



Unidade de Ensino Superior Dom Bosco

MARCA COMO OBJETO DE REGISTRO NO INPI E SUAS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI Nº 9.279 DE 14 DE MAIO DE 1996).¹

Breno Richard Lima Gomes²

Juliana Pereira Arruda²

RESUMO

A marca é um sinal visual utilizado para identificar produtos e serviços, e agrega em si todos os valores e qualidade que a empresa titular da marca representa e oferece. Sendo todo sinal distintivo, visualmente perceptível que caracteriza determinado produto, mercadoria ou serviço, podendo ser classificado como marca de produto ou serviço, marca de certificação ou marca coletiva, podendo ser classificado também de acordo com a sua forma (classificação do INPI), que pode ser figurativa, nominativa, mista ou tridimensional. O reconhecimento de uma propriedade através da marca é de grande importância, visto que garante aos consumidores a confiança nos serviços gerados, sendo assim, precisa ser exclusiva, para que não seja confundida com outras marcas, podendo perder a sua credibilidade no mercado. As marcas, ao mesmo tempo em que são objetos de distinção para facilitar muitas vezes a vida dos consumidores, são também objetos muito complexos com especificações de registros previstos em lei e na Constituição Federal (1988), que devem ser estudados de forma cautelosa. No decorrer do trabalho apresentado, o estudo da marca será aprofundado, em especial a respeito do contexto histórico, das suas classificações e requisitos para o seu registro junto ao INPI.

Palavras-chave: Marca. Exclusividade. Classificação. Empresa. Nulidade. Extinção. Mercado. Propriedade. Consumidor.

¹ Paper apresentado à disciplina Teoria do Direito Empresarial e Direito Societário, da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco

² Alunos do 3º período do curso de Direito vespertino da UNDB

1 INTRODUÇÃO

"Marca" era o nome designado ao ato dos saxões de deixarem marcados os gados que os pertenciam, com o objetivo de demonstrar a posse desse bem e distingui-lo de outros. Com essa atitude, os gados mais valorizados eram reconhecidos pela sua marca e, conseqüentemente, tornavam-se mais procurados durante as trocas comerciais. Desde então, a marca é usada com o mesmo objetivo, sofrendo alterações para se adequar à sociedade atual.

Antes do século XIX, a identificação das marcas se dava de formas bem variadas, como por meio de impressões digitais ou pequenos símbolos básicos, hoje em dia houve um crescente desenvolvimento na simbolização das marcas, sendo cada vez mais utilizadas imagens e frases que remetam ao consumidor, de forma instantânea, dos serviços prestados por determinada empresa.

Para garantir a exclusividade de uma marca, é necessário que haja o registro de marcas no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), quando não há a efetivação desse registro, o proprietário da empresa ou marca não pode utilizar dos direitos de exploração comercial da marca e nem exigir exclusividade da imagem, tampouco dos serviços, precisando seguir as especificações de registros previstos em lei e na Constituição Federal. Existem muitos estudos na área do Direito Empresarial sobre Marcas desde a antiguidade por se tratar de um assunto que está em constante transformação e atualização, moldando os conceitos de acordo com a época e com as necessidades da população.

Por fim, pode-se dizer que as marcas, ao mesmo tempo em que são objetos de distinção para facilitar a vida dos consumidores, são também objetos muito complexos com especificações de registros previstos em lei e na Constituição Federal (1988), que devem ser estudados de forma cautelosa, para que não haja uma nulidade ou extinção do registro da marca.

2 CONTEXTO HISTÓRICO DO REGISTRO DAS MARCAS BEM COMO OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM ESTE PROCESSO

A história da marca iniciou-se pela iniciativa dos saxões, que associavam a palavra "marca" ao ato de deixar suas cabeças de gado marcadas com o objetivo de demonstrar a propriedade do indivíduo sobre determinado bem. Com essa atitude, surgiu a busca por produtos específicos, quando, durante as trocas comerciais, os comerciantes

buscavam os gados dos criadores mais conhecidos, visto que a qualidade do seu bem já estava sendo reconhecida devido a sua marca.

