

Nota: O estudo deste módulo requer cerca de 05 horas.

Módulo 4: Marcas

Objetivos

Depois de estudar este módulo, você poderá:

1. Listar e descrever resumidamente os sinais que podem servir de marcas.
2. Descrever as condições para proteção de uma marca.
3. Fazer a distinção entre marcas de produto, marcas de serviço, marcas coletivas e marcas de certificação.
4. Descrever resumidamente o processamento de um pedido de registro de marca no INPI.
5. Desenhar um diagrama explicando o procedimento que deve adotar um depositante que utilize o sistema de Madri para obter a proteção de uma marca em diversos países.
6. Descrever o papel do Escritório Internacional da OMPI no processo de registro de marcas.
7. Explicar o que sucede se o registro da marca é indeferido no país de origem depois do registro internacional da marca.
8. Indicar a duração da proteção de uma marca.
9. Descrever a proteção especial reservada às marcas notoriamente conhecidas e às marcas de alto renome.

Introdução

As marcas existem desde a Antiguidade. Há pelo menos 3 mil anos atrás, os artesãos indianos costumavam gravar assinaturas em suas criações artísticas, antes de enviá-las para o Irã. Mais tarde, os romanos utilizavam mais de 100 marcas diferentes em sua cerâmica, entre elas a marca FORTIS, a qual se tornou de tal modo famosa que era copiada e contrafeita. Na Idade Média, o desenvolvimento do comércio acarretou o aumento da utilização das marcas.

Atualmente, as marcas assinaladas com ®, indicando que a marca é registrada, são de uso frequente, e a maioria das pessoas do planeta consegue fazer a distinção entre as marcas de duas bebidas não alcóolicas: a Pepsi-Cola® e a Coca-Cola®.

A crescente importância das marcas nas atividades de comércio eletrônico é devida ao aumento da competição entre as empresas que comercializam em mais de um país. As marcas têm sido usadas para simplificar a identificação dos produtos e serviços pelos consumidores, como também suas qualidades e valores. Ademais, uma marca deve ser considerada como uma ferramenta de comunicação utilizada pelos empresários para atrair clientela.

No presente módulo, você vai aprender a distinguir os tipos de sinais que podem ser utilizados como marcas e a conhecer as características que elas devem ter. Você vai ser capaz de distinguir entre uma marca coletiva e uma marca de certificação. Também será explicado como se dá a proteção especial às marcas notoriamente conhecidas e às marcas de alto renome na Lei de Propriedade Industrial, na Convenção de Paris e no TRIPS (Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio).

I) Marcas

Para começar, gostaria que você ouvisse o primeiro segmento de áudio, explicando o que significa *marca* e quais as suas características.

Segmento de áudio 1: *Então, você poderia me dizer o que é exatamente uma marca?*

A marca é basicamente um sinal usado para fazer a distinção entre os produtos ou serviços oferecidos por uma empresa e aqueles oferecidos por outra empresa. Esta é uma definição muito simplificada, mas que permite explicar essencialmente o que é uma marca.

Quais são as características que uma marca deve ter?

Existem duas características principais para uma marca: deve ter um caráter distintivo e não deve ser enganosa.

Portanto, poderíamos definir inicialmente “marca” da seguinte forma:

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

É necessário esclarecer que uma marca de serviço é similar a uma marca de produto, se diferenciando somente pelo fato de que a última protege produtos, e a primeira protege serviços. Geralmente se menciona o termo marca, que inclui ambas. Existem outras naturezas de marcas, que serão discutidas mais adiante.

O segmento de áudio dois apresenta alguns exemplos de marcas.

Segmento de áudio 2: *Você poderia me dar alguns exemplos de sinais que podem ser utilizados como marcas?*

Existem marcas *nominativas*, que consistem em palavras, abreviações, neologismos ou qualquer combinação de letras e/ou algarismos, desde que os mesmos não se apresentem de forma fantasiosa, como por exemplo, a marca “ROBERTO SIMÕES”, registrada sob o número 006434444 para proteger, dentre outros, artigos de utilidade doméstica, ou a marca “1001”, registrada sob o número 006376479 para proteger, dentre outros, os serviços de transporte de passageiros. As marcas podem também ter uma apresentação *figurativa*, sendo constituídas apenas por desenhos, imagens, formas fantasiosas de letras ou algarismos isolados, ou ideogramas, como é o caso da empresa de petróleo Shell (registro nº 823643778).



Então quando você diz desenho, você quer se referir a objetos como o logotipo da Shell?

A possibilidade de registro não abrange somente às figuras bidimensionais. As marcas podem ser também *tridimensionais* – ou seja, podem consistir da embalagem dos produtos ou os próprios produtos. As combinações de cores que possuam caráter distintivo podem igualmente ser protegidas.

