



Noções básicas de marcas

São Cristóvão – SE
2018



O que é Propriedade Intelectual?



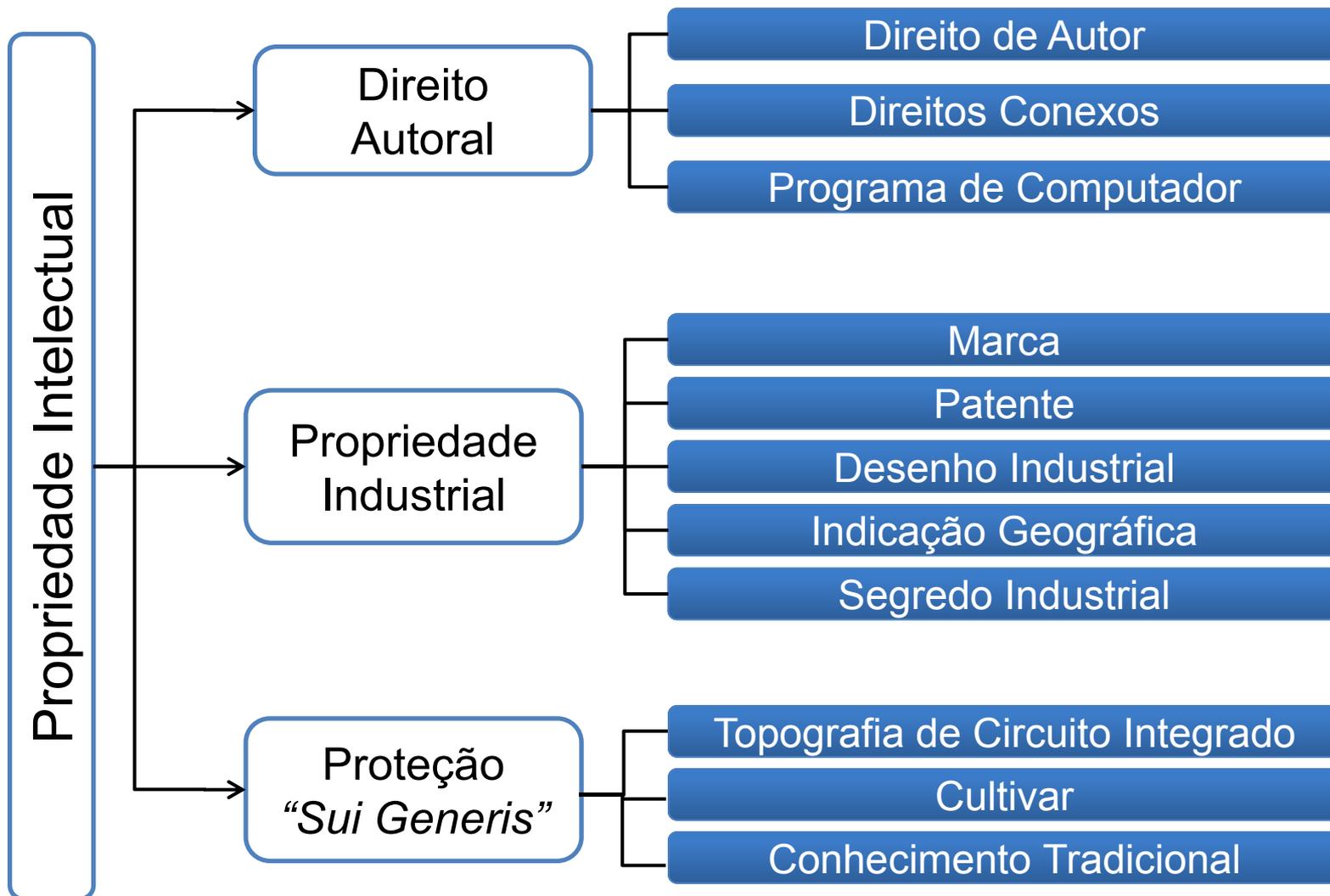
O que é Propriedade Intelectual?



Se refere a tipos de propriedade que resultem da criação do intelecto humano.



Propriedade Intelectual no Brasil





Marcas

**São Cristóvão – SE
2018**



Marcas

“A marca é um sinal que individualiza os produtos ou serviços de uma determinada empresa e os distingue dos produtos ou serviços de seus concorrentes”.

