

UM OLHAR JURÍDICO SOBRE MARCAS

e-book • Julho de 2024

BSBC
ADVOGADOS

BORBA
SIMÕES BARBOSA
BESSONE
CRISTOFARO

| **ÍNDICE**

1 | MARCAS: UMA BREVE INTRODUÇÃO

Página 3

2 | ESPÉCIES DE MARCAS

Página 5

3 | CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE NICE (NCL)

Página 9

4 | REQUISITOS PARA O REGISTRO

Página 10

5 | O QUE NÃO PODE SER REGISTRADO COMO MARCA?

Página 11

6 | EXTENSÃO DA PROTEÇÃO CONFERIDA ÀS MARCAS REGISTRADAS

Página 12

7 | TRATADOS INTERNACIONAIS

Página 13

1 | MARCAS: UMA BREVE INTRODUÇÃO

Marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis capazes de identificar, para o consumidor, a origem de certos produtos/serviços, a fonte de onde provêm.

No Brasil, apenas signos suscetíveis de representação visual podem ser alvo de registro como marca. Ainda não é possível obter o registro de marcas olfativas, sonoras ou gustativas.

A titularidade da marca se adquire por meio do seu registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, do qual resulta a exclusividade de uso da marca em todo o território nacional.

Exatamente porque o registro da marca confere a seu titular exclusividade de uso em todo o território nacional, o consumidor que adquire produtos/contrata serviços

designados pela marca “A” tem a justa expectativa de que tais produtos/serviços tenham sido realmente fabricados/distribuídos/ofertados pelo titular da marca “A” (ou sob o seu controle), e não por um concorrente.

A marca registrada tem, assim, dupla finalidade. De um lado, a proteção dos esforços e investimentos feitos pelo empresário, evitando o seu aproveitamento parasitário pela concorrência. De outro, a proteção ao consumidor, garantindo-lhe a possibilidade de reconhecimento imediato da fonte do produto/serviço ofertado, diferenciando-o de outros similares presentes no mercado.

Em resumo, as marcas servem para distinguir, uns dos outros, produtos/serviços de origens diversas presentes em um mesmo segmento mercadológico.



1 | MARCAS: UMA BREVE INTRODUÇÃO

Por isso, se não houver identidade ou afinidade dos produtos/serviços designados, nada impede que uma determinada marca (ou marca semelhante) seja registrada simultaneamente em nome de titulares diferentes, uma vez que, nesse caso, não há risco de confusão ou associação indevida. É o que se chama de “princípio da especialidade” das marcas.

Um bom exemplo da aplicação prática do princípio da especialidade das marcas é a marca “GLOBO”, registrada e utilizada para designar o jornal “O GLOBO” e a emissora “TV GLOBO”, mas também o famoso biscoito “GLOBO” vendido nas praias cariocas. Apesar de idênticas, as marcas estão inseridas em segmentos de mercado completamente distintos, o que permite a tranquila convivência entre elas, sem gerar confusão para o consumidor.

Existe apenas uma exceção ao princípio da especialidade das marcas: as marcas “de alto renome”, das quais trataremos no item 2 a seguir, que gozam de proteção especial para todas e quaisquer atividades.

No Brasil, a proteção às marcas tem fundamento na Constituição Federal (art. 5º, inciso XXIX) e na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.276/96), ao lado a proteção a outros direitos intelectuais, como os desenhos industriais, as patentes e as indicações geográficas.



2 | ESPÉCIES DE MARCAS

Marcas Nominativas

As marcas nominativas são aquelas compostas apenas por elementos nominativos, ou seja, formadas exclusivamente por palavras digitadas, sem qualquer design particular ou logotipo associado. É o caso, por exemplo, da marca “BRAHMA”, de titularidade da Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, que designa uma conhecida cerveja nacional.



ambev

Marcas Figurativas

Estas são compostas apenas por um elemento figurativo, isto é, limitam-se a uma figura, sem qualquer texto em sua composição. É o caso, por exemplo, da conhecida marca da Volkswagen Aktiengesellschaft reproduzida a seguir:



Marcas Mistas

As marcas mistas, por sua vez, são aquelas formadas pela junção de elementos nominativos e figurativos, como, por exemplo, a famosa marca da Globo Comunicação e Participações S.A.:



Marcas Tridimensionais

As marcas tridimensionais são uma variação das marcas figurativas/mistas, com uma peculiaridade: apresentam três dimensões, altura, largura e profundidade, enquanto as figurativas/mistas são bidimensionais.