As marcas podem ser ainda compostas pela combinação de imagens e palavras, em apresentação *mista*. Por exemplo, a marca da *Open University* (registrada sob o n.º 820606162 para assinalar, dentre outros, serviços de educação) é:



QAA 1: Classifique os sinais abaixo de acordo com a sua apresentação.

a) BANDEIRANTE



b)



c)

Resposta:

A – Nominativa; B – Mista; C – Figurativa.

Em alguns países, é permitido o registro de marcas sonoras e até marcas olfativas, onde um aroma especial pode ser protegido como marca. Veremos adiante, contudo, que no Brasil, o registro destes sinais não é permitido. Deve estar evidente agora que existe uma enorme variedade de sinais que podem ser utilizados como marcas, mas sempre sob duas condições: a marca deve ser distintiva, e não enganosa.

II) O que pode ser registrado como marca

No segmento de áudio no. 1, o narrador também mencionou duas características que uma marca deve apresentar. Primeiramente, deve apresentar um caráter distintivo e em segundo lugar, não deve ser enganosa. Porém, a legislação brasileira define “marca” por meio da Lei 9.279 de 1996, conhecida também como Lei da Propriedade Industrial ou LPI, e apresenta algumas restrições sobre o que pode ou não ser registrado como marca.

De acordo com o artigo 122 desta Lei, *“são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”*.

Assim, como havíamos mencionado anteriormente, a lei brasileira não permite o registro de marcas olfativas ou sonoras, por não serem visualmente perceptíveis.

As proibições mencionadas no art. 122 estão contidas no art. 124 da LPI, podendo ser agrupadas em quatro categorias, que versam sobre a veracidade, liceidade, distintividade e disponibilidade.

Veracidade

Um sinal também deve possuir um caráter verdadeiro, vedando-se o registro de marcas intrinsecamente enganosas quanto a sua origem, natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços associados a este sinal. Tal vedação pretende impedir o prejuízo do público consumidor e da concorrência quando do consumo de produtos ou serviços associados ao sinal inverídico.

Segmento de áudio 3: *Você poderia me dar um exemplo de marca que possivelmente seria enganosa?*

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

Liceidade

Um sinal é considerado *lícito* para ser registrado como marca quando o mesmo não atentar contra a ordem pública ou a moral e bons costumes. A proibição do registro de sinais considerados ilícitos é de caráter absoluto, por razão de interesse público em sentido estrito, ou do interesse de grupos relativamente homogêneos. Encaixam-se nesta proibição sinais contendo bandeiras, moedas, selos de cunho oficial e sinais de cunho ofensivo.



Ex. (1) pedido arquivado n.º 818772220, da SELM SOCIEDADE DE ENSINO LINGUÍSTICO DE MACAÉ LTDA., cujo registro foi negado por conter imitação da bandeira dos Estados Unidos.

CARÁ COM ALHO



Ex. (2) pedido arquivado n.º 820317780, de ALESSANDRO DAMASCENO NOVELLI, cujo registro foi negado por atentar contra a moral e os bons costumes.

Distintividade

No que tange à condição de distintividade, considera-se que a marca, por definição e para o cumprimento satisfatório de sua função de identificação, deve ter a capacidade de distinguir objetivamente os produtos/serviços que assinalam, vedando-se o registro de sinais desprovidos desta capacidade. A proibição do registro de sinais desprovidos de distintividade se baseia ainda no interesse que sinais genéricos ou de uso comum não sejam expropriados do patrimônio público.

Segmento de áudio 4: *Você pode me dar um exemplo do modo como uma marca pode apresentar um caráter distintivo?*

Acredito que um bom exemplo é a palavra “*apple*”, ou seja, maçã em inglês. A palavra “*apple*” constitui uma marca que apresenta um caráter distintivo para computadores (reg. 790152177), porque não tem absolutamente nada a ver com computadores, mas não teria caráter distintivo para maçãs verdadeiras. Em outras palavras, a pessoa que cultiva e vende maçãs não poderia registrar a palavra “*apple*” como marca e protegê-la, porque seus concorrentes devem poder utilizar essa palavra para descrever seus próprios produtos.

Um dos principais pontos levantados foi que o caráter distintivo de um sinal utilizado como marca deve ser avaliado levando-se em conta os produtos ou serviços aos quais está associado.

QAA 2: **Você considera que a seguinte expressão inventada, "FRUMATO", constituiria uma boa marca para uma bebida feita de uma mistura de suco de frutas e suco de tomates?**

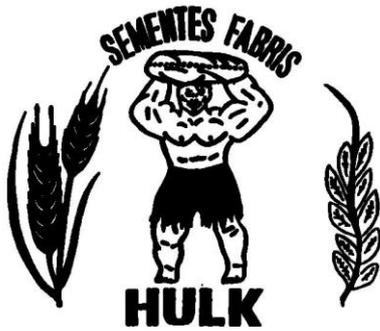
Resposta QAA 2:

Ao examinar a especificação do produto, o método para a criação da marca fica evidente; é a combinação das palavras FRUIT e toMATO. Essa palavra não existe em qualquer dicionário e seu uso não ocorreria naturalmente a outros comerciantes. Portanto, pode-se dizer que a marca tende a ser distintiva.

