



STARTUPS

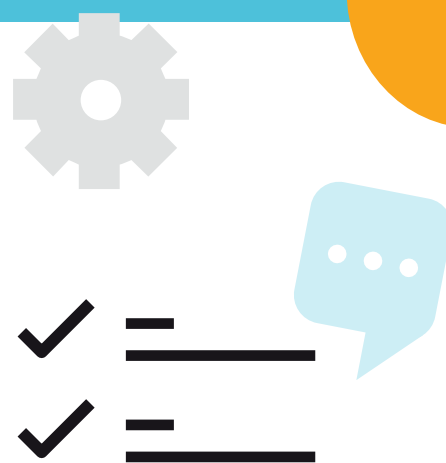
**Quais são os
benefícios de
registrar uma
marca de produto
ou serviço?**



Índice



Introdução	03
Conceitos básicos	04
Procedimento de registro de marcas nacionais no INPI	05
ETAPA PRELIMINAR - Busca de Anterioridade	05
ETAPA 1 - Depósito do pedido	06
ETAPA 2 - Procedimento do registro	07
ETAPA 3 - Publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial (RPI)	08
ETAPA 4 - Exame substancial	10
ETAPA 5 - Concessão do registro	13
Infográfico sobre como registrar marca no INPI	14
Legal SWOT	15
Créditos	16



introdução



As startups têm geralmente produtos ou serviços inovadores e escaláveis. Seu maior ativo não são os bens materiais, mas os imateriais, como software, plataforma, marca e solução. Antes de sair vendendo essas criações, o empreendedor deve proteger cada uma delas para que sua titularidade seja reconhecida e possa ser monetizada com a evolução do negócio.

Nesta cartilha, demonstramos, por meio de uma linguagem prática e visual, a importância de registrar marca de produto ou serviço no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), considerando a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). O Brasil adotou o sistema de registro de marca atributivo ao prever que a propriedade da marca se dá somente com o efetivo registro no INPI.

No artigo 5º, inciso XXIX, a previsão constitucional do direito à propriedade industrial assegura 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.



Este conteúdo, produzido pelo Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados Associados, esquematiza o procedimento de registro de marca no INPI, caracterizado por diversas fases, facilitando dessa forma a visualização de cada uma das etapas necessárias.

Conceitos básicos

01

O que é marca?

É um signo distintivo, visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais, conforme disposto no artigo 122 da Lei 9.279/1996. O cheiro e o som não podem ser registrados como marca no Brasil.

A marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.



02

Por que registrar uma marca de produto ou serviço?

A marca é um dos principais patrimônios de uma empresa, podendo gerar lucro por meio da sua exploração direta ou indireta. Representa, ainda, fator de diferenciação em relação a outros negócios. Com o passar dos anos, caso a marca seja bem cuidada ou gerida, ela passa a ser entendida pelos consumidores como referencial da qualidade de determinado produto ou serviço.

O registro da marca é a única forma de protegê-la, por exemplo, da sua reprodução ou cópia. A concessão do registro resulta em uma série de direitos, conforme veremos nesta cartilha.

03

O que é marca notoriamente conhecida?

É aquela já registrada no exterior e que é conhecida por ampla parcela do mercado, de grande reconhecimento do público no Brasil, mas ainda não registrada no INPI.

Essa é uma proteção especial no mesmo ramo de atividade, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

04

O que é marca de alto renome?

São aquelas famosas e reconhecidas por ampla parcela da sociedade brasileira, além da sua área de atuação. Essa é uma proteção especial válida para todas as classes de registro.



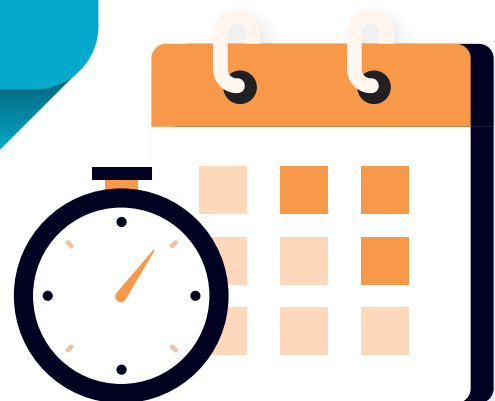


Procedimento de registro de marcas nacionais no INPI

ETAPA PRELIMINAR Busca de Anterioridade

Esta é uma etapa que antecede o processo de registro de marca no INPI.

Não há obrigatoriedade de realizá-la, mas recomenda-se que assim seja feito, para identificar eventuais riscos e a registrabilidade da marca pretendida.



As etapas a seguir são obrigatórias:




ETAPA 1

Depósito do pedido

O pedido deve se referir a um único sinal, distintivo e visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais da Lei de Propriedade Industrial.

