

REGISTRO DE MARCA

ENTENDA O PASSO A PASSO



PASSO A PASSO — REGISTRO DE UMA MARCA

Paloma Daniel Bastos

Universidade do Estado da Bahia — UNEB

Reitora: Adriana dos Santos Marmorini Lima

Vice-Reitora: Dayse Lago de Miranda

Agência Uneb de Inovação

Coordenação: Suely Aldir Messeder

Administrativo: Adriana Guedes Tinoco, Ana Paula

Pereira Bulcão, Julia Santana de Britto Cunha, Natália

Sue Santos Silva

Pesquisadores: Fernando Luis de Q. Carvalho, Flávio

Rodrigues Lima, Gislene Alves da Silva, João Alexandre

Brito de Jesus, Laís Santana Viana, Natália L. Barbosa,

Paloma Cristina Lima dos Santos, Paloma Daniel Bastos,

Romeu Araújo Menezes, Warlen Alves de Oliveira Júnior

Créditos

Editoração: Gislene Alves da Silva

Capa: Natália Sue Santos Silva

Agência Uneb de Inovação

Endereço: Edifício Jequitaia, Av. Engenheiro Oscar Pontes, s/n –
Calçada.

CEP 40.460-130

Salvador (BA).

Tel.: (71) 3612-1420

Endereço eletrônico: agencia.inovacao@uneb.br

Sítio de Internet: <https://inovacao.uneb.br>

PASSO A PASSO PARA O REGISTRO DE UMA MARCA PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)

Paloma Daniel Bastos

PRIMEIRA PARTE — DA NATUREZA DA MARCA

1 MARCA

1.1 CONCEITO

A marca é um dos ativos de propriedade industrial protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, com sua previsão na Lei n.º 9.279/1996, a Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Esse ativo intangível consubstancia-se como um signo distintivo cuja função é a de diferenciar um

produto e/ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins existentes no mercado.

O ordenamento jurídico brasileiro autoriza o registro apenas de marcas que sejam visualmente perceptíveis, não compreendidas nas proibições legais, conforme previsão do artigo 122 da LPI.

O registro dos ativos de propriedade industrial, dentre eles a marca, se faz no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Autarquia Federal criada em 1970 através da Lei n.º 5.648, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Sua finalidade, conforme o artigo 1º do Decreto n.º 11.207/2022, é “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, e pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, de ratificação e de denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”.

1.2 ESPÉCIES

O artigo 123 da LPI prevê três espécies, quais sejam, a marca de produto ou serviço, a marca coletiva e a marca de certificação, onde cada qual cumprirá com sua respectiva função.

1.2.1 MARCA DE PRODUTO OU SERVIÇO

Conforme o inciso I, do artigo 123, a marca de produto ou serviço é “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”. A natura, o outback, a NBA são exemplos desse tipo de marca.

No âmbito da Universidade do Estado da Bahia, os nomes e/ou logotipos de grupos de pesquisa, projetos, setores administrativos da universidade, sistemas desenvolvidos, dentre outros, são considerados como marcas, logo podem e devem ser protegidos através do registro nessa

categoria. Dentre os exemplos de registros temos a marca da Agência UNEB de Inovação, da Revista Ouricuri, do Programa de Pós-Graduação em Modelagem & Simulação de Biosistemas PPGMSB, do Grupo de Estudos em Etnobiologia e Conservação dos Recursos Naturais, da MandacaruLab.

1.2.2 MARCA DE CERTIFICAÇÃO

A marca de certificação, conforme o inciso II do artigo 123, consubstancia-se como “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”.

A sua função é informar ao consumidor que determinado produto e/ou serviço foi certificado por cumprir com certas normas, ou especificações técnicas. Como exemplo pode-se citar a Ecocert, o IBD, o PROCEL.

1.2.3 MARCA COLETIVA

A marca coletiva, com base no inciso III do artigo 123, é o sinal distintivo que busca diferenciar os produtos e/ou serviços oriundos de membros de determinada entidade.

Aqui, o titular da marca será uma pessoa jurídica representativa da coletividade, tal como uma associação, cooperativa, sindicato, federação, confederação, consórcio, dentre outros.

