



# MARCA: DA IMPORTÂNCIA À SUA PROTEÇÃO



# MARCA: DA IMPORTÂNCIA À SUA PROTEÇÃO

# APRESENTAÇÃO

---

O projeto das cartilhas sobre os principais ativos de propriedade industrial é fruto da participação do INPI no Fórum Permanente das Microempresas de Pequeno Porte (FPME), no âmbito do Comitê Formação e Capacitação Empreendedora e no âmbito do Comitê Inovação e Tecnologia, que derivou num Acordo de Cooperação Técnica, cujos parceiros são a Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE), Federação Nacional de Juntas Comerciais (FENAJU) e Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (FENACOM).

As cartilhas têm o objetivo de popularizar os conhecimentos de propriedade industrial para os agentes econômicos, que lidam diretamente com o público-alvo, as microempresas e as pequenas empresas, e para alcançar os próprios micro e pequenos empreendedores, numa tentativa de obter maior difusão sobre o assunto neste estrato empresarial. Portanto, a linguagem da cartilha deve ser clara, objetiva e sensibilizadora, no tocante à importância do uso da propriedade industrial para o negócio.

A disseminação da propriedade industrial tem o intuito de valorização dos ativos intangíveis da empresa, cuja sensibilização e conscientização sobre o uso da propriedade industrial pode ampliar as possibilidades sobre o negócio. Portanto, a disseminação da propriedade industrial pode incentivar o registro de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador, topografias de circuito integrado, contratos de transferência de tecnologia e concessões de patentes, no apoio à sustentabilidade dos pequenos negócios. Políticas de disseminação e de acessibilidade ao sistema de propriedade industrial podem ser instrumentos adicionais e motivadores para condução de um ambiente mais inovativo, na medida em que podem permitir a captura do valor, ou seja, apropriação formal deste esforço pelo pequeno agente econômico. A concessão destes direitos de propriedade industrial é realizada sob a tutela do Estado, cujo órgão concessor destes direitos é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

De forma integrada às políticas públicas no suporte aos pequenos negócios, o INPI vem desenvolvendo uma série de ações de facilitação de uso do sistema de propriedade industrial ao usuário externo, tais como: (i) depósito *online* de marcas, desenhos industriais e patentes em coexistência com a forma tradicional em papel, (ii) a disponibilização de informações sobre o acesso ao sistema e a registrabilidade dos ativos de propriedade industrial também *online*, (iii) vídeos tutoriais sobre depósitos destes ativos, com exceção do desenho industrial, (iii) acessibilidade à base de dados de marcas, desenhos industriais e patentes do INPI e informações sobre seu acesso entre outras ferramentas disponíveis *online*; (iv) instituição do Programa Patentes Verdes com a implantação da fila prioritária, para agilizar a concessão de patentes nos campos

emergentes, envolvendo tecnologias verdes, a fim de colaborar para o dinamismo do ambiente econômico brasileiro em prol da inovação, além de ações específicas, orientadas para as micro e pequenas empresas como redução no valor das taxas dos serviços fornecidos pelo INPI. Especificamente, quanto ao apoio e de forma integrada às políticas públicas no suporte aos pequenos negócios, o INPI implementou a fila prioritária de patentes para as micro e pequenas empresas para agilizar o processo da concessão.

Além disso, no âmbito da disseminação do sistema de propriedade industrial, o INPI teve uma posição de vanguarda ao promover palestras de sensibilização, minicursos sobre o conhecimento e registrabilidade dos ativos de propriedade industrial e outros minicursos customizados sobre os ativos direcionados às atividades econômicas específicas. Outra ação estratégica em consonância com o alinhamento da política governamental foi a formação e a capacitação dos gestores dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), no tocante ao sistema de propriedade industrial e seus ativos, para realizar a transferência de tecnologia das universidades para o setor produtivo.

Na realidade, o posicionamento brasileiro pautado pela competitividade e pela inovação resultou numa série de ações coordenadas e estratégicas de diversos órgãos governamentais. Especificamente, para o INPI, a promulgação do marco legal da Lei de Inovação (Lei nº. 10.973/04), em 2004, teve desdobramentos estratégicos e indutores para a política de disseminação do sistema de propriedade intelectual explicitada em sua missão. Ademais, fruto deste esforço e ciente do seu papel no pioneirismo na disseminação do sistema de propriedade intelectual, o INPI fundou um curso de pós-graduação, *stricto sensu*, que, atualmente, contempla os Programas de Mestrado e Doutorado Profissionais em Propriedade Intelectual e Inovação, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Tal Programa de Pós-graduação visa proporcionar a reflexão sobre o sistema de propriedade intelectual como estratégia de desenvolvimento e crescimento econômico, além de retornar com estudos para a atividade finalística do INPI, como concessor dos ativos de propriedade industrial.

Novamente, o INPI tem um papel relevante no cenário nacional em consonância com a política governamental, cuja diretriz é promover a inovação nas empresas e estimular a pesquisa e desenvolvimento. De forma direta, há o combate ao retardo na concessão dos direitos na centralidade dos esforços do INPI. Indiretamente, há também o estímulo às empresas a gerar e adquirir novo conhecimento, não só para a produção, mas também para geração de novo conhecimento e manutenção do seu diferencial competitivo. Cabe ressaltar que o INPI foi e continua sendo protagonista no processo de disseminação da propriedade industrial na sociedade brasileira, com ofertas de cursos sobre o assunto, com foco no empresariado. Um dos mais recentes cursos, “PI para empresários”, foi fruto do esforço de capacitação da Academia de Propriedade Intelectual



e Inovação do INPI numa pauta mais proativa na disseminação da propriedade industrial entre os empresários.

O sistema de proteção pode estimular os agentes econômicos a realizar um esforço inovativo, pela possibilidade de capturar o valor gerado, ou de incorporar a captura do valor ao próprio modelo de negócio, centrado nos direitos de propriedade intelectual, orientado à inserção na cadeia de valor. Portanto, a disseminação do uso da propriedade industrial para a proteção do diferencial competitivo da empresa, inclusive das empresas exportadoras no território destino, abarca uma proposta de agregação de valor à empresa. O uso da propriedade industrial pode dinamizar a estrutura de seu próprio negócio, em face da perspectiva em transacionar este ativo de propriedade industrial, de acordo com a lógica e estratégia empresarial. Assim, a disseminação do uso da propriedade industrial entre os agentes de pequeno porte é relevante na missão do INPI. Tal esforço tem norteado as ações do INPI, inclusive, sua aproximação com a entidade SEMPE, e norteia este Acordo de Cooperação Técnica firmado entre SEMPE, FENAJU e FENACOM para a elaboração das cartilhas e outros possíveis produtos na promoção de capilaridade das informações sobre a propriedade industrial. Portanto, o foco na formação e capacitação dos profissionais, que se encontram na ponta da prestação de serviços aos micro e pequenos empreendedores, como agentes multiplicadores, pode ser vantajoso para atingir um maior número de empresários. A cartilha também se destina a levar informações diretamente aos próprios micro e pequenos empresários.

Elizabeth Ferreira da Silva

## PREFÁCIO

---

Os pequenos negócios desempenham um papel muito importante na economia de qualquer país, sendo alvo de políticas públicas específicas para promover sua longevidade. Este estrato empresarial se encontra, de forma pulverizada, transversalmente, em todos os setores. Os micro e pequenos empreendimentos são responsáveis pela absorção e treinamento da mão de obra, inclusive, pela contratação do primeiro emprego, reduzindo a pressão social. Ademais, estes pequenos negócios respondem também pela difusão tecnológica, sendo, portanto, estratégicos. Os dados do IBGE, em 2015, mostram que os micro e pequenos negócios responderam por 99% dos estabelecimentos privados existentes, e por 53,9% do total de postos de trabalho formalizados e por 27% do produto interno bruto. Contudo, nota-se, percentualmente, um pequeno peso na participação do PIB, se for considerado seu expressivo percentual nos estabelecimentos privados. Isto pode significar pequena agregação de valor, no âmbito do pequeno negócio.

As micro e pequenas empresas se apresentam de forma majoritária, na economia, em relação ao quantitativo de médias e grandes empresas. No Brasil, sua ocorrência é mais concentrada em algumas atividades econômicas ao longo de determinados setores. É necessário que as micro e pequenas empresas se apresentem de forma mais distribuída ao longo das diversas atividades econômicas. A distribuição mais uniforme deste estrato empresarial, na economia, é benéfica, contribuindo para a construção de um ambiente econômico coeso com ganhos escalonáveis na geração de capital social, no acúmulo contínuo de conhecimento, na troca de experiência e no aprendizado coletivo. Tal fato se manifesta nas interações entre os atores e inter-relações construídas destes, repercutindo no estabelecimento de cooperação e na formação de redes. Desta forma, espontaneamente e tacitamente, as normas e regras de organização social são formadas, contribuindo para o ganho da eficiência coletiva, como visto em várias concentrações de unidades produtivas. Além disto, as instituições, as regras e normas socioculturais, desempenham um papel fundamental na transformação e conformação de um ambiente pró inovador e competitivo. Rivalidade e cooperação se alternam e integram as normas e comportamentos entre os atores de um ambiente competitivo, sendo decisivos também para os pequenos negócios. Neste contexto, a longevidade dos pequenos negócios depende da captura do valor gerado pela empresa, onde o uso da propriedade industrial pode ser crucial.

