



By @kakashi_copiador

Índice

1) INPI Registro de Desenho e Marca	3
---	---

Sumário

REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E MARCA	2
1. Registro de Desenho Industrial.....	2
1.1 Desenhos Industriais Registráveis	3
1.2 Da Prioridade	4
1.3 Desenhos Industriais Não Registráveis	5
1.4 Depósito do Pedido de Registro de Desenho Industrial.....	5
1.5 Condições do Pedido.....	6
1.6 Processo e do Exame do Pedido	7
1.7 Concessão do Registro	7
1.8 Vigência do Registro de Desenho Industrial	8
1.9 Proteção do Registro de Desenho Industrial	9
1.10 Exame de Mérito	9
1.11 Nulidade do Registro de Desenho Industrial	10
1.12 Processo Administrativo de Nulidade	10
1.13 Processo Judicial de Nulidade.....	11
1.14 Extinção do Registro de Desenho	11
1.15 Retribuição Quinquenal	12
2 - Registro das Marcas.....	13
2.1 Sinais Registráveis Como Marca	13
2.2 Sinais Não Registráveis Como Marca	14
2.3 Marca de Alto Renome	16
2.4 Marca Notoriamente Conhecida.....	16

2.5 Prioridade no Registro de Marca	17
2.6 Requerentes de Registro de Marca	18
2.7 Propriedade de Marca.....	19
2.8 Proteção Conferida Pelo Registro	20
2.9 Vigência da Marca	21
2.10 Cessão da Marca	21
2.11 Licença de Uso	22
2.12 Extinção do Registro de Marca	23
2.13 Marcas Coletivas e Marcas de Certificação	24
2.14 Depósito do Registro de Marca.....	26
2.15 Exame do Pedido de Marca	27
2.16 Certificado de Registro	27
2.17 Nulidade do Registro	28

REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL E MARCA

Sujeitam-se ao **REGISTRO** no INPI como obtenção de propriedade industrial a **MARCA** e o **DESENHO INDUSTRIAL**.

1. Registro de Desenho Industrial

Superado o tema a respeito da patente, vamos analisar o outro relevante assunto relativo à lei da propriedade industrial que é o **Registro**. Vejamos inicialmente que o **desenho industrial** é um tipo de propriedade industrial previsto na lei que se submete a proteções legais conforme seja feito o registro.

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

1.1 Desenhos Industriais Registráveis

O artigo 95 estabelece o **conceito de desenho industrial**. Para entender de maneira mais fácil, desenho industrial é o **design de algum produto fabricável**.

É a **forma plástica ornamental** ou um **conjunto de linhas e cores** que possam ser aplicados a um produto, fazendo surgir **um novo visual** e que possa ser utilizado em **fabricação**.

Exemplo: os desenhos e designs e linhas que são apresentados em uma lataria de um carro.

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Será considerado **novo** quando **não compreendido no estado da técnica**, conceito esse abordado na parte de patentes.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

A lei define o que deve ser **considerado como estado da técnica** para fins de considerar algo possível de ser **registrado como desenho industrial**. **Estado da técnica** é algo que **já é de domínio público**, que os **técnicos no assunto já conhecem mesmo** antes de ser feito o depósito.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

A lei também estabelece o critério para que algum desenho industrial **seja ou não considerado novo**.

Pedido que **já tenha depósito**, mas ainda **não tenha sido publicado** será considerado com estado da técnica a partir do depósito ou da prioridade reivindicada, desde que depois seja devidamente publicada. Então, isso é importante, pois se logo após um depósito outra pessoa quiser fazer o depósito de um pedido igual, não será considerado novo para efeitos de proteção desses direitos.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

Lembrando também da existência do chamado **período de graça**, considerando-se os **180 dias** antes do depósito.

Se algo passou a ser considerado estado da técnica nesse período, ainda assim pode ser registrado como desenho industrial.