Tomazette (2014) afirma que “a marca não precisa identificar a origem do produto ou serviço, ela precisa apenas diferenciar um produto ou serviço de outros produtos ou serviços, visualmente”. No ano de 1266, uma lei inglesa passou a exigir dos padeiros que colocassem nos seus pães produzidos uma marca específica, que identificasse seu produto como uma forma de evitar que outros comerciantes maliciosos vendessem os pães com o peso inferior ao permitido por lei.

De modo involuntário, essa lei permitiu que os comerciantes expandissem a ideia de individualização do seu produto e de sua marca, adquirindo mais confiança e credibilidade dentro do mercado da época. A partir dessa lei, os comerciantes passaram a tornar hábito à identificação dos seus produtos, e buscavam formas originais para essa iniciativa, aderindo a símbolos básicos, como cruces, ou, até mesmo, suas próprias impressões digitais, para garantir a individualização do seu produto e sua qualidade.

Com a ascensão da revolução industrial, a utilização da marca estendeu-se de modo que as empresas começavam a impor a adequação de seus produtos a marcas que os referenciassem, como exemplo dessa época temos a Coca-Cola, surgida no século XIX. A marca deve estar vinculada a algumas peculiaridades relacionadas à criação e manutenção do valor percebido pelo consumidor, como no caso da Coca-Cola, seu nome deriva de dois ingredientes da receita original, a folha de Coca e a noz de Cola.

Pires de Moraes refere-se às marcas como "como sinal especial de forma variável e legalmente registrado, que o fabricante e o comerciante adotam para distinguir e caracterizar os produtos de sua indústria ou os artigos do seu comércio". A marca é constituída com a finalidade de identificar e diferenciar certo produto e serviço de outros existentes no mercado, podendo ser caracterizado por nome, símbolo e sinal gráfico que possa identificar visualmente o produto, mas essa individualização só é legalizada após seu registro no INPI, que garante às empresas a devida proteção dentro da área comercial.

Em suma, a história da criação das marcas veio se desenvolvendo com o passar do tempo, trazendo aos dias atuais a possibilidade de conhecermos empresas e produtos apenas pela simbologia de sua marca, ou seja, a ascensão da criação das marcas deu mais autonomia e individualização aos comerciantes, evitando problemas com seus produtos e os serviços disponibilizados por eles aos compradores.

O contexto histórico das marcas é de suma importância, uma vez que, é através dele que se entende as funções e classificações das marcas, como afirma Tomazette (2014) “a marca é um referencial para o consumidor fazer suas escolhas”. Essa individualização da

marca só ocorreu devido aos seus primeiros resquícios pelos saxões e, com o passar do tempo, houve uma evolução no que se diz respeito aos modelos de identificação e suas funções.

São três os principais princípios adotados pelo INPI no processo de registro de marca: territorialidade, especialidade ou especificidade e veracidade. O princípio da territorialidade diz que a propriedade de uma marca, produz efeitos somente no território daquele País em que foi registrada, não ultrapassando suas fronteiras. Porém, aqueles que possuem uma marca registrada em outro país, deverão proceder ao registro em todos os demais países em que tenham o interesse de protegê-la.

Este princípio, consta no artigo 129 da LPI que diz que “a propriedade da marca adquire-se pelo requisito validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional [...]”. (BRASIL, 1996). Ou seja, a proteção conferida pelo registro da marca não supera os limites territoriais do país e somente nesses limites que é reconhecido o direito de propriedade e exclusividade de uso da marca registrada.

Já o princípio da especialidade ou especificidade, diz que uma marca é protegida estritamente no âmbito dos produtos ou serviços que descreve. Essa proteção é, em regra, relativa, pois é capaz de existir no âmbito dos produtos ou serviços de classes diferentes utilizando denominações iguais ou semelhantes, porém, é necessário identificar produtos ou serviços distintos da marca do outro titular. Um clássico exemplo é o da Veja revista e Veja produtos de limpeza. Por mais que tenham o mesmo nome, a mesma marca, eles são classificados em classes diferentes, evitando assim a confusão por parte dos consumidores. Também ocorre com o caso da Renner como marca de vestuário e Renner como marca de tinta. São produtos com nome idêntico, mas classes diferentes.

