

O QUE É MARCA? COMO PROTEGER?

© oconsultorempatentes.com

DIRETO NA LEI

Na lei de propriedade industrial, lei 9279 de 1996, a LPI ([clique aqui](#)), os artigos que você deverá consultar para responder a essa pergunta, são:

Art. 122 a 175.



copyright: Ari M. N.

DEFINIÇÃO DE MARCA

Marca, conforme a nossa Lei de Propriedade Industrial, é todo sinal visualmente perceptível que não esteja abrangido pelas proibições da legislação.

Isso quer dizer, em primeiro lugar, que nem sempre o que é visualmente perceptível poderá ser registrado como marca. Por exemplo, a legislação proíbe o registro de bandeiras oficiais, brasões, expressões contrárias à moral ou que ofendam a imagem de pessoas, siglas de entidades públicas, etc.

Por consequência, nossa legislação excluiu de proteção a maior parte das chamadas denominadas “não tradicionais”, que protegem aromas (marcas olfativas), sons (marcas sonoras), sabores (marcas gustativas) e sensações (marcas táteis). Uma pena!

Função da Marca

A marca tem como função principal identificar um serviço e/ou um produto e distingui-lo de produtos e/ou serviços idênticos ou semelhantes. Como uma função secundária, mas não menos importante, a marca identifica a origem daquele produto e/ou serviço.

Por exemplo, quando o consumidor visualiza “DELL”, em algum lugar, ele sabe que está diante de computadores, notebooks, mouse e equipamentos de informática. Além disso, o consumidor, quando procura um produto DELL, sabe que aquele produto é fabricado pela empresa com o mesmo nome.

Assim, é bom lembrar que a marca se diferencia do nome de empresa tanto na definição quanto na sua função. A marca é um signo que identifica um produto e/ou um serviço, como mencionado. O nome de empresa, por outro lado, identifica o sujeito que exerce a atividade empresarial.

Classificação das Marcas

1) Quanto à sua forma de apresentação:

- 1.1. Marca Nominativa – sinal constituído por uma ou mais palavras do alfabeto romano bem como por combinações de letras ou algarismos romanos ou arábicos, sem qualquer estilização ou logotipo associado;
- 1.2. Marca Figurativa – sinal constituído por desenhos, imagem, figuras, símbolos, palavras compostas por letras de alfabetos distintos, ideogramas, tais como o japonês e o chinês;

- 1.3. Marca Mista – sinal composto pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou somente por elementos nominativos desde que haja estilização de letras;
- 1.4. Marca Tridimensional – sinal constituído pela forma plástica de um objeto, em três dimensões.

2) Quanto à sua natureza:

- 2.1. Marca de Produto – distingue um produto de outro semelhante ou idêntico de origem diversa;
- 2.2. Marca de Serviço – distingue um serviço de outro semelhante ou idêntico de origem diversa;
- 2.3. Marca Coletiva – se destina a identificar produtos ou serviços de uma determinada pessoa jurídica que represente uma coletividade (associações, cooperativas, sindicatos, confederações, etc);
- 2.4. Marca de Certificação – se destina a atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinados padrões, especificações técnicas ou normas estipuladas por seu titular. Nesse caso, a marca não é utilizada em produtos ou serviços do próprio titular, mas em produtos e serviços de terceiros que cumprem as normas estipuladas.

Esses conceitos são importantes para você conseguir depositar seu pedido de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial caso opte por fazê-lo sem a assessoria de um profissional especializado na área!

Por que registrar uma Marca?

Conforme nossa legislação, ao titular de um registro de marca é assegurado o direito de seu uso exclusivo em todo território nacional com relação aos produtos e serviços identificados no certificado de registro. Além disso, o titular de uma marca registrada poderá impedir que terceiros utilizem ou obtenham o registro de uma marca semelhante para identificar um produto ou serviço semelhante.