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

O desenho industrial precisa ser **original** para ser registrado e será considerado original quando for configurada uma **situação visual diferente de outra que já exista**. Essa originalidade pode decorrer da combinação de vários elementos que já existam, mas que ao serem juntados formam um design novo.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Uma obra meramente artística, sem aplicação industrial ou em algum produto ou mercadoria será considerado como algo **puramente artístico** e **não será protegido pelo instituto do registro de desenho industrial**.

Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.



1.2 Da Prioridade

As mesmas regras de **prioridade estrangeira** são aplicadas para o desenho industrial. A diferença se dá apenas em relação ao prazo para apresentação de documentação que comprobatória que aqui é de 90 dias.

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias.

1.3 Desenhos Industriais Não Registráveis

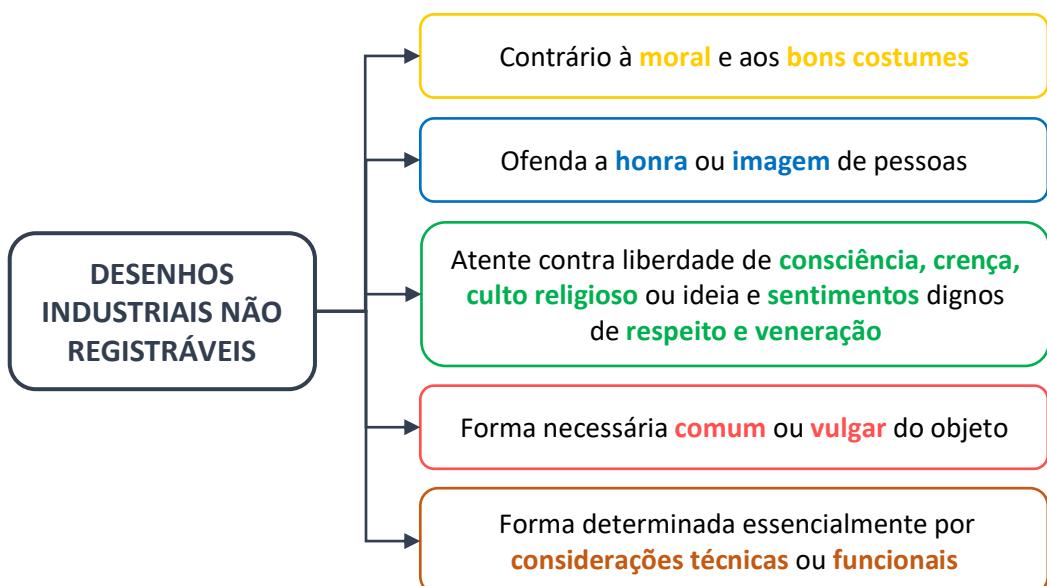
Caso algum tipo de desenho industrial seja **atentatório à moral e aos bons costumes** ou que seja **ofensivo à honra ou a imagem de pessoas** não poderá ser registrado como desenho industrial. Não pode registrar também caso atente **contra a liberdade de crença ou culto** e até mesmo **contra ideia ou sentimento** que seja digno de respeito.

Desenhos normais ou formas comuns ou, como dito na lei, considerado **vulgar**, ou apenas relativas a questões **técnicas ou funcionais** também não se enquadram na possibilidade de serem registrados como desenho industrial.

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for 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 ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.



Caso o pedido de registro de desenho industrial se enquadre em algumas das situações acima elencadas, o pedido será **indeferido**.

Art. 106 - § 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

1.4 Depósito do Pedido de Registro de Desenho Industrial

O **depósito de registro de desenho** é aquele pedido feito pelo legitimado junto ao INPI. Esse depósito deve ser feito com a **documentação comprobatória** elencada na lei para que o pedido possa ser analisado. Esses documentos devem ser redigidos em língua nacional.

Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

- I - requerimento;
- II - relatório descritivo, se for o caso;
- III - reivindicações, se for o caso;
- IV - desenhos ou fotografias;
- V - campo de aplicação do objeto; e
- VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

A pessoa encarregada por receber esse depósito faz uma conferência formal e preliminar quanto à documentação para constatar se atende o rol acima descrito. Se for detectado que a documentação está completa, o pedido é **protocolado** e passa a ser considerada essa apresentação como a data do depósito, data essa de extrema importância para os direitos requeridos por esse instituto.

