



Marcas

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. (LPI, 9279/96).

O registro de marca tem vigência de **10 anos**, contados da data de concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. O **pedido de prorrogação** deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. O registro de marca extingue-se por expiração do prazo de vigência, por renúncia (total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca) e por caducidade.

As marcas são classificadas quanto à **natureza**:

- **de produtos ou serviços:** aquela utilizada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
- **de certificação:** aquela utilizada 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;
- **coletiva:** aquela utilizada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

As marcas são classificadas quanto à **forma**

- **nominativas:** aquelas que possuem palavras ou conjuntos de palavras, letras ou algarismos (ex.: BMW, SAMELLO).
- **figurativas:** aquelas que são constituídas de desenho, imagem, figura, símbolo ou qualquer forma fantasiosa de letras e números, isoladamente, que não contenham elemento nominativo.
- **mista:** aquelas constituídas, simultaneamente, por elemento nominativo e figurativo, ou de elemento nominativo cuja apresentação ou tenha cunho distintivo, ou seja, forma estilizada.
- **tridimensional:** aquelas constituídas pela forma plástica do produto ou da embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico (ex. Garrafa de vidro da COCA-COLA).

Marcas podem ser **requeridas por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado**. As pessoas de direito privado só podem requerer se exercer atividade efetiva e lícita, de modo direto ou através de empresas.

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.

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



UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
ASSESSORIA DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
NÚCLEO DE INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

O **titular** de registro da marca poderá celebrar contrato de licença para uso de marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. O **licenciado** poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. O **contrato de licença** deverá ser **averbado no INPI** para que produza efeitos em relação a terceiros.

O pedido de **depósito** deverá referir-se a um único sinal distintivo. A documentação para depósito no INPI é: Requerimento, Etiquetas (quando for o caso) e Comprovante de Pagamento (formulários disponíveis no sítio www.inpi.gov.br). O pedido que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante em **cinco dias** sob pena de ser considerado inexistente.

A **marca de alto renome**, registrada no Brasil, será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

A **marca notoriamente conhecida** em seu ramo de atividade nos termos da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Não é Registrável como Marca

1. Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.
2. Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.
3. 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.
4. Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público.
5. 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.
6. Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, 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.



UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
ASSESSORIA DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
NÚCLEO DE INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

7. Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda.
8. Cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.
9. Indicação geográfica e sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica.
10. Sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina.
11. Reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza.
12. Reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro.
13. Nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultura, 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.
14. Reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de País.
15. Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.
16. Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.
17. Obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetível de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular.
18. Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.
19. 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.
20. 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.
21. A forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.
22. Objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro.
23. 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



UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
ASSESSORIA DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
NÚCLEO DE INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

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.

Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- a) Ceder seu registro ao apelido de registro.
- b) Licenciá-lo para seu uso.
- c) Zelar pela sua integridade material ou reputação.

Referência:

VIANNA, J.F. Propriedade Intelectual: orientações básicas. Campo Grande: UFMS / UCDB, 2007. P.21.

Lei 9279/96 - Lei 9279/96 - Propriedade industrial - LPI