

# Registro de marcas no Brasil

***Ilane Magalhães Silva***

*Tecnologista em Propriedade Industrial*

*COART/INPI*

Belo Horizonte, 20 de maio de 2021



# Sumário

## 1. Introdução

Função, conceito, registrabilidade, natureza e apresentação

## 2. Normas e princípios aplicáveis

## 3. Sinais não registráveis (casos de maior erro)

## 4. Risco de confusão

por semelhança (gráfica, fonética, ideológica)

por reprodução (total, parcial, com acréscimo)

## 5. Afastamento do risco de confusão

Impressão de conjunto e Teoria da distância

Marcas compostas por elementos desgastados e Marcas evocativas

## 6. Classificação de Nice

## 7. Afinidade mercadológica

## 8. Fluxograma do pedido de registro de marca

## 9. Manutenção ou Perda dos direitos

## 10. Valores

## 11. Parte prática

## **Função**

Os produtos oferecidos e os serviços prestados pelas empresas, para serem reconhecidos pelo consumidor, precisam ser identificados por um sinal que os diferencie dos seus concorrentes.

# **IDENTIFICAR**

# Introdução

---

## Conceito

**Tradição**

**GRANADO**

— PHARMÁCIAS —

DESDE 1870

**Aventura**



**Sofisticação**



**ROLEX**

**Modernidade**



## Confiança

A marca é o elemento pelo qual o consumidor estabelece **laços de confiança** com os produtos ou os serviços.

## Requisitos

São suscetíveis de registro como marca os sinais  
**DISTINTIVOS VISUALMENTE PERCEPTÍVEIS**, não  
compreendidos nas proibições legais.

*Art.122 da LPI*

# *Introdução*

---

**Não registráveis**

**sonoros**

**olfativos**

**gustativos**

**táteis**

# Introdução

---

## Natureza

**produto**



**Sadia**

**serviço**



Aquela usada para distinguir **produto** ou **serviço** de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

*Art.123, inc. I, da LPI*



## Natureza

### coletiva

- Distinguir produtos ou serviços provenientes de membros de uma pessoa jurídica representativa de coletividade (associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, entre outros).
- O objetivo da marca coletiva é indicar ao consumidor que aquele produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade.

### certificação

- O objetivo da marca de certificação é informar ao público que o produto ou serviço distinguido pela marca está de acordo com normas ou padrões técnicos específicos.
- A marca de certificação deve ser utilizada somente por terceiros que o titular autorize como forma de atestar a conformidade do produto ou serviço aos requisitos técnicos. Destina-se apenas à certificação de terceira parte.

# Introdução

## Natureza

### coletiva



Flores  
naturais



Serv. na área de  
direitos autorais

Aquela usada para **identificar produtos ou serviços** provindos de **membros** de uma determinada entidade.

*Art.123, inc. III, da LPI*

### certificação



Máquinas e  
aparelhos  
elétricos

Aquela usada para **atestar a conformidade** de um produto ou de um serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à sua qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada

*Art.123, inc. IV, da LPI*

# Introdução

## Apresentação

### nominativa

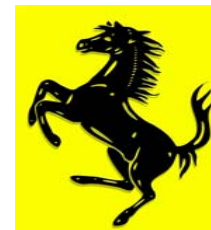
3M

IBM

ALPHA IV

QUEBRA VENTO

### figurativa



# Introdução

## Apresentação

**mista**



*Coca-Cola*

**tridimensional**



# Introdução

Qual é a melhor?

**mista**



**X**

**nominativa**

3M

IBM

ALPHA IV

QUEBRA VENTO

*Coca-Cola*

# Normas e princípios aplicáveis

---

## Convenção da União de Paris (CUP)

princípios fundamentais para as legislações nacionais

## Acordo TRIPS

parâmetros mínimos de proteção à propriedade intelectual

## Protocolo de Madri

registro internacional de marcas

## Lei da Propriedade Industrial (LPI)

Lei 9.279/96, de 14/05/1996

Regula os direitos e as obrigações  
relativos à propriedade industrial



A **proteção dos direitos** relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:  
(...)  
III - **concessão de registro de marca;**

# Normas e princípios aplicáveis

---

## Princípios Legais

### Princípio da especialidade



Camisaria



Eletrodomésticos,  
móveis,  
smartphones...  
(comércio)



Restaurante/  
Confeitaria

# Normas e princípios aplicáveis

---

## Marcas de alto renome - Exceção



FUSCA

TOYOTA

BARBIE

PLAYSTATION

SONHO DE VALSA

PETROBRAS

TIGRE

The logo for Ferrari, featuring the word "Ferrari" in a bold, black, serif font with a horizontal line above the letters.