Art. 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação.

Pedido feito **sem a documentação** completa, ainda assim pode ser recepcionado com **recibo datado**, mas será feita a **exigência** para que o requerente cumpra em 5 dias, de maneira que se não cumprir a exigência o pedido será considerado **inexistente**.

Se cumprir a exigência, a data a ser considerada do depósito é a do dia do recibo que é a da apresentação do primeiro pedido.

Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

1.5 Condições do Pedido

Pedido de desenho industrial, em regra, deve ser feito com um **único objeto**, ou seja, **um único design**.

No entanto, a lei permite **pluralidade de variações**, mas deve seguir o mesmo propósito e deve ter entre essas variações a mesma característica distintiva preponderante. O máximo de variações permitidos em um mesmo pedido é de 20.

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

O desenho apresentado deve ser **bem claro** e sua apresentação deve ser **suficiente** para identificar o seu objeto e suas variações (se houver). De maneira que **qualquer pessoal que seja técnica no assunto possa reproduzir ou fazer aquele mesmo desenho industrial**. O desenho não pode ser ambíguo, incompleto, duvidoso, tem que ser claro e suficiente.

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

1.6 Processo e do Exame do Pedido

Uma vez depositado, cumprido os requisitos legais, o **registro será publicado** e **concedido** por meio da expedição do **certificado de registro**. Não há uma prévia e demorada análise do INPI quanto ao depósito de registro de desenho para que seja concedido.

Há, porém, a possibilidade de que seja feito um pedido de sigilo desse registro. Esse sigilo pode ser mantido por um prazo de 180 dias contados do dia do depósito.

Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

A exceção dessa publicação e concessão de registro pode ser feita em outro momento, se houver **pedido de prioridade de registro no estrangeiro** e que esteja esperando a apresentação da documentação comprobatório do pedido de prioridade.

§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.

1.7 Concessão do Registro

A concessão do registro de desenho industrial é concretizada e formalizada pelo **emissão do documento chamado de certificado**. Esse documento deve conter as **informações necessárias** e previstas em lei para correta identificação do desenho e da qualificação de propriedade. Além de conter também o prazo de vigência, as questões relativas à prioridade estrangeira.

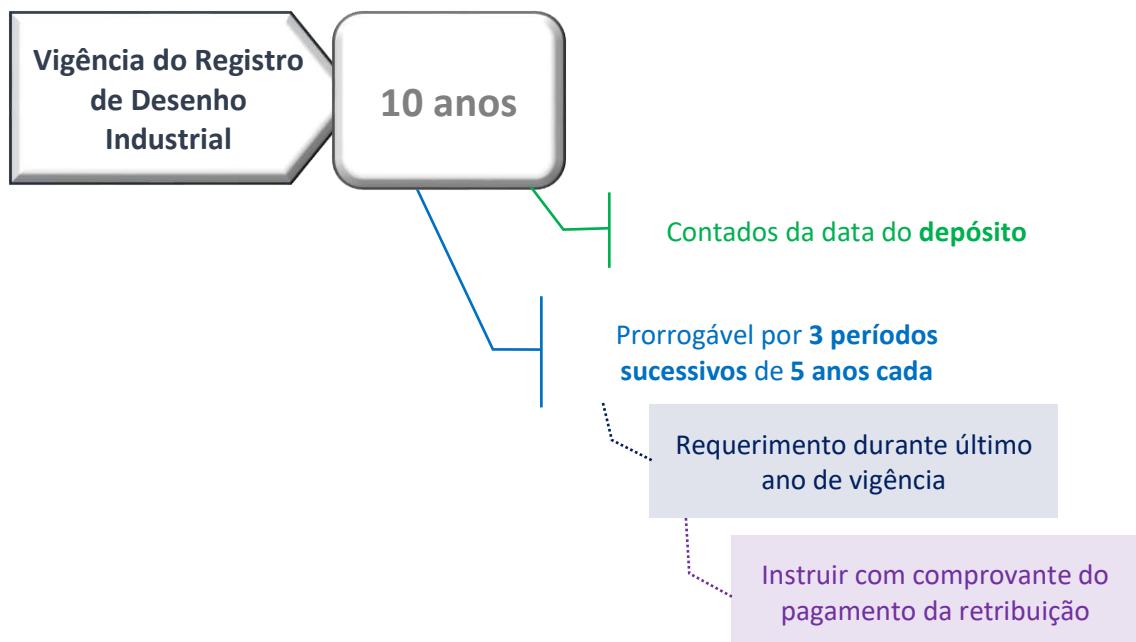
Art. 107. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no § 4º do art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações.

