

A PROTEÇÃO DAS MARCAS

Maria Bernadete Miranda

Mestre em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Professora de Direito Comercial no Centro Universitário Fieo e no Centro Universitário Nove de Julho – Advogada .

Resumo

O objeto destas reflexões é o estudo sobre as marcas, que é a proteção dada a um nome ou símbolo que são usados para distinguir bens de pessoas ou serviços de outros existentes.

O direito sobre a marca protege seu titular, pois ele tem a exclusividade sobre a sua utilização nas classes de produtos e serviços para os quais foram registrados.

Abstract

The aim of these reflection is the study about the trademarks, how is the protection given to a name or symbol that is used to distinguish one person's goods or services from those of others existing.

The privilege about the trademark protects the titled person, he has exclusivity about utilization in the categories of products and services that are registered.

Palavras-chave: Marcas, nome, símbolo, proteção, registro

Key Words: Trademark, name, symbol, protection, register

“Produtos são feitos na fábrica, mas marcas são feitas nas mentes dos consumidores”.

INTRODUÇÃO

O homem foi feito e continua tendo sua própria marca, inigualável e insuscetível de reprodução, porém contém inúmeras aproximações. As impressões digitais são marcas deixadas pelos dedos, com os quais se pode identificar um indivíduo em toda sua existência sem qualquer alteração, sendo, portanto, a marca, sinal ou até o símbolo da identificação de uma pessoa. Serve, ainda, como equivalente à assinatura, quando o homem não tem o mínimo de conhecimento da escrita.

Desde o início dos tempos se reconheceu Adão como a imagem de Deus, pelas escrituras, e este atribuiu outros nomes aos seus descendentes, levando ao sentido geral da palavra “nome” a denominação que é dada a cada coisa ou pessoa para que seja conhecida e reconhecida.

Durante muito tempo foi atribuído a uma pessoa tão somente o nome.

Em aproximadamente 2850 a.C., o imperador chinês Fushi decretou o uso de nomes de família, ou sobrenome. É esse o primeiro registro histórico do emprego de nomes compostos. O nome de família, extraído das 438 palavras do poema Pó-Chia-Ilsing, seguia-se de um nome de geração e de um prenome.

Os gregos não tinham sinais distintivos, mas com os hebreus houve evolução, visto que adotavam a expressão “bar” para significar filiação, como por exemplo : Barjacó – José filho de Jacó.

Entre os romanos, no período republicano, eram habituais o prenome (praenomen), que correspondia ao atual nome de batismo, o nome (nomen gentilicium), que indicava o grupo (gens) ou o clã, geralmente terminado em ius ou eius, e o sobrenome (cognome), que designava a família e caracterizava particularidades físicas ou intelectuais ou acontecimentos notáveis relativos à

pessoa que deu origem à família. Um quarto nome, o agnome, distinção honorífica, foi usado em alguns casos.

As mulheres tinham somente o nomen gentilicium, sob forma feminina, cabendo às casadas o direito a um prenome, forma feminina do prenome do marido.

Após a queda do Império Romano, os nomes únicos retornaram. Muito tempo depois, já em 900 d.C., no norte da Itália, surgem os nomes compostos, privilégio dos nobres. Através das Cruzadas, esse uso expandiu-se pela Europa.

Os gregos empregavam nomes simples: o filho mais velho recebia o nome do avô paterno, o segundo, o do avô materno ou simplesmente o do pai. Era usado também o lugar do nascimento, a profissão ou a escola filosófica.

Na evolução dos nomes únicos, a pessoa distinguia-se do seus homônimos pela expressão “filho de”, conforme está registrado para os patriarcas, juízes, reis entre os antigos hebreus.

Atualmente numerosas línguas têm sufixos próprios para indicar essa relação, como por exemplo, em árabe, “abu”; em alemão “sohn” ou “son”; em russo “ovitch”; em romeno “escu”.

Nos países de tradição católica é costume dar-se à criança, quando nasce, o nome do santo padroeiro do dia. A expedição de 1501, capitaneada por Gaspar Lemos, batizava os principais acidentes geográficos no litoral brasileiro de acordo com os santos do dia, tais como: “cabo de São Roque”; “rio São Francisco”; “baía de Todos os Santos”, etc.

O aumento de habitantes exigiu a multiplicidade de vocabulários para constituir o nome de uma pessoa, para distingui-lo de outros.

Atualmente o homem tem o seu nome formado de duas partes: o prenome que poderá ser simples e o sobrenome também simples, como por exemplo Antonio Miranda, ou um prenome composto e o sobrenome simples, como por exemplo Maria Bernadete Miranda, ou ainda um prenome simples e um sobrenome composto ou um prenome composto e um sobrenome também composto, formando assim o seu nome civil. Pela conotação histórica, de um lado temos uma marca figurativa e de outro nominativa, que identifica o indivíduo.