(OMPI; INPI, 2017)



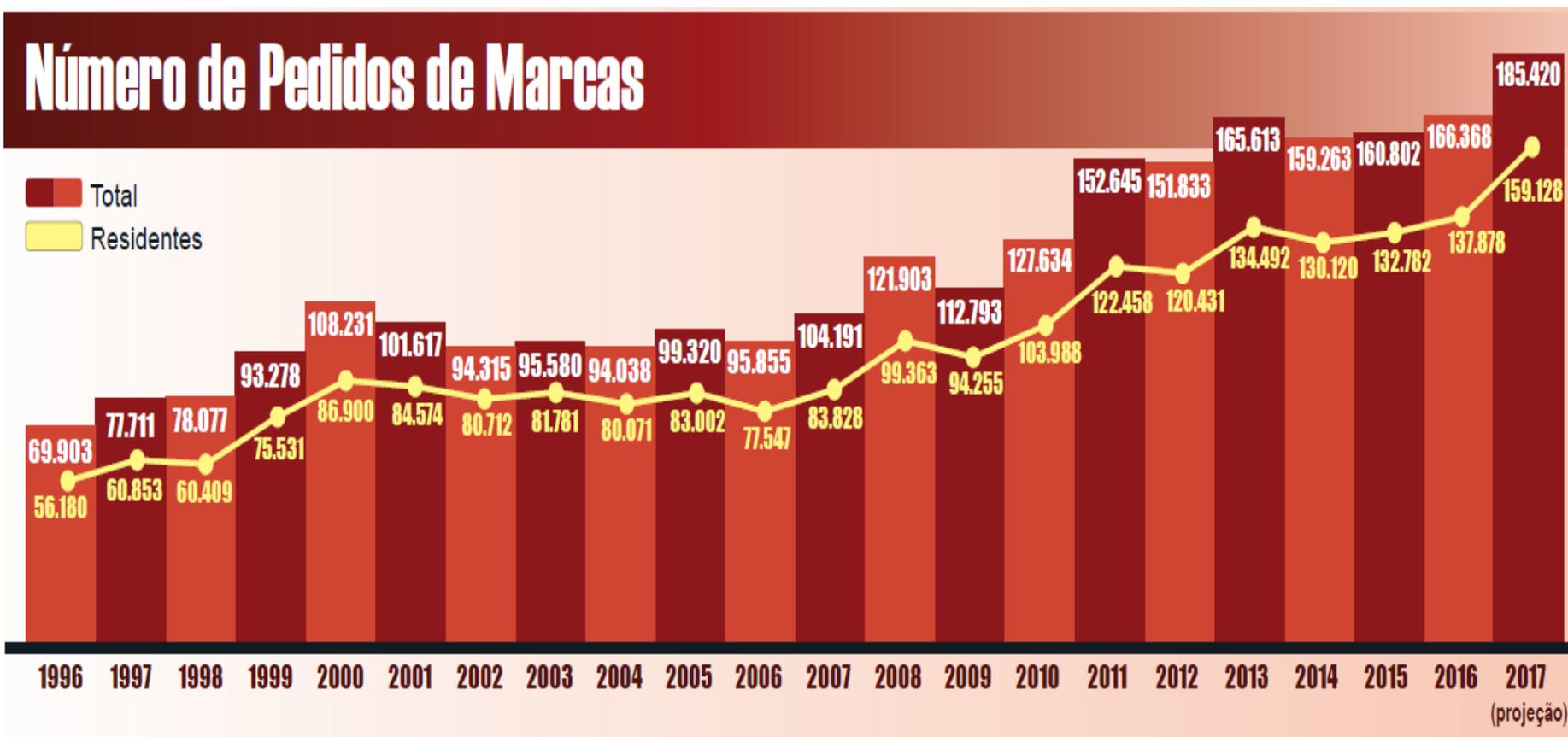
Características principais:

- ✓ Caráter distintivo;
- ✓ Não deve ser enganosa;



Marcas

- ✓ Está regido pela Lei de Propriedade Industrial sob o número 9.279 de 1996;
- ✓ 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável;

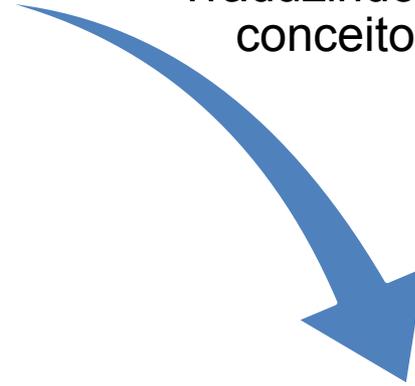




Marcas

A Marca é o elemento pelo qual o consumidor estabelece laços de confiança com os produtos ou os serviços.