1.8 Vigência do Registro de Desenho Industrial

O prazo de registro de desenho industrial é de **10 anos** começando essa contagem da data do depósito. Esse prazo pode ser **prorrogado por 3 vezes**, cada prorrogação pode ser feita por 5 anos, ou seja, há um total de prazo de registro de **25 anos**, $10 + 5 + 5 + 5 = 25$. O dono do registro tem que ficar atento para **pedir essa prorrogação antes de terminar a vigência** do prazo de registro inicial e deve também pagar a retribuição devida pela prorrogação.

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.



Pode acontecer de o prazo para pedido de prorrogação ser perdido, a lei ainda permite uma nova oportunidade, dizendo que se o pedido de prorrogação não tiver sido feito no prazo certo, é possível que o titular faça o pedido de prorrogação **dentro de 180 dias após esgotado o prazo inicial**. Nesse caso terá que pagar uma retribuição adicional.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

1.9 Proteção do Registro de Desenho Industrial

A proteção assegurada ao **proprietário** do desenho industrial é assegurada ao **depositante** pelo registro validamente concedido.

Esse depósito feito nos termos da lei faz com que a concessão do registro seja direta e automática, diferentemente da patente que necessita de uma análise mais demorada e minuciosa.

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Pode ocorrer de um pedido de registro de desenho ser feito, mas já exista alguém que não fez o pedido e **explore de boa-fé esse mesmo desenho**. A lei assegura que essa outra pessoa continue explorando o desenho industrial sem ônus e na forma e condições anteriores, mesmo que seja feito um pedido de registro por outra pessoa. Tudo isso devidamente **comprovado** em caso de problemas que possam surgir.

Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

Essa regra que permite o uso do desenho por outra pessoa que já explore esse desenho e que não tenha o registro **não valerá para quem usa o desenho porque teve conhecimento do objeto por meio** da publicidade do estado da técnica durante o período de graça. Senão ficaria fácil pra alguns de má fé se utilizar desse benefício.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

1.10 Exame de Mérito

Como visto acima, o **registro do desenho industrial é concedido mesmo sem uma análise do mérito do que** está sendo pedido. Entretanto, **titular do desenho já registrado** pode pedir que seja feito um **exame do seu objeto de desenho industrial** em qualquer momento no período de vigência no que tange à questão da **novidade e da originalidade**.

Esse pedido de análise faz com que o INPI emita um **parecer de mérito**, o risco que se corre é o de que, caso seja indeferido, esse parecer pode ser usado como fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade.

Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

1.11 Nulidade do Registro de Desenho Industrial

Registro feito e concedido fora dos ditames legais deve ser **considerado nulo**. Essa nulidade pode se dar **administrativamente** ou por **via judicial**. A nulidade será considerada desde o dia em do depósito.

Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

§ 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

§ 2º No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

A nulidade do desenho industrial será declarada por alguma decisão exarada em processo. Esse processo pode ser **administrativo** ou **pode ser judicial**.

1.12 Processo Administrativo de Nulidade

O ideal é que o registro seja sempre concedido dentro dos critérios estabelecidos pela lei, mas sendo detectado algum descumprimento desses requisitos, poderá ser aberto um **processo administrativo** para ser declarado nulo o registro do desenho industrial.

Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

O início desse processo pode ser feito por **requerimento de pessoa que tenha interesse** nessa nulidade ou até mesmo **de ofício** pelo próprio INPI. O prazo para abertura desse processo é, em regra, de **5 anos da data** em que o registro foi concedido.