São compostas de uma forma plástica distintiva de um determinado produto ou embalagem, e não podem estar atreladas a alguma função técnica do produto em questão.

2 | ESPÉCIES DE MARCAS

Como exemplo, a Coca-Cola Inc. obteve o registro como marca tridimensional da sua conhecida garrafa “Contour”, que se distingue das demais por ter o formato de um cacau:



Nota-se que a marca reproduz o formato ordinário de uma garrafa, mas possui particularidades suficientes que lhe trazem distintividade.

Outro bom exemplo é o do famoso chocolate “Toblerone”, comercializado sob a marca da Kraft Foods Schweiz Holding GmbH:



O formato plástico piramidal das unidades destacáveis não é convencional na venda de barras de chocolate, atribuindo-lhe a necessária distintividade.

Marcas de Produto/Serviço

Mais tradicionais, servem para distinguir determinado produto/serviço de outros idênticos/semelhantes, de origem (fonte) diversa.

Marcas Coletivas

As marcas coletivas, por sua vez, são usadas com o objetivo de identificar produtos/serviços que são provenientes de um determinado grupo específico. Nesse caso, o titular da atividade empresária é apenas um dos membros de determinada coletividade, à qual aquele registro pertence, como é o caso de uma cooperativa.



Marcas de Certificação

Marcas de certificação visam a atestar a conformidade de um determinado produto ou serviço com determinadas normas, padrões ou especificação técnicas, geralmente ligadas à qualidade do produto. Um exemplo tradicional é o SELO ABIC, para produção de café.



2 | ESPÉCIES DE MARCAS

Marcas de Posição

As marcas de posição possuem como característica essencial a posição de determinado elemento na superfície de um produto (por razões óbvias, as marcas de posição não são aplicáveis a serviços).

O elemento indicado pode ou não possuir em si distintividade, mas isso não é o que predomina na marca de posição. O que necessariamente precisa ser revestido de distintividade é o posicionamento deste elemento no produto. Aqui também se fala em *secondary meaning*, isto é, do caráter distintivo de uma marca que, originalmente, não possuía grande distintividade, mas que passa a tê-la por força de seu uso contínuo no mercado. O ponto de contato entre o *secondary meaning* e as marcas de posição está na circunstância de que os consumidores passam a entender como marca um posicionamento específico do elemento em questão.

O mero ornamento ou embelezamento de um produto não pode ser confundido com o posicionamento do elemento como marca. Do mesmo modo, esse elemento não pode ser imprescindível para a funcionalidade do produto.

A proteção conferida pelo registro da marca de posição abrange o conjunto composto pelo elemento no local escolhido, na sua posição específica. Por isso, a posição específica do elemento ou o suporte no qual se insere, por si sós, não estão protegidos.

O INPI concedeu à Osklen (Terras de Aventura Industria de Artigos Esportivos S.A.) o registro de marca de posição no que se refere ao posicionamento de 3 (três) ilhoses na frente dos seus calçados:

Trata-se da primeira marca de posição deferida pelo INPI.



2 | ESPÉCIES DE MARCAS

Outro caso de grande repercussão se refere ao solado dos sapatos de Christian Louboutin, reconhecidos mundialmente pela cor vermelha. A empresa obteve nos Estados Unidos o reconhecimento da marca de posição da cor vermelha na sola dos calçados. O INPI chegou, entretanto, a outra conclusão: o solado vermelho não teria suficiente caráter distintivo e, por isso, não haveria marca de posição a ser registrada. A questão ainda não está definida no Brasil, sendo alvo de ação judicial ajuizada por Clermon Et Associates, atual licenciante de todo o portfólio de propriedade intelectual de Christian Louboutin.



