

## Marcas

As marcas são uma espécie de propriedade intelectual que podem ser definidas como um  **sinal utilizado por uma empresa para diferenciar seus produtos ou serviços daqueles oferecidos pelos concorrentes**, transmitindo para os consumidores sua cultura, suas ideias e seus ideais, construindo uma identidade perante o consumidor, o qual cria uma determinada expectativa sobre seus produtos ou serviços. Poderão as marcas corresponder aos seguintes tipos:

- **Nominativas**: formadas por palavras, neologismos, ou combinações de letras e números, é o caso, por exemplo, das marcas Sony e Google;
- **Figurativas**: formadas por desenhos, imagens, símbolos ou letras de outros alfabetos, por exemplo, os símbolos da Apple e da Nike;
- **Mistas**: formadas pela combinação dos dois tipos anteriores, possuindo tanto elementos textuais quanto elementos figurativos. É a forma mais comum, pois marca mais facilmente a memória do consumidor. Alguns exemplos seriam as marcas Pepsi e Honda;
- **Tridimensionais**: compostas pela forma plástica de um produto ou embalagem distintiva, por exemplo, as embalagens das marcas Yakult e Coca-Cola.

Alguns países admitem mais dois tipos de marca, que não são permitidos no Brasil, as **olfativas** e as **sonoras**. As propagandas dos processadores da marca Intel, por exemplo, possuem um som ao final que, em muitos países, foi registrado como marca sonora, o que não é passível de registro no Brasil.

Então o que pode ser registrado como marca no Brasil?

O art. 122 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) traz a resposta:

**Art. 122.** São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Portanto, as marcas passíveis de registro devem ser visualmente perceptíveis, nem sonoras nem olfativas. As proibições legais a que se refere o artigo estão previstas no art. 124 da mesma legislação, compreendem tudo aquilo que é contrário aos princípios e propriedades das marcas, que são os seguintes:

- **Distintividade**: a marca deve ter a capacidade de distinguir objetivamente os produtos ou serviços que assinalam, não podem confundir o consumidor;
- **Disponibilidade**: a marca deve mostrar certa novidade em relação àquelas já existentes e registradas. Caso seja muito semelhante a alguma já criada, o INPI analisará se ela poderá causar a confusão do consumidor. Se concluir que não haverá confusão, mesmo diante da

semelhança, a marca poderá ser aprovada;

- **Veracidade:** a marca deve possuir caráter verdadeiro quanto à origem, natureza, qualidade e utilidade dos produtos ou serviços que representa;
- **Liceidade:** a marca deve ser lícita, ou seja, não deve ser contrária à ordem pública, à moral e aos bons costumes, vedação que ocorre em razão do interesse público e de grupos homogêneos, estando, portanto, aqui abrangidas também as proibições e registro de marcas que envolvam sinais, bandeiras, moedas, selos de cunho oficial, e sinais de caráter ofensivo.

Existem outros dois princípios que regem a classificação da natureza das marcas:

- **Especialidade:** a marca apenas protege os produtos ou serviços que assinala. Ao registrar-se uma marca, deve ser estabelecido o seu nicho, seu campo de abrangência;
- **Territorialidade:** a marca só pode proteger os produtos ou serviços dentro do território nacional

Com relação a sua natureza, as marcas podem ser:

- **De produtos ou serviços:** são os tipos mais intuitivos e básicos quando se pensa em marcas, e servem à diferenciação dos produtos ou serviços de outras fontes semelhantes;
- **Coletivas:** identificam produtos ou serviços de membros de determinada associação, só podem ser registradas pela pessoa jurídica que representa a coletividade, e seu uso deve estar previsto em regulamento de utilização, protocolado junto ao pedido de registro. Alguns exemplos são as marcas Unimed, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, os sindicatos, etc.;
- **De certificação:** utilizadas para mostrar ao consumidor que certo produto ou serviço está de acordo com determinadas normas ou especificações técnicas em relação à qualidade, natureza, material, modo de produção... por exemplo, o INMETRO, o ISO 9001, não são o mesmo que os selos oficiais, que apenas garantem a conformidade de um produto ou serviço com um padrão mínimo legal;
- **Marcas de fato:** ainda não estão registradas, mas, já em uso, também devem ser protegidas, ainda que não pela Lei nº 9.279/1996, mas pela **vedação à concorrência desleal**;
- **De alto renome:** é a marca que possui o reconhecimento máximo no mercado, tanto nacional quanto internacional, e, portanto, possui proteção especial em todas as classes, não apenas em seu ramo de atividade, sendo uma exceção ao princípio da especialidade anteriormente estudado. Precisa ser registrada em cada país em que será utilizada. Alguns exemplos seriam a Coca-Cola e o McDonald's;
- **Notoriamente conhecidas:** possui grande reconhecimento, mas em grau menor que as de alto renome. No Brasil, esse tipo de marca é protegido apenas em seu ramo de atividade, mesmo que esteja registrada apenas em outros países e não no Brasil, ocorrendo, nesse caso, portanto, uma exceção ao princípio da territorialidade.

## Mas, afinal, como ocorre a proteção das marcas?

A proteção das marcas ocorre pelo **registro**, conforme já mencionado, o qual é realizado conforme o que estabelece o art. 129 da Lei 9.279/1996:

**Art. 129.** A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Então o mero pedido de registro não efetiva a proteção. Esse pedido pode ser realizado junto ao INPI de forma física ou digital. Após, será publicado, na Revista de Propriedade Intelectual, uma espécie de Diário Oficial do INPI, iniciando-se o prazo para que terceiros contestem aquele registro, o chamado pedido de oposição, o qual pode ser contestado pelo requerente com uma manifestação. Caso o INPI aprove o pedido de registro, mesmo tendo havido pedido de oposição, não haverá recurso para a pessoa que interpôs esse pedido de oposição, de forma que, a partir do registro, a marca só poderá ser contestada por terceiros pela via administrativa através de um processo administrativo de nulidade, ou judicialmente, por uma ação de nulidade.

Caso a marca seja registrada, ela estará protegida por 10 anos no território nacional, período prorrogável por outros iguais e sucessivos. Se uma empresa deseja proteger a sua marca em outro país, ela deverá registrá-la em cada um deles, a menos que o país integre algum sistema facilitador, como é o caso do sistema de Madri<sup>[1]</sup>, do qual, porém, o Brasil não faz parte.

[1] Tratado internacional que vigora desde 1998.