§ 1º O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

Abaixo alguns detalhamentos previstos na lei a respeito da tramitação desse processo administrativo de nulidade. O dono do registro deve ser **intimado** para se manifestar no prazo de 60 dias.

Pode ser que ele se manifeste ou não, independentemente de haver ou não manifestação, o INPI dará um **parecer** no processo sobre a análise da nulidade, e desse parecer deve de novo fazer uma intimação para que o titular do registro se manifeste no prazo de 60 dias.

Por fim, o processo deve ser encaminhado ao **Presidente do INPI** para **decidir e encerrar** a instância administrativa.

Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.

Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Mesmo se o registro for extinto pelos motivos de extinção previstos na lei, ainda assim o processo de nulidade deve seguir até o seu final. Esse comando decorre do fato de que as consequências jurídicas de extinção e nulidade são diferentes, por isso o processo deve seguir.

Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.

1.13 Processo Judicial de Nulidade

Aos **processos judiciais de nulidade** de registro de desenho industrial são aplicados os mesmos dispositivos sobre processo de nulidade de patentes previstos lá nos artigos 56 e 57 da lei.

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

1.14 Extinção do Registro de Desenho

A lei elenca as situações que podem ocorrer acarretando o fim de um registro de desenho industrial, ou seja, situações que ensejam a **extinção do registro**. Pelo **fim do prazo legal de vigência**, que pode ser de 10 anos caso não seja prorrogado, ou até 25 anos no total.

O titular da propriedade do registro pode **renunciar** essa propriedade extinguindo-a, exceto casos que possam prejudicar direitos de terceiros. Extingue o registro pela **falta de pagamento** que deve ser feita ao INPI chamado de **retribuição**. E por aquele caso de **dono do exterior que não deixa procurador**.

Art. 119. O registro extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou
- IV - pela inobservância do disposto no art. 217.



1.15 Retribuição Quinquenal

O pagamento em forma de retribuição de registro de desenho industrial deve ser feito de **cinco em cinco anos**, por isso esse pagamento é chamado de **retribuição quinquenal**.

Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.

Depois de 5 anos esgotará o prazo do pagamento referente ao primeiro quinquênio, o pagamento da retribuição do **segundo quinquênio** deve ser feito antes de terminar o quinto ano, ou seja, deve ser feito durante esse último ano. As demais retribuições quinquenais devem ser pagas junto com o pedido de prorrogação.

Se perder os prazos acima determinados, a lei ainda concede **mais 6 meses** para que esse pagamento seja feito, mas aí terá que ser paga uma retribuição adicional pelo atraso.

§ 1º O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2º O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

§ 3º O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

2 - Registro das Marcas

A outra propriedade industrial que se submete ao registro é a **marca**.

2.1 Sinais Registráveis Como Marca

As marcas são registráveis quando são caracterizadas por **sinais distintivos** e que sejam **perceptíveis visualmente** e desde que **não se enquadrem nos casos de proibição legal**. Por ser sinal visível, não há no Brasil previsão de registro de **marca sonora ou olfativa**.

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

As marcas podem ser classificadas em **três tipos**. Pode ser uma **marca de produto ou serviço**, é aquele tipo mais comum e que todo mundo conhece que **representa um determinado produto ou algum serviço, servindo para distinguir produtos uns dos outros**.

Exemplo: dois refrigerantes com sabores muito parecidos podem ser identificados cada um pela sua marca de produto.

Existe a chamada **marca de certificação** é aquele que existe para que determinados produtos ou serviços sejam reconhecidos como **atendendo padrões de qualidade** ou que tenham sido **objeto de normas e especificações técnicas**, fazendo com que o produto ou serviço que tenha aquela marca de certificação possa ser identificado como tendo atingido uma certa **qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada**.

O terceiro tipo é a **marca coletiva**. A marca coletiva identifica um produto ou um serviço como **membro de uma entidade**.