Traduzindo em conceitos



Tecnologia



Esportividade



Inovação





Marcas

- ✓ Artigo 122 da Lei 9.279/1996 “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996).



- ✓ Marca de produto ou serviço;
- ✓ Marca de certificação;
- ✓ Marca coletiva



Marca de produto ou serviço

- ✓ Art. 123: “Aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa” (BRASIL, 1996).





Marca de certificação

- ✓ Art. 123: “Aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada” (BRASIL, 1996).



Certificação de produtos elétricos.



Controle de produção e de métodos de processamento de produtos da agricultura



Certificação de materiais de embalagem feitos de madeira



Marca coletiva

- ✓ Art. 123: “Aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade” (BRASIL, 1996).





Marca nominativa

- ✓ São marcas que contêm palavras, abreviações, neologismos ou qualquer combinação de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos.

SONY

EPSON

3M

CASIO



Marca figurativa

- ✓ São marcas que contém são constituídas apenas por desenhos, imagens, formas fantasiosas de letras ou algarismos isolados, ou ideogramas.





Marca mista

- ✓ Constituída pela combinação entre a marca figurativa e nominativa, ou seja, pela combinação de imagens e palavras.





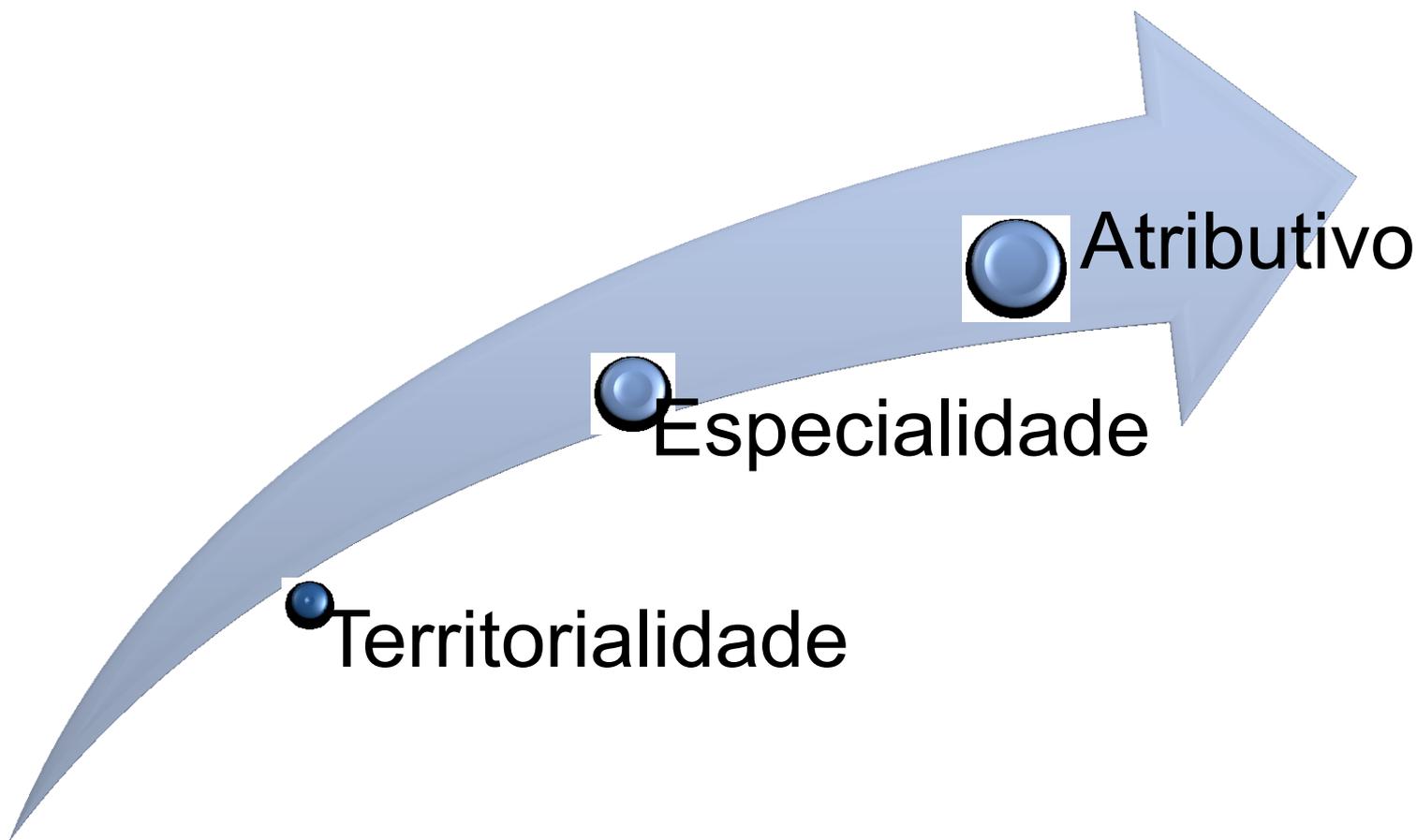
Marca tridimensional

- ✓ Constituída pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.





Princípios aplicáveis





Princípios aplicáveis

✓ **Territorialidade:**

O Art. 129 afirma que “É assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional” (BRASIL, 1996).

✓ **Especialidade:**

“Marcas similares podem conviver pacificamente, desde que se avalie que não há possibilidade de confusão ou associação errônea entre elas” (OMPI; INPI, 2017).



Especialidade

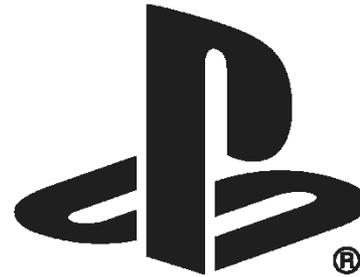


Exceção: Marca de Alto Renome



Marca de alto renome

- ✓ Artigo 125 dispõem que “A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade” (BRASIL, 1996).





Direitos sobre a marca

✓ **Artigo 129 da LPI 9.279/1996:**

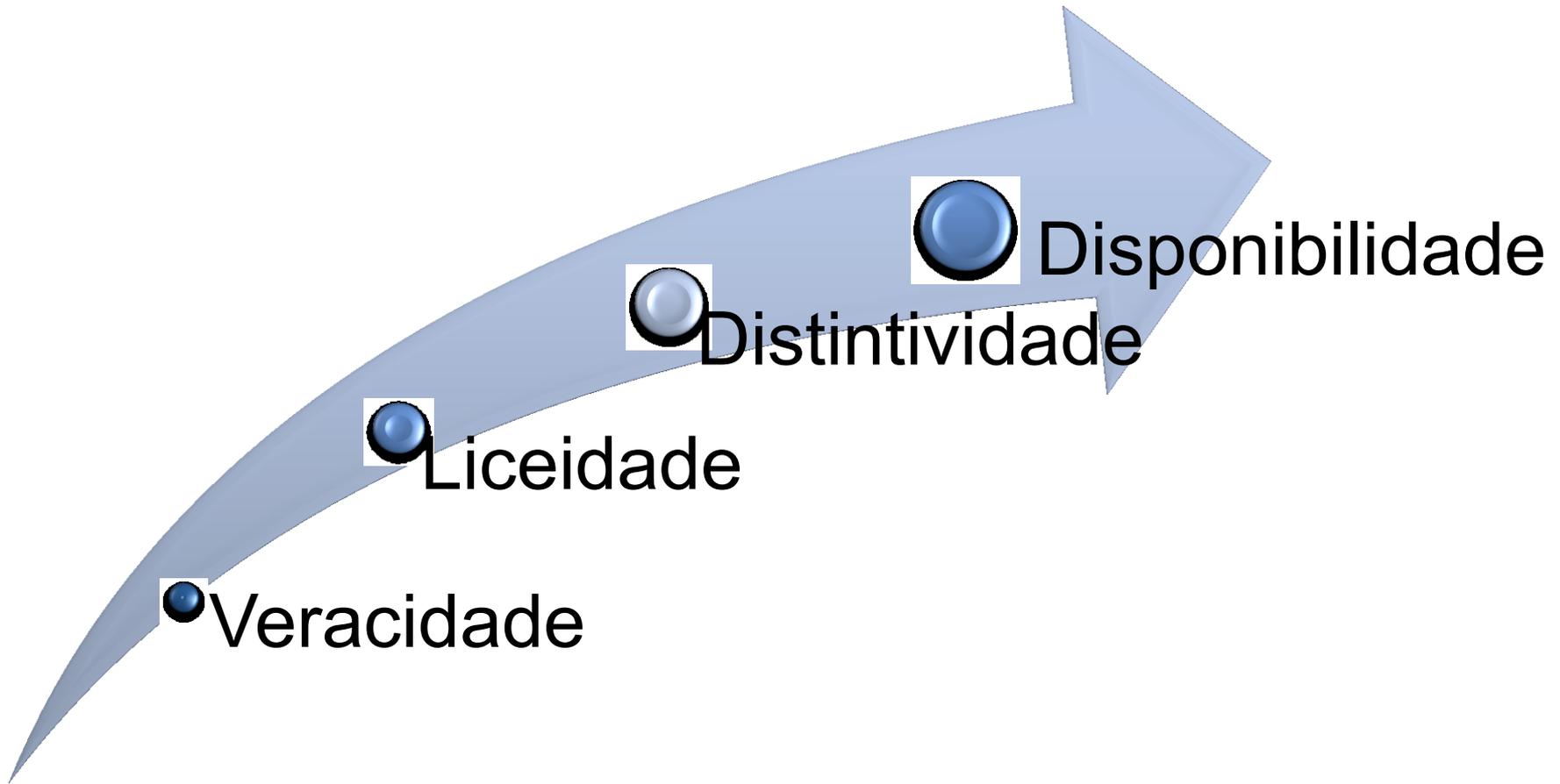
“A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação” (BRASIL, 1996).

