

**Unidade:** Campus II (Águas Claras)

**Curso:** Direito

**Disciplina:** ATIVIDADE EXTENSIONISTA: Contratos Mercantis

**Professor:** Amaury Walquer

## **CAPÍTULO 4**

### **4.1 O que é Marca?**

Marca é a representação simbólica de uma entidade, qualquer que ela seja, algo que permite identificá-la de um modo imediato como, por exemplo, um sinal de presença, uma simples pegada. Na teoria da comunicação, pode ser um signo, um símbolo ou um ícone. Uma simples palavra pode referir uma marca.

#### **4.1.1 Quem pode registrar uma marca?**

Um dos principais questionamentos sobre este tema é sobre quem pode cadastrar uma marca no INPI. O registro de uma nova marca pode ser feito por qualquer pessoa física ou jurídica, desde que comprove que esteja realizando uma atividade legal e efetiva.

Por isso, mesmo que você ainda não tenha uma empresa comercial, se estiver exercendo alguma prática legalizada e quiser ter um nome registrado, você precisa abrir o processo no INPI.

#### **4.1.2 Como registrar?**

## 1. Defina a área de atuação da sua marca

As marcas são exclusivas dentro de um determinado setor de atuação ou classe, por exemplo, dois supermercados não podem ter a mesma marca (se não forem de uma rede de franquias). Por isso, é essencial definir qual a área que seu negócio pertence, como hotelaria, varejo, hospitais, entre outros.

## 2. Determine como sua marca irá se apresentar

Uma marca registrada pode ter vários formatos de apresentação e ser formada por escrita, logotipo, desenhos, etc. Antes de entrar com o pedido de registro no INPI, é importante entender se ela será:

- nominativa: só escrita;
- figurativa: desenho, imagem, figura, símbolo;
- mista: combinação de elementos nominativos e figurativos;
- tridimensional: forma plástica de um produto ou embalagem que os diferenciam de outros no mercado.

É primordial que o empresário proteja legalmente todas as formas de sua marca.

## 3. Estabeleça a natureza do seu negócio

Esse é um passo importante no registro de uma marca. O empreendedor precisa escolher em qual categoria se encaixa seu negócio. A natureza da marca pode ser de: produto, serviço, certificação ou coletiva.

## 4. Faça o pedido no INPI

Para fazer o pedido de registro, o interessado precisa se cadastrar no site do INPI. Importante ter em mãos documentos que comprovem a existência da atividade na qual está solicitando a criação da nova marca. Será necessário realizar o preenchimento de alguns formulários.

## 5. Verifique a cobrança de taxas

O registro de marca tem um custo para o empresário, que detalharemos a seguir, mas, no momento da solicitação, será emitida uma Guia de Recolhimento da União (GRU) com as taxas aplicáveis.

## 6. Acompanhe o processo

O pedido de registro de marca pode durar até dois anos, por isso, o solicitante deve acompanhar o processo, com frequência, na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI). A publicação das atualizações ocorre semanalmente.

## 7. Fique atento ao exame formal

O INPI faz um exame formal no pedido e solicita uma série de documentos para comprovação da atividade exercida e outras avaliações. Depois que for publicado na RPI, o empresário tem até cinco dias para enviar o que foi solicitado pelo órgão federal.

Depois da análise, o INPI libera um prazo para que outras pessoas ou companhias se manifestem contra o pedido.

## 8. Cumpra os prazos para oposição

Se houver alguma manifestação, o solicitante tem os mesmos 60 dias para contestá-la. Posteriormente, o INPI fará outra análise, podendo solicitar mais documentos, e decidirá sobre o registro ou não da nova marca.

## 9. Aguarde o deferimento

Um ponto que o solicitante precisa sempre se lembrar é de que fazer o pedido e seguir todos esses passos, não é garantia de que a marca será registrada. Se o INPI julgar o pedido procedente, o empresário precisa ainda fazer o pagamento da taxa de proteção da marca pelos próximos 10 anos e de emissão do certificado. Se a taxa não for paga em 60 dias, o processo é arquivado.

### 4.1.3 Como classificar corretamente as classes de marca?

A definição da classe, ou seja, o setor de atuação/tipo de atividade econômica da marca, é um dos principais desafios dos solicitantes. Para facilitar, o INPI utiliza a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, que listou 45 classes diferentes de produtos e serviços. Vale destacar que se a marca atuar em mais de uma classe, será necessário enviar um pedido para cada uma.

### 4.1.4 Quando ocorre a perda do direito?

O registro de uma marca pode ser encerrado de diversas formas, incluindo a expiração do prazo de vigência, a renúncia voluntária por parte do titular ou seu representante legal, a caducidade devido à falta de uso da marca, ou a não conformidade com as disposições estabelecidas no artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial.

