

SÉRIE SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL
E AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

1

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA

Uma Introdução às Marcas de Produtos e Serviços para as
Pequenas e Médias Empresas

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL



Esta publicação foi customizada e reproduzida com a autorização prévia e expressa da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que é o titular dos direitos autorais da versão original em inglês, que está disponível em www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Desse modo, a OMPI não tem obrigação ou será responsável pela exatidão ou veracidade da versão customizada da publicação. Portanto, a responsabilidade é exclusiva do Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Direito Autoral (2013)
A OMPI possui os direitos autorais na versão original em inglês (2003)
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecanicamente, exceto nos termos permitidos pela lei, sem a autorização prévia e expressa do titular do direito de autor.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)

A CRIAÇÃO DE UMA MARCA

Uma Introdução às Marcas de Produtos e Serviços para as
Pequenas e Médias Empresas

Série sobre A Propriedade Intelectual e as Atividades Empresariais

Rio de Janeiro | Brasil | 2013

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Direito Autoral (2013)
A OMPI possui os direitos autorais na versão original em inglês (2003)

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Presidente

Jorge de Paula Costa Avila

Vice-presidente

Ademir Tardelli

Diretor de Contratos, Indicações Geográficas e Registros

Breno Bello de Almeida Neves

Diretora de Cooperação para o Desenvolvimento

Denise Nogueira Gregory

Diretor de Marcas

Vinicius Bogéa Câmara

Diretor de Patentes

Julio César Castelo Branco Reis Moreira

Rede de Tecnologia & Inovação do Rio de Janeiro

Presidente

Paulo Alcantara Gomes

Diretor de Operações

Tito Bruno Bandeira Ryff

Diretora de Novos Empreendimentos

Paula Gonzaga

FICHA TÉCNICA

Preparação Original

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)

Adaptação Técnica, Legislativa e Revisão Jurídica

Jose Carlos Vaz e Dias

Camila Garcindo Dayrell Garrote

Lucas Schirru

Revisão de Conteúdo

Silvia Rodrigues de Freitas (INPI)

Equipe Técnica

Esther Vigutov (INPI)

Luzia Bottino (INPI)

Maria Helena de Lima Hatschbach (INPI)

Marina Filgueiras Jorge (INPI)

Samantha Magalhães dos Santos (INPI)

Graziela Cruz (Redetec)

Vera Harcar (Redetec)

Taissa Terra Passos de Souza (Redetec)

Paula Pires (Redetec)

Projeto Gráfico, Diagramação e Artefinal

Fernando Alax

Valmir Gomes

Bibliotecário Responsável

Evanildo Vieira dos Santos (INPI)

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Economista Cláudio Treiguer (INPI)

I61c Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil)

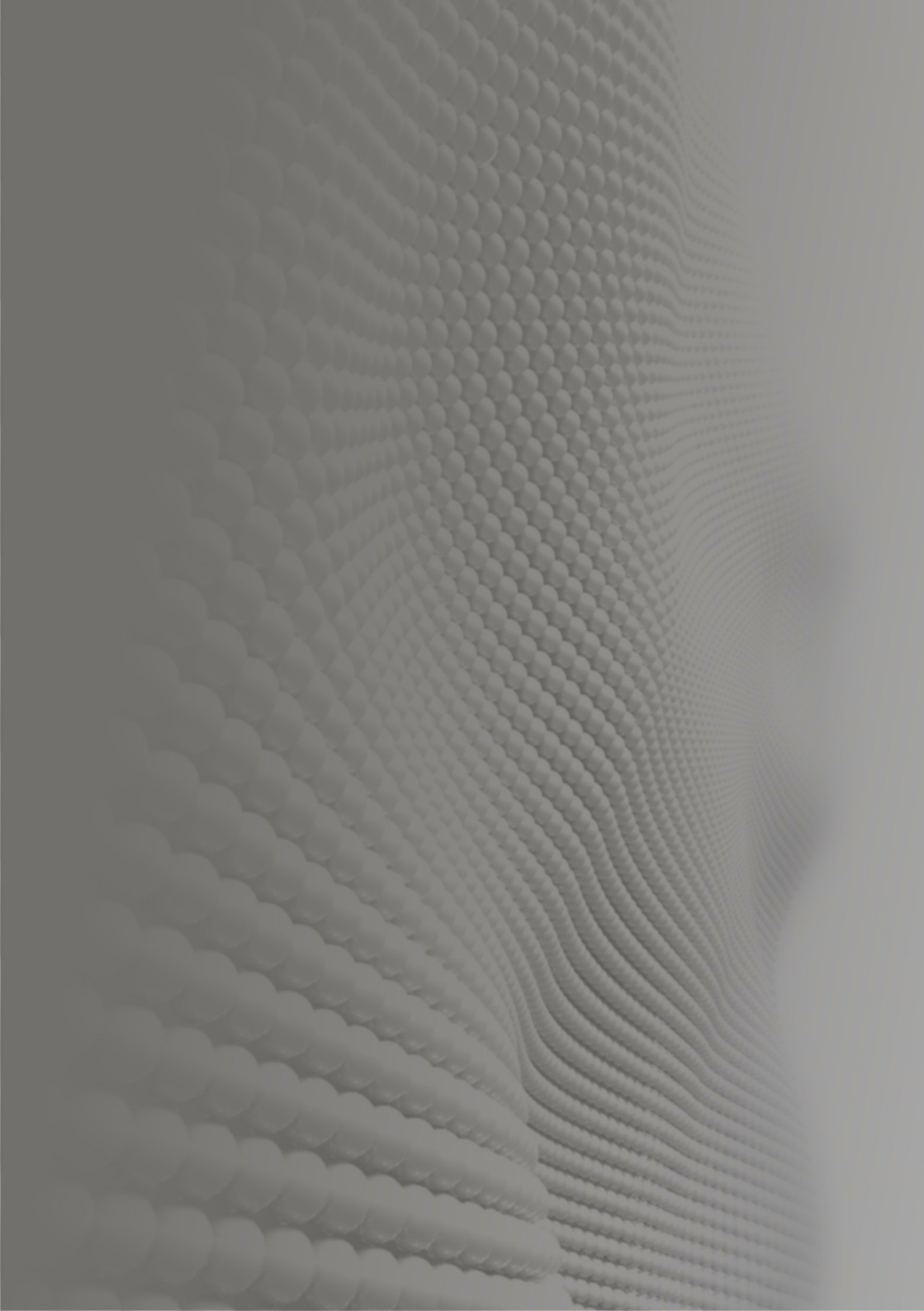
A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas/ Instituto Nacional da Propriedade Industrial. – Rio de Janeiro: INPI, 2013.

44p.; il.; – (Série sobre a Propriedade Intelectual e as Atividades Empresariais, 1).

1. Propriedade Industrial – Marcas 2. Marca – Criação 3. Pequena e Média Empresa

I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772:334.7(81)



PREFÁCIO

Vivemos numa economia do conhecimento que valoriza, como nunca antes, a propriedade intelectual. Tais ativos derivam diretamente da criatividade humana e tornaram-se essenciais para a competitividade das empresas, sejam elas grandes ou, principalmente, os pequenos empreendedores que tentam crescer no mercado.

Para que pequenos e médios empresários possam transformar a propriedade intelectual em diferencial competitivo, numa mudança que dará impulso ao desenvolvimento nacional, o grande desafio é o conhecimento. E, justamente por isso, foi criada esta série de guias, chamada “A propriedade intelectual e as atividades empresariais”, cujos tópicos serão: marcas, desenho industrial, patente e direito autoral - este último com apoio do Ministério da Cultura.

O tópico desta edição é a marca. Em linguagem clara e direta, com o conteúdo adaptado ao Brasil, mostramos como obter tais direitos e usá-los como parte da estratégia empresarial de pequenas e médias empresas, de modo a fomentar seu crescimento, com geração de emprego e renda.

Podemos assegurar que o conteúdo desta edição (e das outras) será útil para ampliar o conhecimento sobre o tema e tirar dúvidas dos empreendedores nacionais. Com as ferramentas certas, a sua criatividade fará a diferença.

Jorge de Paula Costa Ávila
Presidente INPI

ÍNDICE

Marcas de Produtos e Serviços	03
Protegendo as Marcas	07
Tipos de Marcas	19
Usando as Marcas	23
A Observância dos Direitos Sobre as Marcas	28

Marcas de Produtos e Serviços

O que é uma Marca?

Marca é um sinal visualmente perceptível capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa, principalmente, em relação a outros concorrentes.

Dessa forma, são consideradas marcas quaisquer palavras, expressões ou letras com caráter distintivo, números, desenhos, imagens, formas, cores, logomarcas, rótulos ou combinações usadas para identificar os produtos ou serviços de uma empresa.

Um número cada vez maior de países vem permitindo o registro de marcas tidas como não-tradicionais, como formatos ou embalagens de produtos, sinais auditivos (sons), ou olfativos (odores) dentre outros símbolos que não são normalmente aceitos para a obtenção do registro proprietário. No entanto, muitos são os países que estabeleceram limites quanto ao que pode ser registrado como marca e, geralmente, só autorizam símbolos visualmente perceptíveis ou que possam ser representados graficamente. Esse é o caso do Brasil.