O grande desafio dos pequenos negócios consiste numa maior agregação de valor e consequente captura do valor agregado, onde a propriedade industrial se apresenta como um mecanismo formal e efetivo. A marca e o desenho industrial podem ser instrumentos iniciais, pelo menos, para a captura de valor pelo esforço mercadológico do agente

econômico inovador, e a patente, nos casos de solução tecnológica inovadora de produto ou processo.

Na sociedade do conhecimento, os ativos intelectuais se destacam no mundo empresarial. Portanto, merecem proteção a fim de que possam manter ou aumentar a vantagem competitiva dos agentes econômicos no mercado. Apesar disso, entre as pequenas e médias empresas brasileiras, o assunto ainda permanece obscuro, até mesmo desconhecido. Portanto, justifica-se a ação e o esforço de disseminação dos direitos de propriedade industrial na sociedade brasileira.

A presente cartilha é sobre a proteção por marca e compõe um conjunto de cartilhas de sensibilização sobre os instrumentos de propriedade industrial e questões relacionadas à registrabilidade dos correspondentes instrumentos.

A marca é o mais expressivo instrumento de propriedade industrial utilizado pelos micro e pequenos agentes econômicos. Embora seja o instrumento mais utilizado, não necessariamente o mesmo se apresenta livre de equívocos e dúvidas, sobretudo, quando confrontado com a lógica de mercado. A proteção marcária no sistema de propriedade industrial apresenta suas peculiaridades que serão brevemente apresentadas nesta cartilha.

Mercadologicamente, de forma até intuitiva, o empresário percebe a importância de sua marca nas relações comerciais e busca proteção. Entretanto, muitas vezes sem lograr êxito por falta do entendimento sobre o funcionamento do sistema marcário para a obtenção da dita proteção.



# SUMÁRIO

---

<b>1. Questões Gerais .....</b>	<b>10</b>
1.1 Marca e o nome empresarial, o que são? Junta Comercial ou INPI? .....	10
1.1.1 Nome empresarial – O que é e qual a finalidade do registro na junta comercial?.....	10
1.1.2 Qual a diferença entre nome empresarial e nome de fantasia?.....	10
<b>2. O que é a marca e o registro no INPI? .....</b>	<b>11</b>
2.1 A importância da marca para o pequeno negócio .....	13
2.2 Marcas .....	13
<b>3. A proteção através da marca .....</b>	<b>13</b>
3.1 Sobre o funcionamento do sistema marcário: Principais princípios .....	14
3.2. Proteção marcária no INPI .....	16
3.3 Qualquer sinal pode ser marca? Entendendo a lógica do sistema marcário .....	17
3.3.1 Que sinais não podem ser marcas?.....	17
3.4 Quais são os sinais passíveis de registro junto ao INPI brasileiro, então? .....	18
3.5 Marca: Quanto à natureza e quanto à forma de apresentação .....	18
3.5.1 Quanto à natureza .....	18
3.5.2 Quanto à forma de apresentação da marca .....	18
3.6 Grau de distintividade .....	19
3.7 Prazo de proteção e extinção dos direitos .....	20
3.8 Ciclo de vida do pedido e do registro: esquema geral.....	20
3.9 Quem pode requerer? .....	22
3.9.1 Peculiaridades dos requerentes de marca coletiva e de certificação .....	22
3.10 Documentação necessária na apresentação do pedido .....	24
3.11 Benefícios do registro .....	24
3.12 Sobre a solicitação do pedido de registro .....	25

## 1 Questões Gerais

### 1.1 Marca e o nome empresarial, o que são? Junta Comercial ou INPI?

Equivocadamente, muitos empresários ao obterem o registro nas Juntas Comerciais em seus estados, acreditam ter obtido também a proteção sobre o nome comercial de sua atividade. Tal confusão é decorrente do desconhecimento do uso da propriedade industrial na sociedade brasileira. Daí o comum engano entre a proteção conferida pela Junta Comercial e a proteção de marca de competência do INPI. A questão também perpassa entre a distinção entre nome empresarial e nome comercial. Para melhor compreensão do tema, é importante primeiro entender o que é um nome empresarial e o que é uma marca.

#### 1.1.1 Nome empresarial – O que é e qual a finalidade do registro na junta comercial?

O nome empresarial é a denominação sob a qual o empresário e a sociedade empresária exercem sua atividade e se obrigam nos atos a elas pertinentes (art. 1º da Instrução normativa do Departamento Nacional de Registro de Comércio nº 104/07).

O Registro na Junta Comercial visa dar publicidade, garantia, autenticidade, segurança e, sobretudo, eficácia aos atos jurídicos das empresas, sendo o marco formal das empresas para o Estado. O registro na Junta Comercial também visa o cadastro das empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no país e a manutenção atualizada de suas informações relevantes. Tal cadastro do nome comercial legitima o uso deste nome nas relações empresariais com outros agentes econômicos, no âmbito das relações de suprimento, logística, ou seja, no âmbito das atividades intrínsecas ao próprio objeto do negócio. Esta denominação formal empresarial validada pelo governo, em âmbito estadual, será utilizada em todos os documentos formais, e contratuais da empresa. Portanto, o registro do nome empresarial

na Junta Comercial é obrigatório e sua proteção só ocorre, em princípio, em nível estadual, assegurando o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Dessa forma, não poderá haver dois nomes empresariais iguais por estado.

#### 1.1.2 Qual a diferença entre nome empresarial e nome de fantasia?

O nome empresarial é o nome utilizado para identificar o empresário ou a sociedade empresarial no exercício de suas atividades, a ser cadastrado e protegido na junta comercial de cada estado, cujo registro estadual é obrigatório para formalização da empresa. Como já dito anteriormente, o nome empresarial é caracterizado por:

- ser obrigatório o registro na Junta Comercial para se constituir enquanto empresa legalmente formalizada para o estado;
- ser de uso restrito ao ramo de atividade do empresário, portanto, utilizado nas relações contratuais entre as partes;
- ser único no estado, ou seja, não é admitido que existam dois nomes empresariais iguais no estado.

A proteção ocorre, a princípio, na esfera estadual.

#### **IMPORTANTE**

*CONTUDO, PODE SER REQUERIDA SOLICITAÇÃO ESPECIAL PARA CADA JUNTA COMERCIAL ESTADUAL, ESTENDENDO-SE A PROTEÇÃO SOBRE O NOME EMPRESARIAL POR TODO TERRITÓRIO NACIONAL.*

O nome comercial é o nome fantasia da empresa. Este nome é destinado a constituir uma relação entre a empresa e o consumidor, portanto, central na sensibilização da clientela. Por este motivo, o nome comercial deve ser atrativo, agradável, facilmente reconhecido e memorável entre os

consumidores. O nome comercial pode ser cadastrado na junta comercial vinculado ao nome empresarial. Em linhas gerais, tem-se que o nome comercial tem amplitude irrestrita, ou seja, é admitida exploração em qualquer atividade econômica do titular. Portanto, a proteção não está limitada ao ramo da atividade do empresário.

### **IMPORTANTE**

*ENTRETANTO, CASO O NOME FANTASIA SEJA PASSÍVEL DE SER REGISTRÁVEL E CUMPRIR OS REQUISITOS LEGAIS COMO MARCA NO INPI, E O AGENTE ECONÔMICO QUISER OBTER O REGISTRO, A PROTEÇÃO MARCARIA É ASSEGURADA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, NO ÂMBITO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SOLICITADA, A CONTAR DA DATA DA CONCESSÃO DO REGISTRO.*

## **2 O que é a marca e o registro no INPI?**

No tópico anterior vimos que o nome empresarial (nome comercial/razão social) é a denominação da sociedade empresarial. A marca por sua vez tem uma função diferente, ela identifica e distingue no mercado, não a sociedade empresária, mas sim os produtos ou serviços produzidos e efetuados por estas sociedades.

Desta forma, podemos dizer, que a marca é o ponto de contato entre aquele que oferece o produto ou serviço, e o público que vai consumi-lo. É através da marca que o público consumidor escolhe o produto ou serviço que vai utilizar e, nesse processo, estabelece uma relação entre o bem ofertado, o agente econômico responsável por sua oferta e o consumidor.

Assim, quando esta relação é devidamente trabalhada e desenvolvida, a marca se torna uma eficiente ferramenta de marketing e comunicação, permitindo a construção de uma reputação no

mercado, a qual pode se constituir numa alavanca no processo de fidelização dos consumidores. E esta lealdade à marca por parte dos consumidores é extremamente valiosa no sentido de incrementar o consumo daquele produto ou serviço, aumentando a lucratividade, bem como estabelecendo uma barreira à concorrência. Esta é uma das razões da marca ser o ativo mais valioso das empresas na atualidade. Portanto, ela é bem mais que um identificador de produtos ou serviços, ela é um ativo valioso, um bem que pode ser vendido, licenciado, transferido, etc.