Há longínquas épocas estes nomes de família vêm servindo para assinalar e distinguir produtos e serviços, um exemplo data de 1863, quando a família Ford, de industriais norte-americanos, pioneiros da indústria automobilística nos Estados Unidos, criou mais tarde o nome comercial **“Ford Motor Company”**, em 1903 e, posteriormente, a marca **“FORD”**, que se tornou a mais poderosa empresa daquele país e a única a manter-se independente, lançando a construção em série e imaginando a padronização das principais peças componentes de um conjunto. Seu filho Edsel Ford, foi o responsável pela construção das gigantescas fábricas **“FORD”**, perto de Detroit.

Como podemos observar, os nomes de família passam a se destacar no comércio e indústria, mostrando o forte significado de uma marca.

Após a Revolução Industrial, surge um enorme desenvolvimento do comércio e produtos similares com marcas quase idênticas, que começaram a criar vários inconvenientes, tanto para os produtores como para os consumidores.

Tais problemas passaram a ser solucionados somente a partir da Convenção de Paris de 1883, denominada de 6º Bis, a qual instituiu a União da Propriedade Industrial, de onde surgiu o regulamento que especifica os aspectos normativos da marca.

A Convenção de Paris foi revista em Bruxelas(1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967).

O Brasil promulgou a Convenção de Paris, segundo a revisão de Estocolmo de 1967. O direito convencional e o direito emanado da legislação brasileira são grandemente concordantes, relativamente aos direitos sobre sinais distintivos, e, em espécies, sobre as marcas de fábrica, tanto na questão da conexão na base da qual vem acordada a proteção, como sobre a lei competente que determina os limites e os modos dessa proteção, hoje englobada na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”, a cuja análise procederemos a seguir.

1. MARCA – ORIGEM ETIMOLÓGICA E CONCEITOS

Segundo a origem etimológica, marca significa: 1) a ação ou efeito de marcar; 2) impressão, sinal que serve para fazer reconhecer ou distinguir um objeto: a marca da roupa; 3) cunho, instrumento de marcar; 4) sinal apostado com sinete ou carimbo: marca de um fabricante; 5) carimbo com que se cunham os artefatos de ouro ou prata, cuja liga tem os quilates exigidos por lei: pulseira com a marca do contraste; 6) carimbo que se põe nos artigos sujeitos a qualquer contribuição para mostrar que pagaram os respectivos direitos; 7) nome, desenho, etiqueta ou símbolo que indica uma empresa ou produto; 8) letras que se usam na roupa para se lhe identificar o dono, etc.¹

José Carlos Tinoco Soares assinala que “marca é o sinal gráfico, figurativo ou de qualquer natureza, isolado ou combinado e que se destina à apresentação do produto e/ou do serviço ao mercado. Por isso deve ser distintiva, especial e

¹ Grande Enciclopédia Larousse Cultural, Nova Cultural, volume 16, 1998, pág.3803.

inconfundível. Consistindo a marca num sinal qualquer, e empregada esta palavra genericamente, subentende-se que a marca é tudo, dispensando-se assim qualquer forma enumerativa, exemplificativa ou restritiva. Este sinal comumente se apresenta de forma gráfica, tendo por objeto a letra, sílaba, palavra, conjunto de palavras; o número ou conjunto de números; o risco, traço, conjunto de riscos ou traços; a sua forma figurativa ou ainda o conjunto das primeiras com esta última”.²

Para Rubens Requião, “marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço”.³

Para Thomaz Thedim Lobo, “a função principal de um sinal distintivo (marca) é a de identificar a origem do produto ou serviço e distingui-lo, no mercado, de outro produto ou serviço de origem diferente. Para o consumidor, a marca representa também um nível de qualidade”.⁴

Newton Silveira preleciona que “todo nome ou sinal hábil para ser apostado a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviços e estabelecer entre o consumidor ou o usuário e a mercadoria, produto ou serviço uma identificação constitui marca.

Assim, a natureza da marca decorre de sua finalidade. O sinal deve simplesmente ser capaz de preencher tal finalidade. É importante considerar que o sinal ou nome não é o produto, acresce-se a ele.

Como a finalidade é identificar o produto, é preciso que a marca tenha características que permitam tal identificação. Em suma, a marca é um sinal, que

² Soares, José Carlos Tinoco, *Marcas vs. Nome Comercial Conflitos*, São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000, p.16

³ Requião, Rubens. *Curso de Direito Comercial*, São Paulo, Saraiva, volume 1, 2000, p. 215.

⁴ Lobo, Thomaz Thedim. *Introdução à Nova Lei da Propriedade Industrial*, São Paulo, Atlas, 1997, p. 75.

se acresce ao produto para identificá-lo e que deve ser suficientemente característico para preencher tal finalidade”.⁵

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”.⁶

Para o Direito Norte-Americano, “marca é a proteção dada a um nome ou símbolo que são usados para distinguir bens de pessoas ou serviços de outros. Pode consistir em cartas, números, empacotados, etiquetados, notas musicais, cores, ou uma combinação destes”.⁷

O Comitê de Definições da American Marketing Association estabeleceu em 1960 os conceitos de marca, nome de marca, marca registrada e logotipo.