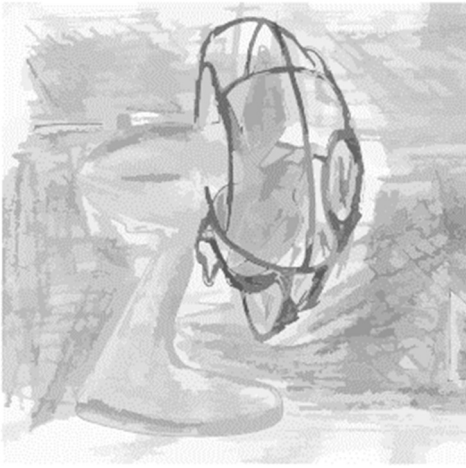
Desse modo, para se adquirir esse direito, é necessário depositar um pedido de registro de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e aguardar o trâmite do processo administrativo na Autarquia.

O Processo Administrativo no INPI

Após depositado, o INPI publica o pedido de registro para fins de conhecimento de terceiros. Da data da publicação, terceiros têm um prazo de 60 dias para apresentar uma impugnação, denominada oposição, caso veja algum impedimento à concessão do respectivo registro.

Caso haja oposição, o INPI publicará um despacho para conhecimento do titular do pedido de registro, que poderá apresentar uma manifestação, defendendo seu posicionamento.

Após, o INPI irá publicar uma decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. Caso seja deferido, haverá prazo (60 dias) para o titular



[copyright: Ari M. N.]

Fale Conosco

[o consultor em patentes]

[oconsultorempatentes.com]

comprovar o pagamento das taxas finais para a concessão do registro e a expedição do respectivo certificado. Caso o pedido seja indeferido, o titular terá um prazo de 60 dias para apresentar um recurso.

O processo administrativo no INPI demora, em média, 18-24 meses caso não haja impugnações. Caso haja, uma decisão final demora, no mínimo, 36 meses.

Validade do Registro

Agora que aprendemos que as marcas são registradas, nunca mais vamos falar que precisamos patentear uma marca!

Um registro de marca tem validade em todo território nacional (ou seja, só no Brasil) e permanece em vigor por 10 anos consecutivos – que são contados da data da concessão – e esta validade pode ser prorrogada por períodos sucessivos e indefinidos de 10 anos mediante o pagamento de uma taxa administrativa no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Isso quer dizer você somente terá custos com o seu registro de dez em dez anos após a sua concessão. E é de suma importância ter em mente a data de concessão do seu registro, para você não perder o prazo de prorrogação.

No caso, você pode requerer a prorrogação no INPI no último ano de vigência do registro, possuindo, ainda, 6 meses após sua expiração para fazê-lo. Caso a prorrogação não seja requerida, o registro de marca é extinto e, com ele, os seus direitos. Fique de olho!

Uso da Marca

A legislação em vigor não exige que o titular comprove o uso da marca para que o registro seja concedido como acontece em muitos países. No Brasil, você pode depositar seu pedido de registro sem esta preocupação.

O uso da marca se torna obrigatório, no entanto, após cinco anos da data da concessão. É importante citar que a marca deve ser utilizada pelo seu titular tal como foi concedida pelo INPI. Se você optou pelo registro de uma marca nominativa (sem estilização), você poderá utilizá-la livremente, em qualquer estilização de letras e cores que desejar. Se você optou, no entanto, em registrar o seu logotipo (já aprendemos que esta marca pode ser figurativa ou mista), você não poderá fazer alterações substanciais.

Voltando ao uso, o seu registro de marca poderá ser cancelado após 5 anos da data da concessão mediante o requerimento de um terceiro se: a) o início do uso da marca não for comprovado; b) se a marca mista estiver sendo utilizada de forma distinta de como foi concedida; e c) se o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos.