✓ **Artigo 127 da LPI 9.279/1996:**

“Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.” (BRASIL, 1996).



Condições de registro





Condições de registro

✓ Veracidade:

“Um sinal também deve possuir um caráter verdadeiro, vedando-se o registro de marcas intrinsecamente enganosas quanto a sua origem, natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços associados a este sinal” (OMPI; INPI, 2017).

Na maioria das vezes, a marca enganosa é aquela supõe certas qualidades para os produtos que esses não possuem. Imaginemos, a marca “Puro couro”, utilizada para produtos que não são feitos de puro couro.

Vale dos vinhedos – **Irregistrável**

Paraty – **Registrável para doces, por exemplo**



Condições de registro

✓ **Liceidade:**

“Um sinal é considerado lícito para ser registrado como marca quando o mesmo não atentar contra a ordem pública ou a moral e bons costumes. Encaixam-se nesta proibição sinais contendo bandeiras, moedas, selos de cunho oficial e sinais de cunho ofensivo” (OMPI; INPI, 2017).

CARA COM ALHO





Condições de registro

Irregistráveis



Registráveis





Condições de registro

✓ **Distintividade:**

“Por definição e para cumprimento satisfatório de sua função de identificação, deva ter a capacidade de distinguir objetivamente os produtos/serviços que assinalam, vedando-se o registro de sinais desprovidos desta capacidade.” (OMPI; INPI, 2017).

São irregistráveis isoladamente:

- Algarismos;
- Letras do alfabeto;
- Datas completas;
- Cores e suas denominações;



Você mais saudável

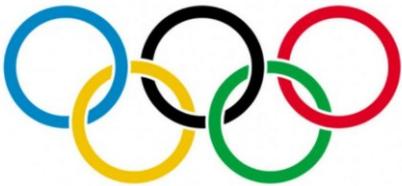




Condições de registro

✓ Disponibilidade:

“Com respeito à disponibilidade do sinal, para que esse seja registrável como marca, deve possuir novidade relativa, distinguindo-se de outros sinais já apropriados por terceiros, sem, portanto, infringir seus direitos.”
(OMPI; INPI, 2017).



INPI



CEF





Secondary meaning

- ✓ Conceito pelo qual um sinal a princípio irregistrável pode ser admitido como marca, comprovando-se que o mesmo já adquiriu – através do uso contínuo – o poder de identificar um produto ou serviço perante determinado público. Contudo, a lei nacional não prevê este fenômeno.