Exemplos

Marca Nominativa (palavra):

PETROBRAS

Titular: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás

Link: www.petrobras.com.br

Marca Figurativa (logotipo):



Titular: TV Globo Comunicação e Participações S.A.

Link: redeglobo.globo.com



Titular: Federação Internacional de Futebol (Fifa)
Link: www.fifa.com/protecaomasmarcas

Marca Mista (combinação de letras com logotipo):



Titular: De Plá Material Fotográfico Ltda.
Link: www.depla.com.br

Marca Tridimensional (formato do produto)



Titular: The Coca-Cola Company
Link: www.cocacola.com

Para que servem as marcas?

A função principal da marca é facilitar a identificação, por parte do consumidor, de um produto ou serviço disponibilizado por uma determinada empresa, para que assim esse se diferencie dos demais produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, principalmente, de concorrentes.

Consumidores satisfeitos com um determinado produto tendem a voltar a comprá-lo ou a usá-lo. E para que isso seja possível, é necessário que eles sejam capazes de diferenciar produtos, o que pode se dar por meio da utilização de sinais distintivos.

As marcas possuem, assim, uma função essencial nas estratégias empresariais e publicitárias, já que possibilitam a distinção dos seus produtos, e consequentemente, assistem na identificação das empresas que fabricam ou prestam serviços em um mercado, contribuindo, dessa maneira, para a definição da imagem e para a confiabilidade dos produtos e serviços prestados no mercado.

A confiança é a base para a determinação de uma clientela e para o fortalecimento da reputação de uma empresa, pois evidencia a imagem e o renome no mercado. É comum que os consumidores criem laços afetivos com algumas marcas, já que eles

esperam encontrar um conjunto de qualidades ou características nos produtos representados por essas.

As marcas também incentivam as empresas a investirem na manutenção ou no aprimoramento da qualidade dos seus produtos, garantindo assim a boa reputação dos produtos por elas representados e, consequentemente, a confiabilidade da empresa.

O Valor das Marcas

Uma marca bem selecionada e distintiva é considerada um ativo para a maioria das empresas. Para algumas delas pode até ser o ativo mais importante e valioso. Os valores estimados de algumas das marcas mais famosas do mundo, como Coca-cola ou IBM, chegam a ultrapassar US\$ 50 bilhões. Isto ocorre porque os consumidores associam o símbolo a uma imagem e conjunto de qualidades que eles valorizam que o torne renomado. Por isso, estão dispostos a pagar mais por um produto que leve essas marcas. O simples fato de possuir uma marca com boa imagem e reputação no mercado já permite que a empresa atinja posição vantajosa com relação à concorrência.



Titular: The Coca-Cola Company

Link: cocacola.com

Por que a sua empresa deveria proteger sua(s) marca(s)?

Apesar da maioria dos empresários estarem conscientes da importância do uso de marcas para diferenciar os seus produtos daqueles disponibilizados pela concorrência, nem todos se dão conta da importância de obter esta proteção através do registro no INPI.

O registro, segundo a legislação brasileira aplicável, outorga à empresa titular o direito exclusivo de impedir que terceiros comercializem produtos idênticos ou semelhantes com uma marca igual ou semelhante a ponto de causar confusão entre os consumidores.

Se for o caso, uma marca registrada gozando de boa reputação junto aos consumidores pode também ser utilizada para a captação de recursos junto às instituições de crédito, que estão cada vez mais conscientes da importância e valor das marcas no sucesso comercial.

Sem o registro da marca, o investimento realizado na adoção de uma marca no mercado pode ser em vão, já que as empresas concorrentes podem usar sinal idêntico ou semelhante para identificar os mesmos produtos ou serviços.

Caso um concorrente adote uma marca semelhante ou idêntica, os consumidores podem se confundir e comprar os produtos de

uma acreditando ser de procedência da outra. Isso não só dificulta a venda de produtos, como também pode prejudicar a imagem e a reputação das empresas no mercado, especialmente, caso os produtos do concorrente forem de qualidade inferior.

Devido ao valor das marcas e à função crucial que elas podem exercer para a definição do sucesso de um produto ou serviço, é imprescindível certificar-se de que elas estejam registradas nos mercados de atuação de sua empresa.

Além disso, uma marca registrada pode ser licenciada a outras empresas, garantindo assim uma receita suplementar para o seu negócio, ou pode ainda ser a base para instalação de uma Rede de Franquia ou o processo inicial para o investimento na distribuição do produto.

As Marcas:

- . possibilitam que os consumidores diferenciem produtos ou serviços semelhantes;
- . permitem que as empresas destaquem seus produtos ou serviços no mercado;
- . são importantes para a comercialização e a base para a fixação da imagem e reputação de uma linha de produtos e serviços no mercado;
- . podem ser licenciadas e fornecem uma fonte direta de renda através dos “*royalties*”;
- . são elementos fundamentais nos contratos de franquia e licenciamento de marcas;
- . podem ser um ativo comercial de valor;
- . incentivam os empresários a investirem na manutenção ou no aprimoramento da qualidade dos seus produtos;
- . podem ser úteis para a obtenção de financiamentos e captação de recursos.

Protegendo as Marcas

Como proteger sua(s) marca(s)?

A proteção às marcas pode ser obtida através de registro ou, em alguns países, através do uso.

No Brasil, a legislação específica estabelece que a propriedade de uma marca é concedida com a concessão de um registro. Em vista disso, mesmo que as marcas possam ser protegidas pelo seu uso no mercado, aconselhamos que sua empresa registre a marca mediante depósito perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (sendo possível a solicitação de registro *on line*).

Uma marca registrada gozará de maior proteção no mercado, especialmente, em caso de conflito com uma marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão.

Os serviços prestados pelos agentes da propriedade industrial costumam ser muito úteis neste tipo de procedimento (e, no caso de alguns países, compulsórios).

Basta o registro do nome empresarial da sua empresa?

Muitas pessoas acreditam que o nome empresarial de uma empresa passa automaticamente a ser protegido como marca

mediante o registro da empresa e do seu nome comercial no Registro Público de Empresas Mercantis (também denominado Junta Comercial). Este equívoco é razoavelmente frequente.

Entretanto, é importante compreender a diferença entre nomes empresariais e marcas.

O nome empresarial é o elemento distintivo da sua empresa e identifica o empresário nas transações que realiza no mercado, bem como identifica as responsabilidades dos sócios, como: “De Plá Material Fotográfico LTDA.”, que evidenciam a responsabilidade limitada de seus sócios, conforme os parâmetros do Código Civil.

O nome empresarial normalmente termina com abreviações do gênero que denotem o enquadramento jurídico da sua empresa, como: Ltda. ou S.A.

Por outro lado, a marca é o sinal que distingue os produtos ou os serviços disponibilizados por sua empresa no mercado.

Por exemplo, a empresa De Plá Material Fotográfico LTDA.

pode oferecer um de seus serviços identificados pelo sinal DE PLÁ, e outro por De Plá Material Fotográfico. As empresas podem usar uma marca específica para identificar todos os seus produtos, uma linha de produtos ou um único produto.

Algumas empresas também utilizam como marcas seus nomes empresariais ou parte deles. Nesse caso, elas também deveriam obter a proteção do sinal distintivo que integra o nome empresarial através do seu registro como marca.

Quem pode solicitar uma marca?

Em princípio, qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, que pretenda utilizar uma marca ou licenciá-la a terceiros pode solicitar o seu registro. Conforme determina o art. 128 da Lei da Propriedade Industrial, as pessoas de direito privado somente podem requerer o registro de uma marca relativa à atividade que exerçam efetivamente e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem. Para uma marca de certificação, o registro somente poderá ser requerido por pessoa jurídica sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. Para a marca coletiva, o requerente deverá ser pessoa jurídica

representativa da coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta de seus membros.

O registro das marcas de uma empresa é obrigatório?

Apesar de não ser compulsório, o registro é altamente recomendável, uma vez que ele confere direitos de propriedade e exclusivos ao titular, dentro do território nacional, prevenindo o uso não autorizado da marca.

Quais são as principais razões para a recusa de um pedido de registro?

Para selecionar uma marca, é importante saber quais são os impedimentos para registro. Pedidos de registros de marcas costumam ser negados por razões chamadas “absolutas” nos seguintes casos:

Termos genéricos. Por exemplo, se a sua empresa quiser registrar a marca nominativa CADEIRA para identificar cadeiras e mobiliários, o pedido seria negado, uma vez que a marca estaria identificando o próprio produto.

Termos descritivos. São as palavras normalmente utilizadas no mercado para descrever o produto em questão. Por exemplo, o pedido de registro da marca DOCE para a comercialização de chocolates provavelmente seria recusado por ser

descritivo das características do produto. De fato, seria considerado desleal conferir exclusividade sobre o uso da palavra DOCE para um único fabricante de chocolates. Da mesma forma, termos qualitativos ou laudatórios tais como RÁPIDO, MELHOR, CLÁSSICO ou INOVADOR provavelmente suscitarão objeções similares, a menos que se apresentem com características peculiares e distintivas. Nesses casos, o INPI pode entender ser necessário incluir uma observação esclarecendo que não foi conferida exclusividade para essa parte específica da marca.