A função da marca coletiva é a de indicar que a origem daquele produto e/ou serviço advém de membros pertencentes a determinada coletividade. Função essa distinta da marca de produto e/ou serviço, que busca a diferenciação do produto, analisado na sua individualidade. Por essa razão que é possível a convivência, em um mesmo rótulo, de uma marca de produto ou serviço e uma marca coletiva, pois a marca coletiva indica ao consumidor que a sua origem advém daquela entidade coletiva,

enquanto a marca de produto ou serviço vai identificar e distinguir a produção dos membros entre si, aqui considerados individualmente.

Como exemplos pode-se citar as marcas coletivas Gravetero e Amarea, ambas provenientes de entidades coletivas localizadas no estado da Bahia.

Dada a natureza dessa marca, signo distintivo de uso coletivo cuja titularidade pertence à pessoa jurídica representativa de uma coletividade, a UNEB não realiza o depósito do seu registro perante o INPI. Apesar disso, a universidade pode sim atuar em conjunto com as comunidades com o fito de auxiliá-las na organização e criação desse ativo, prestando assessoria no âmbito técnico, fomentando-os com o conhecimento e *expertise* necessários para o registro, que deverá ser por eles efetivado. Inclusive, um dos projetos estruturantes da Agência UNEB de Inovação é atuar no fomento ao registro de marcas

coletivas e indicações geográficas no âmbito do Estado da Bahia.

1.3 FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Quanto à sua apresentação gráfica, a marca pode ser nominativa, figurativa, mista, tridimensional e de posição.

1.3.1 MARCA NOMINATIVA

Nesse tipo de apresentação, o signo a ser registrado é composto por uma palavra ou o seu conjunto. Conforme a definição constante do manual de marcas do INPI: “Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se

apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa” (Brasil, 2023, p. 18). A marca “Canastra” e “Varig” são exemplos de marcas nominativas, onde apenas a grafia da marca é registrada.

1.3.2 MARCA FIGURATIVA

Como a própria denominação já informa, nessa hipótese o sinal que se registra é a figura ou imagem que representa a marca. Aqui cuida-se do registro do aspecto visual, figurativo da marca. Conforme o manual de marcas do INPI (Brasil, 2023, p. 18), podem ser consideradas como marca figurativa ou emblemática:

- Desenho, imagem, figura e/ou símbolo;
- Qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra, ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo;

— Palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe, etc.;

— Ideogramas, tais como o japonês e o chinês.

Um exemplo de marca desse tipo de titularidade da UNEB é a marca figurativa de número de processo 927266873 apresentada abaixo:



Outros exemplos de marcas figurativas são:



Fonte: Brasil (2023).

1.3.3 MARCA MISTA

A marca mista é formada pela reunião de elementos nominativos e figurativos, bem como pode ser caracterizada por um elemento nominativo cuja grafia seja estilizada. Como exemplos nessa categoria, a UNEB tem registradas as seguintes marcas:



1.3.4 MARCA TRIDIMENSIONAL

Conforme o manual de marcas do INPI, essa forma de apresentação consiste “pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico” (Brasil, 2023, p. 19).

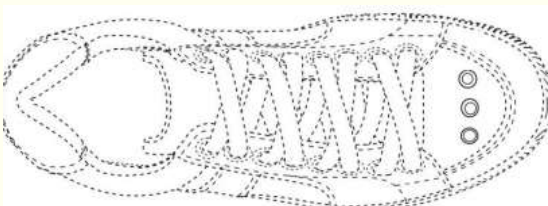
Aqui a forma plástica do produto e/ou serviço se tornou um elemento capaz de distinguir a marca de outras idênticas ou semelhantes no mercado. Como exemplos pode-se citar o chocolate Toblerone e a garrafa de vidro da Coca-Cola.



Fonte: Brasil (2023).

1.3.5 MARCA DE POSIÇÃO

Nessa categoria, a marca é formada por um sinal aplicado em uma posição específica do produto, sendo esta característica responsável por identificá-lo e diferenciá-lo dos demais. O manual de marcas do INPI assim dispõe, “considera-se marca de posição aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional” (Brasil, 2023, p. 20). O primeiro registro de marca de posição no Brasil visou proteger os “três furos” posicionados na parte frontal dos tênis da Osklen.



Fonte: Brasil (2024).

SEGUNDA PARTE — DO REGISTRO

Com a compreensão do conceito de marca, dos tipos e formas de apresentação serão apresentadas a seguir as etapas do registro desse ativo no INPI.

