

Marca um Bem da Indústria

Gabriel Carlin de Souza Passos¹

Resumo:

O seguinte trabalho retrata algumas características da marca, como seu conceito, algumas classificações, a forma como se dá o seu registro, e por que é tão importante fazê-lo. Também é falado sobre a proteção que a marca tem dentro do território nacional, e sobre o prazo que o empresário tem para prorrogar esse registro. Logo ao final, é falado das possibilidades que levam a extinção de seu registro, o que permitiria a qualquer um usar.

Palavras-chave: Marca, registro, proteção territorial, extinção do registro

Introdução

Nos primeiros tópicos de trabalho é explicado de forma bem resumida o conceito de marca e em seguida são apresentadas algumas classificações da marca no campo legal e doutrinário.

Também é feita alusão ao registro da marca, que impede possível cópias dessa, que tem proteção do INPI.

¹Docente da Universidade Toledo de Presidente Prudente

Por fim, é esclarecido que a marca é protegida dentro do território nacional, o prazo de vigência do seu registro e algumas situações que podem levar a extinção do registro da marca

O que é marca

O art. 122 da LPI (Lei da Propriedade Indústria nº 9279/96), define a marca como um sinal distintivo visualmente perceptível que identifica, direta ou indiretamente, produtos e serviços.

Para Fábio Ulhoa Coelho, “as marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc. Dá-se uma identificação direta se o sinal está relacionado especificamente ao produto ou serviço. A identificação indireta se realiza através de duas outras categorias de marca, introduzidas no direito brasileiro pela atual legislação: as coletivas e de certificação”.²

A marca é uma forma de diferenciar os bens e serviços de um determinado vendedor de outros, ou seja, a marca dá uma espécie de individualidade o que torna os bens e serviços únicos.

Quando registrada e é claro com o preenchimento de todos requisitos, passa a ter uma proteção legal, o que impediria que fosse copiada por um outro empresário.

²COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, volume 1, 1998, p. 135.

Classificação das marcas

Podem ser classificadas de duas formas:

a) Legislativa: que está no art. 123 LPI:

- Marca de produto ou serviço: usada para distinguir diretamente produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim. Exemplos: Coca-Cola, Funada, Liane.

- Marca de certificação: usada para atestar (certificar) a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Exemplo: INMETRO.

- Marca coletiva: usada para identificar produtos ou serviços fornecidos por membros de uma determinada entidade. São marcas de identificação indireta, ou seja, não é necessário licença para uso dessas categorias, bastando atendimento dos pressupostos estabelecidos no regulamento. Exemplo: Unimed, COCAMAR, Itaú.

b) Quanto à forma, baseia-se na classificação da doutrina e do INPI³:

- Normativas: marcas que são formadas exclusivamente por palavras, o que se restringe ao nome. Exemplo: Pateta e Rico.

- Figurativas: marcas constituídas por desenhos ou logotipos. Exemplo: como o cavalo da Ferrari.

- Mista: constitui parte escrita e parte com desenhos ou logotipos. Exemplo: Coca-Cola.

³ INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que assegura o direito ao uso exclusivo de um bem industrial, que decorre da concessão do registro ou da patente por esse órgão.

- Tridimensional: constituída por forma especial não funcional e incomum diretamente ao produto ou a seu recipiente, sendo que a forma especial objetiva identificar diretamente o produto. O registro da marca tridimensional é uma inovação da Lei nº 9.279/96. Exemplos: tampa da caneta BIC.

Registro de marcas no INPI

Com o registro o empresário adquire o direito de uso exclusivo sobre a marca. E nesse caso, independe quem usou o produto primeiro, considerando dono da marca para aquele que a registrar primeiro. Com uma exceção se o inventor agir de boa-fé e fazer uso da marca por um período de 6 meses, deverá fazer oposição ao registro num prazo de 60 dias.

O registro da marca está previsto no art. 124 da LPI.

A doutrina sintetizou os incisos do art. 124 em 3 requisitos que devem ser cumpridos para o registro da marca: novidade relativa, não colidência com marca registrada ou com marca notória e desimpedimento.

Novidade relativa: não necessário criar uma nova palavra, pois basta que seja utilizada pela primeira vez para um dado produto ou serviço, como Farinha da Boa para um tipo de farinha.

Não colidência com marca registrada ou com marca notória: a marca não pode ser confundida com outra já existente, ou seja, nela não pode existir alguma coisa que lembre outra marca. O que pode produzir uma confusão na mente do consumidor. Exemplo clássico disso, é Conti Cola que imita vários aspectos da Coca-Cola.

Quanto à marca notória, o art. 126 da LPI atribui ao INPI poderes de indeferir de ofício pedido de registro de marca, que reproduza, copie, ou imite, mesmo de forma parcial outra marca.

Desimpedimento: o art. 124 da LPI impede o registro de vários signos que não podem ser registrados como marca. Exemplos: brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumentos oficiais, e muitos outros vedados por esse artigo.

Prazo de vigência do registro da marca:

Segundo o art. 133 da LPI, a duração do registro das marcas é de 10 anos, podendo se prorrogar sucessivamente pelo mesmo período. E ainda, o interessado deve fazer a prorrogação sempre no último ano de vigência do registro e caso perca essa oportunidade, ainda poderá fazer nos 6 meses subsequentes.

Proteção territorial

A marca é protegida em todo território nacional, sendo que isso é feito pela INPI. Mas é possível que seja protegida também em nível internacional.

Extinção do registro da marca

Segundo o art. 142 da LPI, o registro da marca será extinto nas seguintes situações:

- Pelo decurso do prazo de vigência do registro;

- Pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalado pela marca, ressalvado o direito de terceiro;

-Pela caducidade;

-Pela ausência de representante legal no Brasil se o titular é domiciliado em outro País.

A nulidade por qualquer motivo do registro da marca, constitui um fator extintivo do direito industrial, ou seja, o objeto cai em domínio público e qualquer pessoa vai poder usar.

Segundo art. 154, se for marca coletiva, não poderá ser usada por terceiros até expirar o prazo de 5 anos.

Conclusão

É importante entender o uso e o registro da marca, para que o empresário possa se proteger de eventuais cópias, ou que esse possa por descuido copiar a marca de outrem, causa do assim uma situação embaraçosa.

Também é importante lembrar, que a marca não é nome empresa ou atividade empresarial, trata-se apenas de uma forma de identificar produtos e serviços através de um sinal visualmente distintivo.

Referencias

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, volume 1, 1998, p. 135.

TADDEI, Marcelo Gazzi. Marcas e patentes: os bens industriais no direito brasileiro. <http://jus.com.br/artigos/14385/marcas-e-patentes-os-bens-industriais-no-direito-brasileiro>. 04 de Setembro de 2014