Marcas falaciosas. São marcas que possam enganar ou iludir os consumidores quanto à natureza, qualidade ou origem geográfica do produto. Por exemplo, uma marca de margarina na qual apareça a palavra VACA seria, provavelmente, recusada por ser considerada falaciosa para os consumidores que, provavelmente, associariam essa marca a laticínios (manteiga, no caso).

Marcas consideradas contrárias à ordem pública ou à moral. Em princípio, não se autoriza que sejam registradas como marcas, palavras e imagens consideradas contrárias à moral local e aos bons costumes.

Bandeiras, escudos de armas, carimbos oficiais e emblemas de Estados e de organizações internacionais que tenham sido comunicados à Organização Mundial da Propriedade Intelectual são geralmente excluídos do registro.

Pedidos de registro de marcas são, normalmente, recusados por razões chamadas “relativas” se a marca, objeto da solicitação, entrar em conflito com direitos sobre marcas ou direitos pré-existentes (direito autoral ou nome empresarial). O fato de existirem duas marcas idênticas ou muito semelhantes para o mesmo tipo de produto pode causar confusão entre os consumidores. Como etapa normal do procedimento de registro, o INPI verificará se há conflito ou reprodução/imitação de sinal preexistente, inclusive, com marcas notoriamente conhecidas, mas não registradas.

Por outro lado, alguns órgãos públicos de registro de marca só fazem a verificação se houver oposição da parte de terceiros depois da publicação da marca. Em ambos os casos, o pedido só será recusado ou cancelado, conforme o caso, se a marca for considerada idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão com uma marca existente de produtos idênticos ou semelhantes. Por isso, é

aconselhável que se evite escolher marcas que possam ser consideradas tão semelhantes com as já existentes, pois causam confusão.

O que deve ser levado em conta ao selecionar ou criar uma marca?

A escolha ou criação de uma marca é uma etapa importante na constituição da sua empresa e disponibilização de serviços e produtos no mercado, já que ela será determinante na sua estratégia comercial. Mas, então, qual seria uma marca adequada para seu(s) produto(s)? Não há regras rígidas ou inalteráveis, mas a lista de cinco pontos logo abaixo pode ser útil.

Lista de Cinco Pontos para a Escolha da sua Marca

- . Verifique se a marca que você escolheu está de acordo com todos os requerimentos legais de registro (veja razões para indeferimento de pedidos na página 8);
- . Conduza uma busca de anterioridade na base de dados do INPI para certificar-se da viabilidade de registro face à pré-existência ou não de marcas idênticas ou semelhantes à pretendida (página 14).
- . Certifique-se de que a sua marca seja fácil de ler, escrever, soletrar e memorizar, e que ela seja adequada para todos os ti-

pos de meios publicitários;

- . Verifique se a marca não tem conotações indesejáveis ou inadequadas no seu idioma ou nos idiomas dos mercados internacionais que você possa vir a explorar;

- . Confira se o nome de domínio correspondente (isto é, o endereço de Internet) está disponível para o registro (veja página 25 para mais informações sobre marcas e nomes de domínio).

Se você optar por uma ou mais palavras para comporem sua marca, você também deverá levar em consideração alguns aspectos envolvidos na escolha de determinados tipos de palavras:

Palavras inventadas ou fantasiosas. São palavras criadas sem qualquer significado intrínseco ao produto ou real. As palavras inventadas apresentam a vantagem de serem fáceis de proteger, já que são mais propensas a serem consideradas distintivas. No entanto, o aspecto negativo é que elas podem ser de assimilação mais difícil para os consumidores, sendo necessário, portanto, um maior empenho publicitário.

VIPT VUPT

Titular: Editora O DIA S/A.

Marcas arbitrárias. Palavras dicionarizadas, mas cujo significado não tem qualquer relação com os produtos ou serviços por elas identificados. Importante observar que mesmo que esse tipo marcário seja fácil de obter a proteção, ele pode demandar um forte empenho publicitário para que se estabeleça uma relação entre a marca e o produto para os consumidores.

Exemplo: a marca ELEFANTE para a comercialização de telefones móveis.

Marcas sugestivas. São marcas que fazem alusão a um ou mais atributos do produto. Podem ser consideradas fracas, e, portanto, implicar no ônus de terem que conviver com outras marcas compostas por termos semelhantes, ou ainda, serem consideradas descritivas. O interessante das marcas sugestivas é que elas acabam agindo como uma forma de publicidade.

Exemplo: a marca QUENTE para comercializar aquecedores elétricos faz alusão ao calor que o produto irradia, mantendo sua casa aquecida. Porém, é possível que o INPI a considere descritiva demais e recuse-se a registrá-la.

Qualquer que seja o tipo de marca escolhido, é importante não tentar imitar/reproduzir marcas já existentes! Afinal, além de ser pouco provável que seja concedido registro a uma marca da

concorrência ligeiramente modificada ou a uma marca conhecida ou famosa levemente modificada quanto à forma como se escreve, vale ressaltar que o intuito da proteção marcária é justamente o de proteger signos que se diferenciam dos demais utilizados pelos concorrentes.

Exemplo: MARIA BONITA EXTRA é uma marca registrada de artigos de vestuário feminino. Seria insensato tentar vender os mesmos produtos ou produtos semelhantes utilizando a marca “MARINA BONITA EXTRA”, que seria, provavelmente, considerada semelhante a ponto de causar confusão com relação à marca já existente. Nesse caso, é pouco provável que a marca “MARINA BONITA EXTRA” seja registrada.

Registrando uma Marca - Passo a Passo

O Requerente

Como primeiro passo, é necessário que o requerente cadastre-se como usuário dos serviços do INPI, obtendo, assim, um *login* e uma senha que são indispensáveis para a obtenção da Guia de Recolhimento da União e realizando o pagamento correspondente. Após esse procedimento, o requerente deve apresentar, via *online* ou papel, o formulário de pedido de registro ao INPI.

Em caso de utilização de algum logotipo na marca pretendida, é necessário que se apresente no momento do depósito, imagem (impressa ou digital) com a reprodução gráfica da marca. Destaca-se que o INPI exige um formato específico para tais imagens.

Além das etiquetas, é necessário que conste no formulário de depósito uma descrição detalhada dos produtos e/ou serviços pretendidos por sua empresa, as classe(s) em que os mesmos se encontram inseridos, e cópia do comprovante do pagamento das taxas oficiais.

A Administração de Marcas

Os passos a serem seguidos pelo órgão público investido de poderes para realizar o registro de marcas variam de um país para outro, mas, de modo geral, seguem um padrão semelhante, a saber:

Exame formal: essa etapa antecede a publicação do pedido de registro, correspondendo, portanto, a uma fase preliminar de análise na qual a diretoria do órgão público verifica se o pedido de registro preenche os requisitos formais estabelecidos em lei. Isso significa que será verificada a documentação apresentada junto ao formulário de depósito.

Publicação e oposição: após a verificação formal do pedido de registro, ocorre a publicado

para fins de oposição de terceiros. Ou seja, é dada a oportunidade de terceiros interessados manifestarem-se contrariamente ao pedido de registro publicado. O prazo para apresentação de oposições de terceiros será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de publicação do pedido de registro. Esse é o exemplo de como ocorre o trâmite no Brasil. Em outros países, a marca só é publicada depois de ter sido registrada, gerando assim um prazo para a apresentação de solicitações de cancelamento do registro, também, por parte de terceiros.

Exame de mérito: após a fase de publicação e eventuais oposições de terceiros, inicia-se a fase de exame de mérito pelos examinadores do INPI, que verificarão se os requisitos de registrabilidade de uma marca foram devidamente atendidos. Em caso positivo, publica-se o deferimento da mesma para que o titular proceda, dentro de 60 (sessenta) dias, ao pagamento das taxas finais relativas ao 1º decênio de proteção e expedição de certificado de registro. Com o pagamento das taxas finais, é publicada a concessão do registro e emitido o respectivo Certificado, válido pelo período de dez anos.

Caso a marca pretendida não preencha os requisitos de registrabilidade marcária, os exami-

nadores indeferirão o pedido de registro pretendido, indicando a fundamentação legal para o indeferimento. Com a publicação da decisão de indeferimento, o titular do pedido de registro poderá apresentar recurso, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação do indeferimento, para defender a registrabilidade da marca pretendida. Após a publicação do recurso eventualmente apresentado, os examinadores decidirão por manter o indeferimento ou deferir o pedido de registro. Se nessa ocasião os examinadores entenderem por manter o indeferimento, o titular do pedido de registro não tem mais alternativas administrativas para adotar, devendo, apenas, aguardar pelo arquivamento de seu pedido. O mesmo ocorre no caso de não apresentação de recurso. Se por outro lado, os examinadores reformam sua decisão e deferem o pedido de registro, iniciará o prazo para pagamento das taxas finais.

Prorrogação: Um registro de marca pode ser prorrogado *ad infinitum* mediante o pagamento das taxas de prorrogação previsto. Porém, o registro caducará e se extinguirá caso a marca não tenha sido usada durante um determinado período de tempo previsto em lei (5 anos a contar da data da concessão), ou, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modifica-

ção que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como especificado no certificado ou registro. Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constante do certificado de registro sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos semelhantes ou afins daqueles pelos quais foi comprovadamente usado.