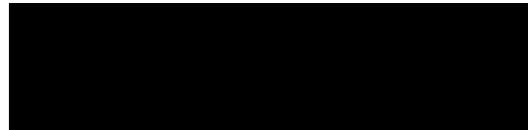
JORNAL DO BRASIL

LOJAS AMERICANAS



Fenômeno da degenerescência

- ✓ Ocorre quando a marca passa a ser confundida pelo consumidor com o próprio produto ou serviço que assinala, perdendo a capacidade de identificá-lo em meio aos concorrentes. Em geral, atinge produtos ou serviços pioneiros em suas áreas de atuação. A lei nacional não prevê este fenômeno.



XEROX®





Licença de uso

✓ **Artigo 129 da LPI 9.279/1996:**

“O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”. (BRASIL, 1996)



Perda dos direitos

✓ **Artigo 142 da LPI 9.279/1996:**

I – pela expiração do prazo de vigência;

II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III – pela caducidade; ou

IV – pela inobservância do disposto no Art. 217”. (BRASIL, 1996)



Caducidade

✓ Artigo 143 da LPI 9.279/1996:

“Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas”. (BRASIL, 1996)



Contrafação

✓ **Artigo 189 da LPI 9.279 de 1996:**

“I – Reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão.” (BRASIL, 1996).

Pena – detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa.



Contrafação



Original



Imitação



Original



Imitação



BIC verdadeira

BIC falsa



Concorrência desleal

✓ **Artigo 190 da LPI 9.279 de 1996:**

“Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I – Produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte;

II – Produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem”.

(BRASIL, 1996).