Marca é o nome, termo, sinal, símbolo, ou desenho, ou uma combinação deles, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes.

Nome de marca é aquela parte da marca que pode ser pronunciada, ou pronunciável.

⁵ Silveira, Newton. *A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais*. São Paulo, Saraiva, 1998, p. 16.

⁶ Coelho, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. São Paulo, Saraiva, volume 1, 1998, p. 135.

⁷ Warda, Mark. *How to Register Your Own Trademark*. Sphinx Publishing, Naperville, IL. Clearwater, FL, page 10, 2000. (A trademark is protection given to a name or symbol that is used to distinguish one person's goods or services from those of others. It can consist of letters, numerals, packaging, labeling, musical notes, colors, or a combination of these).

Marca registrada é uma marca ou parte de uma marca à qual é dada proteção legal, porque é capaz de apropriação exclusiva.

Logotipo é a palavra formada pela junção dos elementos gregos logos (palavra) e typos (impressão, marca), e era aplicada em seu sentido original: um recurso pelo qual se pretendia substituir os caracteres móveis individuais utilizados na composição tipográfica por grupos de letras reunidas em uma peça única. Inventada no século XVIII, a logotipa revelou-se na prática um processo complicado e foi logo substituída pelos linotipos, máquinas que fundiam linhas inteiras de tipos.

A partir da reunião de várias letras em uma só peça (operação que continuou manual para os caracteres de corpo maior), a palavra logotipo passou a designar qualquer marca comercial ou industrial constituída por uma palavra ou sigla de traçado característico, facilmente reconhecível. Predominaram por muito tempo, na confecção de logotipos, os caracteres monogramáticos (heranças dos velhos monogramas com letras bordadas, tendentes ao rococó, de leitura muitas vezes difícil, letras superpostas e elementos supérfluos). Como todas as outras formas de comunicação, o desenho desses símbolos foi tornando-se menos rebuscado, com o tempo, permitindo uma identificação mais instantânea. O traçado dos logotipos e dos emblemas deixou de ter, necessariamente, relação direta com as características ou peculiaridades da coisa representada. Seu principal objetivo é provocar a identificação imediata de uma determinada instituição ou produto, e para isso ele deve ser facilmente fixado na memória do público, destacando-se entre milhares de outros estímulos visuais que diariamente são recebidos pelas pessoas. Essa memorização é reforçada pelo uso constante do logotipo, no contexto das mensagens e de todos os meios que a

empresa utiliza (anúncios, impressos, veículos de transporte, letreiros, embalagens, etc).

A American Marketing Association reflete este novo entendimento de logotipo, definindo-o como parte da marca que é reconhecível, mas não é pronunciável, como um símbolo, desenho ou cores e formatos de letras distintivas.

Devemos ainda ressaltar que a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946, em seu Capítulo II, dos Direitos e Garantias Individuais (artigo 141), prescreveu em seu §18 que: “É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade de uso do nome comercial”.

Mais tarde, quando promulgada a nova Constituição do Brasil de 14 de janeiro de 1967, no capítulo referente aos Direitos e Garantias Individuais, ficou estabelecido em seu artigo 150, § 24 que: “A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégios temporários para a sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”.

Em 05 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Capítulo I, Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, no artigo 5º, XXIX, ficou estabelecido que: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Sendo assim, marca é o sinal visual, verbal ou figurativo, que identifica um produto, a fonte de comercialização de uma ou mais mercadorias ou uma organização de prestação de serviços, distinguindo-os de concorrentes na mesma linha de fabricação, de vendas ou de serviços.

A marca é a base da comercialização dos produtos industriais e dos serviços que se encontram no mercado de consumo. As companhias publicitárias exploram uma marca, sempre visando à conquista de mercados.

O valor econômico de uma marca constitui-se em valioso ativo intangível. Segundo consta, a marca **“COCA-COLA”** foi incluída em 1967 entre os ativos intangíveis da empresa, com um valor de três bilhões de dólares. Em 1966, publicado pela revista Financial World, a marca **“COCA-COLA”** foi avaliada em quarenta e três bilhões de dólares. Pergunta-se: passados estes anos, o quanto não será hoje o valor econômico dessa marca?

Acresce que a marca pode vigorar indefinidamente, de vez que seu registro é prorrogável após 10 (dez) anos de vigência inicial e assim sucessivamente, conforme artigo 133 da Lei nº 9.279/96.

Por outro lado, a marca se constitui em elemento fundamental para a defesa do consumidor, garantindo a qualidade daquilo a que se aplica e atestando sua autenticidade.

Nos países em crescimento, que necessitam desenvolver seu comércio de exportação, a marca adquire considerável valor econômico.

Para identificar o produto, mercadoria ou serviço, a marca pode empregar nomes, palavras, monogramas, emblemas, símbolos, figuras ou quaisquer outros sinais não registrados anteriormente e que não contrariem as proibições legais.

