**. 2017c. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-13-12-2016_padrao.pdf/view>. Acesso em: 11 jan. 2017.

_____. **Marcas de alto renome em vigência – 20-06-2017**. 2018a. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-20-06-2017_padrao.pdf/view>. Acesso: 16 ago. 2018.

_____. **Marcas de alto renome em vigência – 22-08-2017**. 2018b. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirma-1/marcasdealtorenome22082017.pdf/view>>. Acesso em: 16 ago. 2018.

_____. **Resolução nº 23, de 18 de março de 2013**. Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao_23-2013.pdf/view>. Acesso em: 16 ago. 2018.

_____. **Resolução nº 107, de 19 de agosto de 2013**. Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao-107-2013-de-19-08-2013-estabelece-a-forma-de-aplicacao-do-disposto-no-art-125-da-lei-no-9-2791996-1.pdf/view>>. Acesso em: 16 ago. 2018.

_____. **Resolução nº 110, de 27 de janeiro de 2004**. Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/Resolucao_INPI_N_110_04_Marca.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2018.

COSTA, Anna Rodrigues Laudardes. Registro de Marcas de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial: Exigências e Controvérsias. In: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba-PR. Ano XI, n. 19, jul-dez/2018. ISSN 2175-7119.

_____. **Resolução nº 121, de 06 de setembro de 2005.** Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e revoga a Resolução INPI nº 110, de 27 de janeiro de 2004. Disponível em: <<http://www.ilip.com/uploads/conteudo/70/1806225984.pdf>>. Acesso em: 11 dez. 2016.

_____. **Resolução nº 129, de 10 de março de 2014.** Dispõe sobre a redução de valores de retribuições de serviços prestados pelo INPI e institui as tabelas de retribuições dos serviços de Programas de Computador e impressos e publicações. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao_129.pdf/view>. Acesso em: 16 ago. 2018.

_____. **Resolução nº 172, de 07 de outubro de 2016.** Altera dispositivos da Resolução INPI/PR nº 107/2013, que estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirma-1/copy_of_RES_172_2016.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2018.

LEVIGARD, Daniela Almeida; SILVA, Nilson Ferreira. A proteção das marcas de alto renome no Brasil. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n.86, jan./fev. 2007.

MATIAS-PEREIRA, José. Fragilidades e perspectivas do sistema de proteção à propriedade intelectual no Brasil. **Revista Gestão Industrial**, Curitiba, v. 6, n. 3, p. 22-39, 2010.

NASCIMENTO, Marcello. Aspectos da propriedade intelectual. **Jusbrasil**. 2014. Disponível em: <<http://m2.jusbrasil.com.br/artigos/137366737/aspectos-da-propriedade-intelectual>>. Acesso em: 16 ago. 2018.

PERANDIN, Diego; BIANCO, Ana Carolina Lee Barbosa Del. **Alterações no tratamento da marca de alto renome no Brasil**. 2015. Disponível em: <<http://peduti.com.br/imprensa/alteracoes-no-tratamento-da-marca-de-alto-renome-no-brasil/>>. Acesso em: 16 ago. 2018.

PEREIRA, Ariel Barcelos Marques. Nova resolução do INPI altera o procedimento de reconhecimento de marcas de alto renome. **Migalhas**. 2014. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI194461,61044-Nova+resolucao+do+INPI+altera+o+procedimento+de+reconhecimento+de>>. Acesso em: 16 ago. 2018.

RUSSAR, Andrea. Quais as principais diferenças entre nome empresarial e marca? **Jusbrasil**. 2008. Disponível em: <<http://fg.jusbrasil.com.br/noticias/90097/quais-as-principais-diferencas-entre-nome-empresarial-e-marca-andrea-russar>>. Acesso em 16 ago. 2018.