

PROPRIEDADE INDUSTRIAL DA MARCA E SUA APLICABILIDADE NAS EMPRESAS

*João Ricardo Anastácio da Silva⁷⁴
Manuela Fernandes Valente⁷⁵*

RESUMO

Muitos acadêmicos que se formam em administração de empresas buscam abrir o próprio negócio, e, por conseguinte, devem estar a par da situação legal a qual irão se submeter, principalmente quanto à utilização legal da propriedade industrial, mais especificadamente da marca, de modo que apresentar-se-á seus aspectos gerais, bem como o procedimento de registro da mesma.

PALAVRAS-CHAVE: propriedade industrial; marca; registro da marca.

ABSTRACT

Many students who graduate in business administration seek to open their own business, and therefore should be aware of the legal situation that will undergo, especially regarding the legal use of industrial property, more specifically the brand, so that its general aspects will present themselves, and the procedure for registration of the same.

KEYWORDS: industrial property; brand; registration brand.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SEUS BENS. 2.1 DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 2.2 DA INVENÇÃO. 2.3 DO MODELO DE UTILIDADE. 2.4 DOS DESENHOS INDUSTRIAIS. 3 DA MARCA. 3.1 BREVE HISTÓRICO. 3.2 DEFINIÇÃO. 3.3 PRINCÍPIOS. 3.4 CLASSIFICAÇÃO. 4 DO REGISTRO. 4.1 LEGITIMAÇÃO DO REQUERENTE. 4.2 DOS SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. 4.3 DA EXTINÇÃO DO REGISTRO. 5 DOS CRIMES CONTRA A MARCA. 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

149

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta, dentro de seus aspectos metodológicos, primeiramente, a justificativa que motivou a escolha do tema diante da relevância para o atual cenário nacional, além de constituir interesse pessoal e dispor de ampla bibliografia para se aprofundar no estudo.

O desenvolvimento deste trabalho partiu da necessidade de esclarecimentos e estudos sobre a utilização legal da propriedade industrial, mais especificadamente da marca no ambiente empresarial, sendo esta um sinal distintivo visualmente perceptível utilizado para identificar produtos e/ou serviços que são colocados à disposição do público, ela apresenta fundamental importância para o fornecedor, frente aos seus concorrentes, como instrumento de persuasão, de tal forma que há regulamentações quanto ao seu uso, previstas na Lei 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial.

Envolto ao campo da Administração de Empresas, não há possibilidade de separar o ramo administrativo do ramo jurídico, uma vez que, as empresas, para serem legalizadas, devem respeitar o ordenamento jurídico vigente, além do que, quando se trata dos produtos a serem desenvolvidos, há muitas regras de como identificá-los, e isso se dá através da marca, que, apesar de impor algumas obrigações ao seu proprietário, também garante que esta propriedade seja respeitada e tutelada pelo Estado brasileiro.

⁷⁴ Professor do Curso de Direito da Centro Universitário Filadélfia de Londrina – UniFil.

⁷⁵ Graduada em Administração, Gestão Empresarial, orientanda do Prof. Esp. João Ricardo Anastácio da Silva, pelo Centro Universitário Filadélfia de Londrina – UniFil.



Muitos dos acadêmicos que se formam em administração de empresas buscam abrir o próprio negócio, e, por conseguinte, devem estar a par da situação legal a qual irão se submeter, portanto, o esclarecimento das questões propostas irá auxiliar os futuros empresários, bem como aqueles já inseridos no mercado, a reconhecer seus direitos e fundamentar suas decisões quanto à propriedade industrial da marca.

O tema apresenta suma estima no atual contexto social pelo fato do capitalismo ser o sistema econômico vigente, se não em todos, em grande parte dos países no mundo, o que requer normas que possam gerir a competitividade, inclusive quanto à exploração da marca.

O fornecimento deste material científico propiciará conhecimento para os empreendedores de Londrina e região para que cumpram os deveres legais e não sejam surpreendidos com futuras sanções, bem como exijam o cumprimento de seus direitos de propriedade industrial.

O objetivo geral do trabalho consiste em desdobrar jurídica e administrativamente a propriedade industrial da marca à luz da Lei n. 9.278, de 10 de maio de 1996, aplicando-a nas situações empíricas da empresa, de maneira a fornecer um instrumento de consulta, principalmente para os futuros administradores, quanto ao procedimento de registro da marca nas Juntas Comerciais, bem como quanto aos direitos e deveres que esta regularização proporcionará.

Diretamente relacionado ao objetivo geral do presente trabalho estão os objetivos específicos do mesmo sendo eles: (I) entender o significado da marca na legislação brasileira e nos principais estudiosos da mesma; (II) delimitar quais os sinais que não podem ser registrados, no Brasil, como marcas; (III) esclarecer os procedimentos necessários para a criação, validade e o registro da marca em território brasileiro e global; (IV) listar os direitos e os deveres advindos do registro da marca; (V) explanar os institutos da marca de alto renome e da marca notoriamente conhecida; (VI) descrever os crimes contra o registro da marca; dentre outros.

A revisão bibliográfica do presente trabalho vem a constatar quetanto a doutrina quanto a jurisprudência têm se preocupado com a questão “marca”, conforme decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da mesma.