A marca pode ser aplicada diretamente no produto, mercadoria, invólucros, recipientes, etiquetas, rótulos, impressos, formulários e documentos de uso do titular.

2. A MARCA REGISTRADA

O registro da marca garante ao seu titular a sua propriedade e uso exclusivo indefinidamente, desde que prorrogada nos prazos legais, evitando assim que outros fabriquem o mesmo produto para vendê-los como uma marca já consagrada, ou seja, evitando a concorrência desleal.

O registro das marcas no Brasil é estabelecido por legislação específica, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

A regulamentação e os procedimentos para o registro das marcas são de competência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial foi criado em dezembro de 1970, com a responsabilidade de implementar leis em propriedade industrial, no que diz respeito às funções técnica, legal, econômica e social, e para a adoção de medidas para acelerar e regulamentar a transferência de tecnologia. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial também está encarregado de fazer recomendações concernentes a assinaturas e ratificações de convenções, de tratados e de outros acordos internacionais em propriedade industrial e transferência de tecnologia. Nos últimos 25 (vinte e cinco) anos, o Sistema Brasileiro de Patentes tem se tornado um efetivo instrumento das políticas

industriais, tecnológicas e comerciais no Brasil, focalizando o desenvolvimento de inovações na indústria local. As patentes reconhecidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial são de dois tipos: invenção e modelo de utilidade.

Quanto às modalidades de registros, existem as seguintes: marcas industriais, marcas de comércio e de serviços, coletivas, de certificação, softwares, slogans publicitários, contratos de transferência de tecnologia, contratos de franquia, desenho industrial e indicações geográficas.

No Instituto Nacional de Propriedade Industrial são concedidos registros para classes específicas de produtos, mercadorias ou serviços, segundo as atividades do titular. Assim, a mesma marca pode ser registrada em nome de titulares diferentes, desde que se aplique a produtos, mercadorias ou serviços diferentes, exceto quando se tratar de marca notoriamente conhecida.

3. NATUREZA DA MARCA

Como ficou visto, a marca é um sinal que distingue um produto, uma linha comercial e um serviço.

Na Lei nº 9.279/96, encontramos as características quanto ao uso da marca em seu artigo 123 - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II – marca de certificação: 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; e

III – marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Portanto, conforme sua aplicação, segundo o artigo 123 da Lei nº 9.279/96, a marca é classificada em: a) marca de produto ou serviço; b) marca de certificação; e c) marca coletiva, conforme examinaremos a seguir:

a) marca de produto ou serviço – produto é toda utilidade produzida pela natureza (produtos naturais) ou pelo ser humano (produtos industriais) e serviço é o próprio trabalho, intelectual ou material, a ser realizado pela pessoa física ou por intermédio de entidade jurídica.

A marca de produto está dividida em marca de indústria e marca de comércio.

A marca de indústria é aquela usada pelo fabricante, industrial ou artífice, aplicada em seus produtos; um exemplo seria a marca **“Sharp”**.

A marca de comércio é aquela usada pelo empresário para assinalar artigos ou mercadorias do seu negócio, um exemplo seria a marca **“Great Value”**. Trata-se de uma marca comercializada exclusivamente pelo **“Wal-Mart”**.

A marca de comércio aplicada a uma mercadoria pode também ser acompanhada da marca de indústria do fabricante.

A marca de comércio estabelece a ligação entre os produtos fabricados e o estabelecimento comercial que os vende, garantindo a qualidade dos artigos vendidos pelo comerciante, atuando como um elemento de referência para o consumidor. É comum apresentar-se como marca de indústria e de comércio, simultaneamente.

A marca de serviço é usada por profissionais autônomos, entidades ou empresas, para distinguir seus serviços ou atividades. Compreendida no setor

terciário, a prestação de serviços é de especial interesse para os países em desenvolvimento. A marca de serviço é empregada especialmente em impressos, papéis e documentos, um exemplo seria a marca **“Alumni”** – escola de inglês , ou a marca **“UNIFIEO”** – Centro Universitário Fieo , entre outras.

b) marca de certificação – é aquela que se destina a atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, à natureza, ao material utilizado e à metodologia empregada.

Esta marca não tem o intuito de distinguir produtos ou serviços, mas visa simplesmente atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Constituem exemplos de marcas que devem ser registradas como de certificação o sinal do **“INMETRO”**, que atesta a qualidade e durabilidade de um produto, e o sinal **“ABIC”**, que atesta a qualidade de pureza também de um produto.

Tais sinais não distinguem produtos concorrente, pois a mercadoria será identificada pela marca de produto ou serviço, eles simplesmente informam ao consumidor que determinado padrão de qualidade ou processo de fabricação foi adotado. Um exemplo seria o selo de pureza **“ABIC”** colocado nas embalagens de café.

c) marca coletiva – a marca coletiva é aquela utilizada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade e possui finalidade distinta das marcas de produto ou serviço e das marcas de certificação.