O sinal deve ser classificado quanto à sua natureza (marca de produto ou serviço; de certificação; coletiva), forma de apresentação (nominativa; mista; figurativa; ou

tridimensional), incluindo a indicação de elemento figurativo (quando houver), de acordo com a Classificação Internacional de Elementos Figurativos (Classe CFE), e a indicação de produtos ou serviços atrelados ao sinal, de acordo com a Classificação Internacional de Produtos e Serviços (Classe NCL).

MARCA NOMINATIVA	MARCA MISTA	MARCA FIGURATIVA	MARCA TRIDIMENSIONAL
EXEMPLO	EXEMPLO EXEMPLO		
elemento nominativo	elemento nominativo e elemento figurativo/gráfico	elemento figurativo	elemento constituído de forma plástica

IMPORTANTE:

O pagamento da retribuição do INPI relativa ao depósito do pedido de registro deve ser efetuado.

Quem pode fazer o depósito?



Os depositantes podem ser pessoas físicas ou jurídicas de direito público e privado que exerçam efetiva e licitamente a atividade direta ou por empresas que tenham controle direta ou indiretamente.

Quando o titular for estrangeiro, deve ser constituído um procurador no Brasil com poderes para receber citações e representar administrativamente e judicialmente o objeto do pedido de registro.

Caso o pedido depositado tenha origem em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, o pedido deverá ser instruído com os dados da prioridade (número, país e data), para assegurar o direito da data de prioridade.

ETAPA 2

Procedimento do registro

Exame Formal

Após o depósito, o pedido será examinado formalmente para verificar se foi instruído com os dados do titular, sinal, indicação da classe e pagamento das retribuições oficiais do INPI para depósito do pedido.

Caso seja identificado que o pagamento da retribuição ocorreu em data posterior ao envio do formulário eletrônico, o pedido de registro será considerado inexistente.

Qual é o prazo para cumprimento de exigência formulada no exame formal?

O prazo é de **cinco dias**, sob pena de o pedido ser considerado inexistente por:



Falta de pagamento da retribuição para depósito do pedido

Pagamento da retribuição em data posterior ao envio do formulário eletrônico



Falta de resposta à exigência formal, no prazo legal



Falta de resposta à exigência de pagamento



Qual é o prazo para suplementar a reivindicação de prioridade?

A reivindicação de prioridade que tenha origem em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

Qual é o prazo para apresentar a tradução de documentos indicada no depósito?



Todos os documentos instruídos no pedido devem ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.



Qual é o prazo para comprovar a reivindicação de prioridade?

Como vimos, ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

A comprovação de reivindicação de prioridade deve estar acompanhada de tradução simples (quando em idioma estrangeiro) e ser apresentada em até quatro meses do depósito, sob pena de perda da prioridade.



E se o pedido for depositado por procurador?

Deve ser apresentada em até 60 dias do depósito a procuração outorgando os poderes para a prática do ato.

ETAPA 3

Publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial (RPI)

A publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) indica que o pedido foi aprovado no exame formal. O objetivo é possibilitar que terceiros, no prazo de 60 dias, possam apresentar Oposição.

O que é Oposição e qual sua finalidade?

A Oposição é a forma que terceiros podem contestar o pedido de registro da marca depositado. Deve ser apresentada no prazo de 60 dias contados da publicação do pedido, indicando os subsídios para o indeferimento

integral ou parcial do pedido de registro da marca, e, sendo necessário, deve ser realizado o pagamento das retribuições do INPI para Oposição, sob pena de não ser conhecida.

A fundamentação legal da Oposição deve ter como base algum dos seguintes elementos:

- ▶ Liceidade do sinal;
- ▶ Distintividade do sinal;
- ▶ Veracidade do sinal;
- ▶ Disponibilidade do sinal;
- ▶ Concorrência desleal;
- ▶ Marca de alto renome;
- ▶ Marca notoriamente conhecida; e
- ▶ Precedência de uso, apresentando provas suficientes para caracterizar o uso no país.

Como a Oposição funciona na prática? Quais são os prazos?

Caso haja apresentação da Oposição, o INPI publicará despacho de Notificação de Oposição para facultar ao titular do pedido apresentação de manifestação à Oposição no prazo de 60 dias.



ETAPA 4

Exame substantivo

Após o pedido ser publicado e transcorrido o prazo referente à Oposição, o pedido de registro de marca segue para exame de mérito em uma das seguintes filas a ser analisada por ordem cronológica: pedidos com ou sem Oposição.

Pessoas físicas idosas, portadoras de deficiência física ou mental, ou, ainda, de doenças graves, nos termos do artigo 69-A da Lei nº 9.784/99, têm direito à prioridade no exame.