Quanto tempo leva para registrar uma marca?

O tempo necessário para que uma marca seja registrada leva entre dois e cinco anos. Essa variação no prazo de registro deve-se, entre outros fatores, ao fato do órgão público de concessão de registro de marcas conduzir um exame quanto ao mérito. Recomendamos, por isso, que você solicite o registro da marca com bastante antecedência, garantindo, assim, que a marca esteja, pelo menos, depositada no momento em que você comece a comercializar e divulgar os produtos relacionados à mesma.

Quanto custa para criar, proteger e utilizar uma marca?

É importante levar em conta e orçar adequadamente os custos relacionados à criação e ao registro de uma marca:

. Você poderá incorrer em despesas relacionadas à criação da logomarca ou das palavras que serão utilizadas como marca (muitas empresas contratam os serviços de terceiros para este fim). Você, também, poderá ter custos relacionados à busca por anterioridade na base de marcas do INPI.

. Custos relacionados ao processo de registro da marca, que varia de acordo com o número e países e as categorias de produtos e/ou serviços (ou classes, de acordo com a página 15).

. O INPI poderá fornecer mais informações sobre os custos envolvidos no registro de marcas no Brasil.

. As empresas que preferirem contratar os serviços de um agente de propriedade industrial credenciado, para dar-lhes assistência no processo de registro, também, incorrerão em custos suplementares, mas economizarão uma quantidade razoável de tempo e esforços no acompanhamento desses processos.

Como descobrir se a sua marca pode entrar em conflito com marcas existentes? O que é uma “busca de marca”?

É aconselhável que você conduza uma pesquisa extensa na base de dados de marcas do INPI antes de depositar um pedido de registro de marcas. O pro-

pósito dessa pesquisa, também denominada “busca de marca”, é verificar se outra empresa já registrou um sinal similar ou idêntico pretendido para produtos e/ou serviços idênticos ou semelhantes.

Você mesmo pode fazer a busca na base de dados de marcas ou contratar os serviços de um advogado especializado ou agente da propriedade industrial. Esta busca pode ser realizada diretamente em base de dados de marcas do INPI (que pode ser gratuita ou mediante pagamento de uma taxa) ou em uma base de dados gerenciada por uma empresa terceirizada. De qualquer forma, lembre-se que esta busca será preliminar, já que é complexo determinar se uma marca é ou não “semelhante a ponto de causar confusão” com marcas já existentes (pedidos de registro depositados) com registro devidamente expedido. Por isso, pode ser extremamente útil a assistência de um agente de propriedade industrial com experiência nesse tipo de atividade, habituado a agir junto ao INPI e conhecedor da legislação pertinente.

Antes de procurar um agente, talvez seja interessante verificar se o INPI (ou uma empresa com bases de dados comerciais) possui uma base de dados *on line* para consulta gratuita e condução de uma busca prévia.

As marcas são agrupadas em classes, de acordo com os produtos e/ou serviços que elas se prestem a identificar (veja o sistema de classificação internacional no Anexo 2). Por isso, a familiarização com as 45 diferentes classes de marcas pode ser um bom começo para a sua busca.

Um Sistema Bem Classificado

No depósito da marca pretendida no INPI, você deverá indicar os produtos e/ou serviços para os quais você deseja que a marca seja registrada e agrupá-los segundo as “classes” às quais eles pertencem, de acordo com o sistema de classificação de marcas. Esse sistema permite a organização das marcas registradas em bases por ordem de tipos de produtos ou serviços. Isto facilita a busca de informações sobre as marcas nas bases de dados. É imprescindível que você peça o registro da sua marca em todas as classes nas quais deseja utilizá-la e compatível com atividades empresariais constantes no Contrato/Estatuto Social. O sistema de classificação mais usado é o Sistema de Classificação Internacional de Marcas (também conhecido como sistema de Nice), que contém 34 classes de produtos e 11 classes de serviços. Para mais informações sobre o sistema de classificação de Nice, consulte o Anexo 2. Veja também:

www.wipo.int/classifications/en/nice/about

Exemplo: como são classificados os produtos? Vejamos um exemplo. Se a sua empresa produzir garfos e facas, então, o seu pedido de registro deve ser feito na classe 8, correspondente a estes produtos. No entanto, se você desejar comercializar outros utensílios de cozinha (tais como recipientes, panelas ou tachos) utilizando a mesma marca, você também deverá registrar a marca na classe 21, que corresponde a estes últimos produtos. No Brasil, é necessário um pedido separado para cada classe de produtos, enquanto que, em outros países, é possível incluir várias classes em um único pedido.

É preciso um agente da propriedade industrial para depositar um pedido de registro?

Como regra geral, a maioria dos países não exige que você contrate um agente da propriedade industrial para depositar um pedido. Você pode apresentar o pedido sem assistência. Neste caso, é importante que o requerente leia e se atente para o material disponível no *site* do INPI, especialmente, a Lei da Propriedade Industrial, as diretrizes de Análise de Marcas e os Manuais do Usuário, para depositar em formulários (em papel ou eletrônico).

No entanto, os serviços de um agente da propriedade industrial, habituado a conduzir buscas em bases de dados de marcas e familiarizado com os detalhes processuais do registro de marcas, podem agilizar o procedimento, assegurar que a sua empresa esteja solicitando proteção na(s) classe(s) de marcas apropriada(s), e evitar que haja indeferimento do pedido por razões absolutas.

Por quanto tempo sua marca registrada é protegida?

As marcas registradas são protegidas pelo período de 10 anos a contar da data de concessão de registro. Este pode ser renovado indefinidamente (geralmente por períodos iguais e consecutivos de 10 anos), desde que as taxas de renovação sejam pagas em tempo hábil. É importante deixar alguém na sua empresa encarregado do controle de prorrogação do registro da marca.

Terceirizando a criação da marca

A composição de uma marca envolve um processo criativo. Na maioria dos países, o criador é automaticamente o titular do direito autoral sobre a sua obra artística; este seria o caso do trabalho artístico sobre uma marca.

Por isso, se a sua empresa optar pela terceirização de serviços

para a criação da marca, é conveniente esclarecer todas as questões relativas à titularidade do direito autoral sobre a marca no contrato de prestação de serviços e/ou certificar-se de que o direito autoral sobre a marca seja formalmente transferido à sua empresa.

O registro da marca no seu país de residência vale no exterior?

Os direitos provenientes de registro de uma marca são limitados ao território ao qual o registro foi atribuído; dessa forma, o registro de uma marca é válido apenas no país que lhe conferiu a concessão, a menos que sua marca seja classificada como notoriamente conhecida. (Ver página 22 para mais informações sobre as marcas notoriamente conhecidas), o que garantirá um privilégio sobre tal marca em outro país, desde que se proceda ao depósito da marca naquele país.

Você deveria proteger sua marca no exterior?

Todas as razões pelas quais você deveria registrar a sua marca no seu país de origem se aplicam também à necessidade de registrá-la em mercados estrangeiros, caso a sua empresa comercialize ou deseje comercializar/distribuir seus produtos e/ou serviços no exterior. Por isso, é altamente recomendável

registrar a sua marca nos mercados internacionais caso a sua empresa esteja envolvida com operações de exportação ou tenha a intenção de fazê-lo em um futuro próximo.

A exportação de produtos com uma marca distintiva permitirá que sejam reconhecidos nos mercados estrangeiros e que a sua empresa construa uma reputação e uma imagem internacional, o que poderá resultar, no futuro, em maiores lucros.

Como registrar sua marca no exterior?

Se você tiver registrado a marca da sua empresa no território brasileiro (país de origem) e depois desejar exportar ou conceder uma licença de uso da marca em outros países, é recomendável que você registre a sua marca no exterior. Existem três maneiras principais de fazê-lo:

Via nacional: a sua empresa pode dirigir-se ao escritório oficial e responsável pelo registro de marca no país interessado e apresentar o pedido correspondente no idioma apropriado e pagar as taxas oficiais prescritas. Como mencionado anteriormente, pode ser exigido que sejam utilizados, para esse efeito, os serviços de um agente de marcas estabelecido localmente.

Via regional: se você quiser obter proteção em países que façam parte de um sistema regional de marcas, você pode solicitar um registro, com efeito nos territórios de todos os países membros, mediante a apresentação de um pedido junto ao órgão público regional de registro de marcas. As administrações regionais de marcas são:

- . a Administração Regional Africana de Propriedade Industrial;
- . a Administração de Marcas do Benelux;
- . o Instituto de Harmonização do Mercado Interno da União Europeia;
- . a Organização Africana da Propriedade Intelectual.

Via internacional: se o país onde se localiza a sede da sua empresa for membro do sistema de Madri e se você tiver registrado ou solicitado o registro da sua marca no seu país, ou com efeito no seu território, você pode utilizar o sistema de Madri (administrado pela OMPI) para registrar a sua marca nos mais de 70 países que já aderiram a este sistema. Importante ressaltar que o Brasil não aderiu a este sistema até o presente momento.

As vantagens do uso do sistema de Madrid

As principais vantagens da utilização do sistema de Madrid são que o titular de uma marca pode solicitar o seu registro em todos ou alguns dos países membros do sistema mediante a apresentação de:

- . um único pedido de registro internacional;
- . em um único idioma;
- . sujeito a uma única série de taxas (em uma única moeda) e de prazos.