A marca coletiva somente poderá ser registrada em nome de entidade representativa, que poderá ser uma associação ou cooperativa, a fim de que o consumidor saiba que aquele produto ou serviço é fornecido por um de seus membros.

Desse modo, por exemplo, se usineiros de determinada região formam uma cooperativa, deverão obter o registro da marca coletiva, ou seja, **“Cooperativa de Usineiros da Cana de Açúcar - CUCA”**, e todos os seus produtos conterão esta marca coletiva para que os consumidores saibam que o fabricante daquela marca pertence a uma cooperativa.

Diante dessas considerações, caso o titular da marca **“Açúcar Cuca”** pertença a nossa fictícia Cooperativa de Usineiros que obtiveram o registro da marca coletiva **“Cooperativa de Usineiros da Cana de Açúcar – CUCA”**, e devendo seus produtos terem 100% (cem por cento) de pureza, poderá ocorrer que sejam colocadas três diferentes marcas no mesmo produto: **“Açúcar Cuca”**, que identifica a marca de indústria, produtora do açúcar e distingue esses produtos dos seus concorrentes; a marca coletiva **“Cooperativa de Usineiros da Cana de Açúcar – CUCA”**, tornando público que o fabricante é membro da mencionada cooperativa; e a marca de certificação **“selo de pureza ABIC”** que certifica que o açúcar é 100% (cem por cento) puro.

Quanto a espécie das marcas, encontramos a marca genérica e a marca específica.

Marca genérica é aquela que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, os quais, por sua vez, são individualmente caracterizados por marcas específicas. A marca genérica, portanto, é a indicação da fonte comum de vários artigos, sendo sempre acompanhada da marca específica do produto.

Embora cada produto de uma única produtora possua marca específica, a marca genérica caracteriza essa unidade produtora. Assim, o interesse em relação à marca genérica, não é somente da própria indústria, mas também do público consumidor, pois lhe permite conhecer a origem de vários produtos, quando fabricados por um único industrial.

Um exemplo da marca genérica seria a **“LACTA”** e a marca específica o chocolate **“SONHO DE VALSA”**.

Quanto a sua apresentação, a marca pode ser: a) nominativa; b) figurativa; c) mista; e d) tridimensional.

a) nominativa – é a marca apresentada por inscrições de uso comum no mundo ocidental; letras latinas e algarismos arábicos ou romanos, que, por sua combinação, formem uma ou mais palavras, capazes de serem lidas e enunciadas fluentemente, mesmo que apenas como fantasia, isto é, mesmo que não constituam nomes ou palavras do vernáculo, como por exemplo: **“OBOTICÁRIO”**.

b) figurativa – é a marca apresentada em forma de desenho ou combinação de figuras, símbolos gráficos, emblemas ou ainda em letras, palavras ou números em forma fantasiosa mesmo que em caracteres não latinos como por exemplo, **“a árvore da Editora Abril”**.

c) mista – é a marca apresentada com as características combinadas da marca nominativa e da figurativa, não podendo ser enquadrada em nenhuma das duas categorias em separado, como por exemplo: **“nome e figura – Varig”**

d) tridimensional – é aquela constituída pela forma plástica do produto ou embalagem. O sinal deverá apresentar uma forma plástica característica, original,

não funcional ou habitual, inteiramente desligada do efeito técnico, como por exemplo: ***“um recipiente para perfume”, “uma garrafa de álcool”***.

4. MARCAS QUE PODEM SER REGISTRADAS

Desde que não estejam compreendidas nas proibições legais, podem ser registradas como marcas, palavras, denominações, nomes, emblemas, monogramas, figuras ou quaisquer outros sinais que distingam um produto, mercadoria ou serviço, se não houver registro ou pedido anterior de marca idêntica ou semelhante na mesma classe ou, independentemente da classe, em caso de marca notoriamente conhecida.

5. MARCAS QUE NÃO PODEM SER REGISTRADAS

Não pode ser registrado como marca, tudo aquilo que não obedecer ao critério de identificação de um produto, mercadoria ou serviço e não tiver, portanto, característica de marca.

Assim, o nome do próprio produto, outros nomes ou sinais comumente empregados em relação ao produto ou serviço, não podem ser registrados como marca, pois sua utilização não é suficiente para a necessária distinção e identificação entre vários produtos ou serviços da mesma espécie e gênero.

O artigo 124 da Lei nº 9.279/96, especifica o que não é registrável como marca:

* Brasões, bandeira, emblema, distintivo oficial, monumento oficial, bem como a sua designação, figura ou imitação; Exemplo: ***“Bandeira dos Estados Unidos”, “Estátua da Liberdade”***.

* Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo se dotado de forma distintiva suficiente; Exemplo: **“B” – irregistrável, @”B”@ - registrável**

* Expressão, figura, desenho contrário à moral e aos bons costumes e religião; Exemplo: **garrafa de pinga com o nome “Amansa Corno”.**

* Nome ou sigla de órgão público, salvo se requerido pela própria entidade;

Exemplo: **FBI – ITAMARATI - JUCESP**

* Reprodução ou imitação de elemento que seja próprio ou distinga o título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros;

Exemplo: **Nome Empresarial - “Confeitaria Flor de Liz Ltda”**

Título de Estabelecimento – “Confeitaria Flor de Liz”

Marca – “Flor de Liz”

Somente o titular do nome empresarial **“Confeitaria Flor de Liz Ltda”** e do título de estabelecimento **“Confeitaria Flor de Liz”** poderá ser titular da marca **“Flor de Liz”**.

* Cores e suas denominações por si só; Exemplo: **“azul”**

* Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

Exemplo: **“O mundo gira e a luzitana roda” – “Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta”.**

* Indicação geográfica e falsa indicação quanto à origem; Exemplo: **“BORDEAUX”** – denominação de origem de vinho, **“LINDOYA”** – denominação de origem de água mineral.

* Termo técnico usado na indústria, ciência ou arte relacionado ao produto ou serviço; Exemplo: **“ENGRENAGEM”** – irregistrável para assinalar maquinários, porém registrável para assinalar roupas.

* Nome, prêmio ou símbolo de evento, salvo se autorizado pela entidade promotora do evento; Exemplo: **“Festival de Cinema de Cannes”**, **“Grande Prêmio Fórmula 1 do Brasil”**.

* Nome civil e sua assinatura; Exemplo: **“Luiz Eduardo Miranda”**.

6. MARCA DE ALTO RENOME

Marca de alto renome é aquela que se desprende do ramo de atividade que foi inicialmente concedida, pois adquire excepcional e extraordinária notoriedade, fama, prestígio e excelente reputação nacional e internacional.

Dentro dos conceitos estabelecidos, a marca de alto renome, adquire notoriedade popular, ou seja, possui um imediato reconhecimento em todo território nacional ou internacional, por todas as classes sociais, como referência a uma produção industrial, a uma faixa de comercialização ou prestação de serviços, tendo assegurada proteção especial em todas as classes, impedindo-se sua reprodução ou imitação por outra que prejudique sua reputação ou que dê causa a confusão por parte do consumidor.

Segundo o artigo 125 da Lei nº 9.279/96, “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

Neste artigo, o legislador apresenta uma exceção ao princípio da especialidade do registro da marca, pois confere a este tipo de marca **“alto renome”**, uma proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que se encontre regularmente registrada no Brasil. Um exemplo seria a marca **“Mac Donald’s”**.

7. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

Iremos encontrar disposição referente a marca notoriamente conhecida no artigo 126 da lei nº 9.279/96, que diz: “ A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6º bis (1), da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º - A proteção de que trata este artigo se aplica também às marcas de serviço.

§ 2º - O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida”.

De acordo com o artigo acima citado, a marca notoriamente conhecida deverá ser interpretada conforme o artigo 6º bis (1) da Convenção da União de Paris, Decreto nº 75.572/75, que diz:

“Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso da 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 de registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta”.

Segundo a Convenção de Paris, o legislador conferiu à lei uma extraterritorialidade, concedendo força ou ação fora dos limites territoriais do Estado, permitindo que os países signatários da convenção ultrapasassem suas fronteiras, recusando ou invalidando registro de sinal que reproduza ou imite, de modo a causar confusão ou associação indevida, marca estrangeira notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no país.

A lei brasileira de propriedade industrial, adequando-se ao disposto na Convenção de Paris, conferiu uma proteção especial à marca estrangeira notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, sem a exigência do prévio depósito ou registro no Brasil.

Portanto para a marca notoriamente conhecida a Lei nº 9.276/96 conferiu uma proteção especial somente para o ramo de atividade no qual ela é notoriamente conhecida, independente de estar ou não depositada ou registrada no Brasil.

Devemos observar que, conforme o § 1º do artigo 126, esta proteção é extensiva à marca de serviço notoriamente conhecida.

Cabe ainda ressaltar que o INPI poderá indeferir, de ofício, todos os pedidos de registros de sinais idênticos ou semelhantes à marca notoriamente conhecida, levando sempre em consideração os ramos de atividades dos demais interessados, como também a existência ou não de uma possível confusão ou associação indevida entre o sinal que está sendo registrado e a marca notoriamente conhecida.

Como exemplo desta marca citaremos os sorvetes “**KIBON**”, e as canetas “**MONT BLANC**”, que são consideradas marcas notoriamente conhecidas em seus ramos de atividade.

8. NACIONALIDADE DA MARCA

A marca industrial ou de comércio, bem como a marca de serviço, tal como o produto, mercadoria ou serviço que individualiza, poderá ser brasileira ou estrangeira.