Esta pesquisa explicativa pauta-se pela consideração quantitativa, visto que buscar-se-á descrever as características de uma população delimitada quanto ao conhecimento e utilização da propriedade industrial da marca, medida numericamente por meio de questionários.

O presente trabalho gira em torno da seguinte problemática a ser levantada: “Como a propriedade industrial da marca se aplicano ambiente empresarial?”

Espera-se que a leitura deste material científico contribua para o aprofundamento da pesquisa na área específica, bem como desperte no leitor curiosidade, não só para buscar mais informações acerca da vertente proposta, mas também para apaixonar-se pela arte de escrever.

2. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SEUS BENS

2.1 DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL



Entende-se por *Propriedade Industrial* “o conjunto de direitos resultantes das concepções da inteligência humana que se manifestam e produzem na esfera da indústria” (MENDONÇA *apud* MARTINS, 2005, p. 429) embora seja um elemento incorpóreo do fundo de comércio efetuado mediante a concessão de patentes e registros que proporcionarão ao seu titular a exclusividade de uso das marcas de indústria, comércio e serviço.

O termo “indústria” trazido na expressão “Propriedade Industrial” abrange tanto esta quanto o comércio, pois são ramos da atividade econômica que têm por finalidade a circulação de mercadorias e criam, para este fim, organismos denominados genericamente de empresas.

A Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 – tutela basicamente quatro bens: a Invenção, o Modelo de Utilidade, os Desenhos Industriais e a Marca, de modo que a *patente*, registrada pela “carta-patente”, garante o direito de exploração com exclusividade dos dois primeiros institutos, enquanto o *registro*, documentado pelo “certificado”, materializa tal direito no que se refere à Marca e aos Desenhos Industriais:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

151

Não se podendo olvidar, contudo, que a utilização dos nomes empresariais, dos títulos de estabelecimento e das expressões de propaganda é também privilégio regulamentado pela mesma Lei, a qual não será estudada neste artigo.

2.2 DA INVENÇÃO

Rubens Requião, em sua obra “Curso de Direito Comercial” (2003), apresenta seu estudo sobre a *Invenção* buscando diferenciá-la da criação, uma vez que esta última consiste na coisa que se descobre, porém já era preexistente e apenas não conhecida; e a Invenção, por sua vez, é aquilo que não existia de fato antes daquele que o inventou.

Do Código da Propriedade Industrial português (CORREIA *apud* NEGRÃO, 2008, p. 109) é possível extrair que Invenção diz-se pelo “resultado de uma atuação criativa de espírito humano, consistente em um novo produto, ou um novo processo ou meio técnico para obtenção de produtos”.

2.3 DO MODELO DE UTILIDADE

O artigo 9.º da LPI define *Modelo de Utilidade* como a parte ou a totalidade de um objeto prático que apresente nova disposição ou forma de maneira inventiva cuja aplicabilidade se dá no âmbito industrial e seu resultado forneça a melhoria funcional quanto ao uso ou sua fabricação; por conseguinte, tem-se um produto conhecido o qual é



dado uma nova forma que proporcionará utilização mais eficiente e cômoda em razão do novo modelo obtido, conforme assegurado por Fran Martins (2005, p. 437).

Juridicamente, para a caracterização legal da Invenção e do Modelo de Utilidade, são necessários os requisitos (I) novidade, (II) atividade inventiva e originalidade e (III) que a propriedade seja fruto de atividade inventiva, exigências trazidas pelo artigo 8.º da LPI.

2.4 OS DESENHOS INDUSTRIAIS

Os *Desenhos Industriais* (*design*), no entanto, reportam-se às alterações nas formas dos objetos que não ampliam a sua utilidade, mas sim que os revestem de diferentes aspectos, ou seja, trata-se da “forma plástica ornamental de um objeto ou um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial” (LPI, art. 95).

3 DA MARCA

3.1 BREVE HISTÓRICO

O hábito das mercadorias serem assinaladas com marcas que as distingam de outras semelhantes é apresentada por Fábio Ulhoa Coelho como presente na mais remota antiguidade, na Idade Média e na época romana, por meio de símbolos, nomes e letras, as quais não eram compreendidas como direitos advindos da propriedade industrial, mas tão-somente apresentavam a função distintiva.

152

A edição do *Statute of Monopolies* em 1623 fez com que a Inglaterra fosse a primeira a proporcionar exclusividade no desenvolvimento de uma atividade econômica, dentre inovações e técnicas, utensílios e ferramentas de produção, nas quais o inventor teria monopólio de seus usos concedidos pela Coroa.

A Constituição dos Estados Unidos de 1787 foi a segunda norma de direito positivo a proporcionar aos inventores direito de exclusividade sobre a invenção por prazo determinado, e, logo em seguida, a França legislou sobre a mesma matéria (1791).

Outro momento de suma importância se dá em 1883 com a *União de Paris*, uma convenção internacional na qual o Brasil é um dos quatorze países signatário desde o princípio e cujo objetivo principal é a disciplina da propriedade industrial, não só dos direitos dos inventores, como também das marcas, denominações de origem, nome e insígnia.

Mais especificadamente no Brasil, o direito industrial surge em 1809, quando “o Príncipe Regente baixou alvará que, entre outras medidas, reconheceu o direito do inventor ao privilégio da exclusividade, por 14 anos, sobre as invenções levadas a registro na Real Junta do Comércio” (COELHO, 2009, p. 135/136).