A partir daí, o registro internacional pode ser mantido e renovado através de um procedimento único.

Mais informações sobre o registro internacional de marcas podem ser obtidas junto ao INPI ou no sítio web: *www.wipo.int/madrid* (o Anexo 3 contém uma lista dos países membros do sistema de Madrid).

Tipos de Marcas

Marcas de produto | Marcas utilizadas para distinguir produtos de uma determinada empresa

Marcas de serviço | Marcas utilizadas para distinguir serviços de uma determinada empresa.

Marcas coletivas | Marcas utilizadas para distinguir os produtos ou os serviços providos de membros de uma determinada entidade e associação.

Marcas de certificação | Marcas utilizadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com certas normas ou especificações técnicas a uma série de normas.

Marcas notoriamente conhecidas | Marcas consideradas muito conhecidas no ramo de atividade que a empresa atua e por isso gozam de uma proteção especial nos termos do art. 6bis (I), da Convenção da União de Paris.

Marcas de Alto Renome | Marcas amplamente conhecidas pela população, que merecem uma proteção especial que engloba todas as classes de serviços e produtos.

O que são marcas de serviço?

Uma marca de serviço é muito parecida com uma marca de produto. Ambas são sinais distintivos, mas as marcas de produto distinguem os produtos de uma empresa, enquanto que as marcas de serviço exercem a mesma função com relação aos serviços. Pode se tratar de qualquer tipo de serviço, tais como: financeiros, bancários, turísticos, publicitários ou de restauração. As marcas de serviço podem ser registradas, renovadas,

canceladas, cedidas e licenciadas, sob as mesmas condições que as marcas de produto.

Exemplo:



Titular: Caixa Econômica Federal – CEF
Link: www.caixa.gov.br

O que são marcas coletivas?

Uma marca coletiva geralmente pertence a uma associação ou cooperativa cujos membros po-

dem utilizar essa marca coletiva para comercializar os seus produtos. A associação, geralmente, estabelece uma série de critérios, direitos e obrigações para o uso da marca coletiva (por exemplo, padrões de qualidade) e autoriza cada empresa associada a utilizar a marca desde que respeite tais critérios.

As marcas coletivas podem ser um meio eficaz para a comercialização conjunta dos produtos de um grupo de empresas para as quais seria mais difícil levar os consumidores a reconhecer as suas próprias marcas e/ou levar os principais distribuidores a aceitar a distribuição dos seus produtos.

Exemplo: a marca coletiva ABAPI ASSOCIADO NEMINEM LAEDERE ABAPI identifica serviços de representação de profissionais liberais e empresas atuantes nas áreas de propriedade industrial e intelectual, que englobam a prestação de consultoria, assistência ou auxílio jurídico aos associados, podendo inclusive mover ações diretas de inconstitucionalidade, mandados de segurança individuais e coletivos, ações civis públicas em defesa de interesses difusos e coletivos e demais ações individuais ou coletivas que condigam com os objetivos da associação, tudo, sem finalidade lucrativa.



Titular: Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI
Link: www.abapi.org.br

O que são marcas de certificação?

As marcas de certificação são concedidas para atestar a conformidade dos produtos ou serviços aos padrões definidos e especificações técnicas, mas não dependem de uma associação. Essas marcas podem ser utilizadas por qualquer pessoa cujos produtos respeitem esses padrões pré-estabelecidos. Em muitos países, a principal diferença entre uma marca coletiva e uma marca de certificação é que a marca coletiva só pode ser utilizada por um determinado grupo de empresas, como os membros de uma associação, enquanto que a marca de certificação pode ser utilizada por qualquer empresa cujos produtos ou serviços estejam de acordo com os padrões impostos pelo titular da marca de certificação.

Uma exigência importante das

marcas de certificação é que a entidade que requer o registro da marca seja considerada “competente para certificar” os produtos em questão.

Exemplo: o símbolo da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) está registrado como marca de certificação perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e tem por objetivo expedir ou reconhecer a certificação de produtos e serviços de telecomunicações, observados os padrões e normas estabelecidos por lei específica.



Titular: Agência Nacional de Telecomunicações
ANATEL

Link: www.anatel.gov.br

O que são as marcas de Alto Renome?

As “marcas de alto renome” são consideradas notórias, que transpassam o conhecimento comum da população e o renome é estendido para todas as classes sociais e econômicas e para todos os setores empresariais. As marcas de alto renome gozam de uma proteção especial, perante o INPI, que engloba todas as classes de produtos e serviços. Por exemplo, enquanto as marcas são protegidas contra marcas semelhantes a

ponto de causar confusão apenas para produtos idênticos ou semelhantes, as marcas de alto renome são protegidas contra marcas semelhantes a ponto de causar confusão mesmo no caso de produtos ou serviços inseridos em classes não relacionadas ou afins.

O objetivo principal desta maior proteção é impedir o parasitismo e o enriquecimento ilícito de outras empresas sobre a reputação de uma marca de alto renome e/ou o prejuízo à marca notória ou à empresa detentora dessa marca.

Exemplo: O exemplo clássico é a notoriedade da marca “COCA-COLA”, que ultrapassa o conhecimento comum ou de uma determinada classe de produto e serviço. Quem não conhece a marca “COCA-COLA”? Por essa notoriedade, a Lei da Propriedade Industrial mantém um registro especial que abrange todas as classes de produtos e serviços e não permitirá que terceiros venham a utilizar a marca COCA-COLA ou protegida para identificar quaisquer produtos.

O que são as marcas Notoriamente Conhecidas?

As “marcas notoriamente conhecidas” são marcas consideradas notórias e renomadas no ramo de atividade em que são utilizadas para identificar produtos e/ou serviços, nos termos do art. 6bis(I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP). Elas gozam de proteção especial, pois são reconhecidas independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil.

Usando as Marcas

Você pode registrar uma marca sem a ter utilizado?

Apesar de você depositar o pedido de registro de uma marca antes de utilizá-la, alguns países só reconhecem oficialmente este registro quando o titular apresentar uma prova de uso (por exemplo, os Estados Unidos da América). Além disso, na maioria dos casos, uma marca que não tenha sido utilizada durante um determinado período após o seu registro (geralmente de 3 a 5 anos – 5 anos no Brasil) pode ter o seu registro cancelado.

TM ou ®?

O uso dos símbolos ®, TM, SM, ou equivalentes ao lado de uma marca não é obrigatório e geralmente não significa qualquer proteção jurídica suplementar. Contudo, pode ser uma forma conveniente de informar ao público que é objeto de pedido de registro ou é registrado, prevenindo-se desta forma da ação de possíveis infratores e falsificadores. O símbolo ® é utilizado depois da marca ter sido registrada; TM indica que se trata de uma marca de produto ou serviço (*trademark*); SM é utilizado para as marcas de serviço.

Como usar as marcas na publicidade?

Se a sua marca estiver registrada sob uma formatação mista ou é expressa em um logotipo, compreendendo uma determinada fonte ou desenho, esta deverá ser utilizada na forma como registrada. Monitore com

extrema vigilância o uso dessa marca, pois ela é fundamental para a imagem dos seus produtos. Também é importante evitar que a marca seja utilizada como verbo ou substantivo, para que o seu poder de distintividade não fique enfraquecido.

A sua empresa pode usar a mesma marca para produtos diferentes?

Marcas distintas podem ser utilizadas para as diferentes linhas de produtos de uma empresa. Cabe à empresa decidir, de acordo com a estratégia de divulgação, a utilizar a mesma marca para todos os seus produtos, inclusive novos produtos que possam ser criados, ou se deverá utilizar uma marca diferente para cada linha de produtos.

A atribuição de uma marca já existente a novos produtos permite que os novos produtos/serviços se beneficiem da imagem dela. Porém, a utilização

de uma nova marca, mais específica e melhor adaptada ao novo produto/serviço, pode ser vantajosa ao facilitar a empresa a direcionar o novo produto/serviço especificamente a um determinado grupo de consumidores (como crianças, adolescentes, etc.) ou ao criar uma imagem específica para a nova linha de produtos. O caso acima referenciado encontra respaldo na disponibilização de serviços do gênero loteria que, ao adotar diversos modelos de jogos de azar, não se restringe apenas a um público-alvo.



Titular: Mega-Sena® Cortesia da Caixa Econômica Federal - CEF

Empresas diferentes adotam estratégias diferentes. Qualquer que seja a sua escolha, não se esqueça de registrar a sua marca para todas as categorias de produtos e/ou serviços em relação aos quais ela é, ou será, utilizada.

O que levar em conta ao usar marcas na Internet?

O uso de marcas na Internet tem levantado uma série de questões jurídicas controversas, sendo algumas sem solução para o

momento ou sem uma aplicação uniforme. Uma questão delicada resulta da aplicação do princípio da territorialidade para a proteção das marcas (isto é, as marcas só são protegidas no país ou na região onde elas tiverem sido registradas ou utilizadas), ao passo que o alcance da Internet é amplo, mundial. Isto cria problemas quando se trata de resolver disputas entre pessoas ou empresas que sejam os titulares legítimos em países diferentes de sinais idênticos ou semelhantes a ponto de criar confusão para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes. A legislação aplicável nesta área ainda está em desenvolvimento e o tratamento a essas questões pode variar de um país para outro.