### 4.1.5 Quando pode ser efetivada a transferência de titularidade?

A solicitação de transferência de titularidade pode ser realizada a partir do momento em que o pedido de registro de marca é depositado. Para efetuar essa transferência, é essencial quitar a taxa correspondente à quota ;anotação de transferência de titular e quota; (código 349) através da Guia de Recolhimento da União (GRU) em nome do novo titular (cessionário). Após o pagamento, o formulário eletrônico correspondente deve ser preenchido no sistema e-Marcas.

#### **4.1.6 Qual é o tempo de duração de um registro de marca?**

O registro de uma marca possui uma validade inicial de dez anos, a partir da data de sua concessão, e pode ser prorrogado por períodos adicionais de igual duração. Para solicitar essa prorrogação, é necessário fazer o pedido durante o último ano de validade do registro, mediante o pagamento das taxas correspondentes.

#### **4.1.7 O que é direito do usuário anterior?**

Qualquer indivíduo que, de maneira honesta, vinha utilizando uma marca idêntica ou similar no país, para as mesmas atividades ou atividades relacionadas, durante pelo menos seis meses, possui o direito de buscar prioridade no registro da marca.

#### **4.1.8 Como cumprir a exigência relativa ao exame de pedido ou registro?**

Para atender a essa exigência, é preciso efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) com o código 340 e completar um formulário eletrônico correspondente. Acesse a plataforma e-Marcas, informe o número da GRU já quitado e dê início ao processo de preenchimento da petição de cumprimento da exigência.

#### **4.2 O que é patente?**

Uma patente representa um título temporário de propriedade concedido pelo Estado aos inventores, autores, pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre uma criação. Com essa prerrogativa, o titular da patente tem o direito de impedir que terceiros produzam, utilizem, comercializem, vendam ou importem o produto relacionado à patente, bem como o processo ou produto obtido diretamente por meio desse processo, sem sua autorização. Em contrapartida, o inventor assume a obrigação de detalhar minuciosamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.

#### **4.2.1 Quais são os tipos de patentes e prazo de validade?**

- Patente de Invenção (PI): é concedida a produtos ou processos que satisfaçam os critérios de serem inovadores, apresentarem atividade inventiva e serem aplicáveis industrialmente. Essa patente tem uma validade de 20 anos a contar da data de depósito do pedido.
- Patente de Modelo de Utilidade (MU): é concedida para um objeto de uso prático, ou parte dele, que seja suscetível de aplicação industrial e que apresente uma nova forma ou disposição, envolvendo um ato inventivo que resulte em melhoria funcional em seu uso ou fabricação. A validade desta patente é de 15 anos a partir da data de depósito do pedido.
- Certificado de Adição de Invenção (C): é concedido para aprimoramentos ou desenvolvimentos feitos no objeto da invenção original, mesmo que não envolvam atividade inventiva, desde que estejam relacionados ao mesmo conceito inventivo. Esse certificado é considerado acessório à patente original e possui a mesma data de término de vigência que ela.

#### **4.2.2 Posso patentear uma ideia?**

Não, em primeiro lugar, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabelece que não são passíveis de proteção como invenção ou modelo de utilidade uma série de ações, criações, ideias abstratas, atividades intelectuais, descobertas científicas, métodos ou inovações que não possam ser efetivamente industrializadas. Algumas dessas criações podem ser protegidas por meio do Direito Autoral, que é um campo legal independente e não está relacionado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou às patentes.

#### **4.2.3 Quando ocorre a perda do direito?**

O registro de uma marca pode ser encerrado de diversas formas, incluindo a expiração do prazo de vigência, a renúncia voluntária por parte do titular ou seu representante legal, a caducidade devido à falta de uso da marca, ou a não conformidade com as disposições estabelecidas no artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial.

#### **4.2.4 Quando pode ser efetivada a transferência de titularidade?**

A solicitação de transferência de titularidade pode ser realizada a partir do momento em que o pedido de registro de marca é depositado. Para efetuar essa transferência, é essencial quitar a taxa correspondente à "anotação de transferência de titular" (código 349) através da Guia de Recolhimento da União (GRU) em nome do novo titular (cessionário). Após o pagamento, o formulário eletrônico correspondente deve ser preenchido no sistema e-Marcas.

#### **4.2.5 Qual é o tempo de duração de um registro de marca?**

O registro de uma marca possui uma validade inicial de dez anos, a partir da data de sua concessão, e pode ser prorrogado por períodos adicionais de igual duração. Para solicitar essa prorrogação, é necessário fazer o pedido durante o último ano de validade do registro, mediante o pagamento das taxas correspondentes.

#### **4.2.6 O que é direito do usuário anterior?**

Qualquer indivíduo que, de maneira honesta, vinha utilizando uma marca idêntica ou similar no país, para as mesmas atividades ou atividades relacionadas, durante pelo menos seis meses, possui o direito de buscar prioridade no registro da marca.

#### **4.2.7 Como cumprir a exigência relativa ao exame de pedido ou registro?**

Para atender a essa exigência, é preciso efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) com o código 340 e completar um formulário eletrônico correspondente. Acesse a plataforma e-Marcas, informe o número da GRU já quitado e dê início ao processo de preenchimento da petição de cumprimento da exigência.