Entretanto, para que a marca se torne esse ativo valioso, a mesma necessita de gerenciamento adequado. Portanto, a marca, no mercado, é muito mais do que um instrumento de individualização de uma origem, ela individualiza o produto e permite uma interação com o consumidor, a partir da “qualidade percebida”. A “qualidade percebida” compreende tanto a oferta do bem em si, com suas características intrínsecas relacionadas à fase de produção, como também todo o processo de compra, englobando o pós-venda, no atendimento às expectativas motivacionais de sua aquisição pelo consumidor.

### **IMPORTANTE**

*A “QUALIDADE PERCEBIDA” INTEGRA TODOS OS PONTOS DE CONTATO QUE O CONSUMIDOR TEM COM A EXPERIMENTAÇÃO DO PRODUTO, DA EXPERIÊNCIA DE VENDA E DA POSTERIOR AQUISIÇÃO DO BEM NA EXPERIÊNCIA DE USO.*

E, para isto, é essencial conhecer o público alvo ao qual se destina o bem e promover a entrega de valor consistente ao que o consumidor esteja disposto a pagar para satisfazer suas necessidades

objetivas, sociais, emocionais, psicológicas entre outras.

As necessidades sociais, emocionais e psicológicas podem expressar questões quanto aos gostos, preferências, “valores” de grupos de consumidores segmentados por status social, estilo de vida, engajamento socioambiental, político entre outros.

### **IMPORTANTE**

*CONSUMIDORES CONSOMEM PRODUTOS, MAS TAMBÉM VALORES E SENTIDOS INCORPORADOS ÀS MARCAS. QUANDO OS VALORES E SENTIDOS DOS INDIVÍDUOS ENCONTRAM CONSONÂNCIA COM OS VALORES PROMOVIDOS OU ATRELADOS ÀS MARCAS PODEM SER FORTES DIRECIONADORES E MOTIVADORES DA COMPRA POR FATORES SOCIAIS, EMOCIONAIS E PSICOLÓGICOS.*

A marca exerce uma série de funções nas relações mercadológicas, entre as mais usuais tem-se:

- Função Distintiva: capacidade de distinguir bens e serviços de outro idêntico, similar e afim de outros agentes econômicos. Distinguir bens implica em diferenciar um bem de outros. Esta é a principal função da marca e uma das condições legais para obtenção da proteção marcaria!
- Função econômica: permite as trocas comerciais e fornece racionalidade no ato da compra devido à otimização/ rapidez do processo de compra pela identificação do bem e a possibilidade sua reaqusição. Daí, a importância da marca para a sistematização do processo de compra e para o agente econômico recuperar o resultado do esforço na oferta do bem;
- Função de origem: Remete a identificação da esfera produtora, ou pelo menos, a entidade econômica percebida como responsável pela produção do bem;

- Função de indicativo de qualidade: a percepção de qualidade induz o consumidor a reiterar a compra e, secundariamente, estimula o vendedor/ produtor a ofertar produtos com igual ou superior nível de qualidade;

- Função informativa: veículo de informações condensadas e valores de rápida transmissão e captura destas pelos consumidores;

- Função Comunicativa: permite a interação com o consumidor ao ser inserida no seu contexto e convívio social para expressar algo sobre sua imagem e pertencimento ao grupo, envolvendo fatores psicológicos e emocionais nesse processo;

- Função publicitária: poder atrativo sobre os consumidores, capacidade de divulgação do bem e de valores incorporados pela marca, de caráter sugestivo.

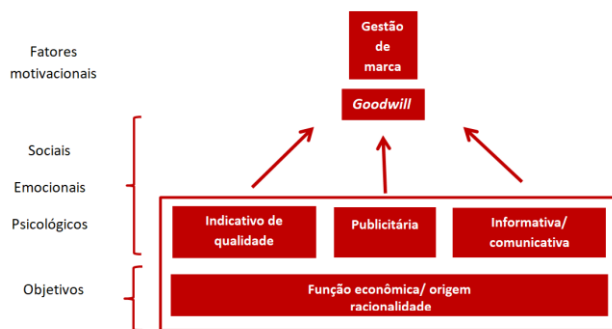
### **IMPORTANTE**

*ATUALMENTE, A FUNÇÃO ECONÔMICA DA MARCA SE DESTACA PELO VALOR ECONÔMICO QUE AS MARCAS PODEM ADICIONAR AO NEGÓCIO, O GOODWILL. ESTE VALOR ADICIONADO AO NEGÓCIO ESTÁ ATRELADO AO RECONHECIMENTO, À LEALDADE, À PERCEPÇÃO DE QUALIDADE, AO POSICIONAMENTO DA MARCA NO MERCADO E NA MENTE DO CONSUMIDOR ENTRE OUTROS FATORES.*

Uma marca visualmente distintiva e atraente ao consumidor pode auxiliar na sua lembrança e no seu reconhecimento no mercado, assim como despertar seu interesse. A marca no processo de compra ao identificar o bem facilita e permite a sua recompra. Desta forma, a marca distintiva reduz equívocos e riscos com frustrações e más experiências decorrentes de uma aquisição equivocada do bem por erro ou engano. Portanto, as marcas podem ser estratégicas para estabelecer

a reputação do agente econômico no mercado e possibilitar o endosso de novos produtos no mercado, desde que, na relação de compra, o valor proposto seja o valor entregue para a construção de uma imagem positiva frente ao cliente. Esta reputação pode contribuir para inibir a experimentação e a busca por produtos e serviços de outros agentes econômicos no mercado.

Em termos de negócios, uma marca consolidada pode ampliar as oportunidades de negócio tais como extensão de linhas de produtos e de marcas, além de reduzir esforços em marketing entre outros. O potencial da marca depende de gestão e do uso estratégico de suas funções, o qual repercutirá no seu valor no mercado.



## 2.1 A importância da marca para o pequeno negócio

Os pequenos negócios estão imersos num ambiente concorrencial intenso, disputando o mercado com outros pequenos negócios e também com empresas de maior porte. Portanto, há uma imensa oferta de bens e serviços idênticos, semelhantes ou substitutos entre si. Assim, a escolha de uma boa marca é crucial para a sobrevivência do negócio no mercado. Uma vez que além de seu papel de identificar e distinguir produtos e serviços, é uma importante ferramenta para se proteger de práticas de concorrência desleal, que possam induzir o consumidor ao erro ou ao engano.

A marca é vital para qualquer negócio, independente do seu porte. As dificuldades enfrentadas pelos pequenos negócios não são poucas e conseguir se diferenciar dos demais concorrentes, ser reconhecido no mercado e constituir uma reputação nesse mercado tem seu ponto de apoio na marca. A proteção marcaria permite que o detentor do sinal possa zelar pelo seu ativo, adotando medidas contra terceiros e evitando o uso indevido de sua marca. Todavia, apenas utilizar a marca pode não ser suficiente, é necessário requerer a proteção formal junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para que se possa impedir seu uso indevido por terceiros não autorizados.

## 2.2 Marcas

A princípio qualquer sinal capaz de identificar bens e serviços pode ser utilizado como marca, por exemplo, palavras, nomes, letras, numerais, desenhos, figuras, combinações destes.

De acordo com a legislação brasileira, os sinais que podem ser protegidos no Brasil, devem ser visualmente perceptíveis. Outros tipos de sinais, como os sinais sonoros, gustativos ou olfativos, por serem percebidos por outros sentidos que não a visão, não são passíveis de proteção pela legislação nacional, embora o sejam em alguns países.

Os sinais visualmente perceptíveis são compreendidos como sinais tradicionais e são, geralmente, compostos por palavras, por figuras ou pela combinação de palavras e figuras. No Brasil, se considera, entre os sinais perceptíveis aceitos, as formas tridimensionais distintas.

## 3. A proteção através da marca

O sistema de propriedade industrial é baseado no sistema atributivo, ou seja, a proteção da marca é obtida após a concessão do registro. O sistema atributivo, portanto, tem por base a premissa do

primeiro a depositar, first-to-file. Assim, o registro de marca será, a princípio, do requerente que primeiro solicitar a proteção, ou seja, o requerente que primeiro depositar o pedido.

Para obter o registro de uma marca, é necessário requerer o mesmo junto ao INPI através do pedido de registro de marca.

### 3.1 Sobre o funcionamento do sistema marcário: Principais princípios

O atual sistema marcário foi concebido a partir de acordos e tratados internacionais que conformaram suas linhas gerais de funcionamento. Essas linhas gerais foram internalizadas com base na legislação de cada país, considerando-se preceitos básicos de funcionamento, que remontam a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, em 1883. Apesar disso, as leis dos países não são uniformes, de modo que acordos internacionais vêm, paulatinamente, tentando promover maior uniformidade entre as leis marcárias nacionais, em face dos desafios do fluxo de bens decorrente da globalização.

Esses preceitos básicos se alicerçam sobre princípios e possíveis exceções.