Marcas de Alto Renome

As chamadas marcas de alto renome gozam de um status especial: embora registradas para designar um (ou mais de um) produto/serviço específico, acabam por ganhar tamanha projeção e reconhecimento no mercado que passam a ser protegidas em todos os demais segmentos, independentemente da existência de um registro específico para cada atividade.

A marca “GOOGLE”, por exemplo, é considerada marca de alto renome. Isso significa que ninguém pode utilizar a expressão “GOOGLE” para designar qualquer produto ou serviço, ainda que completamente diverso dos serviços prestados pela sociedade norte-americana Google LLC, titular da marca. Ninguém pode abrir um restaurante chamado “GOOGLE” ou vender calças jeans da marca “GOOGLE”, salvo, evidentemente, com o consentimento da Google LLC.

O Brasil tem apenas 104 marcas de alto renome. A lista completa, que inclui “FUSCA”, “SONHO DE VALSA”, “COCA COLA”, “HAVAIANAS”, “FERRARI”, “BAUDUCCO” e “FABER-CASTELL”, pode ser encontrada no [site do INPI](#).

3 | CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE NICE (NCL)

Como visto acima, a regra geral é a de que o registro de marca confere ao seu titular exclusividade de uso em relação ao segmento mercadológico especificado no pedido de registro.

Para esse fim, usa-se a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), sistema internacional de classificação adotado pelo INPI, que busca segregar em classes todos os produtos e serviços existentes no mercado.

Atualmente, a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice possui 45 classes: as classes 1 a 34 fazem referência a produtos, e as demais a serviços. Por exemplo, as marcas destinadas a designar

serviços financeiros se enquadram na classe NCL 36; já as marcas que designam serviços de entretenimento se enquadram na classe NCL 41, e assim por diante.

A referida classificação é alvo de atualização em bases anuais pelo Comitê de Peritos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a fim de incluir novos produtos e serviços, como forma de acolher as novidades tecnológicas e sociais, abrangendo sempre uma gama crescente de itens.

Não é impossível que um dado produto ou serviço ainda não esteja expressamente contemplado na Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice. Nesse caso, a classificação é feita por aproximação, se necessário, mediante consulta ao INPI.



4 | REQUISITOS PARA O REGISTRO

Para o registro de uma marca, é necessário que sejam observados quatro requisitos básicos: *(i)* distintividade, *(ii)* novidade, *(iii)* veracidade e *(iv)* compatibilidade com a lei e a ordem pública.

O primeiro significa que a marca deve ter capacidade realmente distintiva. Por isso, a Lei da Propriedade Industrial veda o registro como marca de “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.” (art. 124, inciso VI).

Por exemplo, ninguém pode obter o registro como marca da palavra “cadeira” para designar a fabricação e venda desse objeto. A palavra “cadeira” até pode compor uma marca de móveis, mas é preciso que ela tenha outros elementos distintivos. E, nesse caso, o INPI concederá o registro com proteção para o conjunto marcário, com a ressalva de que este não confere ao seu titular o uso exclusivo da palavra “cadeira”.

Já quanto à novidade, o depositante deve certificar-se de que não existe marca idêntica

ou semelhante registrada anteriormente para o mesmo segmento mercadológico. Essa verificação é feita por meio de busca prévia de anterioridades junto à base de dados do INPI.

A veracidade, por sua vez, almeja à proteção do consumidor: a marca a ser registrada não pode levar o consumidor a erro ou iludi-lo. À título de exemplo, não é possível registrar a marca “VINÍCULA DOS ALEMÃES” quando na realidade o produto e serviço oferecidos é inteiramente comandado por brasileiros, com tradições brasileiras, uvas brasileiras, métodos de produção brasileira etc.

Por fim, quanto à compatibilidade com a lei e a ordem pública, não é passível de registro como marca um signo que possa ser interpretado como apologia ao crime, incentivo a preconceitos de raça, gênero, crenças religiosas etc.