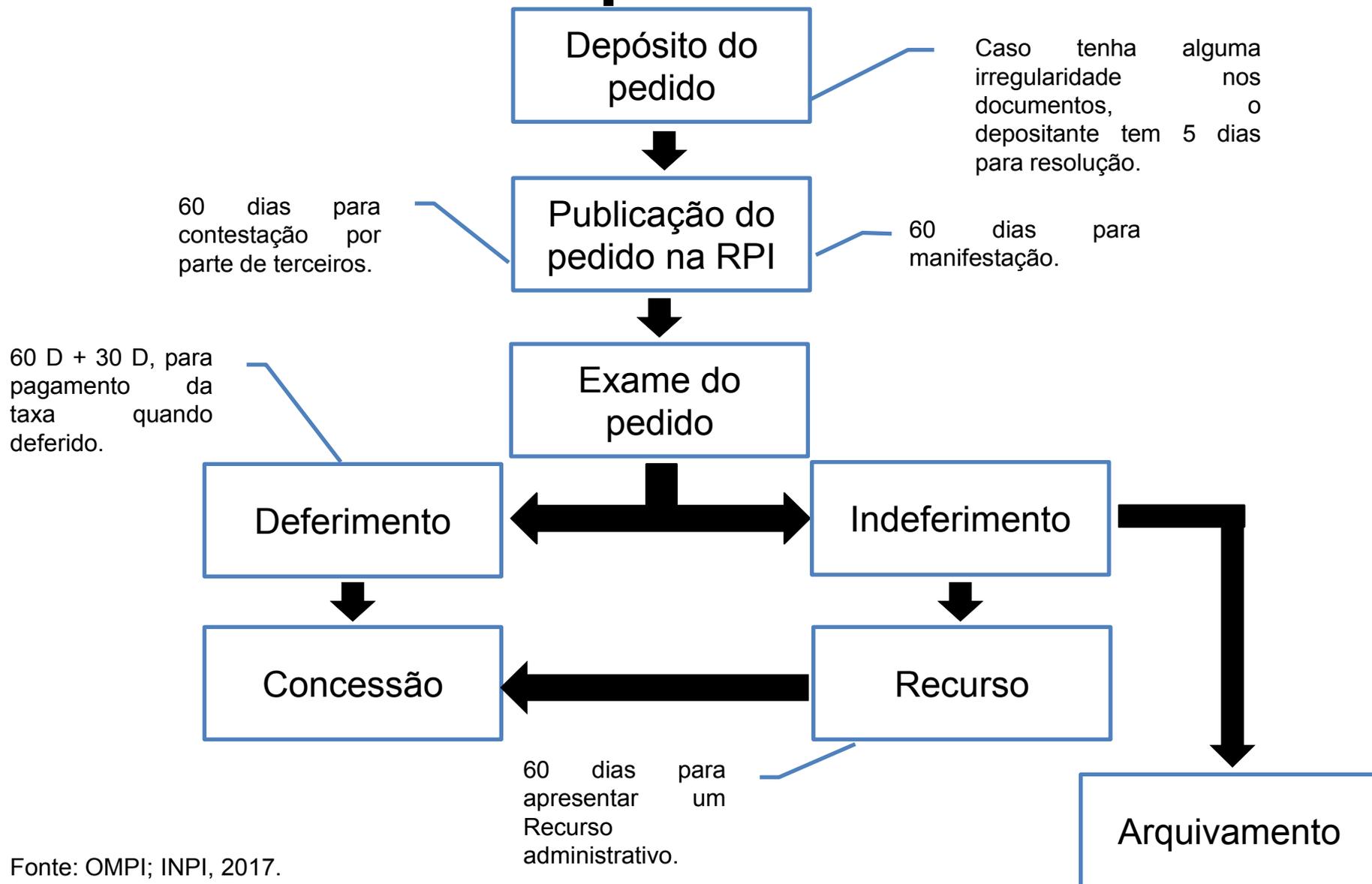


Concorrência desleal





Processo de pedido da marca





Quadro resumo

Ações	Prazos
Concessão de registros	10 anos, prorrogável por iguais períodos.
Prorrogação do registro	Último ano de vigência do registro, caso não tenha feito, o titular terá 6 meses subsequentes, mediante pagamento de uma taxa
Processo administrativo de nulidade	180 dias contados da data da expedição do certificado de registro
Manifestação do titular	60 dias para manifestação
Prescrição de nulidade	5 anos para a ação declarar nulo



Tabelas de taxas

Ações	Taxas	
Registro da marca por meio eletrônico	R\$ 355,00	R\$ 142,00*
Apresentação de documentos	R\$ 70,00	-
Oposição ao registro	R\$ 355,00	R\$ 142,00*
Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro	R\$ 745,00	R\$ 298,00*
Pedido de reconhecimento de alto renome	R\$ 37.575,00	-

Fonte: INPI, 2018.

Link: www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/pague-gru

*Retribuição com desconto: pessoas naturais; microempresas; microempreendedor individual e empresas de pequeno porte; cooperativas; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos; órgãos públicos.



Marca versus Estratégia

✓ **Seja criterioso!**

A escolha da marca não deve ser aleatória, por palpites;

A função da marca é identificar, não confundir. Se a marca não consegue ser reconhecida como sua, não a use.

✓ **Inove!**

Evite descrever o produto/serviço na marca;

Diferencie, evitando marcas evocativas, que têm pouco poder distintivo.

✓ **Não imite!**

Não é o caminho de quem quer se firmar no mercado. Será confundido com o outro e nunca será desvinculado do imitado (se este tolerar a imitação).



Marca versus Estratégia

✓ Siga o líder!

Mas mantenha distância: observe os motivos do êxito do concorrente e, se for o caso, implemente-os “a seu modo”, buscando seu próprio espaço no mercado.

✓ Previna-se!

Nunca use marca antes de saber se já pertence a alguém. Pode haver perdas de investimento em publicidade, rótulos e embalagens retirados do mercado, gastos com custas judiciais e indenizações;

Zelee pela proteção da sua marca, não permitindo ser imitado naquilo que possa lhe causar prejuízo.

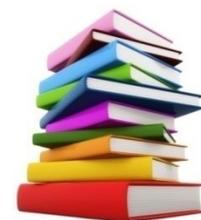


Referências

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de propriedade industrial. **Diário oficial da República Federativa do Brasil**. Poder Executivo, Brasília, DF, 14 de maio de 1996.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Infográfico INPI em números [online]**. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-material-com-infograficos-sobre-suas-principais-atividades/infografico-inpi-em-numeros.pdf/view>, arquivo capturado em 31 de março de 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI); INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Curso Geral da Propriedade Intelectual**. DL101P BR. 2017.





Obrigado!

E-mail: cinttec.ufs@gmail.com

Telefone: (79) 3194-6865