Hodiernamente, entre os Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Pátria de 1988, é assegurado o privilégio à propriedade das marcas (art. 5.º, XXIX, CF), em vista ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país e ao interesse social, de maneira que, à luz deste preceito, o artigo 129 da LPI garante que em todo o território nacional a propriedade da marca e seu uso são exclusivos daquele que obtiver o registro conforme as deliberações legais (REQUIÃO, 2003, p. 237).



3.2 DEFINIÇÃO

Juridicamente, no Título III, mais especificadamente a partir do artigo 122 e 123 da LPI, a Marca é compreendida como “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa – função distintiva; da mesma forma para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas - função de qualidade; para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade; e, igualmente, para contribuir para a promoção dos produtos e serviços – função publicitária.

Este instituto, doutrinariamente, tem seu aspecto identificatório ressaltado, como na definição de Carvalho de Mendonça (*apud* NEGRÃO, 2008, p. 143), a qual afirma que tanto o comerciante como o industrial, mediante o cumprimento de formalidades administrativas e de marcas especiais, têm o direito de assinalar os seus produtos e mercadorias para que o consumidor tenha conhecimento inequívoco da origem do objeto que contraiu; e no trecho de Fran Martins:

[...] *marcas de indústria*, e *comércio* ou de *serviço* os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais usados como fim de distinguir mercadorias, produtos industriais ou serviços de outros semelhantes. Serão consideradas *marcas de indústria* as utilizadas pelo fabricante em produtos de sua fabricação; *marcas de comércio* as empregadas por comerciantes nas mercadorias de seu negócio, que são, porém, fabricadas ou produzidas por outrem; e *marcas de serviço* as usadas por profissionais autônomos, entidades ou empresas, para distinguir os seus serviços ou atividades (2005, p. 441/442).

153

Coloca-se em evidência que no atual contexto mercantil ampliou-se o conceito de Marca, como traz a lume o Professor Pinto Coelho, da Faculdade de Lisboa (*apud* REQUIÃO, 2003, p. 238), visto que ela é empregada atualmente não tão apenas como indicativa de produção industrial e do comércio, mas, outrossim, de outras operações distintas, tais quais a verificação, a procedência, as condições de fabricação das mercadorias.

3.3 PRINCÍPIOS

No que tange aos princípios norteadores da utilização da Marca como propriedade industrial no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI disponibiliza em seu site oficial as “Diretrizes de Marcas Atualizadas”, na qual este estudo é direcionado aos princípios da territorialidade, da especialidade, do sistema atributivo e da repressão à concorrência desleal.

3.3.1 DA TERRITORIALIDADE

Conforme consagra o artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial, é assegurado ao titular da marca seu uso exclusivo em todo o território nacional, expressão esta que enaltece o princípio da territorialidade, pois o Estado protegerá esta propriedade dentro dos limites físicos do território brasileiro.

É de suma importância ressaltar que há uma exceção ao princípio em apreço, pelo fato de que o Brasil se comprometeu, ao assinar a Convenção da União de Paris, à



recusar ou invalidar o registro de uma marca que seja resultado de usurpação de marca já existente e regulamentada por outro país membro da Convenção, mesmo sem a mesma estar previamente registrada e depositada no Brasil, ou seja, a tutela ao sinal distintivo, nesta hipótese, excederá a fronteira brasileira.

3.3.2 DA ESPECIALIDADE

O princípio da especialidade enaltece o fato de que no Brasil a proteção da marca recairá tão-somente sobre os produtos e serviços que correspondem à marca registrada, o que significa que a tutela é restrita ao segmento dos produtos ou serviços a que pertence o objeto marcado, que visa impedir confusões de consumidores acerca dos produtos e serviços disponíveis no mercado.

Assim como o princípio da territorialidade, o princípio da especialidade comporta um caso excepcional pela modalidade da marca de alto renome que, também será melhor exposta a frente, diz respeito à proteção da marca em todos os ramos de atividade, uma vez registrada no Brasil.

3.3.3 DO SISTEMA ATRIBUTIVO

Definido pelo artigo 129 da Lei 9.279/96, o *sistema atributivo de direito* confere a propriedade e o uso exclusivo da marca pelo regular registro da mesma, modelo este que vem de encontro ao *sistema declarativo de direito*, no qual o registro é concedido como uma simples homologação de propriedade e a exclusividade é proporcionada àquele que primeiro se utilizar desta marca.

154

Tem-se, por conseguinte, que o requerente que primeiro depositar um pedido de registro no órgão competente será o contemplado, todavia, é prevista a ressalta quanto ao usuário anterior que utilizava de boa-fé no território nacional a marca idêntica ou semelhante, para os mesmos fins de atividade, ou análogos, há pelo menos seis meses.

Na hipótese exposta o usuário anterior da marca deverá formular fundamentada reivindicação exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, valendo-se de provas suficientes e, em seguida, proceder prova do depósito do pedido da marca nos termos legais.

3.3.4 DA REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL

Em fim conclusivo na delimitação principiológica, se enaltece a reiterada repressão à concorrência desleal evidenciada no Brasil, a qual pode ser definida como “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e desleal” (art. 10 *bis*, 2, CUP).