É considerada brasileira, a marca que pertence ao empresário individual ou sociedade simples ou empresária estabelecida no Brasil, e que se tenha originariamente depositado ou registrado no país, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Estrangeira será a marca que pertence ao empresário individual ou sociedade simples ou empresária estabelecida e domiciliada em país estrangeiro, regularmente depositada no Brasil ou aquela depositada ou registrada em país, com o qual mantenha o Brasil convenção ou tratado, que assegure a reciprocidade de garantias.

A marca estrangeira, nestas condições, para se equiparar às nacionais, e assim obter as mesmas garantias dadas a estas, deve ter depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial o respectivo certificado originário, desde que se prove que:

- a) o país de origem assegura o registro à marca brasileira, por tratado ou convenção e reciprocidade de direitos, assegurados às marcas registradas;
- b) que a marca, em referência, tenha sido regularmente depositada no país de origem.

A marca estrangeira pode ser registrada diretamente, desde que se prove a existência da primeira condição, e que não tenha, em seu país, marca registrada idêntica ou semelhante à que se pretende depositar ou registrar.

9. O REGISTRO DA MARCA

O requerente ao registro de uma marca deverá primeiramente realizar uma pesquisa para saber se já existe marca idêntica àquela pretendida e que já foi anteriormente registrada ou depositada. Esta pesquisa é realizada através de formulário próprio, com comprovante de pagamento da retribuição devida, solicitado à Diretoria de Marcas (DIRMA).

Esta busca prévia não é obrigatória, porém é aconselhável ao interessado realizá-la antes de efetuar o depósito.

Após esta pesquisa, o registro da marca poderá ser requerido por qualquer pessoa que exerça atividade lícita e efetiva, podendo ser pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

Os requerentes de pedidos de registro de marca coletiva podem exercer atividade distinta daquela exercida por seus membros e devem enquadrar os respectivos pedidos nas classes correspondentes aos produtos ou serviços provindos dos membros da coletividade.

Os requerentes de pedidos de registros de marca de certificação não podem exercer atividade que guarde relação direta ou imediata com o produto ou serviço a ser certificado.

O pedido de registro de marca é requerido através de formulário próprio, no qual são prestadas informações como também são fornecidos dados sobre a marca e o requerente.

Neste requerimento ainda devem constar as etiquetas das marcas, quando for o caso, e o comprovante do pagamento da retribuição ao depósito.

Apresentado o pedido, este será submetido a um exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado e publicado na Revista da Propriedade Industrial para apresentação de oposição, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido este prazo de oposição, ou interposta esta, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo novamente de 60 (sessenta) dias.

Se a exigência não for respondida, o pedido será definitivamente arquivado. Porém, sendo esta respondida, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro da marca.

Se houver o indeferimento do pedido, caberá a interposição de recurso no prazo de 60 (sessenta) dias. A decisão do recurso dar-se-á pelo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e, em havendo a manutenção do indeferimento, encerrar-se-á a instância administrativa.

Contra a decisão que der pelo deferimento do pedido, não caberá recurso, devendo ser efetuado e comprovado, no prazo de 60 (sessenta) dias, o pagamento das retribuições relativas à expedição do certificado e ao primeiro decênio de vigência do registro.

Findo o prazo mencionado, a retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Em havendo o

recolhimento, é publicada a concessão do registro, que poderá ser revista administrativamente, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

10. A VIDA DA MARCA

O registro da marca é válido por 10 (dez) anos, a contar da data da expedição do certificado, podendo ser prorrogado por prazos iguais e sucessivos, desde que observadas certas condições.

A prorrogação deve ser requerida no último ano da vigência do decênio corrente e somente poderá ser requerida nessa época.

Juntamente com o pedido de prorrogação, deverá ser comprovado o pagamento das retribuições correspondentes ao decênio subsequente e à expedição de novo certificado.

Se o pedido de prorrogação não tiver sido requerido até o termo final, o seu titular poderá fazê-lo nos 06 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de uma retribuição adicional.

Exemplo de prorrogação do registro da marca no prazo normal: a concessão do registro da marca ocorreu em 27 de março de 2000. Então o prazo de vigência será de 27 de março de 2000 até 27 de março de 2010, devendo a prorrogação ser pedida a partir de 27 de março de 2009.

Exemplo de prorrogação da marca no prazo extraordinário: vencido o prazo normal, em 27 de março de 2010, a prorrogação do registro da marca poderá ser feita, extraordinariamente, através de uma retribuição adicional até 27 de setembro de 2010.

A prorrogação para ser concedida deverá rigorosamente observar a legitimidade da pessoa requerente da marca , como também a continuidade do exercício efetivo e lícito da atividade para a qual a marca fora registrada.

11. EXTINÇÃO DAS MARCAS

O registro das marcas se extingue: por expiração do prazo de validade, sem que tenha havido prorrogação; pela expressa renúncia do titular ou seus sucessores, que poderá ser total ou parcial, e pela caducidade.