#### **IMPORTANTE**

*EXISTEM DIFERENÇAS ENTRE AS LEIS DOS DIFERENTES PAÍSES, SOBRETUDO SOBRE OS SINAIS QUE PODEM SER MARCAS E SUA CLASSIFICAÇÃO QUANTO À NATUREZA OU FORMA DE APRESENTAÇÃO. MAS, AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO, EM GERAL, SÃO BEM PRÓXIMAS.*

Dentre os principais princípios tem-se:

- Princípio da Especialidade: a exclusividade do sinal ocorre no âmbito do segmento de atuação do requerente do sinal, pois a marca visa a assinalar produtos ou serviços que serão inseridos no

mercado por seu titular. Os agentes econômicos têm a proteção marcária associada ao segmento econômico que operam. O registro da marca, portanto, não visa proteger um sinal em si, mas proteger o sinal em relação ao produto ou serviço no qual a mesma é aposta, no âmbito do segmento econômico de sua atuação.

#### **IMPORTANTE**

*NO BRASIL, A EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE É A MARCA DE ALTO RENOME. ESSE STATUS É ALCANÇADO APENAS POR MARCA REGISTRADA COM GRANDE REPUTAÇÃO SENDO ASSIM PROTEGIDA PARA ALÉM DO SEGMENTO ECONÔMICO, DEVIDO AO SEU PODER DE ATRAÇÃO DO CONSUMIDOR. A PROTEÇÃO À MARCA DE ALTO RENOME É GARANTIDA PARA TODAS AS CLASSES, OU SEJA, PARA TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADES.*

- Princípio da territorialidade: o registro deve ser obtido no território do país onde se busca a proteção e só produzirá efeitos nesse território.

#### **IMPORTANTE**

*NO BRASIL, A EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE É A MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA: MARCA QUE GOZA DE PROTEÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE REGISTRO NO PAÍS, TENDO EM VISTA SUA NOTORIEDADE NO SEGMENTO ECONÔMICO NO QUAL O SEU TITULAR ATUA. ESTE TITULAR PODE IMPUGNAR PEDIDOS OU REGISTROS DE TERCEIROS, CUJAS MARCAS POSSAM SER CONFLITANTES NO SEGMENTO. ENTRETANTO, A MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA DEVE ESTAR REGISTRADA NUM DOS PAÍSES MEMBROS DA CUP E SEU TITULAR DEVE APRESENTAR PROVAS DOCUMENTAIS SOBRE A NOTORIEDADE NO BRASIL.*

*A LÓGICA DE PROTEÇÃO AO SINAL MARCÁRIO NOTORIAMENTE CONHECIDO É A REPUTAÇÃO SETORIAL NO ÂMBITO DA ATIVIDADE ECONÔMICA ATUANTE, CUJA REPUTAÇÃO É NOTÓRIA ENTRE OS AGENTES ECONÔMICOS*



*QUE ATUAM NA ATIVIDADE ECONÔMICA INDEPENDENTE DE UM TERRITÓRIO ESPECÍFICO.*

*É O CASO DE MARCAS COM REPUTAÇÃO SETORIAL GLOBAL AMPLAMENTE RECONHECIDA.*

Em regra, os princípios básicos norteadores do sistema marcário pressupõem que o sinal:

- seja protegido no segmento no qual seja requerido e de atuação de seu requerente;
- sua proteção se dê apenas no território do país no qual tenha sido requerido;
- não seja enganoso, ou seja, não possa induzir o consumidor a erro ou comunicar, por meio de sua constituição, informações não verdadeiras;
- não deva atentar contra a moral, os bons costumes e a ordem pública;
- não devem ser utilizados símbolos nacionais e oficiais dos países, pois, além de não serem sinais registráveis, o uso dos mesmos por quem não autorizado pode gerar confusão junto ao consumidor;
- apresenta suficiente capacidade distintiva, ou seja, é capaz de distinguir o objeto por ele assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição;
- precisa estar disponível para ser concedido o uso exclusivo, ou seja, não pode haver sinal marcário idêntico ou semelhante que possa gerar risco de confusão ou associação no segmento econômico para o qual o sinal é solicitado ou mesmo em segmentos afins. Além disso, não pode haver outro direito de terceiros que impeça o registro de marca, ou seja, o sinal candidato à marca não pode

conflitar com o direito de terceiros. Portanto o sinal precisa estar disponível para obter a proteção.

#### **IMPORTANTE**

*PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E / OU SERVIÇOS DO REQUERENTE DA MARCA, NO SEGMENTO ECONÔMICO, O BRASIL ADOTA A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE NICE (NCL), QUE SE ENCONTRA EM SUA DÉCIMA PRIMEIRA EDIÇÃO. ESTA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL É REVISTA AO LONGO DO TEMPO NO INTUITO DE ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO E A INSERÇÃO DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS NA ECONOMIA EM DECORRÊNCIA DOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS DE VÁRIOS CAMPOS. ESTA CLASSIFICAÇÃO APRESENTA UM TOTAL DE 45 CLASSES, SENDO QUE AS CLASSES 1 A 34 ABARCAM A LISTA DOS PRODUTOS, ENQUANTO QUE AS CLASSES 35 A 45 SE DESTINAM A LISTA DE SERVIÇOS. ESSAS CLASSES TENDEM A AGRUPAR ITENS DE UM MESMO SEGMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, CONTUDO, NEM SEMPRE HÁ ESSA RELAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DIRETA.*

Ainda entre os preceitos basilares estabelecidos na CUP, tem-se o princípio da prioridade unionista para os pedidos que buscam proteção em outros países. Este princípio é muito importante pois assegura, dentro de um determinado prazo, a data do depósito do primeiro pedido num país membro da CUP como a data do depósito no território dos demais países membros, onde se busca a proteção.

O esquema do depósito do pedido de registro de marca, baseado na prioridade unionista, ilustra o período entre a prioridade unionista e a data real de apresentação do pedido nos demais territórios nacionais, onde se busca a proteção, de forma independente, entre os adeptos da CUP.

## MARCA: DA IMPORTÂNCIA À SUA PROTEÇÃO



Ao reconhecer a data de depósito do primeiro pedido realizado num país membro, a prioridade unionista repercute na fila de pedido de depósito do outro território nacional do país membro do acordo. Para o sistema marcário, os requerentes vinculados aos países membros da CUP podem buscar proteção num outro país signatário da Convenção, até seis (6) meses a partir da data do pedido do primeiro depósito, mantendo a data deste primeiro depósito ao reivindicar a prioridade unionista.

### IMPORTANTE

*NO BRASIL, A REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE DEVE SER FEITA NA ABERTURA DO PROCESSO, TENDO O TITULAR O PRAZO LEGAL DE ATÉ 4 MESES PARA APRESENTAR OS COMPROVANTES DO PRIMEIRO DEPÓSITO. RECONHECIDA A PRIORIDADE UNIONISTA, A DATA DO PRIMEIRO PEDIDO EM OUTRO PAÍS DA CUP ORIENTARÁ A COLOCAÇÃO DO PEDIDO EM QUESTÃO NA FILA DE DEPÓSITOS NO BRASIL COMO SE FOSSE A DATA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO NO PAÍS.*

**MARCA PROTEGIDA** = **Exclusividade de uso** no segmento econômico e afins no **território**

### 3.2. Proteção marcária no INPI

No Brasil, a proteção do sinal marcário consiste na obtenção de seu registro junto ao INPI que possibilita o uso exclusivo do sinal, no ramo da

atividade econômica e, também, em atividades afins para a identificação de produto ou serviço, no território nacional. No caso de se requerer proteção em outros países, a solicitação deve ser realizada junto ao órgão concessor de direitos de propriedade industrial no país desejado, em geral, e o sinal será analisado de acordo com a lei de propriedade industrial do respectivo país. Os países membros da CUP podem reivindicar a prioridade unionista para assegurar a data do depósito do primeiro pedido, mas devem realizar depósitos independentes para cada país em que se deseje obter a proteção no exterior, gerando altos custos de depósito para o requerente.

### IMPORTANTE

*O PROTOCOLO DE MADRI É UM TRATADO INTERNACIONAL DE REGISTRO DE MARCAS POR MEIO DO QUAL OS PAÍSES MEMBROS PODEM REALIZAR O DEPÓSITO INTERNACIONAL DE UMA MARCA EM VÁRIOS PAÍSES. TAL DEPÓSITO INTERNACIONAL GERA REDUÇÃO DE CUSTO E DE BUROCRACIA, PERMITE MAIOR CELERIDADE E MELHOR GESTÃO DE PORTFÓLIO DE MARCAS. O BRASIL ADERIU AO PROTOCOLO DE MADRI QUE ENTRARÁ EM VIGOR EM 02/10/2020.*

A exclusividade do sinal permite que seu detentor possa capturar os ganhos econômicos fruto de seu esforço em estabelecer uma reputação no mercado junto ao consumidor. Do ponto de vista do consumidor, facilita o processo da compra e permite a recompra com maior segurança, impedindo o lesão e o engano no processo de identificação do bem.

