

Da Proteção e Registro das Marcas

Ana Carolina Lucena Romeiro de Melo*

A proteção das marcas é feita através de dois sistemas: o sistema atributivo, no qual o direito decorre do registro da marca, como no caso brasileiro e o sistema declarativo, no qual o direito decorre do uso e é ratificado pelo registro, caso norte-americano.

O direito decorrente do uso da marca exclui seu emprego por todos os demais no mesmo ramo de atividade. Porém, não impede que outrem a registre em outra classe que não possibilite confusão entre mercadorias, produtos ou serviços. Se a marca estiver amparada pela proteção mais ampla, que decorre do reconhecimento de sua notoriedade, poderá o titular do direito impedir seu uso por terceiros em ramo de atividade diverso.

O sistema de registro de marcas é um sistema formalista que atende à necessidade de segurança e rapidez das relações comerciais. Nem sempre, porém, a falta de título representa a total ausência de direito.

É o caso das marcas de fato, que se constituem a medida que consumidores de uma determinada região exprimem uma preferência por determinados sinais identificadores, que poderão não coincidir com os sinais que o empresário elegeu para esse fim. O direito não surge com a colocação do produto no mercado, mas no momento em que os consumidores passarem a reconhecer certos sinais como identificadores dele. A área territorial do direito corresponde àquela em que o sinal é dotado de eficácia distintiva dos produtos ou serviços.

Tais marcas são socorridas por normas de repressão à concorrência desleal, nelas incidente todo ato que tende a estabelecer confusão entre mercadorias, produtos ou estabelecimento.

Como salienta Newton Silveira (pág. 30), a tutela contra a concorrência desleal coíbe atos que não são considerados, expressamente, ilícitos pela lei de marcas. Mas, cabe na forma do código de processo civil, a ação para compelir o concorrente a abster-se da prática de atos confusórios, sob pena de culminação de multa pecuniária. Verifica-se, pois, que o titular da marca de fato, também, goza de um direito exclusivo sobre essa, facultando-lhe a lei todas as ações que faculta ao titular da marca registrada.

Tem, além disso, o direito de pleitear judicialmente a declaração de nulidade de marca registrada que seja reprodução ou imitação da marca que utilize. Estando de acordo com o artigo 126 que diz: A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para 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 aplica-se 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.

Nota-se que o direito tanto do proprietário da marca registrada como do titular da marca de fato se exercem frente a concorrência. O fundamento do direito é o mesmo: tutelar o aviamento e a liberdade de concorrência. Diferem, porém, os pressupostos de constituição do direito e o âmbito da proteção.

A exclusividade conferida pela marca registrada é absoluta em relação aos produtos ou serviços indicados nos registros ou atividades similares. Não depende do uso, salvo nos

casos em que o não-uso determina sua caducidade, exerce-se em todo o território nacional e por tempo indefinido, se devidamente renovado a cada 10(dez) anos.

Por isso, alguns conceituam a marca de fato como sendo bem imaterial de exclusividade relativa, pois se um industrial é o dono de uma marca de fato notoriamente conhecida em Pernambuco, nada poderá fazer contra o uso da mesma marca por outrem, inclusive no mesmo ramo, em Alagoas, por exemplo, já que não atuam perante o mesmo mercado consumidor. Já o proprietário da marca registrada tem o direito de proibir o uso de sua marca nas mais remotas regiões do país, obviamente no mesmo ramo de atividade, mesmo que sua empresa não atue fora do seu Estado.

A duração da marca registrada, embora dependente do uso, é maior que o prazo de uso, compreendendo um prazo inicial legítimo de não-uso e um prazo acrescido à cessação do uso, admitida a justificativa de força maior pela não exploração da marca. Além disso, a extinção pela caducidade não é automática, dependendo de declaração da autoridade administrativa. Já a marca de fato não surge do simples uso, mas do conhecimento notório da marca, extinguindo-se, concomitantemente, com a notoriedade

Se houver um sinal que seja notoriamente reconhecido como identificador de diversas empresas em diversas regiões, o caso resolver-se-á pela precedência do uso, tendo direito ao registro aquele que primeiro utilizou o sinal.

Analisando a lei, nota-se que o efeito constitutivo do registro é bastante amplo, tal assertiva é revelada no artigo 130, o qual assegura ao titular da marca o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Assinale-se que essa proteção se estende ao uso da marca em papéis impressos, propagandas e documentos relativos à atividade do titular. (art. 131).

A cessão do registro ou pedido, terão de ser globais, porém. “a cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos” (art. 135).

Além disso, as anotações são necessárias, para que se consume formalmente a cessão e para que essa produza efeito em relação a terceiros, a partir da data de sua publicação. (arts. 136 e 137).