Assim, para que haja o cancelamento de um registro de marca, é necessário que um terceiro apresente um procedimento administrativo no INPI, denominado “caducidade”. Uma vez instaurado o processo administrativo de caducidade, o INPI irá notificar o titular do registro para apresentar provas de uso nos 5 anos antecedentes à data do protocolo do processo. Caso as provas sejam apresentadas, o registro é mantido. Caso contrário, o registro é declarado extinto.



[copyright: Ari M. N.]

Fale Conosco

[o consultor em patentes]

[oconsultorempatentes.com]

[info@mnip.com]

Por que é importante o acompanhamento profissional?

Como já mencionado, não é necessária a contratação de um profissional especializado para que seja requerida a proteção da sua marca no Brasil. O site do INPI (www.inpi.gov.br) conta com um passo-a-passo bastante elucidativo que poderá te ajudar no depósito de seu pedido de registro.

Por que, então, contratar um profissional? Abaixo enumeramos diversos motivos pelos quais contar com a assessoria de um agente da propriedade industrial ou um advogado especializado na área pode fazer uma grande diferença para o seu negócio.

I – Busca de Anterioridade – Um profissional especializado, antes mesmo do protocolo do pedido de registro, poderá realizar uma busca na base de dados do INPI e avaliar as chances de sucesso de seu pedido de registro se converter em registro, antevendo, inclusive, eventuais marcas que podem ser consideradas obstáculos do registro do seu sinal, e poderá definir uma estratégia para a proteção da sua marca. Apesar de o banco de dados do INPI ser de livre acesso, os profissionais especializados têm profundo conhecimento da legislação em vigor bem como das decisões proferidas pelo INPI em casos semelhantes. Assim, você investirá seus recursos com menos risco.

II – Prazos, prazos e prazos – O processo administrativo no INPI é regido pela Lei de Propriedade Industrial e há prazos determinados para a prática por diversos atos, cuja inobservância poderá acarretar, inclusive, no arquivamento de seu pedido de registro ou na extinção de seu registro. Um dos prazos mais perdidos pelos titulares de marcas é o pagamento das taxas finais para a concessão do registro, que acontece após 18-24 meses da data do depósito do pedido de registro. Um profissional habilitado e competente irá ler a Revista da Propriedade Industrial (que é um Diário Oficial do INPI) semanalmente te informar de todo o andamento de seu pedido ou de qualquer despacho que envolver seu pedido ou registro e controlará, ainda, os prazos de prorrogação de seu registro, evitando que você perca seu investimento financeiro pela inobservância de prazos.

III – Impugnações – Como vimos, terceiros podem impugnar seu pedido de registro e até mesmo o seu registro de marca. O profissional especializado na área da Propriedade Industrial tem um profundo conhecimento da legislação nacional, da jurisprudência administrativa e judicial bem como da doutrina sobre diversos temas e poderá assessorar na defesa de seu pedido de registro ou registro com muito mais eficácia.

IV – Vamos ao Ataque – Assim como terceiros podem impugnar sua marca, você poderá também impugnar pedidos ou registros que violem os seus direitos. O profissional de propriedade intelectual tem acesso à publicação de todos os pedidos de registro ou à publicação de despachos de concessão de registros e recomendará a medida legal certa e eficaz nos casos de violações.

V – Tempo é Dinheiro – Dedique seu tempo integralmente ao sucesso de suas operações e terceirize, para quem tem vasto conhecimento do assunto, a obtenção e preservação de seus direitos.

COMENTÁRIOS FINAIS

Ficou com alguma dúvida? Quer terceirizar o serviço de protocolo e acompanhamento da marca a uma equipe de profissionais qualificada? Quer ajuda com a protocolo ou busca de marcas no INPI? Tem alguma dúvida sobre o que discutimos nesse artigo? Quer conversar qualquer coisa sobre marcas?

Entre em contato:



INFO@MNIP.COM.BR



+55 11 95448-6409



(11) 95448-6409



WWW.MNIP.COM.BR