### IMPORTANTE

*A PROTEÇÃO MARCÁRIA IMPEDE QUE OUTROS UTILIZEM O SINAL NO MERCADO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO DETENTOR DESTA DIREITO, INCLUSIVE, TAMBÉM PERMITE AO*

*DETENTOR DESTE ZELAR PELA MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DISTINTIVA DE SEU SINAL, NO SEGMENTO ECONÔMICO DE SUA ATUAÇÃO OU DE ATIVIDADES AFINS. CONTUDO, O DETENTOR DEVE MONITORAR O SISTEMA MARCÁRIO PARA EXERCER SEU DIREITO EXCLUSIVO AO USO DO SINAL, NO SEGMENTO ECONÔMICO REQUERIDO.*

*EM CASO DE USO INDEVIDO, O TITULAR PODERÁ TER INDENIZAÇÕES POR LUCROS PERDIDOS E PERDAS E DANO, SE A MARCA ESTIVER PROTEGIDA!*

### 3.3 Qualquer sinal pode ser marca? Entendendo a lógica do sistema marcário

Entre as exigências legais para se requerer a proteção formal no INPI, há três condições:

- (i) é essencial que o sinal seja distintivo,
- (ii) visualmente perceptível e
- (iii) não incida nas proibições legais previstas na Lei da Propriedade Industrial (LPI) 9.279/1996. As proibições legais especificam os sinais que não podem ser constituídos como marca;

#### 3.3.1 Que sinais não podem ser marcas?

As proibições legais para o registro delineiam, a partir da exclusão de diversos tipos de sinais da possibilidade de tornarem-se marcas, que sinais, efetivamente, podem ser marcas. Assim, a boa compreensão das proibições legais pode auxiliar os agentes econômicos na escolha de sinais que terão mais chances de obter proteção, evitando a perda de recursos com a requisição de sinais irregistáveis.

Nas proibições legais são observados os princípios norteadores do sistema marcário. Dessa forma, o sinal não deve, entre outras proibições:

- não ser genérico, comum, vulgar ou descritivo em relação ao produto ou serviço destinado a distinguir, ou ainda que comumente exprima suas características, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de

prestação de serviço, salvo se contiver caráter distintivo na sua representação gráfica (*lettering*);

- ser enganoso, ou seja, não pode promover informações não verdadeiras;
- atentar contra moral e os bons costumes, nem contra a ordem pública;
- não colidir com marcas já concedidas no segmento econômico requerido, nem com demais marcas de segmentos afins, ou seja, precisa estar disponível. Portanto, o sinal marcário candidato à proteção não pode ser idêntico ou apresentar semelhança que possa gerar risco de confusão ou induzir o consumidor ao erro, nem colidir com outro direito que impeça o registro da marca, como direitos autorais, direitos sobre desenhos industriais, direitos de personalidade, entre outros.

#### IMPORTANTE

*A LPI ELENCA OS SINAIS IRREGISTRÁVEIS COMO MARCA QUE PODEM SER DIVIDIDOS EM PROIBIÇÕES ABSOLUTAS E RELATIVAS. AS ABSOLUTAS DIZEM RESPEITO AO INTERESSE PÚBLICO. AS PROIBIÇÕES RELATIVAS DIZEM RESPEITO AO PRÓPRIO INTERESSE DE TERCEIROS. PARA FINS EXEMPLIFICATIVOS:*

*INTERESSE PÚBLICO E DA COLETIVIDADE: (I) ARMAS, BRASÕES, MEDALHAS, MONUMENTOS E OUTROS; (II) LETRA, ALGARISMO E DATA, DE FORMA ISOLADA, SALVO QUANDO REVESTIDOS COM SUFICIENTE CUNHO DISTINTIVO (ESTILIZADOS); (III) CORES E SUAS DENOMINAÇÕES, SALVO SE DISPOSTAS OU COMBINADAS DE MODO PECULIAR E DISTINTIVO; (IV) SINAIS CONTRÁRIOS A MORAL E BONS COSTUMES; (V) ATÉ SINAIS QUE INDUZAM A FALSA INDICAÇÃO DE ORIGEM, PROCEDÊNCIA, QUALIDADE DO PRODUTO OU SERVIÇO ASSINALADO PELA MARCA ENTRE OUTROS.*

*INTERESSE DE TERCEIROS: (I) REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE PARTE DO SINAL (ELEMENTO DIFERENCIADOR) DE TÍTULO DE ESTABELECIMENTO OU NOME DE EMPRESA DE TERCEIROS, SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO COM ESTES; (II)*

*NOME CIVIL OU SUA ASSINATURA, NOME DE FAMÍLIA OU PATRONÍMICO, APELIDOS E IMAGEM DE TERCEIROS, OU SEJA, OS DIREITOS DE PERSONALIDADE, SALVO COM O DEVIDO CONSENTIMENTO ENTRE OUTROS; (IV) ALÉM DO INTERESSE DOS TITULARES DE DESENHOS INDUSTRIAIS, DOS DIREITOS AUTORAIS ETC.*

### Requisitos legais essenciais do sistema marcário

DISTINTIVIDADE  
SINAL VISUALMENTE PERCEPTÍVEL  
DISPONIBILIDADE  
LICEITUDE  
VERACIDADE

### 3.4 Quais são os sinais passíveis de registro junto ao INPI brasileiro, então?

São os “sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais”. Sinais visualmente perceptíveis são aqueles que podem ser captados pelo sentido da visão.

Portanto, esta definição é abrangente e pode aumentar significativamente os sinais que possam vir a ser protegidos, abarcando as marcas em suas formas de apresentação mais tradicional e alguns dos sinais não convencionais que possam ser apreendidos pela visão humana.

Atualmente, os novos avanços tecnológicos e a necessidade crescente dos agentes econômicos buscarem a diferenciação no mercado deram origem aos sinais marcários não convencionais percebidos por outros sentidos humanos. No arcabouço brasileiro, a LPI somente considera como marca os sinais visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Há sinais visualmente perceptíveis que se enquadram dentro das marcas ditas tradicionais, ou seja,

convencionais, e outras enquadradas como marcas não tradicionais, mas que também são visualmente perceptíveis, como é o caso da marca tridimensional que pode ser registrada junto ao INPI brasileiro.

### 3.5 Marca: Quanto à natureza e quanto à forma de apresentação

#### 3.5.1 Quanto à natureza

Quanto à sua natureza, as marcas são classificadas como:

- Produto ou Serviço - usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim de origem diversa;
- de Certificação - usada para atestar a conformidade de produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia utilizada; e
- Coletiva - usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

#### 3.5.2 Quanto à forma de apresentação da marca

Quanto às formas gráficas de apresentação, as marcas podem ser classificadas em:

- Nominativa – sinal constituído unicamente por palavras, ou combinações de letras e/ou algarismos, não considerando o aspecto visual da letra e/ou do algarismo, ou seja, o tratamento gráfico referente ao *lettering*;
- Figurativa – sinal constituído exclusivamente por desenho, imagem ou símbolos, incluindo o tratamento gráfico de letra e número isolado;
- Mista – sinal constituído por ambos os elementos pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou sinal constituído pela designação nominativa com tratamento gráfico. Assim, tem-se:

(i) a combinação do desenho com a parte nominativa ou; (ii) somente a parte nominativa juntamente com o seu tratamento gráfico. Neste caso, a forma do desenho da letra, por si só, (*lettering* - expressão da caligrafia) é considerada a forma fantasiosa da representação;

- Tridimensional – sinal constituído pela forma plástica distintiva em si mesma, sem qualquer efeito técnico. Portanto, é a forma não usual, de carácter distintivo, que pode se referir ao produto, embalagem ou recipiente, mas não só restrita a estes elementos. As marcas de serviço, os símbolos das organizações e outros sinais podem ser expressos numa forma tridimensional, desde que atendam ao critério da forma plástica distintiva, poderão constituir uma marca tridimensional. A marca tridimensional pode ser considerada como uma marca não tradicional.

EXEMPLOS DE APRESENTAÇÃO DO SINAL MARCÁRIO

Sinal	Apresentação			
	Nominativa	Figurativa	Mista	Tridimensional
BARBIE				
KODAK				
RENNER				
Proteção	Somente nome	Desenho, figuras, cores.	Estilo da grafia, cores.	Forma distintiva em si

### 3.6 Graus de distintividade

Quanto ao seu grau de distintividade, os sinais podem ser classificados em:

(i) não distintivos: são aqueles formados por termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço ou que são utilizados, no mercado, para descrever suas características;

(ii) sugestivos: são sinais que sugerem ou aludem a características dos produtos ou serviços sem, entretanto, os descreverem diretamente;

(iii) arbitrários: são sinais cujo significado não possui relação conceitual com os produtos ou serviços que visam assinalar; e

(iv) fantasiosos: são sinais formados sem qualquer significado intrínseco, ou seja, não retirados do vernáculo.

Esta classificação do sinal fornece indícios sobre o carácter distintivo do sinal, que oscila de uma proposição sem distintividade ou pouco distintivo para um sinal distintivo. Para a proteção marcaria, o sinal deve ser distintivo.