Vale salientar que, o proprietário da marca não poderá impedir a utilização da marca por comerciantes ou distribuidores na produção e comercialização do produto respectivo, nem que fabricantes de acessórios a utilizem para indicar a destinação de seus produtos , nem que ocorra a livre circulação de produto colocado no mercado interno, nem tampouco, que seja citada em discurso, ou publicação sem conotação comercial.(art.132).

“Do Registro Das Marcas”

A função do registro é garantir o uso da marca.

Em nosso sistema o registro antecede ou substitui o uso do sinal, embora se o uso não se iniciar em certo lapso de tempo ocorre a desconstituição; o direito sobre o sinal decorrente do registro corresponde à aplicação com exclusividade sobre determinada categoria de produtos ou artigos específicos, podendo, então, a natureza da marca ser genérica ou específica. Genérica é aquela que visa identificar uma série de produtos, que deverá ser usada sempre conjugada à marca específica de cada produto. Específica é aquela

que visa identificar o produto ou serviço. Exemplo: Nestlé (genérica) – ninho, moça, nescafé (específicas).

Assim como afirma Newton Silveira (pág. 27), essa aquisição do Direito sobre a marca é gradual, já que essa só se completa, no caso da marca registrada, pelo registro mais o uso. A lei extingue o monopólio, se em 5(cinco) anos o titular do direito não consolidá-lo pelo uso.

Temos 2 (duas) categorias de direitos, ambas decorrentes do uso, do simples uso ou do uso qualificado pelo registro. Porém, a marca registrada goza de certas vantagens, pois, ainda que não utilizada gera direitos em todo território nacional, é um direito exclusivo, oponível erga omnes. A outra se caracteriza pelo direito de excluir, apenas, aqueles que concorram sobre determinado mercado, utilizando signos ensejadores do desvio de clientela pela confusão entre produtos.

O sinal para que seja adotado como marca deve preencher uma série de requisitos, para se adequar a sua função de identificador do produto frente ao público consumidor, precisando, então, possuir determinadas características que permitam essa identificação.

A marca pode ser figurativa: representada por desenho, imagem, emblema ou qualquer outro tipo de sinal gráfico. Poderá ser nominativa, constituída por palavras ou conjunto de palavras, letras, algarismos e etc.; poderá, ainda, ser mista, quando constituída simultaneamente por elementos figurativos e nominativos ou por elementos nominativos apresentando suficiente cunho distintivo da escrita usual.

Esses sinais podem ser anteriormente inexistentes, quando serão plenamente hábeis a preencher sua função individualizadora, ou podem consistir em sinais já existentes que designem uma realidade diversa, desde que não correlacionem o produto ou serviço com o significado original do sinal, sugerindo natureza, qualidade ou origem que não corresponda a verdadeira; deve, pois, o sinal ser verídico. (Irineu Strennger: 4-5).

Trata-se da novidade relativa, caso, por exemplo, de marcas já existentes destinadas a assinalar produtos diversos que não sejam concorrentes. Esses sinais podem, inclusive, pertencer a terceiros, dependendo sua adoção como marca da autorização do seu titular. O sinal, além disso deve ser lícito, tanto no que se refere a proibições de ordem pública como as impostas por lei.

Nota-se que as marcas tem dois aspectos básicos: o formal que compreende nomes, Palavras, combinações verbais, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos; e o da novidade, isto é, que não seja repetição de registros já concedidos, não podendo constituir expressão genérica de uso comum, necessário ou vulgar.

Outros casos em que a marca não será aceita para o registro estão dispostos no artigo 124 da LPI ; é o caso de brasões, emblemas ou símbolos oficiais, expressões consideradas ofensivas a moral, título ou nome de estabelecimento comercial, expressões simplesmente descritivas do produto ou da qualidade, sem com isso implicar distinção entre uns e outros da mesma espécie e gênero, o nome do produto. E, também, no caso de colidência, isto é, quando pedidos anteriores de registro de marca possuam características similares às da marca nova. Foram introduzidas algumas proibições, como é o caso do conceito de associação indevida, disposto no inciso V: é vedada a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. Proibindo agora de forma mais explícita o disposto no incisos XV e XVI: - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; como a lei passou a admitir a marca tridimensional, também proíbe o registro da forma necessária do produto ou embalagem que não possa ser dissociada do efeito técnico (inciso XXI), bem como do objeto que estiver protegido por registro do desenho industrial de terceiro (inciso XXII).

Da mesma forma, não mais se permite o registro de sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda, que no regime anterior era expressamente admitido, ao lado do registro de marca. (art. 124, inciso VII).