Disponibilidade

Com respeito à disponibilidade do sinal, para que este seja registrável como marca, deve possuir novidade relativa, distinguindo-se de outros sinais já apropriados por terceiros, sem, portanto, infringir seus direitos (como, por exemplo, marcas previamente registradas, nomes comerciais previamente registrados, direitos de autor, dentre outros).

Esta novidade é apurada não somente para casos de reprodução literal, mas também para quaisquer alternativas com as quais a marca possa confundir-se, com prejuízo ao público consumidor e/ou à concorrência. Assim, marcas similares podem conviver pacificamente, desde que se avalie que não há possibilidade de confusão ou associação errônea entre elas. Este é o *princípio da especialidade*.



Ex. (3) pedido arquivado n.º 819935824, de FIDENCIO FABIO FABRIS E LEOCRIDES FABRIS, cujo registro foi negado por remeter à obra protegida por direito autoral.

BIGPROCTER

Ex. (4) registro extinto n.º 819294594, de POM POM PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA., cujo registro foi anulado por reproduzir o nome comercial, bem como reproduzir o patronímico de terceiros sem autorização.



Ex. (5) registro extinto n.º 820303313, de S.M. JALEEL & COMPANY LIMITED, cujo registro foi anulado por reproduzir objeto protegido por registro de desenho industrial de terceiro.



Ex. (6) pedido arquivado n.º 829070184, de JMC PUBLICIDADE PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA., cujo registro foi negado por reproduzir elemento característico (a expressão "JMC") de marca registrada

de terceiros para assinalar serviços de mesmo segmento mercadológico, o que poderia levar o público consumidor à confusão ou associação errônea.

QAA 3: Considerando os requisitos de distintividade, disponibilidade, liceidade e veracidade, combine as possíveis marcas abaixo com as explicações, considerando a viabilidade ou não de as mesmas virem a ser registradas como marcas. O que você pensa da viabilidade das possíveis marcas abaixo?

1. AGENDA DA SACANAGEM	Revistas
2. CURA TUDO	Ervas medicinais
3. ADRIANO RESTAURANTE ITALIANO	Restaurante
4. LARANJA LIMA	Tecidos

- A** O sinal, ainda que contenha elementos descritivos/qualificativos da atividade que pretende assinalar, também emprega elementos de caráter distintivo. O sinal é, à princípio, registrável, desde que sejam feitas ressalvas a respeito da não-exclusividade de uso de expressões descritivas/qualificativas.
- B** Sinal contém expressão de caráter potencialmente ofensivo, não obedecendo o requisito de liceidade. Este sinal não pode ser registrado.
- C** Sinal possui caráter arbitrário quando associado aos produtos ora identificados. À princípio, o sinal é registrável.
- D** O sinal indica qualidade inatingível, podendo levar o público consumidor a confusão quanto à sua real natureza. Este sinal é irregistrável.

Resposta QAA 2:

As respostas são: 1-B; 2-D; 3-A; 4-C.

III) Natureza das Marcas

De acordo com seu uso no mercado, as marcas se diferenciam por sua natureza, conforme estabelecido no art. 123 da LPI.

As **marcas de produtos e de serviços**, conforme já discutido, são utilizadas para identificar, conforme o caso, produtos e serviços provenientes de uma fonte comercial, e diferenciá-los dos demais idênticos ou assemelhados, que provenham de outras fontes.

As marcas, tipicamente, identificam empresas individuais como sendo a origem dos produtos e serviços designados. Contudo, Alguns países, incluindo o Brasil, permitem o registro de **marcas coletivas**, as quais são usadas para identificar os produtos e/ou serviços provenientes dos membros de uma determinada entidade, e **de certificação**, as quais demonstram que os produtos e/ou serviços os quais a marca se encontra aposta obedecem a padrões identificáveis e verificáveis.

Uma **marca coletiva**, portanto, distingue os produtos ou serviços dos membros de uma associação daqueles produtos ou serviços de origem diversa. Essa natureza de marca só pode ser registrada por entidades jurídicas representativas de coletividade, e sua utilização está sujeita a um regulamento de utilização, que deve constar do pedido de registro da marca, ou ser protocolado em até 60 (sessenta) dias deste depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Uma empresa que usa uma marca coletiva pode, também, usar sua própria marca, desde que o regulamento de utilização assim o permita. Por exemplo, em uma associação de arquitetos ou engenheiros, um membro poderá usar o logotipo da associação em conjunto com o logotipo de seu negócio particular.