A partir desta previsão da Convenção unionista, se perfaz uma lista não taxativa de atos que constituem concorrência desleal e, para tanto, devem ser reprimidos imediatamente, são eles: (I) qualquer fato capaz de criar uma confusão ou associação indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente, utilizando-se de qualquer meio possível; e (II) “as indicações ou alegações cuja utilização, no comércio, seja suscetível de induzir o público a erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, o emprego ou a qualidade das mercadorias”(INPI,



2013).

De tal forma, a própria Lei da Propriedade Industrial no Capítulo VI do Título V, reitera e regulamenta a repressão à concorrência desleal prevendo o crime que submete o autor delitivo às penas alternativas privativa de liberdade ou pecuniária, conforme fragmento do dispositivo legal em questão:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; [...]

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos [...].

155

Como se aúfere do texto legal, no caso da concorrência desleal poderão ser responsabilizados individualmente ou solidariamente o empregador, sócio e até mesmo o administrador da empresa que incorrer em certas atitudes criminosas de deslealdade na concorrência, fato que reitera a necessidade de conhecimento da temática para o futuro administrador.

3.4 CLASSIFICAÇÃO

Pautada na obra de Ricardo Negrão (2008, p.144/147), “Manual de Direito Comercial e de Empresa”, verifica-se que a classificação geral da Marca dá-se segundo sua aplicação, finalidade, a forma e o conhecimento comum a qual está submetida e, embora outros autores elaborem este aspecto diferentemente, acredita-se que o apresentado contribuirá mais especificadamente para o alcance do fim desejado.

3.4.1 QUANTO A SUA APLICAÇÃO

A distinção quanto à aplicação da Marca é prevista legalmente e baseia-se no tipo de atividade exercida pelo seu titular, de maneira a agrupar-se em marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva, conforme o artigo 123 da Lei de Propriedade Industrial.



Marca de Produto ou Serviço	Utilizada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
Marca de Certificação	Comprova a qualidade, material utilizado, natureza, metodologia empregada de um produto ou serviço em conformidade com normas ou especificações técnicas.
Marca Coletiva	Possui a função identificadora de produtos ou serviços advindos de membros da mesma entidade.

3.4.2 QUANTO A SUA FINALIDADE

No tocante à finalidade da Marca como propriedade identificadora de produtos e serviços, pode-se classificá-las como singulares – específicas – ou gerais, também conhecidas pelo termo “genéricas”:

Marca específica ou singular	Objetiva a identificação de uma singularidade, ou seja, um único produto.
Marca genérica ou geral	Esta pode ser utilizada apenas quando acompanhada da marca específica e destina-se a identificação de uma série de artigos ou produtos, que, por outro lado, são caracterizados por marcas singulares.

3.4.3 QUANTO À FORMA

O critério utilizado para classificar a marca quanto à sua forma se desloca para os seus elementos visuais, uma vez que podem ser puramente verbais ou nominativos; puramente figurativos ou emblemáticos; com ambos os citados anteriormente de maneira mista; e aqueles cuja visualização se dá tridimensionalmente, assim sendo:

Marca verbal ou nominativa	São aquelas marcas formadas somente por nomes, expressões, palavras, denominações.
Marca emblemática ou figurativa	Constitui-se por símbolos, figuras, monogramas, emblemas ou quaisquer outros sinais distintivos.
Marca mista	É aquela representada por expressões nominativas e figurativas.
Marca tridimensional	Esta marca é apresentada com desenhos em vista lateral, frontal, inferior, superior, isto é, nas várias dimensões visuais.

3.4.4 QUANTO AO CONHECIMENTO COMUM

Pode haver a divisão categórica entre marcas notória e de alto renome quanto ao fato de serem públicas e conhecidas ostensivamente, de modo que ambas são dotadas de grande popularidade entre os consumidores, porém se distinguem em relação à fonte

legislativa e à extensão de sua proteção, pois as marcas de alto renome quando registradas no Brasil terão proteção especial em todas as atividades empresárias na extensão territorial brasileira; enquanto as notórias, independentemente de registro ou depósito no território nacional, serão protegidas tão-somente na vertente onde houver produtos idênticos ou similares a esta, cuja abrangência envolve todos os países signatários da Convenção da União de Paris (CUP):

Art. 6.º da CUP (1) Os países da União comprometem-se a recusar, invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quanto a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Devido ao fato da abrangência das marcas apresentadas, previstas no art. 125 e 126 da LPI, a proteção de natureza punitiva dada a quem alterar, reproduzir ou imitar uma marca de alto renome ou notoriamente conhecida será aumentadas de um terço à metade – LPI, art. 196, II.

MARCAS DE ALTO RENOME	MARCAS NOTÓRIAS
Considerações Gerais	
Têm proteção em todos os ramos de atividade e são grandemente conhecidas em toda a extensão territorial brasileira; é prevista no art. 126 LPI e não possui regulação similar na Convenção Unionista.	Previstas na CUP, art. 6.º, I, e no art. 126 LPI, são aquelas notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade e gozam de proteção especial independentemente de prévio depósito ou registro no Brasil.
Distinções	
a) Extensão territorial: proteção no território brasileiro; b) Extensão de aplicação: em todos os ramos de atividade; c) Registro no Brasil: indispensável para a proteção; d) Fonte legislativa: art. 125 LPI.	a) Extensão territorial: território dos países signatários da CUP; b) Extensão de aplicação: proteção em relação a produtos idênticos ou similares; Registro no Brasil: dispensável para a proteção; d) Fonte legislativa: art. 6.º CUP e art. 126 LPI.