Por fim, o sinal adotado pode indicar qualidades genéricas reais do produto ou serviço, a novidade relativa, então, consistirá na forma característica conferida ou acrescida ao sinal. Incluem-se as cores, letras ou algarismos isolados. A exclusividade incidirá somente sobre a forma característica, e não sobre a parte genérica do sinal.

Goará de direito de prioridade o pedido do registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, quando o depositante o solicitar no ato do depósito no Brasil. Esta prioridade implica que o depósito não será invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nos prazos estabelecidos nos respectivos acordos.(art. 127)

O registro da marca poderá ser requerido por quem quer que o pretenda: pessoa física, pessoa jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira. No caso de pessoa jurídica de Direito privado, a marca deverá se relacionar com a atividade que a mesma lícitamente exercer, em caráter efetivo, diretamente ou através de empresas sob seu controle direto ou indireto.

Tratando-se do registro de marca coletiva, seu requerente deve representar a coletividade, podendo, entretanto, exercer atividade diferente daquela exercida por seus membros.

Já os que pretendem registrar marca de certificação não poderão Ter interesse industrial ou comercial no produto ou serviço a ser atestado. Regras tiradas do artigo 128 da LPI e seus parágrafos.

A LPI disciplina com riqueza de detalhes, o procedimento de depósito, exame e registro da marca. Protocolizado o pedido e efetuado seu exame formal preliminar, será ele

publicado para a apresentação de oposição por terceiros no prazo de sessenta dias, após o que o requerente poderá, em igual prazo manifestar-se. Em subsequente período de sessenta dias, deverão ser respondidas eventuais exigências formuladas pelo INPI, seguindo-se a conclusão do exame e a decisão deferindo ou não o pedido, a qual será irrecurável na esfera administrativa.

Se for deferido o pedido o INPI concederá o certificado do registro, desde que comprovado o pagamento das retribuições correspondentes no prazo de sessenta dias ou no máximo nos trinta dias subsequentes. Constarão do certificado a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços a que se referir, as características do registro e, sendo o caso, a prioridade estrangeira. (sessões da lei relativas ao depósito, exame e registro da marca, arts. 154 a 164).

O registro pode ser considerado nulo, se estiver em desacordo com as determinações da LPI. A nulidade pode ser, apenas, parcial; caso, por exemplo, de registro concedido em diferentes classes, sendo nulo em uma ou algumas delas, mas válido em outra ou outras.

Inovando a lei admite que a nulidade do registro seja declarada no âmbito administrativo, em processo que pode ser instaurado, tanto de ofício como por iniciativa de qualquer pessoa que tenha interesse legítimo, no prazo de cento e oitenta dias, da data de expedição do certificado do registro. A querela será decidida pelo presidente do INPI em instância administrativa única. (arts. 167 a 172)

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

Nota-se que quanto a vigência da marca registrada a nova lei reproduziu o antigo código, porém em importante modificação da lei anterior, passou-se a admitir que a

prorrogação seja requerida até seis meses após o término final da vigência, desde que mediante o pagamento de retribuição adicional.

O registro da marca pode ser extinto pela expiração desse prazo de vigência, entre outras hipóteses, como as listadas no artigo 142: a renúncia, total ou parcial, em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca, a perda ocorrendo por ato de vontade expressa; a caducidade, se for assim requerido, em face de não se Ter iniciado o uso da marca no Brasil por cinco anos após sua concessão ou, após o decurso de igual período , ter-se interrompido por mais de cor mais de cinco anos consecutivos sem justificativa de razão legítima; ou pela falta de manutenção de procurador no Brasil munido de poderes de representação, medida que a lei considera indispensável para manutenção do direito.

CONCLUSÃO

Nota-se que desde a revolução industrial , quando a marca começou a ser utilizada e protegida de forma mais habitual, com força maior, até os dias atuais sua importância cresce assustadoramente.

A marca que antes era mera identificação de origem, procedência, usada para combater a concorrência desleal, hoje se ergue como eixo principal de introdução da empresa na esfera econômica, não somente pela influência e significação do seu objeto, identificando-o perante o público, como também pela promoção da imagem da empresa através de um dos meios modernamente mais eficazes e poderosos: a publicidade comercial.

Diante do exposto, percebe-se que a realidade econômica se transformou, e com ela as normas que a regulavam. A legislação da propriedade brasileira mudou, objetivando atender às necessidades que hoje nos são impostas.

Espera-se que a nova legislação possa dar às marcas a garantia de proteção legal e de segurança jurídica que o tráfico mercantil requer.

*Acadêmica de Direito

Disponível em: <http://www.apollonialearning.com.br/ARTIGO_CIENT%PDFICO.htm>.
Acesso em: 25 set. 2007.