Porém, esse princípio da especialidade não é aplicado em marcas de alto renome como Mc Donald's ou Coca-Cola, pois essas marcas já apresentam uma proteção especial em todas as classes de atividades, não podendo existir outra marca idêntica, como o mesmo nome, mas com funções diferentes, pois poderia confundir os consumidores. Patrícia Carvalho da Rocha Porto (2014) conceitua marcas de alto renome como sendo “aquela marca que é reconhecida por consumidores pertencentes a diversos segmentos de mercados diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos ou serviços protegidos por esta marca.” (PORTO, 2014, p. [?]). São as marcas que são exceção ao princípio da especialidade, como dito anteriormente, com exemplo da Coca-Cola e do Mc Donald's.

O último princípio é o da veracidade, que visa atestar a origem da marca em correspondência com o fabricante ou aquele que comercializa o produto no mercado e tem

como função, proibir o registro de caráter enganoso, assim entendido, qualquer sinal, seja sob a forma de apresentação nominativa, figurativa ou mista, que induza os consumidores ao erro quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que se destina. Embora a veracidade seja requisito para o registro da marca, configura também garantia ao consumidor que ao adquirir o produto ou serviço não será induzido ao erro em respeito de sua origem ou procedência.

3 A CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS BEM COMO SEUS REQUISITOS PARA REGISTROS

A marca é registrada a fim de evitar que os consumidores comprem produtos ou serviços de outra empresa achando que estão comprando de outra marca semelhante, por isso há a possibilidade de registro de marcas iguais em classes diferentes por empresas diferentes, evitando que o consumidor seja iludido ou enganado por determinado serviço que será prestado.

Para que uma marca seja registrada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, é necessário que ela siga os requisitos da empresa e da Lei de Propriedade Industrial. Os requisitos são de extrema importância para a marca, visto que individualizam os serviços e produtos prestados pela empresa representada e torna seus direitos e deveres protegidos. Tomazette (2014) afirma "a marca identifica um bem singular, não uma pessoa (empresário) ou um conjunto de bens (estabelecimento). Todavia, nem tudo pode ser objeto de registro como marca", ou seja, é preciso que sejam impostos requisitos para que seja feita uma vistoria antes de registrar o objeto como marca.

O INPI estabelece que, para o registro de marcas, um dos primeiros requisitos refere-se à atividade exercida pela empresa, que deve ser lícita e provada através do contrato social da sua empresa. Em seguida, é necessário que a marca proponha originalidade, uma vez que está sendo registrada no intuito de evitar que haja confusões entre marcas e empresas que prestam serviços semelhantes. Antes de efetivado o registro de marcas, esta precisa estar disponível no mercado e possuir características que identifiquem o produto ou empresa.

No Brasil o registro de marca é concedido por um período de dez anos e pode ser renovado indefinidamente, mas o titular da marca tem que solicitar a renovação do seu registro durante o nono ano de sua vigência, caso contrário ele pode perdê-la. O registro da marca garante ao seu titular o direito de exploração comercial, o direito de impedir que

terceiros imitem, reproduzam, importem, vendam ou distribuam produtos com sua marca sem sua autorização. Vale ressaltar que, pelo princípio da especificidade, a marca registrada é protegida de acordo com a classe dos produtos e serviços que ela pertence. Essa delimitação feita pelo princípio ajuda no momento do registro da marca, fazendo com que não seja concebida nenhuma marca para a mesma classe de produto parecida com alguma antes registrada, a partir da presunção de que não há ofensa ao direito industrial da marca registrada com mesmo nome de outro, mas com âmbitos de proteção e classes diferentes.

A respeito das suas classificações, Tomazzete (2014) afirma que as marcas podem ser classificadas quanto ao uso, à origem e à formação. Entretanto, de acordo com a Lei nº 9.279/96, artigo 123, a marca é classificada quanto ao uso, dispostas de tal forma: marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva. As marcas de produtos ou serviços servem para distinguir produtos ou serviços de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. As marcas de certificação servem para atestar a qualidade de produtos ou serviços com determinadas normais ou especificações técnicas, quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. No que se dizem respeito às marcas coletivas, tem como função garantir a identificação de produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

4 AS FORMAS DE EXTINÇÃO, CADUCIDADE E NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA COMO CONSTA NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL COM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE VERSAM SOBRE AS MARCAS