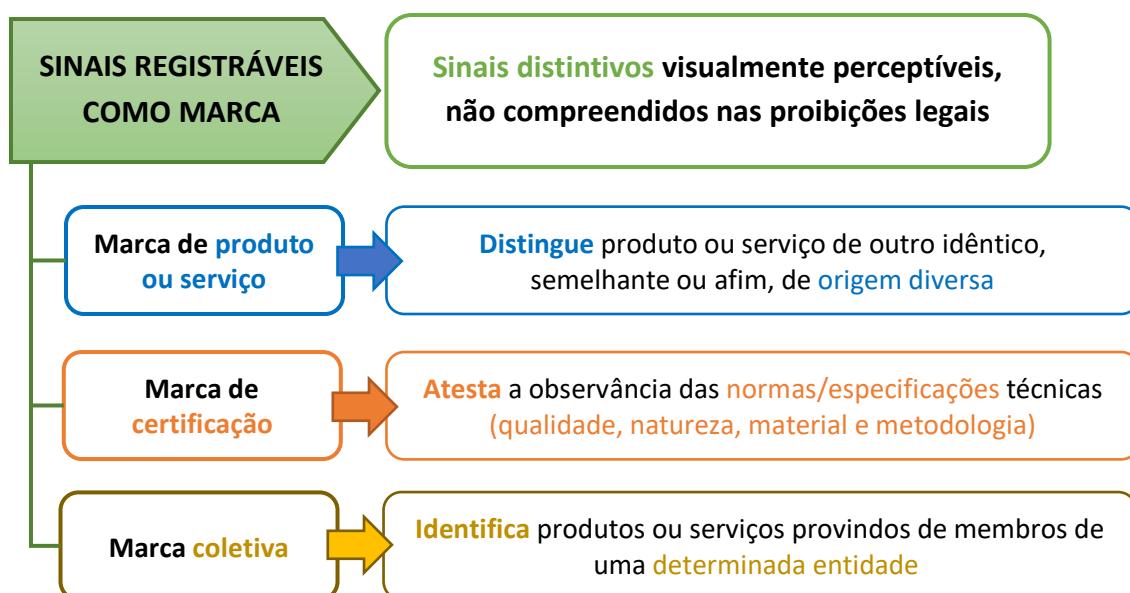
Exemplo: marca que se refere a produtos feitos por um determinado grupo de pessoas que produzem esses produtos em um mesmo local geográfico.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.



2.2 Sinais Não Registráveis Como Marca

A lei prevê no artigo 124 uma lista com 23 incisos elencando tipos de sinais visuais que não podem ser registrados. Essa é uma parte muito específica que não há muito o que ser explicado. É preciso dar uma lida na lista e identificar uma certa coerência e entender o contexto e o porquê essas situações não são registráveis como marca. **ESSE ARTIGO CAI MUITO EM PROVA.**

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal 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 ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

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;

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

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

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;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

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

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

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

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;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

2.3 Marca de Alto Renome

A proteção concedida a uma marca, em geral, **refere-se apenas ao ramo de atividade daquele produto ou daquele serviço**. Então, não há problema, em regra, de haver uma marca de sapato com um nome e uma marca de pneus com o mesmo nome e um mesmo nome de marca para um restaurante, já que são ramos de atividade totalmente diferentes e, nesse caso, não haverá confusão para a identificação dessas marcas.

A lei permite o caso em que se **estende essa proteção das marcas a todos os ramos de atividade**. Ocorre nos casos das chamadas **marcas de alto renome**. Pela lei, a marca de alto renome terá **proteção especial em todos os ramos de atividades**. Então, uma marca considerada de alto renome pode impedir que exista outra marca igual a ela, mesmo que seja em um ramo de atividade diferente. **A marca de alto renome deve estar devidamente registrada no INPI**.

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

2.4 Marca Notoriamente Conhecida

A **marca notoriamente conhecida** está relacionada ao **próprio ramo de atividade**, mas caracteriza-se por uma **abrangência e alcance internacional**, pois submete-se aos termos previstos na Convenção de União de Paris quanto à **proteção da propriedade industrial**. A marca notoriamente conhecida goza de **proteção especial**, essa proteção é assegurada **mesmo que não exista o registro da marca no INPI**. Geralmente a marca normal é protegida com base no registro feito no Brasil, mas no caso da marca notoriamente conhecida, essa proteção se dá pelo registro da marca em outro país signatário da **Convenção de Paris**.