O que é um nome de domínio e o que ele tem a ver com marcas?

Outra questão de relevância é o conflito entre as marcas e os nomes de domínio. Os nomes de domínio são endereços na Internet e são, geralmente, utilizados em buscas de sítios web. Por exemplo, o nome de domínio “wipo.int” é utilizado para localizar o website da OMPI no endereço: www.wipo.int. Com o passar do tempo, os nomes de domínio passaram a constituir identificadores de empresas, produtos e serviços e, deste

modo, entram frequentemente em conflito com as marcas e nomes de empresas.

Por isso, é importante escolher um nome de domínio que não seja um sinal já utilizado ou registrado por outra pessoa ou empresa, especialmente, uma marca notoriamente conhecida. Sobretudo porque muitas legislações, incluindo as leis brasileiras e os tribunais locais, consideram que o registro da marca de outra empresa ou pessoa como nome de domínio é uma infração à marca, popularmente conhecida como “*cybersquatting*”. Se isto ocorrer, portanto, a sua empresa poderá ser obrigada a transferir ou a cancelar o nome de domínio, bem como pagar indenização por perdas e danos.

Para descobrir se uma determinada marca já está protegida, você pode contatar diretamente o INPI ou órgãos públicos estrangeiros de registro de marcas para o depósito no exterior, pois alguns órgãos gerenciam bases de dados sobre as marcas, que podem ser consultadas pela Internet. Uma lista dessas bases de dados está disponível no sítio web da OMPI no endereço:

ecommerce.wipo.int/databases/trademark.

Por outro lado, se as marcas utilizadas por sua empresa estiverem sendo usadas como um nome de domínio ou for usada

desautorizadamente por outra pessoa ou por outra empresa, você poderá tomar medidas para pôr fim a esta violação ou ao uso indevido dos direitos da sua empresa. Nesse caso, uma opção seria utilizar o processo administrativo *on line* da OMPI para a resolução de disputas relativas a nomes de domínio no endereço: *arbiter.wipo.int/domains*. Esse sítio web da OMPI inclui um modelo de reclamações, assim como um índice jurídico dos milhares de casos sobre nomes de domínio que já foram resolvidos graças ao processo da OMPI.

É possível licenciar suas marcas para outras empresas?

As marcas podem ser licenciadas para outras empresas. Em tais casos, o titular da marca conserva a sua propriedade e concorda, simplesmente, que a marca seja utilizada por uma ou mais empresas. Isto é, geralmente, feito em troca do pagamento de *royalties* e requer o consentimento do titular da marca, que ocorre por meio de um contrato de licença de marca. Neste caso, o licenciante outorga a terceiro o uso de uma marca, mas mantém o controle sobre a qualidade dos produtos identificados pela marca licenciada.

Em alguns casos, a outorga de direito de uso sobre uma marca é parte de contratos comerciais

mais amplos, tais como os contratos de franquia ou contratos de transferência de tecnologia que incluam a concessão de licenças relativas a outros direitos de propriedade intelectual tais como patentes, “*know-how*” ou algum tipo de assistência técnica para a produção de um determinado produto.

O que as marcas têm a ver com contratos de franquia?

A concessão de uma licença de marca é uma parte essencial de um contrato de franquia. Em contratos de franquia, o controle do titular da marca sobre o franqueado é, geralmente, maior que no caso de contratos de licenças de marcas em geral. No caso da franquia, o franqueador autoriza outra pessoa (o franqueado) a utilizar os seus métodos comerciais (de que fazem parte as marcas, os conhecimentos técnicos, o serviço aos clientes, os suportes operacionais, a formatação arquitetônica das lojas, etc.) em determinadas condições e em troca de compensação financeira ou *royalties*.

Exemplo: uma empresa que atua no comércio varejista de artigos de vestuário e sob a formatação de franquia é a marca MARIA BONITA EXTRA.

Tradicional empresa com mais de vinte anos de experiência no mercado brasileiro de moda feminina, hoje com 25 (vinte e

cinco) lojas próprias, a proprietária das marcas MARIA BONITA e MARIA BONITA EXTRA desenvolveu um sistema padronizado de lojas operando no comércio varejista brasileiro, identificado por reconhecidas marcas que deu ensejo à rede de Franquias MARIA BONITA EXTRA. O sistema de franquia inclui vários elementos que contribuem para o sucesso das lojas MARIA BONITA e MARIA BONITA EXTRA, inclusive, aspectos operacionais, financeiros, administrativos, técnicos e comerciais das lojas caracterizadas pelas marcas, a decoração das lojas, o formato das embalagens, bem como os seus sistemas de gestão e de contabilidade. O sistema de franquia MARIA BONITA EXTRA transmite os seus conhecimentos e a sua experiência aos seus franqueados e conserva o direito de supervisão e fiscalização das atividades dos franqueados. Um componente fundamental do contrato de franquia é, também, a autorização e a obrigação que os franqueados têm de utilizar a marca MARIA BONITA EXTRA.

The logo for 'maria bonita extra' is displayed in a lowercase, sans-serif font. The words 'maria bonita' are in a dark grey color, and 'extra' is in a lighter grey color. The text is set against a light beige background with a subtle horizontal line pattern.

Titular: MB Administração Patrimonial LTDA.

Link: www.mariabonitaextra.com.br

Há alguma restrição à venda ou ao licenciamento da sua marca a outra empresa?

É possível, e cada vez mais frequente, vender ou ceder uma marca dissociada da empresa que a possui.

No caso de venda ou cessão de uma marca, é exigido que seja apresentado o contrato de cessão de marcas junto ao INPI para anotação da cessão ou transferência da marca para terceiro.

É necessário registrar qualquer mínima modificação à sua marca?

Muitas marcas, inclusive algumas das mais famosas, têm sido ligeiramente modificadas, ao longo dos anos, a fim de modernizar a imagem da empresa ou para se adaptarem a novos meios publicitários. As marcas podem ser modificadas ou adaptadas, mas uma empresa deverá tomar a precaução de consultar junto ao seu agente da propriedade industrial capacitado para saber se uma determinada modificação implica na apresentação de um novo pedido de registro de marca e/ou no pagamento de novas taxas.

PETROBRÁS

1958



1981



PETROBRAS

2004

PETROBRAS

2009

Titular: Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS

A observância dos Direitos sobre as marcas

O que a sua empresa deve fazer se sua marca estiver sendo usada por terceiros sem sua autorização?

O ônus da fiscalização do uso indevido da marca cabe principalmente ao seu titular. Cabe à sua empresa identificar quaisquer transgressões e decidir quais medidas devem ser tomadas para fazer valer os seus direitos relativos à marca.

É sempre válido procurar aconselhamento profissional se você suspeitar que terceiros estejam infringindo sua marca. Um advogado especializado em propriedade intelectual é a pessoa indicada para informá-lo sobre as alternativas possíveis e iniciar um procedimento judicial decorrente de violação ou infração e aconselhá-lo sobre a maneira de fazer valer os seus direitos no seu país e, provavelmente, também em países vizinhos.

No caso de violação dos seus direitos sobre uma marca, uma possibilidade é começar por enviar uma notificação extrajudicial para informar sobre a infração e fazer com que ele cesse a infração. É recomendável que essa notificação seja elaborada por um advogado especializado. Se a empresa conhecer a localização da atividade ilícita, é possível agir com a diligência exigida mediante a obtenção, com a assistência de um advogado es-

pecializado em marcas, de uma busca e apreensão judicial ou mediante autorização policial para que seja conduzida apreensão dos produtos infratores e a cessação da violação.

O infrator pode ser forçado pelas autoridades judiciárias a informar a identidade das pessoas implicadas na produção e distribuição de produtos ou serviços contrafeitos (falsificados) e os seus canais de distribuição. Como importante meio de dissuasão, as autoridades judiciais podem ordenar, a pedido do titular da marca, que os produtos em transgressão e os materiais utilizados para a fabricação desses produtos sejam destruídos ou retirados do mercado, sem qualquer tipo de compensação financeira ao infrator.

Para impedir a importação de produtos que violem direitos marcários, muitos países preveem medidas que podem ser tomadas, nas fronteiras internacionais, pelos titulares das

marcas através das autoridades alfandegárias nacionais.

Na posição de titular da marca violada, a sua empresa pode pedir assistência às autoridades alfandegárias na fronteira, antes que os produtos e marcas entrem e sejam distribuídos no Brasil. Para informações a respeito desse procedimento legal, contate o seu advogado especializado em direito da propriedade intelectual.

Em alguns casos, uma maneira eficaz de resolver problemas relacionados com infrações é recorrer à arbitragem ou à mediação. A arbitragem tem a vantagem de ser um procedimento de resolução de conflito menos formal, mais rápido e mais econômico que um processo judicial. Uma vantagem da mediação é que as partes conservam o controle do processo de resolução do conflito e são adotados normalmente antes dos procedimentos judiciais. Deste modo, a mediação pode ajudá-lo a manter boas relações comerciais com outra empresa com a qual a sua empresa possa vir a desejar colaborar mais tarde. Para mais informações sobre a arbitragem e a mediação, contate o seu advogado e veja o sítio web da OMPI, “Arbitration and Mediation Center” (Centro de Arbitragem e de Mediação) no seguinte endereço:

arbitrator.wipo.int/center.