Ex (7). registro n.º 820272876, de titularidade da COTTON COUNCIL INTERNATIONAL.

Uma **marca de certificação** é uma marca que indica que os produtos e serviços assinalados pela mesma são certificados pelo titular da marca, em relação à origem, modo de fabricação dos produtos, qualidade e outras características. A marca de certificação poderá somente ser utilizada de acordo com os padrões definidos nos autos do processo, os quais serão atestados através de medidas de controle estabelecidas pelo titular do registro da marca. Tais características e medidas de controle devem ser anexadas ao pedido de registro na data de depósito ou em até 60 dias deste ato, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. É importante que

não se confunda o uso de marcas desta natureza com o uso de selos de qualidade oficiais, que garantem a conformidade de um produto ou serviço com padrões mínimos estabelecidos por normas legais e verificados por órgãos oficiais, como o selo de inspeção federal (S.I.F.).



Ex (8): registro n.º 826330568, de titularidade da RASTRO DO BOI CERTIFICAÇÃO LTDA, que certifica a origem de bovinos e bubalinos.

IV) Registro da marca.

Conseguir que uma marca seja conhecida e respeitada requer um investimento considerável e, geralmente, um longo período de tempo. Portanto, todo aquele que tenciona utilizar uma marca tem interesse que a marca seja protegida como um bem de propriedade industrial. Ouvindo o próximo segmento de áudio, você irá saber como se obtém essa proteção.

Segmento de áudio 5: *Obviamente, as empresas investem muito dinheiro na criação de suas marcas. Mas como podem impedir que terceiros a utilizem?*

De acordo com a LPI (art. 129), a propriedade da marca se adquire com o registro, validamente expedido, sendo assegurado ao seu titular o uso exclusivo do sinal em todo o território nacional. A única exceção ao princípio da territorialidade é prevista somente para as marcas notoriamente conhecidas, que serão discutidas posteriormente. Assim, os interessados em proteger a marca devem depositá-la no INPI, para que esta autarquia determine se a marca possui condições de registrabilidade e conceda o registro, se assim for cabível. Após a comunicação da concessão do registro, a marca estará protegida, e seu titular terá o direito de impedir terceiros de utilizá-la. Cabe ressaltar que o depósito da marca não gera automaticamente um direito, que será adquirido quando do registro, mas sim uma expectativa do mesmo.

As marcas não registradas são também protegidas em alguns países, mas como ressaltado, no Brasil, a propriedade sobre a marca se adquire somente com o registro. Assim, mesmo que a marca notoriamente conhecida seja uma exceção do princípio da territorialidade, a marca não registrada não estará protegida até que tenha adquirido suficiente distintividade e reputação no mercado, o que pode levar um período considerável de tempo depois do

lançamento inicial no mercado, sendo assim uma forma menos confiável de proteção.

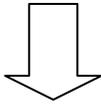
Então, se você detém uma marca não registrada que está há muito tempo em circulação e que é conhecida, ela seria suscetível de proteção, em certos países?

É isso mesmo. Entretanto, se você começar a lançar seus produtos no mercado sob uma nova marca totalmente desconhecida, essa marca será muito vulnerável. É possível recorrer-se à proteção conferida pela lei contra concorrência desleal, mas nesse caso, também, é primordial que a marca tenha adquirido certa reputação.

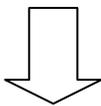
O depósito do registro de marca é feito no INPI, através de peticionamento eletrônico pelo site do INPI (www.inpi.gov.br), ou peticionamento em papel a sede do INPI no Rio de Janeiro ou representações regionais. As retribuições para os diferentes serviços relativos ao depósito e registro de marca também estão disponíveis neste portal.

A seguir, podemos observar o fluxograma bastante resumido do processamento de um pedido de registro no INPI. O andamento do pedido de registro pode ser acompanhado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), publicada semanalmente no site do INPI.

Depósito do pedido

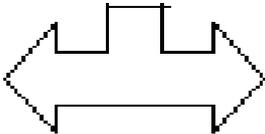


Publicação do pedido na RPI

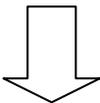
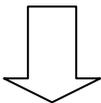


Exame do pedido

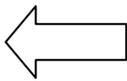
Deferimento



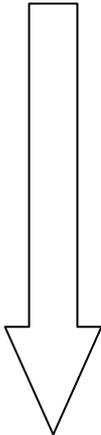
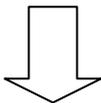
Indeferimento



Concessão



Recurso



Arquivamento

A primeira etapa se inicia com o depósito do pedido de registro, seja pelo próprio interessado ou procurador(es) por ele constituído(s), através de formulário eletrônico ou em papel. Da análise do conteúdo dos aspectos formais do pedido de registro, surge o primeiro ato do INPI, publicado na RPI. Caso este depósito não esteja de acordo com os aspectos formais estabelecidos no manual do usuário, será formulada exigência visando a correção da inconformidade. Esta exigência deve ser cumprida em até 05 (cinco) dias, sob pena de o pedido ser considerado inexistente.