157

4 DO REGISTRO

Pautado nas orientações e regulamentações previstas no site oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, hodiernamente existem duas maneiras de requerer o pedido de registro de marca: via internet pelo sistema e-Marcas disponível



no próprio site (www.inpi.gov.br) ou pelo formulário de papel que deve ser preenchido e entregue pessoalmente na unidade do INPI de seu Estado.

As linhas gerais de ambos os métodos são congruentes e previstas entre os arts. 155 e 175 da Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96, todavia, o meio virtual comumente é preferível em relação ao presencial, pelo fato de este estar disponível ininterruptamente – vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana, ser mais simples e barato.

O procedimento a ser adotado pelo solicitante deve vir ao encontro das etapas previstas: primeiramente cadastre-se junto ao Módulo de Seleção de Serviços do e-INPI, leia o Manual do Usuário do Sistema e-Marcas, emita a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao pedido de registro; epague a guia de retribuição até a data prevista.

Após esta primeira etapa, preencha e envie o formulário de pedido de registro de marca, cujo documento é o mesmo daquele apresentado na segunda modalidade de requerimento e acompanhe assiduamente através da Revista da Propriedade Industrial (RPI) a etapa de exame formal do seu pedido, pois pode haver alguma exigência formal a ser cumprida pelo requerente no prazo de apenas 5 (cinco) dias da data da publicação, caso contrário, o requerimento do registro será considerado inexistente.

No que refere-se ao exame formal preliminar, Ricardo Negrão esclarece que o INPI restringe-se a uma análise da apresentação dos documentos exigidos para o protocolo nesta fase procedimental, a qual abrange:

[...] o uso do modelo apropriado, a juntada das etiquetas referentes às marcas figurativas ou mistas, em quantidades e especificações requeridas, e o comprovante de pagamento da retribuição. Vencida essa fase ou cumpridas as eventuais diligências, o pedido então é formalmente protocolado, em ato que a lei chama de depósito, seguindo-se a publicação do pedido na *Revista da Propriedade Industrial* (2008, p. 165).

O requerente deverá, em seguida, aguardar a publicação do pedido e de eventuais oposições, pois terceiros terão o prazo de sessenta dias para se opor ao registro, situação em que a RPI notificará o impetrante para que o mesmo possa, também no prazo de sessenta dias, preencher e enviar o formulário próprio para sua defesa.

Superado isto, haverá o exame técnico do pedido que resultará, à vista disso, em uma decisão de registrabilidade da marca almejada.

Por fim, até sessenta dias da publicação do deferimento do pedido do registro da marca, o solicitante deverá pagar as taxas referentes à expedição do certificado de registro e sua respectiva proteção de iniciais dez anos, isto posto que, após este período, poderá haver prorrogação do registro quantas vezes forem necessárias, uma vez feita a retribuição específica.

Detalhadamente ilustra o art. 133 da Lei 9.279/96 quanto à vigência do registro e sua renovação:

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

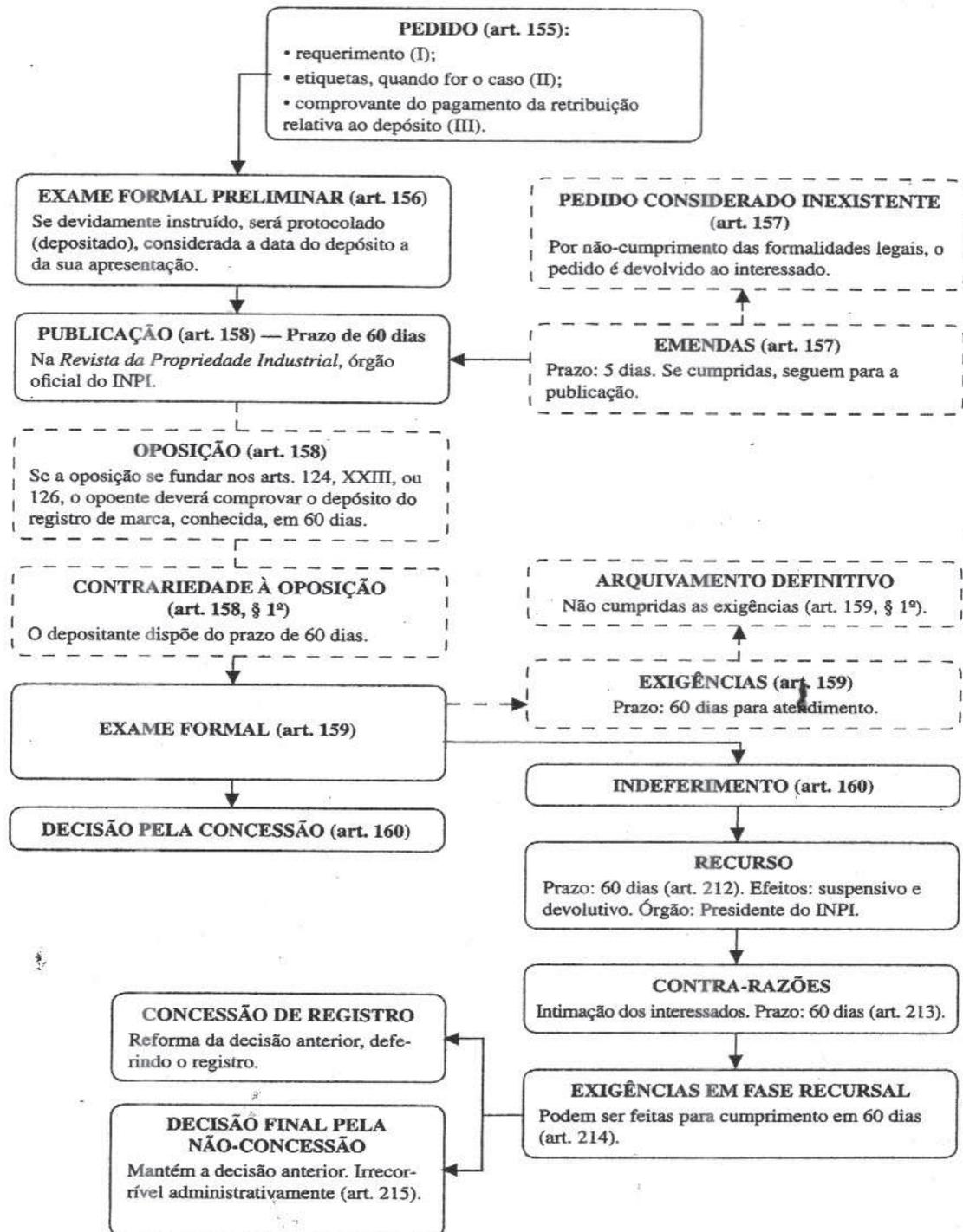
§ 1.º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2.º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3.º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

O art. 128 da LPI, o qual é mencionado no dispositivo estudado, versa sobre a legitimidade para perquirir o registro da marca e será devidamente esmiuçado no tópico seguinte.

De modo a facilitar a compreensão do processo de requerimento do registro da marca, Ricardo Negrão (2008, p. 167) ilustra em sua obra “Manual de Direito Comercial e de Empresa” um fluxograma do mesmo, o qual é de suma riqueza apresentar:



4.1 LEGITIMAÇÃO DO REQUERENTE

4.1.1 PESSOAS LEGITIMADAS

São dotados de legitimidade, isto é, podem requerer o registro da marca tanto as pessoas físicas quanto às jurídicas, independentemente de serem de direito público ou privado, conforme tutelado pelo art. 128 da LPI que, no entanto, se absteve sobre a nacionalidade dessas entidades.

É previsto no art. 127 da mesma Lei em apreço a temática da “prioridade” ofertada aos pedidos de registro de marca depositados em países que mantenham acordo com o Brasil ou em organização internacional que produza, por sua vez, efeito de depósito nacional, de modo que pode-se auferir a autorização a pessoas domiciliadas no exterior de registrar marcas no território brasileiro, com a faculdade de se adotar o instituto da prioridade.

4.1.2 EFETIVIDADE E LICITUDE DA ATIVIDADE EXERCIDA

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial esclarece requisitos sobre a atividade comercial exercida pelo requerente do registro da marca a partir da análise do §1.º do art. 128 LPI – “as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente [...]” – dentre os quais destaca-se (I) a compatibilidade entre os produtos ou serviços depositados com aqueles produzidos ou prestados pelo requerente, sob pena de indeferimento do pedido; (II) a licitude, de tal forma que não contrarie o Direito e os bons costumes; e (III) efetiva, isto é, que não se configure meramente fictícia.

160

Em se tratando de pessoas físicas, todo e qualquer meio de prova admitido em direito será válido para a convicção do exercício efetivo e lícito da atividade empresarial, como, ilustrativamente, testemunhas, contratos de prestação de serviços, certificado de conclusão de curso, carteiras emitidas por Conselhos Profissionais (OAB, CRM), materiais de divulgação e publicitários, dentre outros.

É de suma importância ressaltar, outrossim, que mesmo exercendo atividade distinta da de seus membros, somente a pessoa jurídica que represente a coletividade poderá requerer o registro da marca coletiva (art. 128, §2.º da LPI) e que a marca de certificação só pode ser requerida por pessoas que não exerçam atividade cuja relação é direta e imediata com o produto ou o serviço a ser certificado, assim, deverão ser dotadas de desinteresse comercial e industrial direto no produto ou serviço atestado (art. 128, §3.º da LPI).

4.2 DOS SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA

Convém apresentar a exceção de impossibilidade de registro de alguns sinais trazidos nos XXIII incisos do art. 124 da LPI, seja devido à sua constituição, seja quanto à condição de liceidade, ou pela impossibilidade distintiva do sinal, e ainda pela sua condição de indisponibilidade.

