

MANUAL  
DE MARCAS  
E PATENTES

Capítulo 04 da atividade extensionista.

## **CAPÍTULO 04**

### **Proteção aos intangíveis do exercente da empresa – Propriedade Industrial – Marcas e Patentes**

Como referências para essa a elaboração deste material foram realizadas entrevistas com especialista nas áreas de marcas e patentes, pesquisas na página eletrônica do INPI, bem como leitura da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) instruções normativas e resoluções vigentes no INPI, e consultas em outros manuais e livros referentes ao tema proposto.

O registro de marcas é bem mais simples do que parece e qualquer pessoa pode registrar em seu próprio nome a sua marca sem intermediários.

A ideia do presente estudo também é no sentido de auxiliar de forma simples e prática empresários, empreendedores e estudantes para que entendam a importância de proteger um nome de uma empresa e sua respectiva marca, a fim de evitar problemas tanto mercadológicos, como jurídicos no cotidiano empresarial.

#### **4.1 - CONCEITOS**

##### **4.1.1 - MARCA**

Uma marca é um sinal visualmente perceptível que desempenha um papel importante na identificação e diferenciação de produtos e serviços. Ela não apenas ajuda os consumidores a reconhecerem um produto ou serviço específico, mas também pode transmitir informações sobre sua qualidade, origem e conformidade com normas ou especificações técnicas. Marcas são valiosas para as empresas e desempenham um papel crucial no marketing e na construção da reputação de um negócio.

A marca cria valor para o consumidor de várias maneiras: (i) Contrato: A marca oferece uma promessa de qualidade e desempenho consistente, reduzindo assim o risco percebido pelo consumidor ao comprar um produto ou serviço; (ii) identificação: Em um mercado onde os produtos são semelhantes, a marca ajuda os consumidores a identificar e escolher o produto que desejam, contribuindo para a fidelização; (iii) Diferenciação: Uma marca pode transmitir uma identidade única e até mesmo status social para quem a utiliza. Isso é especialmente importante para aqueles que buscam uma conexão emocional ou social por meio de suas escolhas de compra.

#### **4.2 - DEPÓSITO**

Ato inicial de requerimento de um pedido de registro de uma marca ou de um pedido de concessão de uma patente. A documentação deve ser peticionada no INPI acompanhada de retribuição previamente paga de acordo a tabela de retribuições vigente.

### **4.3 - INPI**

Instituto Nacional da Propriedade Industrial autarquia federal brasileira, criada em 1970 e vinculada ao Ministério da Economia, responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei no 9.279/96) e a Lei de Software (Lei no 9.609/98) em todo o território nacional.

### **4.4 – PATENTE**

É um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Com este direito, o inventor ou o detentor da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.

### **4.5 – Patente de Invenção (PI)**

Reconhecimento dos direitos de exclusividade de uso ou exploração econômica de produto e/ou atividade industrial de uma patente cuja natureza é invenção. Sua validade é de 20 anos a partir da data do depósito.

### **4.6 – Patente de Modelo de Utilidade (MU)**

Objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Sua validade é de 15 anos a partir da data do depósito.

### **4.7 – Patente Requerida**

Pedido de patente na fila para o exame técnico de avaliação da patenteabilidade no INPI.

## **4.8 – Tutorial de Registro de Marca**

### **4.8.1 - Primeiros passos e documentação necessária para obter o registro de uma marca**

A busca prévia é recomendada, realizar a busca no órgão de controle (INPI), certificando a disponibilidade e se já não tem registro por terceiros.

Deverá ser reunida os documentos pertinentes a formalização do pedido de registro da marca, sendo que é possível realizar o registro de marca para pessoa física, tanto para pessoa jurídica. Os primeiros passos são:

1. Realizar o cadastro no e-INPI (nome completo, endereço, natureza jurídica do requerente, CPF ou CNPJ e e-mail);
2. Emissão da Guia de Recolhimento da União – GRU;
3. Ingressar no e Marcas, efetuar o preenchimento do e formulário eletrônico de pedido de registro de marca;
4. Anexar a documentação, sendo:
  - ✓ Cópia do contrato social;
  - ✓ Requerimento de Empresário;
  - ✓ Certificado do MEI; Estatuto Social;
  - ✓ Cópia da última alteração contratual, se tiver;
  - ✓ Cópia do CNPJ atualizado;
  - ✓ RG e CPF;

Arquivo referente a marca a ser registrada (produto, serviço, coletiva ou certificação)

### **4.8.2 - Como pagar as taxas e registros e dar entrada no pedido de uma marca**

Os pagamentos das taxas é através de guia de recolhimento da união- GRU, sendo que o pagamento é em instituições bancárias (física ou digital).

Para dar início ao pedido, após realizar o preenchimento do formulário eletrônico, basta realizar o protocolo.

### **4.8.3 - Como acompanhar o processo de registro de uma marca**

O acompanhamento poderá ser realizado através da Revista da Propriedade Industrial-RPI, publicadas de forma semanalmente.

Existe outra possibilidade de acompanhar o processo pelo e-Marcas realizando o login, tem a opções meus pedidos e realizar o cadastro do processo para receber informações.

### **4.8.4 - Recomendações e alertas**

Recomendado que o cadastro esteja seja atualizado. Que as publicação a RPI, seja acompanhada.