Endereços Web para mais informações:

Sobre outras questões de propriedade intelectual num âmbito empresarial:

www.inpi.gov.br

www.wipo.int/sme

Sobre as marcas em geral:

. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): *www.inpi.gov.br* “

. “About IP” (Sobre a PI) no sítio web da OMPI:

www.wipo.int/about-ip/en/

. *International Trademark Association* (Associação Internacional de Marcas):

www.inta.org

Sobre os aspectos práticos relacionados com o registro de marcas, ver o sítio do INPI (*www.inpi.gov.br*) e a lista dos sítios web das administrações de marcas nacionais e regionais no Anexo 1.

Sobre o Sistema de Madrid para o Registro Internacional de Marcas:

www.wipo.int/madrid/en

Para ver uma lista das bases de dados sobre as marcas “on line” mantidas por administrações de propriedade industrial em todo o mundo:

[ecommerce.wipo.int/
databases/trademark](http://ecommerce.wipo.int/databases/trademark)

Sobre a Classificação Internacional de Produtos e Serviços para Registro de Marcas segundo o Acordo de Nice:

www.wipo.int/classifications/en
(*under Nice Agreement*)

Sobre a Classificação Internacional dos Elementos Figurativos de Marcas segundo o Acordo de Viena:

www.wipo.int/classifications/en
(*under Vienna Agreement*)

Sobre o conflito entre marcas e nomes de domínio:

ecommerce.wipo.int/domains/
www.icann.org

Sobre processos alternativos de resolução de conflitos sobre nomes de domínio:

arbiter.wipo.int/domains

Anexo 1

Endereços dos sítios web das administrações nacionais e regionais de marcas

Alemanha	www.dpma.de
Andorra	www.omp.ad
Antilhas Holandesas	www.bureau-intellectual-property.org
Argélia	www.inapi.org
Argentina	www.inpi.gov.ar
Armênia	www.armpatent.org
Austrália	www.ipaustralia.gov.au
Áustria	www.patent.bmwa.gv.at
Barbados	www.caipo.gov.bb
Bélgica	www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium
Belize	www.belipo.bz
Benelux (Administração de Marcas do Benelux - AMB)	www.bmb-bbm.org
Bolívia	www.senapi.gov.bo
Bósnia e Herzegovina	www.bih.net.ba/-zsmp
Brasil	www.inpi.gov.br
Bulgária	www.bpo.bg/
Canadá	www.opic.gc.ca
Cazaquistão	www.kazpatent.org
Chile	www.dpi.cl
China	www.saic.gov.cn
China (Hong Kong -SAR)	www.info.gov.hk/ipd
China (Macao - SAR)	www.economia.gov.mo
Colômbia	www.sic.gov.co
Costa Rica	www.registronacional.go.cr
Croácia	www.dziv.hr
Cuba	www.ocpi.cu
Dinamarca	www.dkpto.dk

Eslovênia	www.sipo.mzt.si
Espanha	www.oepm.es
Estados Unidos da América	www.uspto.gov
Estônia	www.epa.ee
Europa (Instituto de Harmonização do Mercado Interno - IHMI)	www.oami.eu.int/
Federação Russa	www.rupto.ru
Filipinas	ipophil.gov.ph
Finlândia	www.prh.fi
França	www.inpi.fr
Geórgia	www.sakpatenti.org.ge
Grécia	www.gge.gr
Holanda	www.bie.minez.nl
Hungria	www.hpo.hu
Índia	www.tmrindia.com
Indonésia	www.dgip.go.id
Irlanda	www.patentsoffice.ie
Islândia	www.els.stjr.is
Israel	www.justice.gov.il
Itália	www.european-patent-office.org/it
Japão	www.jpo.go.jp
Jordânia	www.mit.gov.jo
Lituânia	www.vpb.lt
Luxemburgo	www.etat.lu/EC
Malásia	www.mipc.gov.my
Marrocos	www.ompic.org.ma
México	www.impi.gob.mx
Mônaco	www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco
Mongólia	www.mongol.net/ipom
Nepal	www.ip.np.wipo.net
Noruega	www.patentstyret.no
Nova Zelândia	www.iponz.govt.nz

Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI)	www.oapi.wipo.net
Organização Regional Africana da Propriedade Industrial (ORAPI)	www.aripo.wipo.net
Panamá	www.mici.gob.pa/comintf.html
Peru	www.indecopi.gob.pe
Polônia	www.uprp.pl
Portugal	www.inpi.pt
Quênia	www.kipo.ke.wipo.net
Quirguistão	www.kyrgyzpatent.kg
Reino Unido	www.patent.gov.uk
República Checa	www.upv.cz
República da Coreia	www.kipo.go.kr
República da Macedônia	www.ippo.gov.mk/
República da Moldávia	www.agepi.md
República do Congo	www.anpi.cg.wipo.net
República Dominicana	www.seic.gov.do/onapi/
República Eslovaca	www.indprop.gov.sk
República Popular Democrática do Laos	www.stea.la.wipo.net
Romênia	www.osim.ro
Sérvia e Montenegro	www.yupat.sv.gov.yu
Singapura	www.ipos.gov.sg
Suécia	www.prv.se
Suíça	www.ige.ch
Tadjiquistão	www.tjpat.org
Tailândia	www.ipthailand.org
Turquia	www.turkpatent.gov.tr
Ucrânia	www.ukrpatent.org
Uruguai	dnpi.gub.uy
Uzbequistão	www.patent.uz
Venezuela	www.sapi.gov.ve

Anexo 2

Classificação Internacional de Produtos e Serviços para Registro de Marcas segundo o Acordo de Nice

Produtos

1. Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado bruto; adubo para as terras; composições extintoras; preparações para a têmpera e soldadura dos metais; produtos químicos destinados a conservar alimentos; matérias tanantes; adesivos (matérias colantes) destinados à indústria.
2. Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias de tinturas; mordentes; resinas naturais no estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
3. Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífrícios.
4. Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, limitar e aglomerar a poeira; combustíveis (incluindo gasolinas para motores) e matérias de iluminação; velas e mechas para a iluminação.
5. Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiênicos para a medicina; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, material para pensos; matérias para chumar os dentes e para impressões dentárias, cera para dentistas; desinfetantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.
6. Metais comuns e as suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas transportáveis; materiais metálicos para as vias férreas; cabos e fios metálicos não elétricos; serralheria e quinilharia metálica; tubos metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos não incluídos noutras classes; minerais.
7. Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (à exceção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (à exceção das que são para veículos terrestres); implementos agrí-

colas sem serem os acionados manualmente; chocadeiras para os ovos.

8. Ferramentas e instrumentos manuais; cutelaria, garfos e colheres; armas brancas; máquinas de barbear.

9. Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controle (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controle da corrente elétrica; aparelhos para o registro, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suportes de registro magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação e computadores; extintores.

10. Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.

11. Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias.

12. Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água.

13. Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício.

14. Metais preciosos e suas ligas e produtos, materiais não incluídos em outras classes; joalheria, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos de cronometragem.

15. Instrumentos de música.

16. Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com exceção dos móveis); material de instrução ou de ensino (com exceção dos aparelhos); matérias plásticas para embalagens (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichês (estereótipos).

17. Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; produtos em materiais plásticos semi-acabados; matérias para calafetar, obturar e isolar; tubos flexíveis não metálicos.

18. Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e malas de viagem; chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas; chicotes e selaria.
19. Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
20. Móveis, vidros(espelhos), molduras; produtos não incluídos noutras classes em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma de mar, sucedâneos de todas estas matérias, ou em matérias plásticas.
21. Utensílios e recipientes para a casa ou para a cozinha (não em metal precioso, nem em plaqué), pentes e esponjas; escovas (com exceção dos pincéis); material para a fabricação de escovas; material de limpeza; palha de aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com exceção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança não incluída noutras classes.
22. Cordas, fios, redes, tendas, toldos, velas, sacos (não incluídos noutras classes); matérias para enchimento (com exceção da borraça ou das matérias plásticas); matérias têxteis fibrosas em bruto.
23. Fios para uso têxtil.
24. Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e de mesa.
25. Vestuário, calçado, chapelaria.
26. Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais.
27. Tapetes, capachos, esteiras, linóleos, e outros revestimentos de soalhos; tapeçarias murais, não em matérias têxteis.
28. Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de natal.
29. Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, secos ou cozidos; geléias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras comestíveis.
30. Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.
31. Produtos agrícolas, hortiagrícolas, florestais e grãos, não compreendidos noutras classes; animais vivos; frutas e legumes frescos;

- sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; malte.
32. Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes e outras preparações para bebidas.
33. Bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas).
34. Tabaco; artigos para fumadores; fósforos.

Serviços

35. Publicidade; gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório.
36. Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
37. Construção; reparação; serviços de instalação.
38. Telecomunicações.
39. Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens.
40. Tratamento de materiais.
41. Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais.
42. Serviços científicos e tecnológicos assim como serviços de pesquisa e concepção a ele referentes; serviços de análise e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; serviços jurídicos.
43. Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.
44. Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene ou de beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura.
45. Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos; serviços de segurança para a proteção dos bens e dos indivíduos.