No que se refere à *constituição do sinal*, tem-se que uma marca não poderá ser formada apenas de sinais sonoros, gustativos ou olfativos, uma vez que a LPI exige a



percepção visual do mesmo; já as letras, os algarismos e as datas podem ser registrados tão-apesas quando suficientemente revestidos de forma distintiva; e no que tange às cores e suas denominações, em regra não poderão ser registradas como marca, salvo quando combinadas ou dispostas de maneira distintiva e peculiar.

Por motivo de ordem pública, por razão da moral e dos bons costumes, bem como pelo caráter engano, exige-se a *liceidade do sinal*, pormenor, o símbolo não poderá ser de caráter oficial público – medalhas, bandeiras, brasões, monumentos, tampouco ofender a honra ou a imagem das pessoas, além de não induzir falsas qualidades ao produto ou serviço.

Veda-se, quanto à *condição de distintividade do sinal*, aquele cujo caráter seja necessário, genérico, vulgar, ou meramente descritivo (vestuário para assinalar roupas); aquele que refira-se à um termo técnico da indústria, da ciência ou da arte que relaciona-se com o produto ou serviço que pretende-se distinguir, *v.g.* “Butazona” como marca de um medicamento, pois este é um elemento químico; ainda, aquele empregado como um meio de propaganda – marca “cremoso” para o produto sorvete; e uma forma comum, vulgar necessária do próprio produto, como, por exemplo, o exato desenho de uma bola de futebol como marca tridimensional do produto bola de futebol.

Com intuito ilustrativo, faz-se mister apresentar decisão proferida em 06 de junho de 2013 pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça acerca da discussão sobre marca genérica, irregistrável, e da marca evocativa, passível de registro:

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art.124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (Recurso Especial n.º 2012/0059168-8, Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 06/06/2013).

161

Em termo conclusivo, um sinal não poderá ser registrado como marca quando sua condição de disponibilidade estiver afetada, o que significa que marca alheia já registrada não poderá ser modificada afim de distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico ou



afim quando com este causar confusão; e os incisos XX e XXIII do art. 124 da LPI, os quais enunciam:

XX - 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; e

XXIII - 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 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.

Por conseguinte, partirá da discricionariedade do órgão competente – INPI – deferir o pedido de registro de marca no que couber à situações duvidosas trazidas acima, ou, poderá o mesmo, indeferi-lo, com fulcro na expressa previsão legal e com observância dos princípios norteadores da Lei da Propriedade Industrial.

4.3 DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

162

Como já mencionado, o registro da marca não é perpétuo, podendo-se extinguir quando consumados algum dos casos previstos no art. 142 e 143 da LPI e explanados por Maria Helena Diniz (I) *a expiração do prazo de vigência* diz respeito ao final do período de dez anos conferidos da concessão da marca, quando não requerido o pedido de prorrogação (art. 133 da LPI); (II) no caso de *renúncia* dos produtos ou serviços assinalados pela marca, total ou parcialmente, por parte de seu titular; (III) quando houver a *caducidade*, isto é, quando qualquer pessoa com legítimo interesse requerer a caducidade da marca nos casos do “uso da marca no Brasil não tiver iniciado dentro de cinco anos de sua concessão ou tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que altere o seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro” (2013, p. 778); e (IV) se o titular da marca for domiciliado em outro país e não possuir representantes no Brasil.

Cabe destacar que se o titular da marca justificar o desuso da mesma com razões legítimas, a caducidade não configurar-se-á – art. 143, § 1.º da Lei 2.279/96, além do fato de Fazzio Júnior apresentar causas distintas de extinção no que tange às marcas coletivas e de certificação nas circunstâncias em que a entidade proprietária da mesma não mais existir ou quando a marca conhecer de utilização diversa da estipulada no regulamento de utilização (2012, p. 103).

5 DOS CRIMES CONTRA A MARCA

No que tange aos crimes contra a propriedade industrial previstos no Título V da Lei 9.279/96, cada capítulo neste inserido trata de delitos específicos de determinado bem da propriedade industrial, de forma que o Capítulo III trata especificadamente “Dos Crimes Contra As Marcas”:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:



I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Trata-se de delito alternativo formado pelos verbos núcleos do tipo *reproduzir*, *imitar* e *alterar*, de modo que os primeiros refere-se à cópia, a apropriação, a imitação de parte ou totalidade da marca sem autorização do proprietário da mesma – uma vez que quando há autorização prévia do titular da marca a conduta torna-se lícita – produzindo confusão e induzindo o consumidor a erro; enquanto a segunda modalidade (*alterar*) diz-se por modificar, transformar determinada marca já registrada e posta em circulação por meio de produtos.

Para as condutas tipificadas acima, comina-se a pena de detenção de três meses a um ano, a qual, em contrapartida do que ocorre na reclusão, admite a “execução somente de regime semi-aberto ou aberto, segundo dispõe o artigo 33, *caput*, do Código Penal. Contudo, é possível a transferência do condenado a pena de detenção para regime fechado, demonstrada a necessidade da medida” (PRADO, 2013, P. 507).

À título de curiosidade, o *regime fechado*, abrangido apenas pela pena de reclusão, será executado em estabelecimento de segurança máxima ou média (art. 33, §1.º, a); o *regime semi-aberto*, todavia, admite a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 33, §1.º, b), o qual se encontra tanto na reclusão, como na detenção; e, enfim, o regime aberto, cujo cumprimento da pena dá-se em casa de albergado ou estabelecimento adequado (art. 33, §1.º, c), também presente em ambas as possibilidades de execução da pena.