Com a correção de todos os aspectos formais, com ou sem a necessidade de cumprimento de exigência, o pedido é publicado na RPI para a manifestação de terceiros legitimamente interessados que desejem contestar o pedido de registro, através de petição de *oposição*, em até 60 dias desta publicação. Neste caso, o requerente terá 60 dias da comunicação da oposição para apresentar contestação, sob a forma de *manifestação*.

Em seguida, com apresentação ou não de oposição, o sinal em exame terá sua registrabilidade examinada pelo INPI, que decidirá pelo *deferimento* ou *indeferimento* do pedido, com base nas proibições estabelecidas pela LPI. Antes desta decisão, em alguns casos, o Instituto pode formular *exigência* ao pedido, para dirimir quaisquer dúvidas quanto a aspectos necessários ao pedido em exame. Em outros casos, o Instituto pode optar pelo *sobrestamento* do exame, até a decisão final de outras circunstâncias relevantes ao exame do pedido, como por exemplo, a decisão final sobre a registrabilidade de um sinal similar depositado em data anterior.

Em caso de deferimento do pedido pelo INPI, abre-se prazo para o recolhimento de da taxa final (60 dias de prazo ordinário, mais 30 dias de prazo extraordinário – art. 162 da LPI), sempre contado da data da publicação na RPI, relativo à expedição do certificado de registro e proteção decenal. Assim, após a concessão do registro, o titular da marca está apto a exercer todos os direitos previstos aos titulares de marcas, durante a vigência de seu registro, válida por 10 (dez) anos, e renovável por períodos idênticos. Em caso de não-recolhimento das taxas, o pedido é definitivamente arquivado.

Em caso de decisão de indeferimento por parte do INPI, é facultada ao requerente a contestação à decisão, por meio de apresentação de um *recurso* que deve ser apresentado em até 60 dias contados da publicação do ato na RPI. Havendo reconsideração da decisão, o pedido é deferido e abre-se prazo para o recolhimento das taxas finais, conforme exposto acima. Mantido o entendimento da decisão indeferitória, encerra-se o exame em esfera administrativa, podendo o requerente, se assim desejar, procurar a tutela judicial.

Cabe destacar ainda que, embora não caiba recurso à concessão do registro pelo INPI, a mesma pode ser contestada tanto em via administrativa, através de um *Processo Administrativo de Nulidade*, quanto judicialmente, por meio do ajuizamento de uma *Ação de Nulidade*.

Muitas empresas desejam utilizar suas marcas em vários países diferentes, então ouça o segmento de áudio seguinte para ver se é possível obter uma proteção internacional da marca.

Segmento de áudio 6: *Você pode obter a proteção mundial para uma marca com um único registro, ou você deve registrá-la em cada país, separadamente?*

De fato, deve-se registrá-la em cada país separadamente, pois, como todos os direitos da propriedade intelectual, as marcas são direitos territoriais, o que basicamente significa que a proteção de uma marca é obtida pelo registro nacional. A LPI estabelece que a propriedade da marca se obtém por meio do registro validamente expedido, conforme as disposições dessa lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Existem certos sistemas regionais de registro que facilitam o registro das marcas. Existem também os tratados internacionais, mas todos esses sistemas implicam, no final, no registro em cada país e em cada território, separadamente.

Assim, é necessário a reivindicação da proteção marcária em todos os países em que se deseje utilizá-la. É necessário estar atento, pois existem diferenças consideráveis entre os diversos sistemas nacionais.

Visando facilitar o convívio entre os sistemas nacionais e regionais de registros de marcas, a OMPI tem buscado contribuir para a harmonização e simplificação de procedimentos.

Dentro deste esforço foi adotado em 1994, o TLT – Tratado sobre Direito de Marcas, o qual define as informações que os nacionais de um Estado-membro devem fornecer e os procedimentos a serem seguidos para registrar as marcas no órgão competente de outro Estado-membro.

É muito importante destacar que o Brasil não é signatário do referido tratado.