A proteção da marca notoriamente conhecida aplica-se ao **produto e às marcas de serviço**.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

Alguma marca que vá fazer pedido de registro no INPI poderá ter o seu pedido indeferido se o órgão constatar que esse pedido se refere a marca igual a uma marca notoriamente reconhecida.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.



2.5 Prioridade no Registro de Marca

O registro da marca também é protegido pelo chamado **direito de prioridade** quando o depósito já foi feito em outro país e esse outro país também é signatário juntamente com o Brasil de acordo. Então, é assegurado **direito de prioridade no pedido de depósito feito em outro país que tenha acordo com Brasil ou com organização nacional**. Esse direito é assegurado conforme o prazo previsto no acordo.

Art. 127. 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.

O pedido de prioridade no Brasil deve ser **feito junto com o depósito**, mas caso nesse pedido de prioridade seja esquecido de anexar ou juntar ou outros pedidos relacionados à mesma marca, poderá ser feita uma suplementação em até 60 dias, referindo-se a outras prioridades anteriores ao depósito.

§ 1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

A prioridade reivindicada deverá ser **devidamente comprovada** com toda documentação exigida pela lei. A lei ainda permite que essa documentação, se não efetuada no próprio dia do depósito, seja feita no prazo de 4 meses. Repare que temos nesse mesmo artigo **2 prazos distintos**. A prioridade deve ser requerida no depósito, a suplementação em até 60 dias e a apresentação de documento comprobatório no prazo de 4 meses.

§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

2.6 Requerentes de Registro de Marca

A lei elenca ainda os **legitimados** para requerer o pedido de registro de marca. Podem requerer **qualquer pessoa seja física ou jurídica**, podendo ser de **direito público ou de direito privado**. Se a pessoa requerente for de **direito privado**, só vai poder requerer registro de marca relativa à atividade que é exercida por essa pessoa de maneira efetiva e lícita. Esse exercício, para efeitos de poder pedir o registro de marca, pode ser feito diretamente pela pessoa ou pode ser um exercício indireto por meio de controle direto ou controle indireto que ocorre nas relações entre pessoas jurídicas de direito privado.

Já a **marca coletiva** só pode ser requerida pela pessoa jurídica que representa essa coletividade, mesmo que essa pessoa coletiva exerce atividade diferente dos membros dessa coletividade.

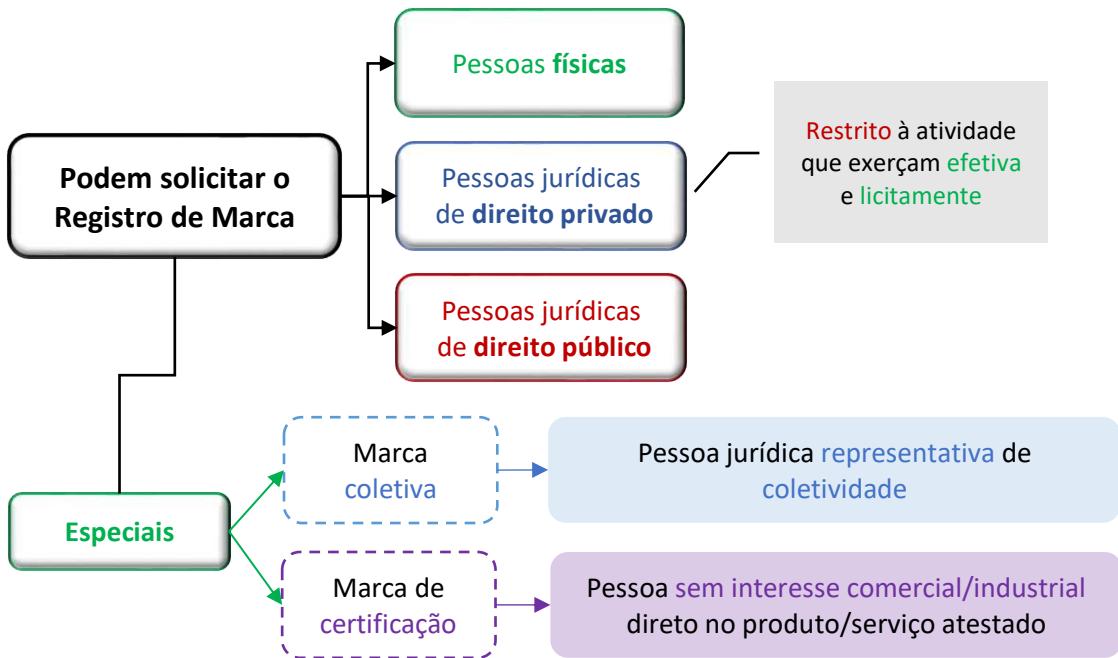
A **marca de certificação** só pode ser pedida por pessoa que **NÃO TEM** interesse comercial ou industrial direto naquele produto ou serviço atestado pela marca objeto do requerimento.