A Lei de Propriedade Industrial (LPI, Lei nº 9.279/96), usada para regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, abrange o registro de marcas bem como outros trâmites relacionados com a Propriedade Industrial. Em seu artigo 142, é expressa a extinção do registro da marca que pode se dar de quatro formas:

- O registro da marca estingue-se:
- I – Pela expiração do prazo de vigência;
 - II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
 - III – pela caducidade; ou
 - IV – pela inobservância do disposto no art. 217. (BRASIL, 1996)

Como diz Tomazette (2013), “uma vez registrada a marca, os direitos do titular sobre ela valem por dez anos, admitindo-se prorrogações indefinidamente [...] nem sempre é feita essa prorrogação, o que gera a perda do direito sobre a marca”. (TOMAZETTE, 2013, p.

169). Como dito anteriormente, expirando o prazo de vigência de 10 anos, extingue-se o registro da marca. Porém, se esse prazo for perdido, o titular poderá fazê-lo nos 6 meses contado imediatamente do dia subsequente ao dia do término de vigência do registro. Sendo findo esse prazo, a marca estará disponível.

A caducidade do registro, vista no inciso III do artigo 142 da LPI, possibilita o cancelamento de marcas que não estão em uso ou estejam sendo utilizadas de forma diferente do que foi concedido e essa caducidade, decorre da ausência de utilização da marca pelo prazo de 5 anos, sendo que o uso com relevantes diferenças à marca registrada equivale ao desuso. O parágrafo 1º do artigo 143 diz que “não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.” (BRASIL, 1996). Neste caso, a caducidade não será concedida e não será possível solicitar o registro de uma marca que não está sendo utilizada.

O requerimento de declaração de caducidade não será conhecido se na data do requerimento, não tiverem decorridos, pelo menos, 5 anos da data de concessão do registro; se na data do requerimento, o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso por razões legítimas, em processo anterior, requerido há menos de 5 anos; e se estiver desacompanhado de comprovante do pagamento da retribuição correspondente. Os requerimentos de caducidade desacompanhados de procuração ou com o documento juntado dentro do prazo previsto, salvo casos em que tenham sido apresentados pelo próprio titular, serão arquivados, em conformidade com o parágrafo segundo do artigo 216 da LPI.

A extinção de uma marca por caducidade decorre da constatação, por parte do INPI, de desuso comprovado do signo no prazo estabelecido em lei, cabendo ao titular do registro responsabilidade exclusiva pela utilização ininterrupta do sinal, ainda que tenha, por ato de vontade, permitido o uso, por parte de terceiros, mediante contrato de licenciamento. (BRASIL, 2008)

Já a nulidade, vista nos artigos 165 a 175 da LPI, dizem que, pode acontecer de, por engano, o INPI registrar uma marca que se encontra com uma já registrada. Ocorrendo isso, “o reconhecimento administrativo da nulidade de uma marca pode ser requerido por qualquer interessado, ou instaurado de ofício no prazo de 180 dias, contados da expedição do certificado do registro.” (TOMAZETTE, 2013, p. 170).

O artigo 170 que diz que “o titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.” (BRASIL, 1996). Não resolvida a questão no âmbito administrativo, poderá ser proposta por qualquer pessoa com legítimo interesse e até mesmo pelo INPI a ação de nulidade, como consta no artigo 173 e quando o INPI não for o autor da ação de nulidade, ele deverá intervir no feito, sendo essa ação ajuizada no foro da Justiça Federal (artigo 175), sendo o prazo para a resposta do réu titular do registro de 60 dias. “A nulidade poderá

alcançar totalmente o registro, ou afetá-lo parcialmente, quando o defeito for de tipo que permita a sobrevivência da marca com outra característica, desde que registrável.” (REQUIÃO, 2014, p. 265).