V) O Sistema de Madri: Registro Internacional de Marcas

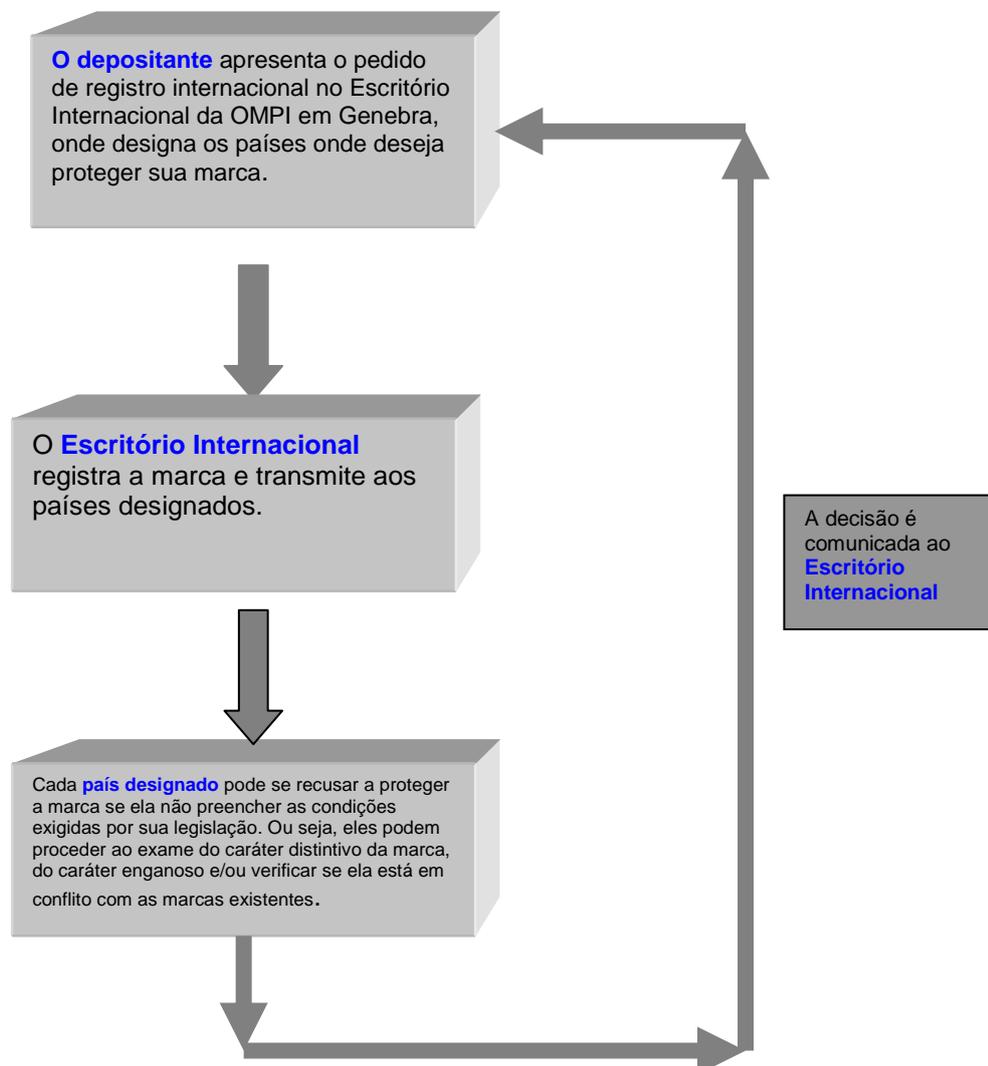
Agora ouça o próximo segmento de áudio, que explica o modo como o sistema de Madri facilita a proteção das marcas em nível internacional.

Segmento de áudio 7: *Um depositante pode obter o registro internacional de uma marca segundo o sistema de Madri?*

Antes de responder à pergunta, é preciso primeiro explicar como funciona o sistema de registro internacional das marcas. O pedido internacional é depositado no Escritório Internacional da OMPI em Genebra, e nesse pedido, são designados os países membros dos tratados nos quais se deseja proteger

a marca. Inscrevemos a marca no registro internacional e notificamos essa inscrição aos países designados, os quais têm a possibilidade de recusar a proteção. O pedido é então examinado normalmente, como se tivesse sido depositado diretamente nesse instituto, e em consequência são aplicados os critérios nacionais habituais. Se um país indeferir a proteção, esse indeferimento nos é notificado e nós o inscrevemos no registro internacional. Assim, em outras palavras, pode-se obter o registro internacional de uma marca, mas sua proteção em um determinado país irá depender da decisão desse país.

O fluxograma abaixo descreve o procedimento do registro internacional das marcas.



Ouçã o segmento de áuio seguinte, que dá mais informações sobre o papel do Escritório Internacional da OMPI.