5 | O QUE NÃO PODE SER REGISTRADO COMO MARCA?

O art. 124 da Lei da Propriedade Industrial enumera 23 casos nos quais não é admissível o registro de determinado signo como marca. Destes, destacamos as situações mais comuns:

- Expressões genéricas ou de uso comum quando utilizadas em relação ao serviço prestado ou ao produto oferecido, como, por exemplo, o registro da marca nominativa “sabonete” para designar produtos de higiene pessoal (inciso VI);
- Signos que reproduzam, total ou parcialmente, marcas anteriormente registradas (inciso XIX) ou elemento diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros (inciso V);
- Reprodução de obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral, salvo com consentimento do autor ou titular (inciso XVII);
- Signos que reproduzam símbolos nacionais, como, por exemplo, a bandeira nacional ou o brasão da República (inciso I);
- Expressões, figuras ou outro sinal que ofenda honra ou imagem de pessoas, ou que atentem contra as liberdades protegidas constitucionalmente, como, por exemplo, signos que ofendam crenças religiosas (inciso III);

As restrições legais têm por objetivo, portanto, proteger não apenas os direitos de propriedade intelectual de terceiros e o princípio da livre concorrência que rege os negócios, mas também a dignidade da pessoa humana e a legalidade.

6 | EXTENSÃO DA PROTEÇÃO CONFERIDA ÀS MARCAS REGISTRADAS

Como antes mencionado, a propriedade da marca é adquirida mediante a concessão do registro pelo INPI e confere a seu titular exclusividade de uso em todo o território nacional.

Entre as faculdades conferidas pela lei ao titular do registro da marca estão a de transferi-la a terceiros, a de licenciar o seu uso por terceiros, a de zelar pela sua integridade ou reputação, e a de impedir que terceiros façam uso desautorizado da marca.

O registro de marca vigora pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, sem limitação. Ou seja, a cada 10 (dez) anos, o titular da marca pode (e precisa, se quiser conservá-la) manifestar seu interesse em manter o registro em vigor, por meio do pagamento da retribuição correspondente.

Caso o titular não efetue o pagamento da aludida retribuição no prazo legal, a validade

do registro expirará, abrindo-se a terceiros interessados a oportunidade de obter o registro de marca igual ou semelhante para o mesmo segmento mercadológico. Se o titular do registro expirado ainda tiver interesse na marca, resta-lhe refazer do zero todo o processo de registro, torcendo para que, nesse meio-tempo, não tenha sido apresentado pedido de registro de marca igual ou semelhante por terceiro.

Por fim, cabe ressaltar o risco de perda do registro em decorrência da caducidade: qualquer terceiro interessado poderá requerer ao INPI a extinção do registro se o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil em 5 anos da sua concessão ou se tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos (ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação). No processo de caducidade, o ônus da prova cabe ao titular da marca, isto é, é ele quem deve provar que a utilizou no período de 5 anos antecedente.



7 | TRATADOS INTERNACIONAIS

Convenção da União de Paris (CUP)

A Convenção da União de Paris (CUP) foi o primeiro tratado internacional a buscar a uniformização da proteção à propriedade industrial entre os países signatários. Assinada em 1883, em Paris, por onze (11) países, entre os quais o Brasil, a CUP passou por revisões em 1925, na Haia, e em 1967, em Estocolmo, contando hoje com mais de 90 integrantes.

A CUP confere a cada país signatário ampla liberdade de regular internamente seu direito da propriedade industrial, mas traz normas basilares para a elaboração interna do sistema de registro a serem observadas por todos eles.

No que diz respeito especificamente às marcas, entre os pontos mais relevantes da CUP, destacam-se:

- O direito de prioridade conferido pelo art. 4º, em cujos termos o depositante de um pedido de registro de marca em qualquer país signatário goza de prioridade, durante 6 meses, para requerer o registro da mesma marca em outro país signatário.