# Sinais não registráveis

## Artigo 124 da LPI.

- 23 incisos apontam o que **não pode** ser registrado como marca.

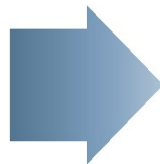
**DISTINTIVIDADE**



Sinais de uso comum, pertencentes à coletividade

**LICEIDADE**

**VERACIDADE**



Sinais ilícitos ou enganosos, que atentam contra a ordem pública

**DISPONIBILIDADE**



Sinais indisponíveis por atentarem contra direitos de terceiros

# Sinais não registráveis

## Distintividade

II - letra, algarismo e data

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda

VIII - cores e suas denominações

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte

XXI – forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento

## Liceidade

I - Símbolos e monumentos oficiais: brasão, armas, medalha, bandeira, emblema...

III - Contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade (de consciência, crença, culto religioso...)

XI – Símbolo de cunho oficial, regularmente adotado para garantia de padrão

XIV - Título, apólice, moeda e cédula

## Veracidade

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

# Sinais não registráveis

---

## Disponibilidade

IV - Designação ou sigla de entidade ou órgão público;

V - Título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros;

IX – Indicação Geográfica;

XII - Marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 anos;

XIII - Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos;

XV - Nome civil, patronímico e imagem de terceiros;

XVI - Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico;

XVII - Obra protegida por direito de autor;

XIX - Reprodução ou imitação de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim;

XX - Dualidade de marcas;

XXII - Desenho industrial de terceiro;

XXIII - Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer.

# Sinais não registráveis

---

## Distintividade

### Sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo

*VI - 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;*

*Inciso VI do art. 124 da LPI*

# Sinais não registráveis

## Distintividade

Sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo

**PURAERVA**

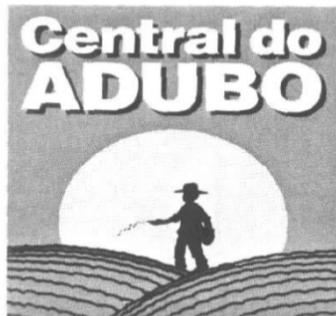
*Ervas de infusão*

**TAPA  
TUDO**

*Produtos para vedar*



*Comércio de peixes ornamentais*



*Adubo e fertilizante*

\*



*Material para desenho*

\* marcas mixtas



# *Sinais não registráveis*

---

## **Distintividade**

### **Sinal ou expressão de propaganda**

*VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;*

*Inciso VII do art. 124 da LPI*

# Sinais não registráveis

---

## Sinal ou expressão de propaganda

Insetisan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor

Melhoral, é melhor e não faz mal

Não é uma Brastemp

Nescau, energia que dá gosto



---

**I CAN'T BELIEVE IT'S YOGURT**

Para assinalar serviços de alimentação

**YOU CAN DANCE**

Para assinalar serviços de entretenimento

**SUPERAÇÃO PETROBRÁS**

Para assinalar patrocínio financeiro de eventos musicais

**PARIS, A CASA DO ESPELHO**

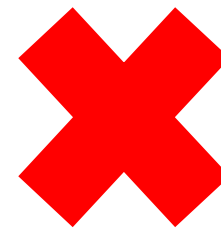
Para assinalar espelhos e artigos de mobiliário



# Sinais não registráveis

---

Sinal ou expressão de propaganda





# Sinais não registráveis

## Disponibilidade

### Nome civil, patronímico e imagem de terceiros

*XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores*

*Inciso XV do art. 124 da LPI*

- Apresentar autorização para registro (exceto se for PF ou MEI);
- Nome fantasioso;
- Pessoa falecida;
- Colidência:

**GOMES**

X

**MACIEL GOMES**



**CLARA**

X

**ANA CLARA**



# Sinais não registráveis

---

## Disponibilidade

### Pseudônimo ou nome artístico


*XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores*

*Inciso XVI do art. 124 da LPI*

**PIXINGUINHA** - Pseudônimo de Alfredo da Rocha Viana Junior

**GUGA** - Apelido do tenista Gustavo Kuerten

**PELÉ** - Apelido do jogador Edson Arantes do Nascimento

Somente  
mediante  
autorização 

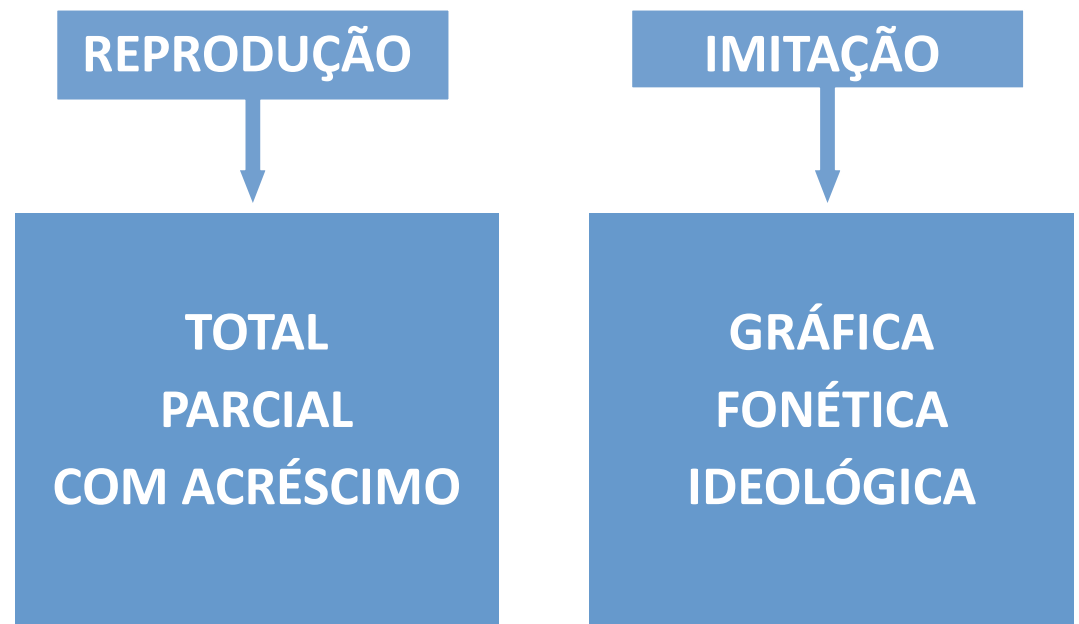
# Sinais não registráveis

## Disponibilidade

### Reprodução ou imitação de marca de terceiro

*XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;*

*Inciso XIX do art. 124 da LPI*



# Risco de Confusão

---

Semelhança

Gráfica



X



# Risco de Confusão

---

**Semelhança**

**Fonética**

**DEMARCID**

**X**

**DHERMACIT**



**X**

**TRANSPRESS**

# Risco de Confusão

---

Semelhança

Ideológica



X



Reido<sup>👑</sup>Mate

X

KING  
OF MATE

# Afastamento do risco de confusão

---

## Impressão do conjunto

Análise do risco de confusão entre sinais baseia-se na avaliação da **impressão geral dos conjuntos** e não apenas em seus elementos individuais que os compõem.

### Aspectos avaliados

Gráfico

Fonético

Ideológico

### Função dos elementos

Principal

Secundária

# Afastamento do risco de confusão

---

## Impressão do conjunto



X



X





# *Afastamento do risco de confusão*

---

## Teoria da distância

Não se pode exigir que uma nova marca **guarde maior distância** gráfica, fonética e ideológica das suas concorrentes que a distância já observada nos conjuntos que convivem no segmento mercadológico em questão.

**FABLUM**

**TIBLUN**

**CERBLUM**

**VEYBLUN**

# Afastamento do risco de confusão

---

## Marcas evocativas

- **Evocam** ou **sugerem** finalidade, natureza ou outras características de produtos ou serviços.
- **Baixo** cunho distintivo.
- **Menor** grau de proteção.

ORTOMED

FRUTELA

ORTHOCLIN

FRUTILLY

ORTOCENTER

FRUTINE

CLINIMED

FRUTIP'S

MEDCLIN

FRUTEX

MEDSERV

MARCA FORTE x MARCA FRACA

# *Afastamento do risco de confusão*

---

## Elementos desgastados

São considerados **desgastados** aqueles elementos que já compõem marcas de diversos titulares dentro de um mesmo segmento.

**BISCOITO D'ORO**  
**CEREAIS OURO FINO**  
**AGUARDENTE OURO**  
**CARNE D'OURO**  
**FRUTAS OURO VELHO**

**PLANETA DO CHOPP**  
**PLANETA SABOR**  
**PLANETA NATURAL**  
**PLANETA GULA**  
**PLANETA LEGAL**

# Classificação de Nice

---

## Produtos e Serviços

- Instituída em 1957
- Instrumento administrativo de categorização de produtos e serviços
- Adotada pelo Brasil em 03/01/2000, com a revogação do Ato Normativo 051/81 (Classificação Nacional)