Segmento de áuio 8: *Então, o Escritório Internacional tem o papel de receber os pedidos internacionais e de transmiti-los aos países designados. O Escritório procede a qualquer exame das marcas?*

O Escritório Internacional não procede a um exame profundo. São os institutos nacionais que examinam as questões básicas de registrabilidade. E o modo de abordagem dessas questões varia bastante, conforme o país. O Escritório Internacional deixa essas questões básicas inteiramente a critério dos países designados, que as tratam de acordo com sua legislação. Em contrapartida, o Escritório verifica preliminarmente, se a marca preenche os requisitos de forma enunciados nos tratados e regulamentos, para assegurar principalmente que os elementos constitutivos de um pedido de registro de marca estão presentes. Ele examina em seguida as listas de produtos e serviços protegidos que devem acompanhar todo pedido de registro de marca. Esses produtos e serviços devem estar classificados conforme uma classificação internacional, conhecida como a Classificação de Nice, também adotada nacionalmente pelo INPI, e o Escritório Internacional tem a responsabilidade total pela aplicação consistente dessa Classificação. Desse modo, o Escritório Internacional procede a um exame quanto à forma e um exame da classificação dos produtos e serviços, o que significa que os institutos recebedores não terão essa tarefa, pois sabem que os pedidos que recebem foram depositados de acordo com as regras e que os produtos e serviços visados estão classificados de modo apropriado.

Então o papel do Escritório Internacional da OMPI é receber pedidos para a proteção de marcas em diversos países designados. A OMPI verifica se o pedido foi depositado de modo correto e, se for o caso, inscreve a marca no registro internacional e notifica essa inscrição aos países designados.

Agora ouça os dois segmentos de áuio seguintes, para verificar como é importante, para o depositante, a obtenção de uma proteção em seu “país de origem”.

Segmento de áuio 9: *Segundo o sistema de Madri, deve-se registrar uma marca, por exemplo, em seu país de origem, antes de poder depositar um pedido internacional?*

Sim, esta é uma condição fundamental exigida pelo sistema de registro internacional. Quando o sistema foi implementado, há mais de cem anos, tencionava ser um meio de estender a proteção conferida por um registro nacional aos outros países da União de Madri. Desde então, o sistema tornou-se mais sofisticado e complexo, mas o princípio continua o mesmo: você deve primeiramente possuir um registro em seu país de origem ou, se o pedido internacional é depositado exclusivamente segundo o Protocolo, ter ao menos depositado um pedido de registro em seu país de origem.

Segmento de áudio 10: *Você utiliza o sistema de Madri para requerer um registro internacional e, depois de ter depositado seu pedido internacional, seu pedido nacional é indeferido. O que acontece então?*

Se o pedido nacional for indeferido, o registro internacional, por via de consequência, cessará de produzir efeitos. Existe uma relação de dependência entre a proteção nacional e a proteção internacional durante um prazo de cinco anos. No caso mencionado, se o pedido nacional for indeferido, provavelmente logo depois do depósito do pedido de registro internacional, e, portanto, durante o prazo de cinco anos, o resultado será o cancelamento do registro internacional. Se o indeferimento em nível nacional for somente parcial, o cancelamento será também parcial.

QAA 4: **Suponhamos que você tenha obtido o registro de uma marca em seu país de origem e depois obtido o registro internacional válido em outros países, inclusive o Quênia. Um ano depois de ter depositado seu pedido internacional, você verifica que seu país de origem cancelou o registro de sua marca. Essa marca continua a ser protegida no Quênia através do sistema de Madri?**

Resposta QAA 4:

A resposta é não. Se o registro de base deixar de existir por qualquer motivo (cancelamento de ofício, ou a pedido de terceiro, ou falta da renovação) durante os primeiros cinco anos do prazo de validade do registro internacional, esse efeito é exercido sobre o registro internacional. Esse é também o caso do registro internacional baseado em pedido no país de origem, que é indeferido dentro do prazo. Entretanto, depois de decorrido o prazo de cinco anos, o registro internacional se torna independente do registro da marca no país de origem e continua em vigor mesmo se o registro for cancelado no país de origem.

Para verificar a duração do prazo de proteção de uma marca no âmbito internacional, ouça o segmento de áudio seguinte.

Segmento de áudio 11: *Por quanto tempo você pode ter a proteção para uma marca?*

Na realidade, você pode protegê-la por tempo indeterminado, mas no sistema internacional, e mesmo de acordo com a LPI, você deve renovar o registro periodicamente. O registro internacional é renovado através do pagamento das respectivas taxas a cada dez anos, e me parece que o prazo de dez anos está se tornando a norma em âmbito nacional, como é no Brasil, mas como já disse, a quantidade de renovações é ilimitada.

Então o sistema de Madri é uma maneira útil que os usuários de marcas podem utilizar para a proteção em diversos países ao mesmo tempo. Entretanto, a decisão de se deferir ou não a proteção para uma determinada marca em um determinado país depende do respectivo sistema nacional. Se a proteção não for recusada, a marca pode ser protegida por tempo indeterminado.