#### IMPORTANTE

*UM SINAL NECESSÁRIO, DESCRITIVO, COMUM OU VULGAR EM RELAÇÃO AO PRODUTO OU SERVIÇO QUE PRETENDE ASSINALAR NÃO PODERÁ SE CONSTITUIR COMO MARCA, POR CARECER DE DISTINTIVIDADE. OS TERMOS EVOCATIVOS OU SUGESTIVOS MANTÊM ALGUMA RELAÇÃO COM O PRODUTO OU SERVIÇO QUE VISAM A ASSINALAR, MAS ESSA RELAÇÃO NÃO É DIRETA, SENDO, PORTANTO, PASSÍVEIS DE REGISTRO JUNTO AO INPI.*

Um sinal fantasioso é aquele que foi criado e não possui significado preexistente, ou seja, são novos sinais.

Assim, têm-se como exemplos os seguintes sinais marcários em sua forma de apresentação nominativa:

**TEFLON**

**EXXON**

**KODAK**

**HÄAGEN-DAZS**

Um sinal arbitrário é aquele utilizado para designar produto ou serviço que não tem relação nenhuma com o significado original desse sinal.

**APPLE** para Computadores

**GOL** para linhas aéreas

### 3.7. Prazo de proteção e extinção dos direitos

O registro vale por dez anos, contados a partir da data da concessão, sendo prorrogável por sucessivos períodos de 10 anos. A marca é o único direito de propriedade industrial que pode ser renovado indefinidamente de acordo com o interesse do titular. Mas é importante observar que a marca, quando não usada, pode vir a ser caducada, ou seja, extinta.

#### **IMPORTANTE**

*O TITULAR DEVERÁ RENOVAR A SUA MARCA DURANTE O ÚLTIMO ANO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PROTEÇÃO, PRAZO ORDINÁRIO, OU, PASSADO ESTE PRAZO, EM ATÉ SEIS MESES SUBSEQUENTES A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO ORDINÁRIO, MEDIANTE RETRIBUIÇÃO ADICIONAL. A PENALIDADE PELA NÃO RENOVAÇÃO É A PERDA DO REGISTRO E, CONSEQUENTE, PERDA DO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DO USO DO SINAL NO MERCADO.*

O registro de marca se extingue, ou seja, deixa de existir:

- ao término do prazo de vigência, caso não seja solicitada a renovação do registro ao INPI;
- pela renúncia total do titular em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
- pela falta de uso que pode ensejar na caducidade do registro. A caducidade pode ser requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse se, após passados 5 (cinco) anos da concessão do registro, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil. O titular da marca não poderá, também, interromper

o seu uso por um período superior a 5 (cinco) anos consecutivos. No caso do não início do uso da marca ou de sua interrupção se for um motivo plausível, caberá ao titular da marca justificar a sua não utilização.

- por falta de um representante legal qualificado (procurador) e domiciliado no país (apenas no caso de requerente não residente no Brasil), afim de que esse possa representar o titular administrativa e judicialmente, inclusive com poderes para receber citações, no caso específico do titular estrangeiro.

### 3.8. Ciclo de vida do pedido e do registro: Esquema geral

No Brasil, a proteção à marca deriva da concessão a quem primeiro depositar o pedido de registro de marca, ou seja, de quem tiver a data de depósito mais antiga, inclusive considerando os pedidos com prioridade unionista reivindicada. A data de depósito é a data de apresentação do pedido ao INPI.

#### **IMPORTANTE**

*NO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA, O EXAME OBEDECE À ORDEM DA FILA DOS PEDIDOS DE ACORDO COM A DATA DO DEPÓSITO. ALGUNS PEDIDOS PODEM FICAR PARADOS OU NA FILA DE ESPERA, AGUARDANDO CUMPRIMENTOS DE EXIGÊNCIAS OU DECISÕES DE PEDIDOS ANTERIORES E COM MARCAS SEMELHANTES JÁ EM ANÁLISE, PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME TÉCNICO QUANTO À DISPONIBILIDADE DO SINAL CANDIDATO À MARCA. OS PEDIDOS QUE AGUARDAM POR DECISÕES SÃO TECNICAMENTE CHAMADOS DE PEDIDOS SOBRESTADOS.*

Em termos gerais o ciclo de vida do pedido de registro de marca abrange as seguintes etapas:

(i) Apresentação do pedido de registro de marca. O envio do formulário, de modo eletrônico ou em



papel, com a comprovação do pagamento da taxa de retribuição para o depósito. Cada depósito se refere a um pedido de registro de marca, no entanto, a partir de 09/03/2020, serão aceitos depósitos multiclassés. Quando do envio, o requerente recebe o número do pedido, por meio do qual fará o acompanhamento do processo. No caso do pedido aceito, a data de depósito é a data da apresentação do pedido. O pedido integra e obedece à ordem da fila dos pedidos depositados para a publicação, de acordo com a data de depósito.

(ii) Exame formal preliminar. O exame preliminar de forma ou exame preliminar formal se destina à verificação da documentação necessária e pertinente à constituição do pedido, ou seja, os dados sobre o depositante, a marca entre outros. No caso de exigências formais, o prazo para o cumprimento das pendências é de cinco (5) dias contínuos, sob pena de o pedido ser considerado inexistente. O requerente deve acompanhar o pedido, para identificar eventuais exigências formais e cumpri-las no devido prazo legal;

(iii) Pedido publicado para oposição de terceiros. Após a fase de exame formal, o pedido é publicado para que terceiros se manifestem sobre possíveis violações aos seus direitos. Este prazo para a manifestação da oposição de terceiros é de sessenta (60) dias contínuos. A oposição é uma ferramenta que auxilia o exame na verificação da disponibilidade do sinal pleiteado como marca;

(iv) Exame de Mérito/Substantivo ou processamento do exame. Com oposição ou sem oposição, o pedido de registro de marca segue para a etapa de exame de mérito sobre a registrabilidade do sinal marcário pleiteado. Durante este, as exigências formuladas, caso sejam necessárias, devem ser respondidas em até sessenta (60) dias contínuos, sob pena de arquivamento definitivo.

Caso não haja exigências ou essas sejam formuladas e cumpridas, o pedido será submetido ao exame de mérito do sinal.

### **IMPORTANTE**

*NESSA ETAPA, SÃO VERIFICADAS AS PROIBIÇÕES LEGAIS QUE INCLUEM O QUE JÁ FOI APRESENTADO COMO NÃO PASSÍVEL DE CONSTITUIR MARCAS, OU SEJA, É AVALIADO SE O SINAL É OU NÃO IRREGISTRÁVEL! ENTRE TAIS PROIBIÇÕES, É VERIFICADA A COLIDÊNCIA DO SINAL PLEITEADO COMO MARCA DIANTE DOS SINAIS DEPOSITADOS ANTERIORMENTE. ESSA VERIFICAÇÃO SE DÁ NO ÂMBITO DA CLASSE REIVINDICADA PELO REQUERENTE DA MARCA E ENVOLVE A COLIDÊNCIA COM SINAIS IDÊNTICOS OU SEMELHANTES DE TITULARIDADE DE TERCEIROS PARA PRODUTO OU SERVIÇO IDÊNTICOS, SIMILARES OU AFINS.*

(v) Taxa de expedição, taxa do primeiro decênio e certificado do registro. Em caso de deferimento (marca aceita), a solicitação da expedição ocorre mediante a comprovação do pagamento das respectivas taxas de retribuição da expedição de certificado de registro e da taxa do primeiro decênio, dentro do prazo regular de sessenta (60) dias contínuos, contados do deferimento. Caso o requerente tenha perdido o prazo regular, poderá ainda fazê-lo mediante comprovação do pagamento da retribuição específica, no prazo extraordinário, dentro de trinta (30) dias contínuos, a partir do fim do prazo regular.

### **IMPORTANTE**

*A PENALIDADE PARA A FALTA DA DEVIDA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO, NOS PRAZOS LEGAIS, É O ARQUIVAMENTO DEFINITIVO. O REQUERENTE PERDE O PEDIDO!*

(vi) Taxa de manutenção do registro para a prorrogação da proteção decenal. A prorrogação é solicitada mediante a comprovação do pagamento da respectiva taxa, dentro do prazo regular do último ano de vigência do registro. Caso o requerente tenha perdido o prazo regular, ainda poderá fazê-lo, mediante comprovação do pagamento da taxa de retribuição adicional, no prazo extraordinário de seis (6) meses subsequentes do término da vigência do registro. **O acompanhamento das renovações e pagamentos dos decênios faz parte do ciclo de vida do registro.**

### 3.9 Quem pode requerer?

Pessoas físicas ou jurídicas do direito público ou privado. Entretanto, para requererem o registro de marcas de produto ou serviço, as pessoas do direito privado (como são as pessoas físicas e as empresas) devem exercer atividade econômica lícita e efetiva, compatível com os produtos ou serviços que desejam assinalar.

#### 3.9.1 Peculiaridades dos requerentes da Marca Coletiva e de Certificação

O registro da marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa da coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros. Exemplos de pessoas jurídicas representativas da coletividade: Cooperativas, Sindicatos e Associações.