O artigo 169 da Lei de Propriedade Industrial, diz respeito sobre o Processo Administrativo de Nulidade (PAN), que diz que dentro do prazo de 180 dias, tanto o INPI quanto terceiros podem propor a instauração do PAN, caso o registro tenha sido concedido em desacordo com a Lei. Após a publicação oficial, aquele que propôs a instauração do PAN, terá o prazo de 60 dias para se manifestar. Quem decidirá sobre a nulidade total ou parcial do registro, será a presidência do INPI.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse trabalho pretendeu-se explicar a respeito da criação, funções, características e princípios que regem o registro das marcas no INPI onde foi constatado que as marcas primeiramente foram criadas para demonstrar a propriedade do indivíduo sobre determinado bem e agora, ainda que tenha o mesmo objetivo dos sinais, prevalece a necessidade de criação das marcas para individualizar o produto fim do comerciante. Também tem como função, evitar que os consumidores comprem produtos ou serviços de outra empresa achando que estão comprando de marca semelhante. Para que uma marca seja registrada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, é necessário que ele siga os requisitos da empresa e da Lei de Propriedade Industrial, obedecendo aos princípios adotados pelo INPI no processo de registro da marca (princípios da territorialidade, da especialidade ou especificidade e da veracidade), que foram trabalhados de forma explicativa no decorrer do trabalho apresentado.

O trabalho nos possibilita entender a importância do registro de marcas para a sociedade bem como nos mostra os cuidados que devem ser tomados para que o registro da marca não sofra extinção, caducidade ou nulidade devido a pequenas falhas cometidas por seus titulares. Também possibilita o entendimento das espécies de marcas existentes que estão dispostas no artigo 123 da Lei de Propriedade Industrial, classificando-as como marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva.

Em suma, o trabalho foi desenvolvido sob os aspectos da Lei de Propriedade Industrial que abrange o registro das marcas mostrando seu contexto histórico, que foi de importante auxílio para compreendermos os motivos de sua criação e seu desenvolvimento

frente à sociedade, se adaptando às necessidades de cada época. Também mostrou-nos os requisitos para o registro das marcas e suas classificações, demonstrando um importante passo para que possamos entender como proceder nos casos de criação das marcas, para que todos os requisitos sejam atendidos e não haja, com isso, nenhuma forma de extinção, caducidade ou nulidade de seu registro, fazendo com que o titular da marca tenha o direito de seguir com sua marca de forma correta, como previsto em lei, e também concedendo o direito a outras pessoas de registrarem suas marcas de forma correta, fazendo com que sua marca seja exclusiva para determinado tipo de serviço e assim, não haja confusão por parte dos consumidores e interessados em tal marca. Desse modo, ficou clara que a relação dos princípios com as características do registro de marcas serve, de fato, como complemento das funções para uma correta atuação dos titulares da marca na sociedade, visto que um erro cometido em seu registro, pode acarretar na extinção, caducidade ou nulidade do registro da mesma.

REFERÊNCIAS

- ASCARELLI, Tulio. **O desenvolvimento histórico do direito comercial e o significado da unificação do direito privado.** Revista de Direito Mercantil. São Paulo, n. 114, p. 237-252.
- BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.** Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 18 mar. 2015
- BRASIL. Tribunal Regional Federal Segunda Região. Apelação – Propriedade Industrial – Decreto de Caducidade de marca. Resolução nº 70 de 11 de abril de 2008. Rio de Janeiro
- COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial.** São Paulo: Saraiva, volume 1, 1988, p. 135.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- MEDEIROS, Luciana Maria de. **Evolução histórica do Direito Comercial. Da comercialidade à empresarialidade.** Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2746, 7 jan. 2011. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/18219>>. Acesso em: 23 abr. 2015
- PIRES DE MORAES, Marcos Antonio. **Propriedade Industrial: Marcas e Patentes.** Disponível em: <<http://www.piresdemoraes.com/Artigos/marcas%20e%20patentes.PDF>>. Acesso em 19 mar. 2015
- PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. **A marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida.** Disponível em: <www.nbb.com.br/pub/propriedade20.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2015
- REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial.** 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2014
- SERPA, Flávia de Araújo. **Propriedade industrial: conceitos básicos.** Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3536, 7 marc. 2013. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/23908>>. Acesso em: 24 abr. 2015
- TADDEI, Marcelo Gazzzi. **Marcas e patentes: os bens industriais no direito brasileiro.** Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2426, 21 fev. 2010. Disponível em: <<http://jus.com.br/atigos/14385>>. Acesso em: 22 abr. 2015
- TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial.** Teoria Geral e Direito Societário. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2014.