Na análise de mérito, são verificados os seguintes itens:

liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário

disponibilidade do sinal por busca de anterioridade a ser realizada pelo examinador

eventual Oposição apresentada no pedido

eventual manifestação do titular apresentada no pedido

documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal

apresentação do sinal (nominativa; figurativa; mista; ou tridimensional)

O exame do mérito resulta em alguma das seguintes consequências:

Sobrestamento

O examinador poderá postergar o exame do mérito até que ocorra a análise dos atos indicados abaixo referentes à anterioridade.

- ▶ pagamento da retribuição para emissão de certificado de registro da marca;
- ▶ prazo de interposição de recurso contra indeferimento ou deferimento parcial;
- ▶ exame de recurso contra indeferimento ou deferimento parcial;
- ▶ decisão definitiva sobre procedimento de transferência de titularidade;
- ▶ indicação geográfica pendente de decisão;
- ▶ decisão definitiva de reconhecimento de alto renome;
- ▶ decisão definitiva sobre processo administrativo de nulidade (PAN);
- ▶ decisão definitiva sobre petição de caducidade.

Exigência



No exame de mérito, o examinador poderá emitir exigências para cumprimento em 60 dias dos seguintes itens:

Especificação inadequada de produtos ou serviços

Falta de autorização para registro de nome civil, assinatura, imagem, pseudônimo e nome artístico de terceiros

Falta de autorização para registro de nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido organizado por terceiro ou obra protegida por direito autoral de terceiro

Atividade declarada divergente dos produtos ou serviços reivindicados na especificação

Procuração ou documentação referente à prática conjunta de atos ausente, ilegível, incompleta ou contendo divergências de informação

Documentos de comprovação da prioridade incompletos, ilegíveis, desacompanhados de tradução ou ausentes

Marca contendo indicação geográfica registrada no Brasil

Acordos de convivência e empresas do mesmo grupo econômico

Exigência para oponente em Oposição baseada no inciso V do artigo 124 da LPI

Republicação do pedido

A republicação ocorre quando o pedido sofre alterações relevantes, de ofício ou a requerimento do titular, nos dados do titular, sinal da marca, classe, especificação ou documento comprobatório de prioridade.

Deferimento



O examinador irá deferir integralmente o pedido quando verificar que atende às condições de registrabilidade e, parcialmente, quando verificar que o pedido atende às condições de registrabilidade em parte.

A partir da publicação do despacho de deferimento, o titular terá o prazo ordinário de 60 dias para recolher a retribuição relativa ao primeiro decênio de vigência e emissão de certificado de registro da marca.

Caso a retribuição não seja recolhida no prazo ordinário, o INPI concede prazo extraordinário adicional de 30 dias (ou seja, 90 dias contados da data de publicação do despacho de deferimento), sob pena de arquivamento do pedido de registro.

Arquivamento definitivo por falta de procuração

O examinador arquivará o pedido por falta de procuração, independentemente de notificação ou exigência, quando o depósito tiver sido praticado por procurador sem que o instrumento de mandato outorgando poderes tenha sido apresentado ou, quando apresentado, estiver fora do prazo legal.

Indeferimento

O examinador indeferirá o pedido quando verificar que não atende às condições de registrabilidade, sendo facultado ao titular apresentar recurso no prazo de 60 dias contados da publicação da decisão no INPI.



ETAPA 5

Concessão do registro

Após reconhecer o pagamento da retribuição de deferimento do pedido recolhida ao INPI, será publicado o despacho de concessão do registro da marca e disponibilizado para download o certificado.

Quais são os direitos assegurados pela concessão do registro de marca?

O titular do registro da marca tem os seguintes direitos:

Precedência de uso do sinal

Ceder ou licenciar a marca registrada ou do pedido de registro

Zelar por sua integridade material ou reputação

Esses direitos abrangem uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Ainda, o registro da marca está limitado ao disposto no artigo 132 e nos incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial.