A caducidade ocorre, mediante requerimento de qualquer interessado, quando o uso do registro não tiver sido iniciado no Brasil dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da concessão do registro, ou se for interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificações que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas, não haverá a caducidade, porém ele será intimado para se manifestar em 60 (sessenta) dias, cabendo-lhes o ônus da prova ou justificativa do desuso da marca por legítimas razões.

CONCLUSÃO

A propriedade industrial possui uma abrangência muito ampla, que vai desde a criação puramente industrial, como a das patentes, até os modelos, desenhos, marcas de agricultura, de indústria, de comércio, daí a importância desse campo de atividade.

Todas as questões sobre patentes e marcas estão intimamente relacionadas com o produto, contribuindo desta maneira, para a satisfação das necessidades do consumidor.

A marca é, sinteticamente, como visto ao longo do estudo realizado, um signo distintivo apostado a um produto ou serviço, por meio do qual se distinguem de uma empresa para outra.

Além da função distintiva da marca, que nos dias atuais é considerada essencial, temos ainda outras duas funções as quais devemos destacar: a indicativa de qualidade e a publicitária. Ambas são delineadas a partir da utilização da marca por seu titular, bem como de sua recepção pelo público.

O direito sobre a marca protege seu titular, pois ele tem o direito exclusivo sobre a sua utilização nas classes de produtos e serviços para os quais foram registradas. Em outras palavras, a proteção tem limites, que obedecem a dois princípios: territorialidade e especialidade.

Territorialidade, no sentido de que os direitos do titular da marca registrada no Brasil somente serão exercidos no Brasil, não ultrapassando fronteiras. Aqueles que possuem uma marca, registrada em outro país, e que tenham interesse em protegê-la no Brasil, deverão proceder ao registro no território brasileiro.

Especialidade, no sentido de que, para se registrar uma marca no Brasil, o depositante deverá especificar o tipo de produto ou serviço ao qual ela se destina. Esta especificação fará com que uma vez registrado o signo, dentro da idéia de anterioridade, não se possam aceitar registros de signos iguais ou semelhantes.

Para finalizar o nosso trabalho, diremos que o homem, por onde passa e ao longo de toda a sua existência na terra, tem deixado o sinal de sua presença.

Sem que percebesse, suas pegadas foram ficando na areia do chão em que pisava, e o tempo cuidou de transformá-la em pedra: um sinal.

A presença do homem caminha pela noite dos tempos deixando, primeiro, seu sinal, a seguir, seu signo, depois, seu símbolo e, finalmente, sua marca.

A complexidade da organização social a que o homem foi conduzido, neste seu caminho, fez com que ele descobrisse que sua marca é a síntese da sua imagem, a mais rápida informação que ele pode passar de si mesmo. Sua marca é, num simples sinal, sua inteira presença. E esta presença precisa ser preservada, cuidada e protegida.

Com a superação das necessidades materiais indispensáveis à sobrevivência, o mais importante objetivo da espécie humana é o seu desenvolvimento social, econômico e cultural.

Encontramo-nos em um cenário globalizado e competitivo, onde o conhecimento tecnológico é e será cada vez mais um pré-requisito para o desenvolvimento ideal.

Segue um exemplo sobre “Marcas”:

Marcas do Amor

Na praia úmida e silenciosa,
As crianças desenhavam na areia;
Mas a onda caprichosa e diligente
Imediatamente varria os
Desenhos de sua frente.
Um menino, intrigado com as
Ondas importunas
Que apagava os seus rabiscos,
Procurou areias mas distantes
E cavou fundo, bem fundo, seus riscos.

Eu pensei: em minha vida,
Quantas marcas,
Marcas de bem, de amor devo esculpir.
Que não sejam minhas marcas
De areia, que a
Onda mansa ou brejeira
Apagar como um borrão.
Minha marca, já a tenho
Desenhada; é o Amor,
Só Amor será.
Todo ato, todo encontro,
Todo gesto,
O meu timbre de amor,
Esculpido deixará.

Maria Bernadete Miranda

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. São Paulo: Saraiva, vol. 1, 1998.
- DÓRIA, Dylson. *Curso de direito comercial*. São Paulo: Saraiva, vol.1, 1998.
- FAZZIO, Waldo Júnior. *Manual de direito comercial*. São Paulo: Atlas, 2002.
- Grande Enciclopédia Larrouse Cultural.. São Paulo: Nova Cultura, vol.16, 1998.
- LOBO, Thomaz Thedim. *Introdução à nova lei da propriedade industrial*. São Paulo: Atlas, 1997.
- PAES, Paulo Roberto Tavares. *Nova lei da propriedade industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.
- REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*, São Paulo: Saraiva, vol.1, 2000.

SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. São Paulo: Saraiva, 1998.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas vs. nome comercial. Conflitos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000.

STRENGER, Irineu. *Marcas e patentes*. São Paulo: Forense Universitária, 1996.

WARDA, Mark. *How to register your own trademark*. Sphinx Publishing Naperville, IL: Clearwater, Fl. 2000.