O sistema de registro internacional de marcas oferece várias vantagens para o titular da marca. Após registrar a marca, ou preencher uma solicitação para o registro, no Escritório de origem, o titular de uma marca tem somente de preencher uma solicitação, em um único idioma, a um único escritório, e pagar taxas para um escritório apenas. Isso evita o preenchimento de solicitações separadas nos Escritórios de marcas em vários países, em diferentes idiomas, e o pagamento de taxas separadas em cada Escritório. Vantagens semelhantes existem quando o registro tem de ser renovado ou modificado.

Embora haja estudos neste sentido, o Brasil não é signatário do Protocolo de Madri, conseqüentemente, o sistema internacional não é facultado ao depositante nacional.

VI) Marcas de Alto Renome e Marcas Notoriamente conhecidas

Algumas empresas têm estabelecido com sucesso, por meio de suas marcas de produto ou de serviços, conhecimento e prestígio diferenciados, resultantes de sua tradição e qualificação no mercado, e da qualidade e confiança que inspiram ao público consumidor. Consequentemente, exercem uma atração excepcional sob o mercado em geral. Essas marcas são chamadas *marcas de alto renome* e *marcas notoriamente conhecidas*. Cabe destacar que, de acordo com o ordenamento jurídico das nações, existem diferenças quanto a esta categorização.

Como você sabe, podem existir empresas que tentam auferir vantagem indevida com essas marcas famosas, criando marcas similares ou suscetíveis de causar confusão com as marcas notoriamente conhecidas ou de alto renome, a fim de desviar clientela.

Para solucionar esse problema, a Convenção de Paris e o TRIPS, assim como muitas leis nacionais, dentre elas a LPI, proporcionam a estes tipos de marcas uma proteção especial. A legislação brasileira, em especial a Lei 9279/1996 – LPI - prevê proteção às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de registro no Brasil; e à marca de alto renome a proteção em todos os segmentos de mercado.

No Brasil, os conceitos de Marca notoriamente conhecida e Marca de alto renome são distintos entre si, e costumam causar certa confusão. Esta confusão é proveniente do fato de ambos os casos se relacionarem à fama de uma marca, bem como serem exceções aos princípios normalmente utilizados.

As marcas de Alto Renome são as que têm registro no Brasil, e por um reconhecimento especial, a Resolução INPI 107/2013, ficam protegidas em todas as classes de atividade. A marca de alto renome (art. 125) é uma exceção ao princípio da especialidade, ou seja, as marcas terão sua exclusividade reconhecida independentemente de sua classe e segmento de mercado. Por exemplo: uma marca de alto renome chamada 'Carrinho', designando pirulitos, não poderá conviver com uma marca chamada 'Carrinho' para designar serviços de engenharia.

Lembramos que para o reconhecimento do alto renome é imprescindível que esta marca tenha registro no país.

Abaixo, destacamos algumas das marcas de alto renome reconhecidas pelo INPI que se encontram vigentes. A lista completa pode ser obtida no site do INPI.



Já o conceito de marca notoriamente conhecida é uma exceção ao princípio da territorialidade.

Será negado o registro de uma marca no país quando se verificar que esta marca é passível de causar confusão ou associação com marca estrangeira, notoriamente conhecida naquele ramo de atividade, sem registro no Brasil (Art.126 da LPI). É importante frisar que o reconhecimento da notoriedade se dá apenas no segmento de atuação da marca.

Resumo

No presente módulo, foram abordados os conceitos fundamentais referentes às marcas. Definimos marca como um sinal que individualiza os produtos de uma determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes, além de mostrar a definição de marca no ordenamento jurídico brasileiro, bem como os aspectos de liceidade, veracidade, distintividade e disponibilidade que o uma marca deve ter para ser registrada no Brasil.

Exemplificamos ainda as diversas formas de apresentação de uma marca: nominativa, figurativa, mista e tridimensional, e mostramos exemplos registrados no INPI de tais apresentações. Além disso, aprendemos sobre as diferentes naturezas de marcas, e as particularidades que possuem as marcas coletivas e de certificação em relação às marcas de produto e serviço, mais comuns.

Outro tópico estudado foi a necessidade do registro no INPI para se alcançar a proteção da marca em território nacional. Discorremos sobre o processo administrativo que o pedido de registro percorre no INPI, do depósito ao registro da marca, caso a mesma esteja de acordo com os preceitos legais estabelecidos na LPI. Falamos também sobre como obter a proteção marcária em outros países, e sobre alguns tratados internacionais importantes, administrados pela OMPI, que visam uniformizar e facilitar os trâmites da para o registro de marcas ao redor do mundo.

Por fim, apresentamos as marcas notoriamente conhecidas e de alto renome, que recebem uma proteção especial.

Textos legislativos:

- Convenção de Paris
- Acordo TRIPS
- Tratado sobre o Direito de Marcas (TLT)