Cabe ressaltar, ainda, o cabimento da Suspensão Condicional do Processo (SCP), prevista pelo Capítulo IV do Código Penal brasileiro – arts. 77 a 82 – e regulamentada na Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Especiais, mais especificadamente no art. 89, a qual é um “instituto despenalizador, criado como alternativa à pena privativa de liberdade, pelo qual se permite a suspensão do processo, por determinado período e mediante certas condições” (CAPEZ, 2009, p. 554), no qual, decorrido este período sem que o réu ensejasse a revogação do benefício, o processo será extinto, sem que tenha sido proferida sentença.

No que tange a multa, cabe dizer que refere-se à pena pecuniária que será mensurada pautada da discricionariedade do juiz, não prejudicada a impetração de ação por perdas e danos resultados da conduta tipificada.

O segundo e último delito que tutela a propriedade industrial da marca consiste, outrossim, em um tipo alternativo, cujos verbos núcleos são (I) *importar*, isto é, o processo comercial e fiscal que visa trazer um bem, independentemente de ser um produto ou um serviço, do exterior para o país de referência; (II) *exportar*, todavia, é o processo inverso, que consiste na saída de bens, produtos e/ou serviços do país de origem para o exterior; (III) *vender* refere-se a ação de transferir a propriedade de um bem, ou produto ou prestar um serviço, cuja contraprestação é um pagamento convencionado; (IV) no que tange aos verbo *oferecer* e (V) *expor à venda*, tem-se o simples fato de pôr à amostra, colocar à venda, demonstrar, de apresentar o produto; (VI) por sua vez, *ocultar* exige esconder, sonegar, dissimular; e (VII) *ter em estoque* diz respeito à manter produtos armazenados em



quantidades suficientes para satisfazer a demanda crescente inesperada:

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

No inciso primeiro, os elementos do tipo que formam a expressão “marca ilicitamente reproduzida ou imitada”, pautam-se na utilização indevida da marca, ou sua representação parcial ou total, em desconforme com o direito de exclusividade do uso da marca, quando não há autorização válida para o fazer; de maneira que no mesmo sentido apregoa o inciso II, porém, no que diz respeito a produtos embalados, industrializados.

Comina-se pena abstrata de detenção, de um a três meses, ou multa, permitindo, da mesma forma, a Suspensão Condicional do Processo e a cumulação com ação de perdas e danos.

Ambos os crimes apresentados tutelam o direito de exclusividade do uso da marca, advindo do princípio da territorialidade exposto no início deste artigo científico, previsto no art. 129 da Lei da Propriedade Industrial.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo exposto, averigua-se que a marca não é o único bem abrangido pela propriedade industrial, inclusive, pela Lei 9.279/96, uma vez que, além dela, há a invenção, o modelo de utilidade e os desenhos industriais regidos, precipuamente, pelo aparato principiológico da territorialidade, da especialidade, do sistema atributivo, bem como da repressão à concorrência desleal, o qual revelasse de muita significância para o estudo proposto, devido ao fato de nortear toda a previsão legal acerca da temática.

Não se pode olvidar que o interessado em registrar uma marca deverá conhecer, além do procedimento de registro da mesma, sua delimitação conceitual geral, abrangida pela classificação, a função da marca, as pessoas legitimadas para requerer o seu registro, dentre outros fatores que são necessário para o preenchimento do formulário preliminar de pedido de registro e, principalmente, para que o proprietário cumpra devidamente com as obrigações que derivarão deste e possa exigir seus direitos.

No tocante as obrigações e a tutela dos direitos patrimoniais industriais, tem-se os crimes contra a marca visam coibir atitudes ilícitas, de má-fé e que acarretariam concorrência desleal contra os legítimos proprietários da marca, de maneira que, conforme o exposto, tais crimes são considerados de baixo potencial ofensivo e poderiam, com eficácia, ser resolvidos apenas no âmbito civil.

Por fim, faz-se a ressalva que o objetivo desta pesquisa em nenhum momento foi encerrar a temática, mas sim, tão-somente proporcionar um conhecimento geral que auxilie os futuros administradores de empresa a agir de forma proba e consciente.

REFERÊNCIAS

BERTOLDI, Marcelo M; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. **Curso Avançado de Direito Comercial**. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

BRASIL. **Lei 9.099/95 –Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais**. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: set. 2013.

_____. **Lei 9.279/96 –Lei da Propriedade Industrial**. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: abr. 2013.

_____. **Convenção da União de Paris de 1.883**. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: mai. 2013.

CAPEZ, Fernando. **Direito Processual Penal**. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. v.8. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. **Manual de Direito Comercial**. 13.ed. São Paulo: Atlas, 2012.

GIL, Carlos. **Como elaborar Projetos de Pesquisa**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2007.

INPI, Portal. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/>. Acesso em: abr. 2013.

MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial**. 29.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de direito comercial e de empresa**. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

PRADO, Luiz Regis. **Curso de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral – Art. 1.º a 120**. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial**. 25.ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

WALD, Arnoldo. **Doutrinas Essenciais: Direito Empresarial**. v.1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

165