Dentre os principais princípios tem-se:

- Princípio da Especialidade: a exclusividade do sinal ocorre no âmbito do segmento de atuação do

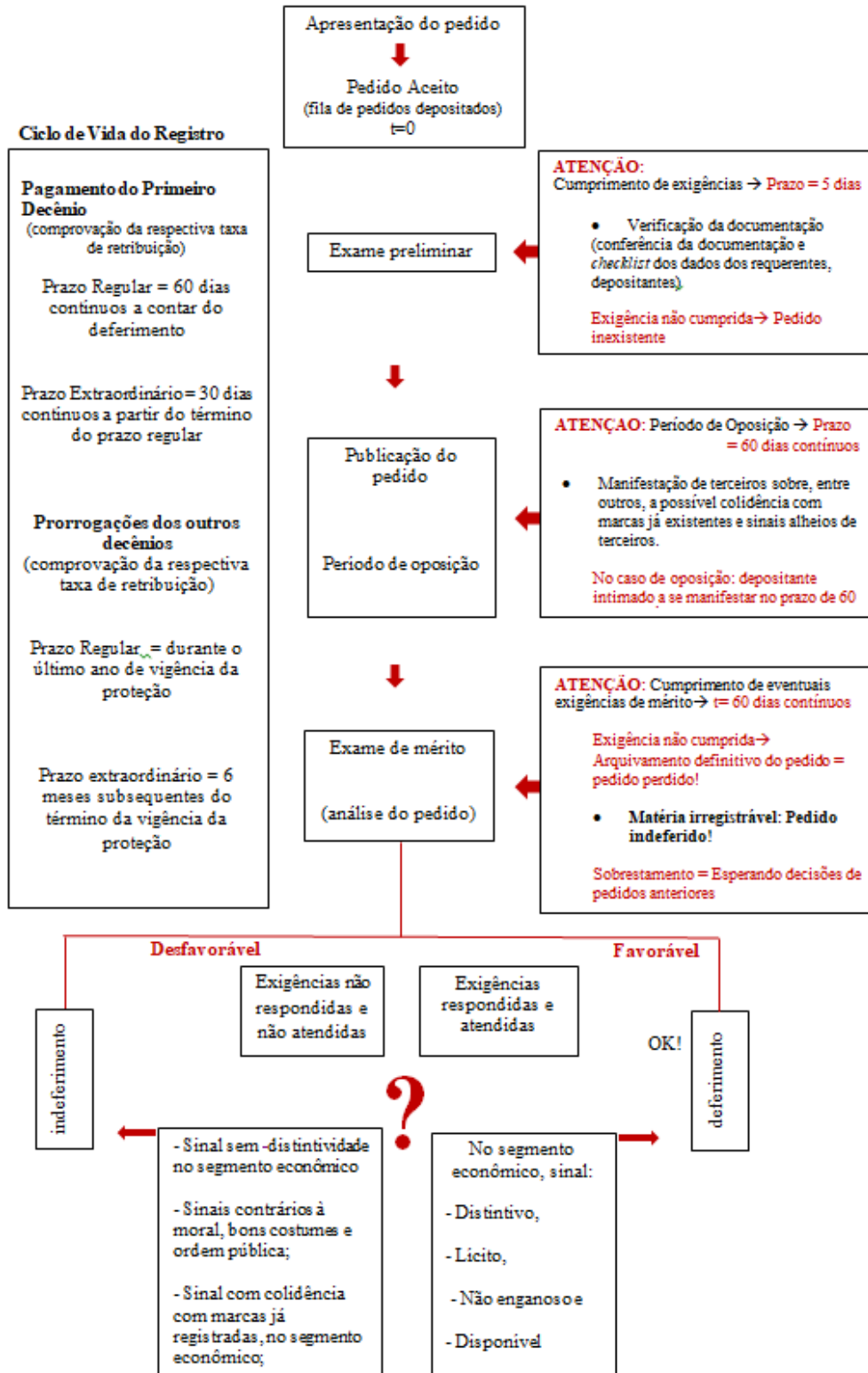
requerente do sinal, pois a marca visa a assinalar produtos ou serviços que serão inseridos no mercado por seu titular. Os agentes econômicos têm a proteção marcaria associada ao segmento econômico que operam. O registro da marca, portanto, não visa proteger um sinal em si, mas proteger o sinal em relação ao produto ou serviço.

#### **IMPORTANTE**

*A TITULAR DO SINAL MARCÁRIO É A ENTIDADE REPRESENTATIVA DA COLETIVIDADE E SEUS MEMBROS PODERÃO UTILIZAR A MARCA, DESDE QUE SEJAM AFILIADOS E CUMPRAM AS CONDIÇÕES, AS REGRAS E AS PROIBIÇÕES REFERENTES AO USO DA MARCA, ESTABELECIDAS NO REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DITADO PELA TITULAR DO SINAL. O REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLICITAÇÃO DO REGISTRO COMO MARCA COLETIVA.*

O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. Este distanciamento é necessário para garantir lisura ao processo da certificação, o qual atesta a conformidade de um produto ou serviço mediante normas e especificações técnicas, quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

**Esquema do Ciclo de Vida do Pedido e do registro de Marcas**



**IMPORTANTE**

*O TITULAR DO SINAL MARCÁRIO É O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO, O QUAL DITA AS REGRAS, AS NORMAS E AS FORMAS DE CONTROLE DO DITO PROCESSO CONTIDO NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA JUNTO COM O PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO. ESTA DOCUMENTAÇÃO É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE REGISTRO E DEVE CONTER AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO OU SERVIÇO OBJETO DA CERTIFICAÇÃO E AS MEDIDAS DE CONTROLE ADOTADA PELO TITULAR. O USO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO PELOS DEMAIS AGENTES ECONÔMICOS NO MERCADO É CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA JUNTO À SOLICITAÇÃO DA MARCA AO INPI. O USO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO PELO AGENTE ECONÔMICO SINALIZA QUE O PRODUTO OU SERVIÇO PASSOU PELO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO E SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS E CONTROLE ATESTADOS PELO TITULAR DAQUELA MARCA DE CERTIFICAÇÃO.*

### 3.10 Documentação necessária na apresentação do pedido

O pedido deve conter um único sinal distintivo para compor a solicitação e se referir a uma classe de produto ou serviço. Além disso, o pedido, também, deve conter:

- Requerimento: formulário contendo os dados do requerente, do procurador, se for o caso, além de informações sobre o sinal candidato à proteção marcária;
- Para apresentação da marca figurativa, mista ou tridimensional, etiquetas, para os processos em papel, ou imagem digital;
- Pagamento da retribuição relativa ao depósito.

### 3.11 Benefícios do registro

O registro da marca concede exclusividade de uso em todo território nacional, no segmento dos produtos e serviços nos quais a marca será aposta. Assim, a marca registrada permite ao seu titular manter, zelar pela capacidade distintiva do sinal, na medida em que a exclusividade cria barreira para sinais idênticos e semelhantes, no âmbito do segmento econômico e afins. Isto permite ao seu titular se diferenciar dos concorrentes.

Além disso, ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o direito de: (i) ceder seu registro ou pedido; (ii) autorizar seu uso, ou seja, licenciar seu uso, mediante a taxa de remuneração (royalties) acordado entre as partes e (iii) zelar pela integridade material e reputação da marca.

Além de permitir ao seu titular se diferenciar dos concorrentes, identificando os seus produtos ou serviços de outros idênticos, similares e afins, a marca contribui para a agregação de valor ao bem e para a captura do valor gerado.

**ZELE PELA CAPACIDADE DISTINTIVA DE SUA MARCA!**

**IMPORTANTE**

*COMETE CRIME CONTRA A MARCA REGISTRADA QUEM:*

- REPRODUZ, SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR NO TODO OU EM PARTE, MARCA REGISTRADA, OU IMITA-A DE MODO QUE POSSA INDUZIR À CONFUSÃO;
- ALTERA MARCA REGISTRADA DE OUTREM JÁ APOSTA EM PRODUTO COLOCADO NO MERCADO;
- IMPORTA, EXPORTA, VENDE, OFERECE OU EXPÕE À VENDA, OCULTA OU TEM EM ESTOQUE: (1) PRODUTO

ASSINALADO COM MARCA REPRODUZIDA, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR, OU IMITA NO TODO OU EM PARTE; (II) PRODUTO ENVASADO, ACONDICIONADO OU EMBALADO QUE CONTENHA MARCA LEGÍTIMA DE OUTRO;

O INFRATOR RESPONDE CRIMINALMENTE, ALÉM DE PAGAR MULTAS E INDENIZAÇÕES CONTRA PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES PELA EXPLORAÇÃO INDEVIDA DA MARCA, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE SEU TITULAR!

### 3.12 Sobre a solicitação do pedido de registro

O registro pode ser solicitado ao INPI por via eletrônica ou por formulário em papel, sendo que este último pode vir a ser descontinuado futuramente. Todas as informações necessárias sobre a apresentação de um pedido de registro de marca estão disponíveis no site do INPI, no campo de serviços, do item de Marca ou pelo acesso direto ao “Guia Básico/Marcas”. Em linhas gerais, a solicitação do pedido de registro de marca ocorre em 3 etapas: (i) Cadastramento do requerente no sítio do INPI, com geração de login e senha, (ii) Geração e pagamento da GRU e (iii) Envio do pedido e processamento do exame.