Com o registro, fique sempre atento, pois até 180 dias ode ocorrer a nulidade. Em 5 Anos, poderá ocorrer a caducidade. Em 10 anos, deverá ocorrer o pedido de renovação.

O INPI não envia guias de pagamento por e-mail ou correio. Caso você receba uma não pague. Consulte sua marca como já explicamos no início para verificar a regularidade do seu pagamento. Qualquer dúvida consulte um profissional de sua confiança.

## **4.9 – Tutorial Prático de Registro de Patentes**

**4.9.1 - Primeiros passos e documentos necessários para obter o registro de uma patente.**

### **Depósito:**

É a entrega do pedido, documentação necessária e o pagamento da taxa inicial para o pedido de registro. Além dessa taxa, ao longo do processo podem surgir outras despesas adicionais). A taxa inicial é paga através da GRU (guia de recolhimento da União).

### **Quais são os documentos necessários para o registro de uma patente?**

- ✓ Conteúdo técnico (relatório descritivo, quadro reivindicativo, desenhos se for o caso e também os resumos).
- ✓ Requerimento de depósito (código de serviço 200).
- ✓ Comprovante de pagamento da guia (GRU).

### **4.9.2 - Exame/Requerimento:**

O INPI vai verificar se o pedido está de acordo com as regras estabelecidas e, se estiver, publica-se a solicitação na Revista da Propriedade Industrial. Sendo requerido o exame, deve ser apresentado no prazo de 60 dias:

- ✓ - Objeções
- ✓ - Documentos para a regularização do processo
- ✓ - Tradução simples do documento hábil
- ✓ Por conta do exame técnico, deverá ser elaborado o relatório de busca e parecer, referente a:
  - ✓ - Patentiabilidade do pedido
  - ✓ - Apaptação do pedido
  - ✓ - Reformulação do pedido ou divisão
  - ✓ - Exigências técnicas

Após isso, será proferida a decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

#### **4.9.3 - Pagamento/Concessão:**

Sendo deferido o pedido, o titular deve pagar as taxas de expedição do certificado de registro, e após esse tramite, a emissão também do pagamento referente a expedição da carta-patente (esses pagamentos, são referentes ao pedido e as taxas caso seja deferido).

#### **4.9.4 - Como pagar as taxas e registro e dar entrada no pedido de uma patente?**

É preciso realizar o pagamento de algumas taxas federais para passar pelo registro de patente. Que são conhecidas como GRU (guia de recolhimento da união). Após o pedido para a publicação do processo, a taxa é de 70,00 reais por meio eletrônico e com desconto do INPI, ou de 175,00 reais no caso de pessoas jurídicas sem o desconto.

Ao longo de todo o processo, podem ter outras taxas e, para realizar o pagamento, é necessário gerar a guia de serviço (GRU).

#### **4.9.5 - Como acompanhar o processo de registro de uma patente.**

Basta acessar o site do INPI (<https://www.gov.br/inpi/pt-br>), ir na opção “marcas”, em seguida ir no item “meus pedidos acompanhar processos em andamento”. É necessário que esteja logado na página para ter acesso às informações, para realizar o login acesse a opção “entrar com o gov.br” disponível na parte superior da página.

#### **4.10 - Recomendações e alertas.**

Os episódios de atuação fraudulenta de supostos procuradores de titulares de direitos da propriedade industrial sucedem-se com alarmante frequência. Essas situações podem ser caracterizadas das seguintes formas:

- a) uso indevido do nome, signo distintivo ou imagem do INPI, passível de responsabilização da pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública, com base no disposto nos arts. 124 e 191 da Lei de Propriedade Industrial; 12 e 18 do Código Civil; 296, parágrafo 1º, inciso III, do Código Penal; e 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
- b) utilização indevida dos dados pessoais extraídos dos processos de concessão de direitos de propriedade industrial, com evidente descumprimento dos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
- c) publicidade indevida, com a prática de crime contra as relações de consumo, de acordo com a previsão dos arts. 30, 37, 57, 60 e 66 do Código de Defesa do Consumidor;

- d) obtenção de vantagem ilícita a partir da indução a erro mediante ações fraudulentas, com a configuração do delito de estelionato, nos termos do art. 171 do Código Penal.

Diante disso, o INPI orienta que, quando houver a efetiva comprovação das condutas descritas nos itens a) e b), seja transmitido à Ouvidoria o máximo de informações e documentos possíveis, de modo que possam ser adotadas as medidas cabíveis junto às autoridades competentes que impliquem consequências investigativas, inibitórias e repressivas contra os infratores.

Além disso, para os demais casos, sugere-se que todas as vítimas de tais impostores promovam diretamente a comunicação dos fatos delituosos à autoridade policial para a instauração dos procedimentos necessários para coibir essas práticas.

Link Ouvidoria: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/ouvidoria>.

#### 4.11 – Fluxograma do Registro de Marca e Patente



## **7 - BIBLIOGRAFIA**

JUNGMANN, Diana de Mello. A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010.

WIPO. World Intellectual Property Organization. 2016. Disponível em: Acesso em: 05 de setembro de 2023;

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 2016. Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas>>. Acesso em: 01 de junho de 2023;

INPI. A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas/ Instituto Nacional da Propriedade Industrial. – Rio de Janeiro: INPI, 2013.