**34** classes de produto

**11** classes de serviço

# ***Afinidade Mercadológica***

---

**Semelhança entre produtos e serviços que guardam entre si estreita relação.**

- Características
- Finalidade
- Nível de especialização do público-alvo
- Importância da marca na técnica de venda

**vestuário x cosméticos**

**publicações x telecomunicações**

**comércio de certo produto x conserto deste produto**

**produção de programas de rádio x transmissão dos mesmos**

**roupas para esporte x artigos esportivos**

# Afinidade Mercadológica

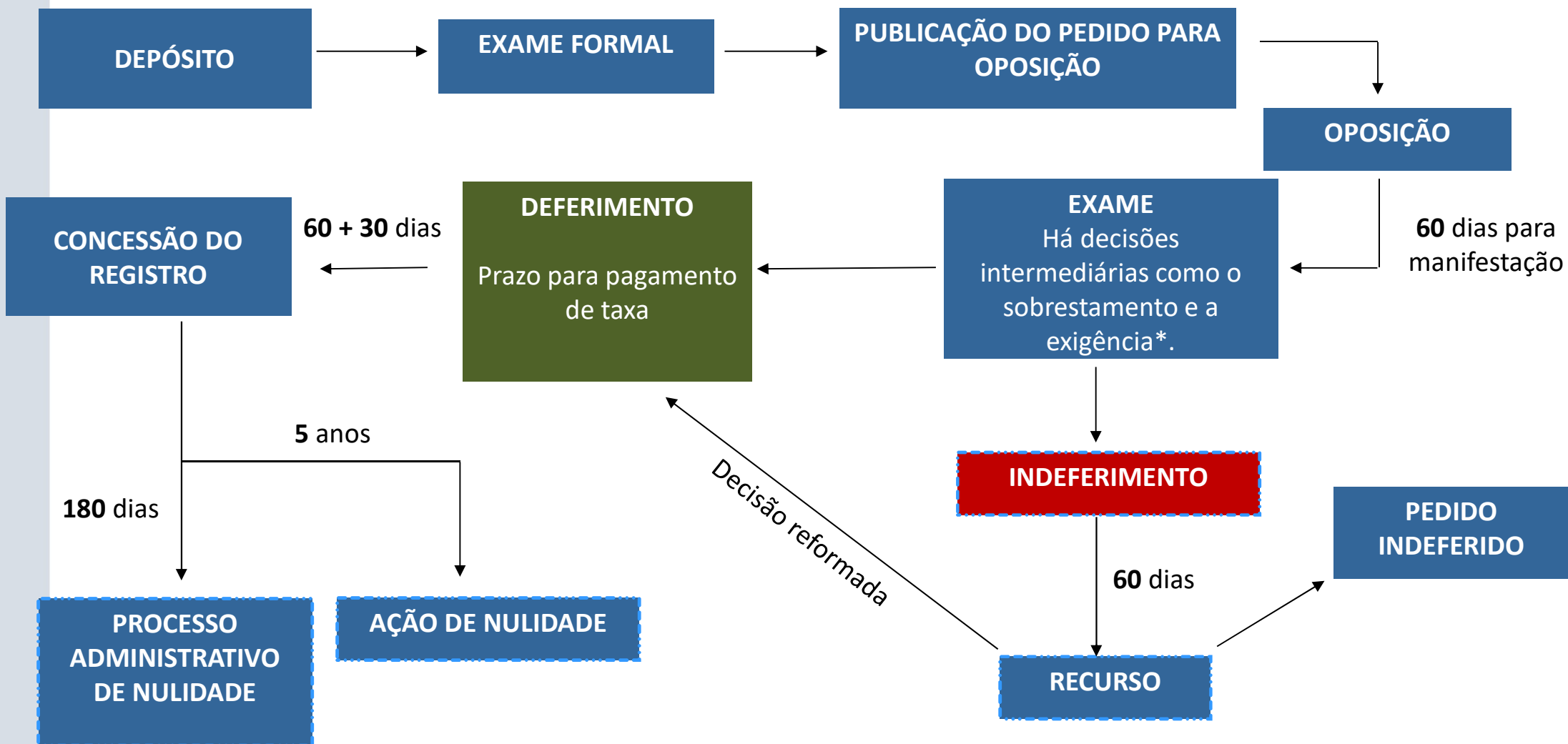
25	L 0389	Luvas sem dedos	250099
25	L 0390	Luvas [vestuário]	250067
25	M 0001	Macacões	250010
25	M 0074	Malhas [vestuário]	250013
25	M 0125	Manipulos [estolas]	250098
25	M 0144	Mantilhas	250020
25	M 0145	Mantilhas	250152
25	M 0324	Meias	250036
25	M 0325	Meias	250006
25	M 0326	Meias (Calcanheiras para -)	250008