#### **IMPORTANTE**

RECOMENDA-SE QUE O USUÁRIO FAÇA UMA BUSCA NO SITE DO INPI E VERIFIQUE SE HÁ UMA MARCA IGUAL OU SIMILAR AO SINAL QUE SE DESEJA REGISTRAR PARA ASSINALAR PRODUTOS E SERVIÇOS PERTENCENTES À ATIVIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE DA MARCA. CONSIDERE OS SINAIS REGISTRADOS, OU PROCESSOS EM ANDAMENTO. ISTO AUXILIA NA POSSÍVEL IDENTIFICAÇÃO DE COLIDÊNCIAS QUE PODEM TORNAR A REQUISIÇÃO DA MARCA INFRUTÍFERA, ECONOMIZANDO TEMPO E DINHEIRO.

#### **A) Etapa de Cadastramento**

O usuário deve:

- 1 - Acessar o cadastro pelo link “Emita GRU”, no menu de acesso rápido na página inicial do portal do INPI e Clicar, na opção “cadastre-se aqui”;
- 2 - Preencher os dados cadastrais para obter *login* e senha.

#### **IMPORTANTE**

O CADASTRAMENTO PERMITE O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NO AMBIENTE VIRTUAL (SE FOR O CASO), O ACESSO E O ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO, POR MEIO DE LOGIN E SENHA, APÓS O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS.

#### **B) Etapa de Geração e Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU)**

O usuário deve:

- 3-Acessar novamente o link “Emita GRU”, inserir as informações de login e senha para preencher os dados referentes ao serviço pleiteado, e efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU).
- 4-Guardar a numeração do campo “NOSSO NÚMERO” da GRU. Essa numeração dará acesso ao usuário do formulário eletrônico para o peticionamento, termo para designar o processo de pedido de registro de marcas;

#### **IMPORTANTE**

O INPI DISPONIBILIZA AO USUÁRIO OS VALORES DAS RETRIBUIÇÕES COM O CÓDIGO DO SERVIÇO, E A

IMPRESSÃO DA GRU DIRETAMENTE PELO SEU SITE, NA PÁGINA DO GUIA BÁSICO/MARCAS”.

### C) Etapa do Peticionamento e Processamento do Exame

O usuário deve:

5- Acessar o link “Acesse o e-Marcas”, no campo “acesso rápido”, para o acesso ao peticionamento eletrônico com login, senha e número da Guia do recolhimento do campo “NOSSO NÚMERO”, previamente quitada;

6- Preencher o formulário e anexar os documentos, conforme os campos solicitados pelo sistema e-Marcas, onde são requeridos: (i) os dados sobre o requerente e seu representante legal, se for o caso, além dos dados sobre o sinal a ser requerido como marca, (ii) GRU paga, (iii) etiquetas (formulário em papel) ou imagem digital, se houver, no caso da apresentação do sinal figurativo, misto ou tridimensional;

7- Anexar toda a documentação necessária, ao longo do preenchimento deste formulário eletrônico. Após o envio da documentação, o usuário deve guardar os números do processo e do protocolo para consultas posteriores ao processamento do pedido, e guardar o arquivo gerado com o formulário protocolado. A partir dessa etapa, inicia-se a fase de processamento.

### D) Processamento do Pedido

#### **IMPORTANTE**

A PRIMEIRA FASE DESTES PROCESSO É A ANÁLISE DE FORMA, OU SEJA, EXAME FORMAL PRELIMINAR DA DOCUMENTAÇÃO QUE CONSISTE NA CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. EM CASO DE FALTA DE PAGAMENTO E DE ALGUMA EXIGÊNCIA FORMULADA NÃO RESPONDIDA,

EM ATÉ CINCO (5) DIAS CONTÍNUOS, O PEDIDO É CONSIDERADO INEXISTENTE. SE A DOCUMENTAÇÃO ESTIVER PERTINENTE, O PEDIDO É PUBLICADO PARA QUE TERCEIROS SE MANIFESTEM COM BASE NA COLIDÊNCIA COM MARCAS OU OUTROS SINAIS JÁ EXISTENTES NO SEGMENTO ECONÔMICO QUE POSSA INFRINGIR DIREITOS DE TERCEIROS. O PRAZO DE OPOSIÇÃO É DE SESSENTA (60) DIAS CONTÍNUOS. SÓ, ENTÃO, O PROCESSAMENTO DO PEDIDO SEGUE ADIANTE. CONSULTE O “ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DE MARCAS”, NO “GUIA BÁSICO DE MARCAS”.

O usuário deve:

8-Acompanhar as notificações na Revista da Propriedade Industrial (RPI), disponibilizada de modo eletrônico, publicada às terças-feiras, exceto em feriados, quando a publicação ocorre no dia útil subsequente. As eventuais exigências formais também são publicadas na RPI e devem ser respondidas em até 5 dias contínuos, sob a pena de o depósito ser considerado inexistente. Se a documentação estiver correta, o pedido segue para a publicação, abrindo-se o prazo para oposição. A Revista da Propriedade Industrial (RPI) é o meio oficial de publicação do status do pedido para o acompanhamento do processo.

9- Na fase de exame de mérito, exigências de mérito podem ser formuladas e devem ser respondidas em até sessenta (60) dias contínuos da data da publicação na RPI. Para as exigências não respondidas no prazo, a penalidade é o arquivamento definitivo do pedido de registro.

10- Acompanhar as publicações pela RPI, que é disponibilizada, semanalmente, no site do INPI. Se o pedido apresentado for deferido, as taxas de expedição do certificado de registro e referente à proteção do primeiro decênio de sua vigência deverão ser pagas dentro do prazo de sessenta (60) dias contínuos a partir da data da publicação do seu



deferimento na RPI. Só então, o registro é concedido, há a expedição do certificado, mediante sua solicitação e a devida comprovação dos pagamentos das respectivas taxas pelo requerente perante o INPI.

**IMPORTANTE**

*CASO O REQUERENTE PERCA O PRAZO REGULAR PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DO REGISTRO E DO PRIMEIRO DECÊNIO, ESTE AINDA PODERÁ FAZÊ-LO, DENTRO DO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS CONTÍNUOS, A PARTIR DO DITO PRAZO REGULAR, MEDIANTE À SOLICITAÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS E DAS DEVIDAS COMPROVAÇÕES REFERENTES ÀS RETRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS.*

*O NÃO PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS TAXAS IMPLICA, COMO PENALIDADE, O ARQUIVAMENTO DO PEDIDO! NESTE CASO, O REQUERENTE DEVERÁ ENTRAR NA FILA DOS PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA, COM UM NOVO PEDIDO, PERCORRENDO TODAS AS ETAPAS ANTERIORES, E AINDA CORRER O RISCO DE OUTROS REQUERENTES, POSICIONADOS NA FRENTE DA FILA, TEREM REQUERIDO O SINAL!*

***O INPI CONCEDE A PROTEÇÃO AO PRIMEIRO REQUERENTE QUE DEPOSITAR O PEDIDO OBSERVANDO AS CONDIÇÕES LEGAIS!***

11 – A solicitação da prorrogação da proteção deverá ser feita, no prazo regular, durante o último ano de vigência do registro, mediante o pagamento comprovado da respectiva taxa de retribuição. Caso o requerente tenha perdido o prazo regular, ele ainda poderá fazê-lo, nos (6) primeiros meses subsequentes ao final da vigência da proteção, mediante a comprovação do pagamento da taxa adicional do respectivo serviço, fora do período regular. O não pagamento da taxa de renovação de proteção implica na extinção do registro, ou seja, na perda do direito à exclusividade do uso do sinal para

assinalar os produtos e serviços, no âmbito do segmento econômico.

**E) Informações no site do INPI**

A fim de tornar a interface dos serviços mais amigável ao usuário, o INPI disponibiliza em seu site o “Guia Básico de Marcas” que fornece um conjunto de informações sobre a solicitação, acompanhamento e atendimento aos prazos referentes ao registro e à renovação de marca. Evite arquivamentos por descumprimento de exigências, entre outros ou arquivamentos por falta de pagamentos, sobretudo, no caso das taxas finais ou perda do prazo e o pagamento na renovação. Para solicitar serviços de marca, o INPI dispõe do sistema eletrônico e-Marcas e do sistema tradicional, por intermédio de formulário em papel. Na página de acesso ao Guia Básico, também há o Manual de Marcas e, no campo serviços, o acesso à legislação pertinente, inclusive à Classificação de Produtos e Serviços de Nice, além de outros serviços disponibilizados ao usuário. Há também o Manual de Marcas, contendo informações pormenorizadas e orientações sobre o sistema de proteção a marcas.

**IMPORTANTE**

*O USUÁRIO PODERÁ, AO LONGO DO ANDAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA, ESCLARECER SUAS DÚVIDAS COM A DIRETORIA DE MARCAS, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DESENHOS INDUSTRIAIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA FALE CONOSCO.*



**Organizadora:**

Elizabeth Ferreira da Silva

**Autores:**

Elizabeth Ferreira da Silva

Elisângela Santos d Silva Borges

Patrícia Pereira Peralta

**Revisão:**

Rafael dos Santos Valente

**Créditos/Imagem da capa:**

Edson Rosas/ Unsplash

*Agradecimento à Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) pela participação na revisão do conteúdo desta cartilha.*