#### **4.2.8 O que é patente?**

Uma patente representa um título temporário de propriedade concedido pelo Estado aos inventores, autores, pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre uma criação. Com essa prerrogativa, o titular da patente tem o direito de impedir que terceiros produzam, utilizem, comercializem, vendam ou importem o produto relacionado à patente, bem como o processo ou produto obtido diretamente por meio desse processo, sem sua autorização. Em contrapartida, o inventor assume a obrigação de detalhar minuciosamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.

#### **4.2.9 Quais são os tipos de patentes e prazo de validade?**

- Patente de Invenção (PI): é concedida a produtos ou processos que satisfaçam os critérios de serem inovadores, apresentarem atividade inventiva e serem aplicáveis industrialmente. Essa patente tem uma validade de 20 anos a contar da data de depósito do pedido.
- Patente de Modelo de Utilidade (MU): é concedida para um objeto de uso prático, ou parte dele, que seja suscetível de aplicação industrial e que apresente uma nova forma ou disposição, envolvendo um ato inventivo que resulte em melhoria funcional em seu uso ou fabricação. A validade desta patente é de 15 anos a partir da data de depósito do pedido.
- Certificado de Adição de Invenção (C): é concedido para aprimoramentos ou desenvolvimentos feitos no objeto da invenção original, mesmo que não envolvam atividade inventiva, desde que estejam relacionados ao mesmo conceito inventivo. Esse certificado é considerado acessório à patente original e possui a mesma data de término de vigência que ela.

#### **4.3 Posso patentear uma ideia?**

Não, em primeiro lugar, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabelece que não são passíveis de proteção como invenção ou modelo de utilidade uma série de ações, criações, ideias abstratas, atividades intelectuais, descobertas científicas, métodos ou inovações que não

possam ser efetivamente industrializadas. Algumas dessas criações podem ser protegidas por meio do Direito Autoral, que é um campo legal independente e não está relacionado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou às patentes.

#### **4.3.1 Para patentear um produto preciso apresentar o protótipo?**

Não é necessário apresentar um protótipo para patentear um produto, mas um protótipo pode ser útil durante o processo de patenteamento. Uma patente é concedida com base em uma descrição detalhada e clara da invenção, que deve ser incluída na solicitação de patente. Isso inclui desenhos técnicos, diagramas e uma explicação completa da inovação. Ter um protótipo pode ser benéfico por várias razões: 1. Prova de conceito: Um protótipo pode demonstrar que sua invenção realmente funciona, ou que pode ser útil para convencer o examinador de patentes da originalidade e utilidade de sua criação. 2. Melhor compreensão: Um protótipo

#### **4.3.2 A patente só tem validade no Brasil?**

Não, uma patente concedida no Brasil não tem validade apenas no Brasil. A validade de uma patente pode ser prolongada para outros países, mas isso envolve um processo separado de solicitação de patente em cada país onde se deseja proteção. Existem basicamente duas opções para proteger uma invenção em diferentes países: 1. \*Patente Nacional:\* Você pode solicitar patentes separadas em cada país onde deseja proteção. Isso significa que você terá que seguir os procedimentos e pagar as taxas de patente em cada país individualmente. Cada país tem suas próprias leis e regulamentos de patentes, e os requisitos podem variar. 2.

#### **4.3.3 Posso requerer proteção para o meu invento também em outros países? Como faço o depósito do meu pedido fora do Brasil?**

Sim, você pode solicitar proteção para o seu inventário em outros países além do Brasil. Para fazer isso, existem diferentes opções, dependendo dos países onde você deseja obter a proteção da patente. Aqui estão os passos gerais que você pode seguir para fazer o depósito de seu pedido de patente fora do Brasil: 1. \*Escolha dos Países:\* Determine em quais países você deseja obter proteção para sua patente. Você pode optar por solicitar proteção em um ou mais países, dependendo dos mercados em que pretende comercializar sua invenção. 2. \*\*

#### **4.3.4 Quais os direitos conferidos ao titular da patente?**

A concessão de uma patente confere ao titular uma série de direitos exclusivos sobre a invenção patenteada. Esses direitos podem variar de acordo com a legislação de patentes de cada país, mas, de forma geral, os direitos conferidos ao titular de uma patente incluem: 1. \*Direito de Exclusividade:\* O titular da patente tem o direito exclusivo de fazer, usar, vender, importar ou licenciar uma invenção patenteada por um período determinado, geralmente 20 anos a partir da data do depósito da solicitação de patente (o período de validade da patente pode variar de país para país).

## **Referências Bibliográficas**

PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. Patentes e criações industriais. Pedro Paranaguá, 2009.

Portaria INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022 — Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas (com redação alterada pela Portaria

INPI/PR nº 028/2023). Acessada em agosto de 2023.