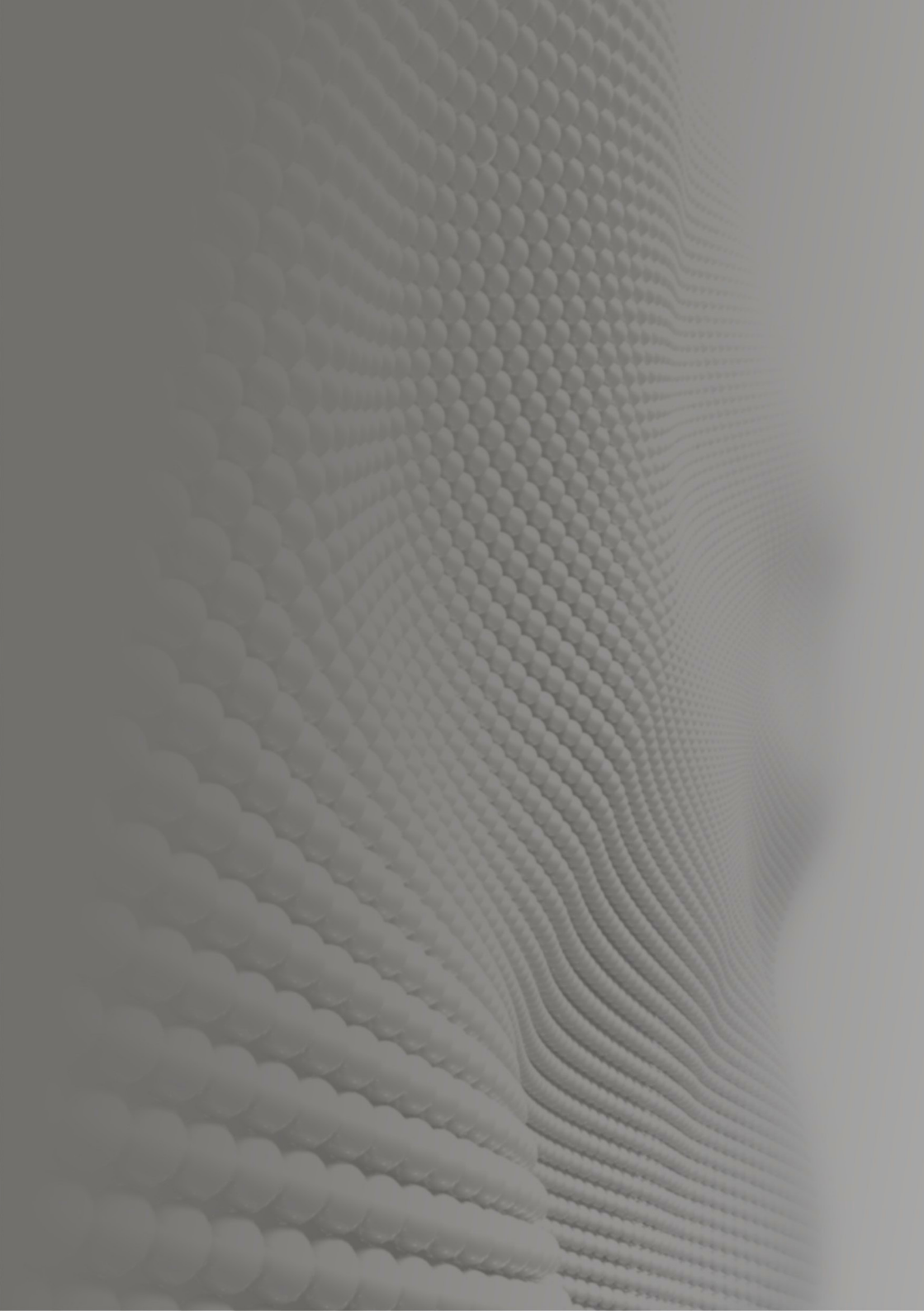
Em Outubro de 2003, o Acordo de Nice contava com 72 Estados membros, que adotaram e utilizam a Classificação de Nice para o registro de marcas.

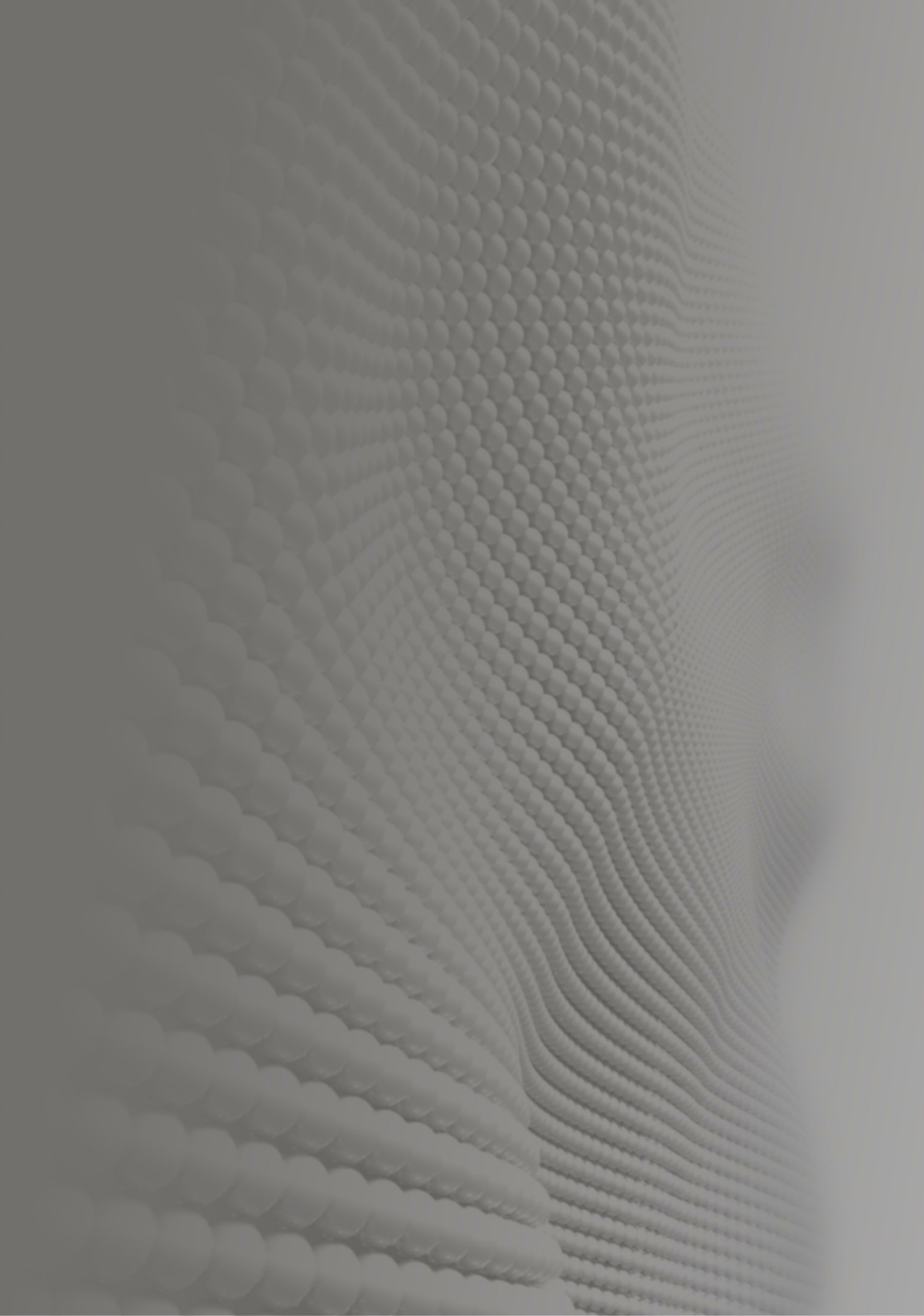
Anexo 3

Membros da União de Madrid

O sistema de registro internacional de marcas é regido por dois tratados: o Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas, que data de 1981, e o Protocolo referente ao Acordo de Madrid, que foi adotado em 1989, entrou em vigor em 1 de dezembro de 1995 e começou a ser aplicado em 1 de abril de 1996. O Regulamento de Execução Comum ao Acordo e ao Protocolo entrou também em vigor nesta data.

Para ter acesso à lista atualizada dos países membros do Sistema de Madrid, acesse o link, www.wipo.int/madrid/en/members/, que disponibiliza o arquivo.





Outros conteúdos e publicações sobre propriedade intelectual, de interesse empresarial, podem ser encontrados no website www.wipo.int/sme/en, e ainda uma assinatura eletrônica gratuita de um informativo mensal elaborado pela Divisão de MPE da OMPI, disponível em:

www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
World Intellectual Property Organization (WIPO)

34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20, Switzerland

Telefone: + 41 22 338 9111

Fax: +41 22 733 54 28

E-mail: wipo.mail@wipo.int

Site: www.wipo.int

Para mais informações ou solicitações desta presente publicação:

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Rua São Bento, 1, Centro

CEP: 20090-010 | Rio de Janeiro – RJ | Brasil

Telefone: +55 21 3037 3000

Fax: +55 21 3037 3398

Site: www.inpi.gov.br