



By @kakashi_copiador



PROPRIEDADE INDUSTRIAL E LEI 9.279 DE 1996

REGISTRO DE MARCA

Prof. Cadu Carrilho

Registro das Marcas

Sinais Registráveis Como Marca

As marcas são registráveis quando são caracterizadas por sinais distintivos e que sejam perceptíveis visualmente e desde que não se enquadrem nos casos de proibição legal. Por ser sinal visível, não há no Brasil previsão de registro de marcar sonora ou olfativa.

Art. 122. *São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.*

As marcas podem ser classificadas em três tipos.

Art. 123. *Para os efeitos desta Lei, considera-se:*

I - **marca de produto ou serviço**: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - **marca de certificação**: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - **marca coletiva**: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

SINAIS REGISTRÁVEIS COMO MARCA

Sinais distintivos visualmente perceptíveis,
não compreendidos nas proibições legais

Marca de **produto**
ou **serviço**

Distingue produto ou serviço de outro idêntico,
semelhante ou afim, de **origem diversa**

Marca de
certificação

Atesta a observância das **normas/especificações** técnicas
(qualidade, natureza, material e metodologia)

Marca **coletiva**

Identifica produtos ou serviços provindos de membros de
uma **determinada entidade**

Sinais Não Registráveis Como Marca

A lei prevê no artigo 124 uma lista com 23 incisos elencando tipos de sinais visuais que não podem ser registrados. Essa é uma parte muito específica que não há muito o que ser explicado. É preciso dar uma lida na lista e identificar uma certa coerência e entender o contexto o porque essas situações não são registráveis como marca.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Marca de Alto Renome

A proteção concedida a uma marca, em geral, refere-se apenas ao ramo de atividade daquele produto ou daquele serviço. Então, não há problema, em regra, de haver uma marca de sapato com um nome e uma marca de pneus com o mesmo nome e um mesmo nome de marca para um restaurante, já que são ramos de atividade totalmente diferentes e, nesse caso, não haverá confusão para a identificação dessas marcas. A lei permite o caso em que se estende essa proteção das marcas a todos os ramos de atividade. Ocorre nos casos das chamadas marcas de alto renome. Pela lei, a marca de alto renome terá proteção especial em todos os ramos de atividades. Então, uma marca considerada de alto renome pode impedir que exista outra marca igual a ela mesmo que seja em um ramo de atividade diferente. A marca de alto renome deve estar devidamente registrada no INPI.

Art. 125. *À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.*

Marca Notoriamente Conhecida

A marca notoriamente conhecida está relacionada ao próprio ramo de atividade, mas caracteriza-se por uma abrangência e alcance internacional, pois submete-se aos termos previstos na Convenção de União de Paris quanto à proteção da propriedade industrial. A marca notoriamente conhecida goza de proteção especial, essa proteção é assegurada mesmo que não exista o registro da marca no INPI. Geralmente a marca normal é protegida com base no registro feito no Brasil, mas no caso da marca notoriamente conhecida essa proteção se dá pelo registro da marca em outro país signatário da Convenção de Paris. A proteção da marca notoriamente conhecida aplica-se ao produto e às marcas de serviço. Alguma marca que vá fazer pedido de registro no INPI poderá ter o seu pedido indeferido se o órgão constatar que esse pedido se refere a marca igual a uma marca notoriamente reconhecida.

Art. 126. *A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.*

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

MARCA DE ALTO RENOME

Deve estar **registrada no Brasil**

Proteção especial em **todos os ramos** de atividade

MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA EM SEU RAMO DE ATIVIDADE

Independente de depósito ou registro no Brasil

Proteção especial, inclusive às marcas de serviço

INPI pode indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, **marca notoriamente conhecida**

Prioridade no Registro de Marca

O registro da marca também é protegido pelo chamado direito de prioridade quando o depósito já foi feito em outro país e esse outro país também é signatário juntamente com o Brasil de acordo. Então, é assegurado direito de prioridade no pedido de depósito feito em outro país que tenha acordo com Brasil ou com organização nacional. Esse direito é assegurado conforme o prazo previsto no acordo.

Art. 127. *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.*

O pedido de prioridade no Brasil deve ser feito junto com o depósito, mas caso nesse pedido de prioridade seja esquecido de anexar ou juntar ou outros pedidos relacionados à mesma marca, poderá ser feita uma suplementação em até 60 dias, referindo-se a outras prioridades anteriores ao depósito.

§ 1º *A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.*

A prioridade reivindicada deverá ser devidamente comprovada com toda documentação exigida pela lei. A lei ainda permite que essa documentação, se não efetuada no próprio dia do depósito, seja feita no prazo de 4 meses. Repare que temos nesse mesmo artigo 2 prazos distintos. A prioridade deve ser requerida no depósito, a suplementação em até 60 dias e a apresentação de documento comprobatório no prazo de 4 meses.

§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

Requerentes de Registro de Marca

Art. 128. Podem requerer registro de **marca** as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à **atividade que exerçam** efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º O registro de **marca coletiva** só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da **marca de certificação** só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

**Podem solicitar o
Registro de Marca**

Pessoas físicas

**Pessoas jurídicas
de direito privado**

**Pessoas jurídicas
de direito público**

Restrito à atividade
que exerçam **efetiva**
e **licitamente**

Especiais

**Marca
coletiva**

**Pessoa jurídica representativa de
coletividade**

**Marca de
certificação**

**Pessoa sem interesse comercial/industrial
direto no produto/serviço atestado**