1 ENVIO DE SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA PARA A AGÊNCIA UNEB DE INOVAÇÃO

A solicitação de registro de marca perante a Agência UNEB de Inovação é realizada única e

exclusivamente via e-mail, qual seja, agencia.inovacao@uneb.br.

A partir da solicitação, será encaminhado para o requerente o requerimento de solicitação de registro de marca atualizado, bem como os documentos auxiliares: Classificação Internacional de Produtos e Serviços de NICE, Classificação Internacional de Elementos Figurativos de Viena e o Manual de Marcas do INPI.

Caso o requerente deseje, pode ser agendada uma reunião de atendimento com a equipe de PI da Agência para a elucidação de quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos, seja presencialmente ou de forma remota, via aplicativo Microsoft Teams.

2 BUSCA DE ANTERIORIDADE

Antes de formular a solicitação de registro de uma marca é salutar ser realizada uma busca no banco de dados do INPI, bem como em plataformas

de buscas na internet como o “Google” e redes sociais com vistas a verificar a existência de uma marca idêntica, semelhante ou afim àquela que se deseja registrar. Isso é necessário, pois é vedado o registro de sinal que seja idêntico, semelhante ou afim a uma marca já registrada.

Logo, para se evitar prejuízos no futuro diante da hipótese de se pleitear o registro de um signo que seja idêntico a outro já registrado, é vital que o requerente realize essa busca.

A busca de anterioridade deve ser realizada levando-se em conta o sinal que se deseja registrar como marca e a classe na qual se deseja efetuar o registro. Ao se solicitar o registro de uma marca, deve haver a indicação de qual classe de produto e/ou serviço a mesma será vinculada. Para cada classe deve haver uma solicitação de registro correspondente, pois a marca, ao ser registrada, tem o seu campo de proteção restrito àquela classe

indicada. Marcas idênticas podem ser registradas em classes diferentes.

Após a busca de anterioridade, sendo o seu resultado positivo para o registro da marca, o requerente seguirá os próximos passos.

Ressalta-se que, uma vez solicitado o registro de uma marca à Agência UNEB de Inovação, o solicitante deve realizar essa fase, indicando no requerimento de solicitação de registro os resultados alcançados.

3 EMISSÃO DA GRU E PAGAMENTO

O envio de solicitações de registro e outros atos ao INPI depende do pagamento prévio da respectiva taxa, prevista na tabela de retribuições disponibilizada pelo instituto em seu sítio eletrônico. Para isso deve haver a emissão da GRU referente ao serviço que se deseja pleitear, no caso, haverá a

necessidade de emissão e pagamento da GRU atinente ao serviço de registro de marca.

Na UNEB, essa fase é de inteira responsabilidade da Agência UNEB de Inovação, que, após a sua emissão, abrirá um processo no sistema SEI para que a instituição proceda ao respectivo pagamento.

4 PETICIONAMENTO ELETRÔNICO NO SISTEMA “E-MARCAS”

Após o pagamento da GRU, deve-se aguardar 1 (um) dia útil para se proceder ao peticionamento eletrônico do pedido de registro da marca no sistema “e-Marcas”. Com o acesso ao sistema, insere-se o número da GRU e assim o formulário eletrônico será disponibilizado para preenchimento pelo usuário.

Nele serão informados a apresentação da marca, a sua natureza (espécie), o elemento

nominativo da marca (se houver), a imagem digital da marca (se houver). Quanto a esse último, a imagem da marca deve respeitar as seguintes especificações:

Formato de arquivo válido: JPG

Tamanho mínimo: 945 x 945 pixels (8 cm x 8 cm)

Resolução mínima: 300 dpis

Tamanho máximo do arquivo: 2 MB

Deve ser encaminhado para a Agência UNEB de Inovação, em conjunto com o requerimento de solicitação de registro da marca, um arquivo de imagem independente contendo a imagem digital da marca com as especificações indicadas acima.

Em seguida, deve haver a especificação dos produtos e/ou serviços os quais a marca identifica. Essa indicação é feita com base na Classificação Internacional de Nice, que lista e reúne os produtos e/ou serviços em classes para o registro das marcas.

Deve haver a indicação de apenas uma classe, pois para cada pedido de registro corresponde uma única classe. Se o titular desejar registrar sua marca em mais de uma classe, deverá ser depositado mais de um pedido de registro, haja visto que a proteção da marca se dá no âmbito da classe na qual está registrada.