25	R 0381	Roupa para esqui náutico	250052
25	R 0384	Roupões de banho	250127
25	S 0045	Saias	250090
25	S 0104	Salto de sapatos	250131
25	S 0109	Sandálias	250111
25	S 0128	Sapatos (Antiderrapantes para -)	250001
25	S 0130	Sapatos (Calcanheiras para -)	250116
25	S 0135	Sapatos (Ferragens para -)	250048

28	E 0350	Esboletas para pistolas [brinquedos]	280003
28	E 0377	Esquis	280110
28	E 0378	Esquis (Arestas de -)	280009
28	E 0379	Esquis (Cera para -)	280063
28	E 0380	Esquis (Fixadores de -) [calços de segurança]	280066
28	E 0381	Esquis (Revestimentos de -)	280109
28	E 0382	Esquis aquáticos	280152
28	E 0383	Esquis de surfe	280125
28	E 0384	Esquis e pranchas de surfe (Bolsas para -)	280166
28	E 0452	Estilingue [atiradeira]	280188

28	J 0041	Jogos de tabuleiro	280156
28	J 0042	Jogos eletrônicos, exceto aqueles adaptados para uso apenas com aparelhos de televisão	280128
28	J 0043	Jogos eletrônicos, exceto aqueles adaptados para uso apenas com aparelhos de televisão	280128
28	L 0105	Lança-arpões [artigos desportivos]	280071
28	L 0108	Lançador de pombo de barro	280080
28	L 0291	Linhas para pesca	280084
28	L 0371	Luvas de beisebol	280141
28	L 0372	Luvas de boxe	280032
28	L 0374	Luvas de golfe	280153

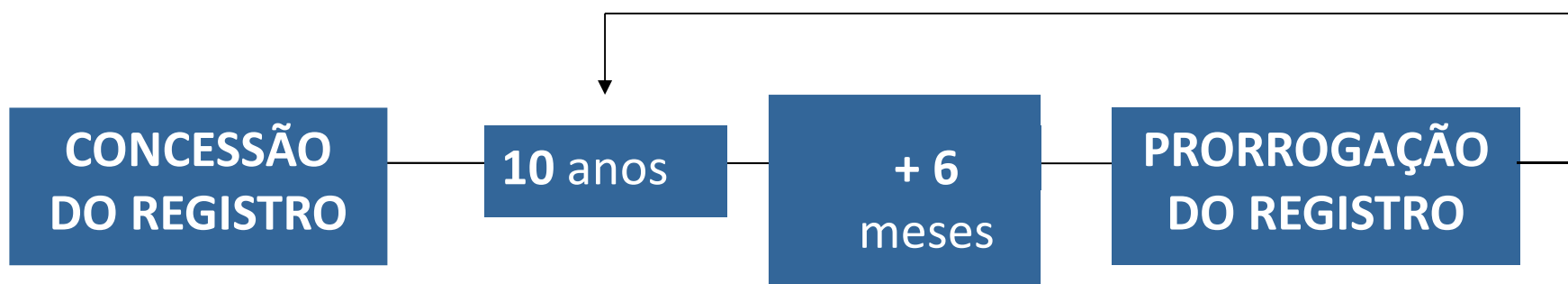
# Fluxograma do pedido de registro de marca



\* O não cumprimento de exigência causa o arquivamento definitivo do pedido.

# Manutenção ou Perda dos Direitos

## Prorrogação



Na ausência de recolhimento da prorrogação, o registro é **EXTINTO** em vista do disposto no **inciso I do art. 142 da LPI**.



# Fluxograma do pedido de registro de marca

	Grande Porte	PF ou Peq. Porte
Opo	R\$ 355	R\$ 142
Man	R\$ 280	R\$ 112

**DEPÓSITO**

Exigência (?)

Grande Porte	PF ou Peq. Porte
R\$ 140	R\$ 56

**OPOSIÇÃO E MANIFESTAÇÃO**

**DEFERIMENTO E CONCESSÃO (1º DECÊNIO)**

Grande Porte	PF ou Peq. Porte
R\$ 355	R\$ 142
R\$ 415	R\$ 166

Grande Porte	PF ou Peq. Porte
R\$ 745	R\$ 298

**INDEFERIMENTO**

$$R\$142,00 + R\$298,00 = R\$440,00$$

**RECURSO**

R\$ 475

# *Como fazer e acompanhar o pedido?*

---

- Backlog – tempo de espera
- Site INPI
- Manual de Marcas

OBRIGADA!



<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas>