



Menu Principal

Cadastrar FAQ Fale Conosco Mapa do site

## Patentes

- Propriedade Intelectual
- Patente e Desenho Industrial
- Marcas e Indicação Geográfica
- Transferência de Tecnologia
- Registro de Programa de Computador
- Disposições Transitórias
- Resoluções e Portarias
- Pareceres da Procuradoria Federal do INPI
- Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996

## Resoluções

### Resolução nº 110/2004

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL**

**PRESIDÊNCIA 27/01/2004**

### RESOLUÇÃO Nº 110/04

**Assunto:** Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

**O PRESIDENTE DO INPI**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68, inciso VII, do Regimento Interno, tendo em vista o disposto no art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), bem como os termos do PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 054/2002, resolve:

#### DO REQUERIMENTO DA PROTEÇÃO

Art. 1º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, deverá ser requerida ao INPI, 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, em tramitação no INPI, nos termos e prazos previstos nos art. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente.

Art. 2º O INPI, previamente ao exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade de que trata o art. 1º, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.

Art. 3º Reconhecido o alto renome da marca, o INPI acolherá a oposição ou o processo administrativo de nulidade e decidirá pelo indeferimento do pedido de registro ou pela nulidade do registro, independentemente de impedimentos outros oponíveis.

Art. 4º Não reconhecido o alto renome da marca, o INPI rejeitará a oposição ou o processo administrativo de nulidade e decidirá pelo deferimento do pedido de registro ou pela manutenção do registro, ressalvados impedimentos outros oponíveis.

#### DA COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME

Art. 5º O requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, incidentalmente, no ato da oposição ou do processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca, podendo aportar, em caráter suplementar às provas ordinariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos

**RESOLUÇÃO Nº 110/04 FIs. 02**

## INPI - Instituto Nacional da Proprieda...

- 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 no 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.

**DA IMPUGNAÇÃO DA PROTEÇÃO**

Art. 6º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser impugnada pelo interessado, pela via incidental, como matéria de defesa, quando do recurso interposto contra a decisão de indeferimento do seu pedido de registro de marca ou da manifestação em processo administrativo de nulidade do seu registro de marca, nos termos e prazos previstos no art. 212, caput, e 170 da LPI, respectivamente.

**RESOLUÇÃO Nº 110/04 Fls. 02**

Art. 7º O INPI, previamente ao exame do recurso ou do processo administrativo de nulidade de que trata o art. 6º, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.

Art. 8º Reconhecida a subsistência do alto renome da marca, o INPI rejeitará o recurso ou a manifestação em processo administrativo de nulidade e decidirá pela manutenção do indeferimento do pedido de registro ou pela declaração da nulidade do registro, independentemente de impedimentos outros oponíveis.

Art. 9º Reconhecida a insubsistência do alto renome da marca, o INPI acolherá o recurso ou a manifestação em processo administrativo de nulidade e decidirá pelo deferimento do pedido de registro ou pela manutenção do registro, ressalvados impedimentos outros oponíveis.

**DA COMPROVAÇÃO DA INSUBSISTÊNCIA DO ALTO RENOME**

Art. 10 O impugnante da proteção especial de que trata o art. 125

**INPI - Instituto Nacional da Proprieda...**

da LPI deverá apresentar ao INPI, por ocasião do recurso ou da manifestação em processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à demonstração da insubsistência do alto renome da marca.

**DA COMISSÃO ESPECIAL**

Art. 11 As oposições e os processos administrativos de nulidade referidos no art. 1º, fundamentados na proteção especial do art. 125 da LPI, serão apreciados e decididos por uma Comissão Especial, criada neste ato, composta de 3 (três) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, todos servidores do INPI de elevada qualificação técnico-profissional no campo do Direito da Propriedade Industrial, a ser designada, em ato próprio, pelo Presidente do INPI.

Art. 12 À Comissão Especial competirá, também, apreciar e decidir os recursos contra indeferimento e os processos administrativos de nulidade referidos no art. 6º, impugnando a proteção especial do art. 125 da LPI.

Art. 13 Nas hipóteses de que tratam os arts. 11 e 12, à Comissão Especial competirá apreciar e decidir, previamente, quanto à condição de alto renome da marca, segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção, seja pelo requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI, seja pelo impugnante dessa proteção, sendo-lhe, contudo, assegurada a prerrogativa de determinar a produção de provas úteis e necessárias a sua convicção.

**DA ANOTAÇÃO DO ALTO RENOME**

Art. 14 O INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 5 (cinco) anos.

§ 1º Durante o prazo dessa anotação, o titular da marca de alto renome ficará dispensado da apresentação de novas provas dessa condição nas demandas eventuais em processos de outorga de direitos marcários, ressalvados os casos em que o INPI julgue necessário determinar a produção de novas provas.

**RESOLUÇÃO Nº 110/04 Fls. 04**

§ 2º A anotação referida no caput será automaticamente excluída do Sistema de Marcas na hipótese de extinção do registro da marca de alto renome no Brasil, ou, então, do reconhecimento, pelo INPI, da insubsistência do alto renome da marca, nos termos do art. 9º.

**DAS RETRIBUIÇÕES**

Art. 15 Os atos referidos nesta Resolução, que objetivem requerer a proteção especial do art. 125 da LPI ou que visem à impugnação dessa proteção, estarão sujeitos ao pagamento de retribuição específica, fixada na Tabela de Retribuições do INPI.

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 16 Reconhecido o alto renome da marca ou a insubsistência dessa condição, nos termos desta Resolução, o INPI informará ao(s) órgão(s) ou entidade(s) competentes para o registro de nomes de domínio no Brasil, para os fins e efeitos do disposto na alínea "b" do inciso III do art. 2º da Resolução nº 001/98, do Comitê Gestor da Internet no Brasil.

**DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS**

Art. 17 As disposições desta Resolução se aplicam aos atos que objetivem requerer a proteção especial do art. 125 da LPI ou que visem à impugnação dessa proteção que estejam pendentes de decisão na data da publicação deste ato.

Parágrafo Único. As provas apresentadas por ocasião dos atos

INPI - Instituto Nacional da Proprieda...

referidos no caput poderão ser complementadas no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação deste ato, com isenção do pagamento de retribuição.

Art. 18 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.

Maria Elizabeth Broxado  
Diretora de Marcas e Indicação Geográfica

**Luiz Otavio Beaklini** - Presidente em exercício