Na sequência, deve-se especificar a classificação dos elementos figurativos da marca quando for o caso. Essa indicação se faz com base na classificação internacional de elementos figurativos de marcas, também denominada Classificação de Viena, na qual os elementos constantes da imagem da marca serão identificados. O INPI permite a classificação de, no máximo, 5 (cinco) elementos.

No âmbito da UNEB, todas essas informações deverão ser indicadas no requerimento de solicitação de registro de marca que será encaminhado para o solicitante efetuar o preenchimento. Importante frisar que na hipótese

do solicitante ser um discente, o requerimento de solicitação de registro deverá ser assinado pelo docente orientador.

Após o preenchimento e envio da petição de pedido de registro de marca, o processo de solicitação de registro será composto das seguintes fases:

Exame formal

Nessa primeira fase, o INPI irá analisar os aspectos formais do pedido. Atestando sua conformidade, o pedido será publicado na Revista de Propriedade Industrial (RPI) para ciência de todos. A partir dessa data, será aberto um prazo de 60 (sessenta) dias para que terceiros apresentem oposição ao pedido. Transcorrido o prazo sem a apresentação de oposição, o processo segue para a fase de exame de mérito. Havendo oposição, a mesma será publicada na RPI e um novo prazo de 60 (sessenta) dias será aberto para que o depositante apresente manifestação. Em seguida, essas serão apreciadas pelos examinadores para que se decida

se o pedido de registro seguirá para a fase de exame de mérito ou se será indeferido.

Exame de mérito

No exame de mérito ou exame substantivo, o INPI vai analisar se a marca solicitada atende aos requisitos previstos em lei para ser assim considerada. Se é visualmente perceptível, irá analisar a presença dos requisitos da liceidade, distintividade, veracidade, disponibilidade. Como resultado dessa análise, o INPI pode decidir pelo deferimento ou indeferimento do pedido de registro. Se for deferido, o requerente terá o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação da decisão na RPI para efetuar a emissão e pagamento da GRU correspondente ao serviço de pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio do registro e emissão do certificado.

Caso seja indeferido, o requerente terá o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de

publicação da decisão na RPI para apresentar recurso.

Concessão do registro

Com a publicação do deferimento do pedido de registro de marca e o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio do registro e emissão do certificado dentro do prazo, o INPI realizará uma nova publicação na qual informará, para conhecimento de todos, de que aquela marca solicitada teve o seu registro concedido. A partir da data da concessão que se contabiliza o prazo de proteção de 10 (dez) anos, prorrogável indefinidamente por igual período.

Dessa última publicação da RPI conta-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o INPI disponibilize no sistema o certificado de registro da marca.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto n.º 11.207, de 26 de setembro de 2022. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 27 set. 2022. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11207.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2011.207%2C%20DE%2026%20DE%20SETEMBRO%20DE%202022&text=Aprova%20a%20Estrutura%20Regimental%20e,comiss%C3%A3o%20e%20fun%C3%A7%C3%B5es%20de%20confian%C3%A7a. Acesso em: 4 jan. 2024.

BRASIL. Lei n.º 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 14 dez. 1970. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5648.htm. Acesso em: 4 jan. 2024.

BRASIL. Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*,

Brasília, DF, 14 maio 1996. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm.
Acesso em: 4 jan. 2024.

BRASIL. Ministério da Economia, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Manual de Marcas*. 3. ed. 6 rev., 17 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Economia, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Consulta à base de dados do INPI*. 2024.

RICCIPI PROPRIEDADE INTELECTUAL. *INPI concede o primeiro registro para marcas de posição no Brasil para a Osklen, mas indefere marca para o solado vermelho de Christian Louboutin*. 2023. Disponível em:
<https://riccipi.com.br/marca-de-posicao/#>. Acesso em: 5 jan. 2024.

Adentre no universo do Registro de Marca com este guia completo. Este guia oferece uma abordagem clara e acessível, ideal para inventores, empreendedores e curiosos que desejam compreender e dominar o processo de Registro de Marca.

Através de explicações acessíveis e exemplos práticos, você será conduzido desde a concepção da marca até a obtenção do registro junto ao INPI. Descubra como transformar sua marca em um ativo valioso, conferindo-lhe exclusividade e reconhecimento.