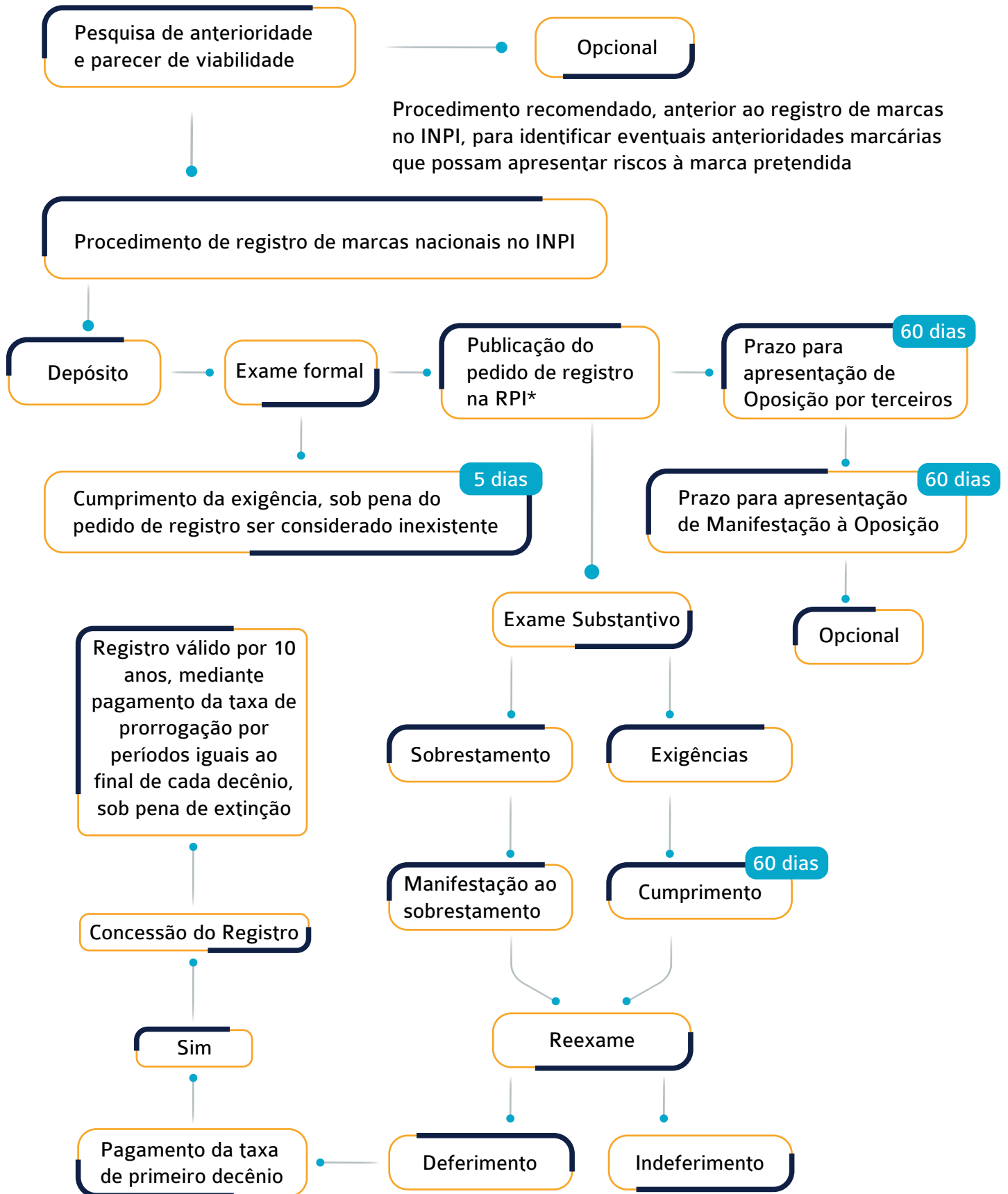
Quais são os deveres do titular do registro da marca?

Prorrogar o registro a cada dez anos, sob pena de extinção

Iniciar o uso da marca em até cinco anos após a data de sua concessão e não interromper a utilização por mais de cinco anos sem motivo justificado, sob risco de ter decretada a caducidade do registro

O titular estrangeiro deverá manter procurador no Brasil com poderes para receber citações e representar administrativamente e judicialmente em relação ao objeto do pedido de registro.

Infográfico sobre como registrar marca no INPI



*RPI - Revista da Propriedade Industrial

Legal SWOT

A Startup.OBA, área do Opice Blum, Bruno e Vainzof Advogados Associados voltada para o atendimento de startups e outros players do ecossistema de inovação, criou a metodologia Legal SWOT.

O objetivo, à semelhança da tradicional análise SWOT, é produzir o mapeamento jurídico das forças (strengths), fraquezas (weaknesses), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats) que permeiam o modelo de negócio das startups.

A Propriedade Intelectual é somente um dos pontos do Legal SWOT. **Confira abaixo os outros.**





créditos



Sócios

José Roberto Opice Blum
Renato Opice Blum
Marcos Gomes da Silva Bruno
Rony Vainzof
Camilla Jimene
Caio César Carvalho Lima
Danielle Serafino

Autoria

Fernando Paulo da Costa Morais Ramalho
Andressa Jampaulo de Souza
Vittor Gibello Gatti Florencio
Edna Pereira Penha
Marcella Costa
Gisele Karassawa
Bruno Toranzo

Revisão

Rony Vainzof
Caio César Carvalho Lima
Bruno Toranzo

Coordenação editorial

Bruno Toranzo

Arte e design

Paola Cosentino

Estagiário

Lucas Fernandes