Isso significa que se a empresa “A” depositar pedido de registro da sua marca no país signatário “X”, terá 6 meses para depositar, em outros países signatários, pedidos de registro para a mesma marca.

Caso um terceiro, a empresa “B”, venha a depositar pedido de registro para marca igual ou semelhante no país signatário “Y” durante esse período de 6 meses, se sujeitará ao direito de prioridade da empresa “A”. Esse prazo de prioridade é contado uma única vez, a partir do depósito do primeiro pedido de registro da marca em qualquer dos países signatários.

7 | TRATADOS INTERNACIONAIS

- A proteção especial conferida pelo art. 6º (bis) a marcas notoriamente pertencentes a membro de país signatário, segundo a qual os países da União devem recusar ou invalidar o registro e proibir o uso de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca que o órgão registrador do país em questão considere que nele é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país signatário e utilizada para produtos idênticos ou similares.

A título de exemplo, se a famosa marca de produtos esportivos “NIKE” não tivesse sido registrada no Brasil (como foi – aliás, trata-se de marca de alto renome), nem por isso a Nike Innovate C.V., titular do registro no país de origem, estaria desprotegida aqui. Tratando-se, como se trata, de marca “notoriamente pertencente a membro de país signatário”, não poderia ser registrada no Brasil por um terceiro, sem o seu consentimento.

Protocolo de Madrid: Sistema de registro internacional de marcas

Sem prejuízo de certo grau de proteção extraterritorial conferido pela CUP, como brevemente descrito acima, o registro de marca é essencialmente territorial: cada país ou comunidade de países (como a União Europeia) tem o seu próprio órgão governamental responsável pelos direitos de propriedade industrial, estando os efeitos do registro concedido circunscritos ao território do país em questão. Uma marca registrada no Brasil confere direito de uso exclusivo no território nacional, mas não confere, por exemplo, exclusividade de uso na Argentina. Para isso, é preciso que seja registrada também na Argentina.

Há, porém, um sistema de registro internacional de marcas, regulado no Protocolo de Madrid e administrado pela Organização

7 | TRATADOS INTERNACIONAIS

Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI (ou World Intellectual Property Organization – WIPO), sediada em Genebra, na Suíça, que facilita o depósito e a tramitação de um único pedido de registro de marca com alcance em diversas jurisdições diferentes.

Quem concede (ou não) o registro da marca em cada jurisdição é o seu próprio órgão registrador (como o nosso INPI). Mas o processo administrativo instaurado sob o regime do Protocolo de Madri é único, sendo a própria OMPI quem direciona a cada país designado pelo depositante (ou seja, a cada órgão registrador) o requerimento que lhe cabe apreciar.

O procedimento é simples: dá-se entrada no pedido de registro principal no país de origem do depositante que, após certificação dos dados recebidos, envia o pedido à OMPI, a qual, por sua vez, fará a inscrição internacional e notificará os países escolhidos pelo depositante do pedido.

Ou seja, o Sistema de Madrid funciona como um protocolo único, um meio facilitador para os requerentes, já que não há necessidade de dar entrada separadamente em diferentes pedidos de registro em cada um dos países nos quais se deseja proteger a marca. Mas, apesar disso, o Protocolo de Madrid não garante a concessão do registro da marca em todos eles, uma vez que quem concede ou não o registro da marca é o órgão registrador de cada país.

Acordo TRIPS (Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)

O Acordo TRIPS é um tratado Internacional, integrante do conjunto de acordos, assinados em 1994, que deram origem à Organização Mundial do Comércio – OMS.

7 | TRATADOS INTERNACIONAIS

Em essência, o TRIPs dispõe sobre princípios básicos que devem reger a proteção à propriedade intelectual; estabelece padrões relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual; fixa regras sobre a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual; dispõe sobre a obtenção e manutenção de direitos de propriedade intelectual e procedimentos conexos; e dispõe sobre a prevenção e solução de controvérsias.

No tocante às marcas, as disposições do TRIPs já foram levadas em conta na elaboração da Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/1996, estando nela refletidas.

* * *