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.



2.7 Propriedade de Marca

Feito o registro, dá-se a **propriedade da marca**. Ou seja, a propriedade da marca é obtida pelo **registro validamente feito** e isso só ocorrerá se for tudo feito conforme os termos legais. O dono da marca possui o **direito de uso exclusivo em todo território nacional**.

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

A lei previu o chamado "**direito de precedência**". Esse direito é assegurado a uma pessoa que já use uma marca há pelo menos 6 meses e o faça de boa-fé.

Exemplo: eu tenho uma marca de um produto e o comercializo e todos passam a conhecer meu produto em função da minha marca, mas eu não fui ao INPI pedir o registro da minha marca, se alguém for lá no INPI e pedir um registro de marca igual a minha, eu poderia me mobilizar e tentar provar que eu já era dono da marca e a usava há pelo menos 6 meses. Aplicação desse dispositivo é motivo de muitas disputas judiciais, tendo em vista ser uma certa polêmica. Porém, para efeito de prova é interessante conhecer a existência desse direito.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

2.8 Proteção Conferida Pelo Registro

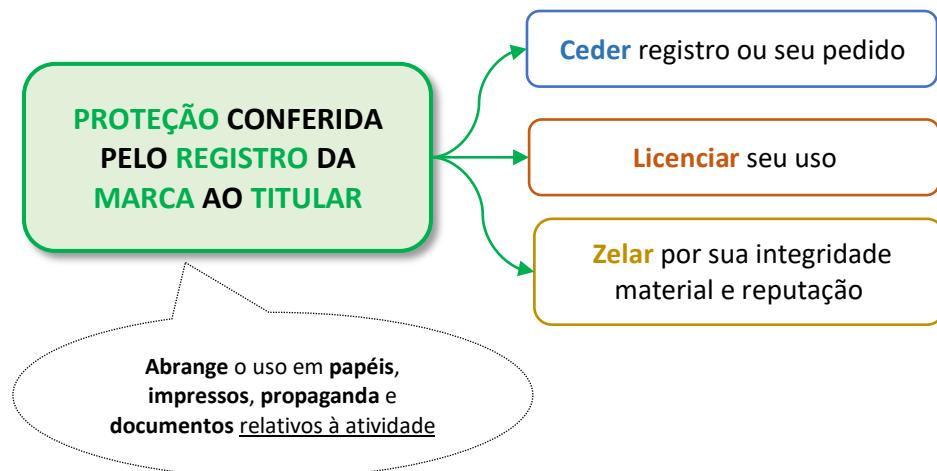
Além da propriedade, o detentor da marca pode **ceder o registro da marca** ou então **ceder o pedido de registro** de marca. Pode também **licenciar o uso** da marca ou **zela pela integridade material** e de **reputação** da marca.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Toda proteção concedida ao proprietário da marca abrange o **uso dessa marca** em papéis, em impressos, em propaganda ou em documentos relativos à atividade do titular.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.



Há coisas previstas na lei que o **titular da marca não pode fazer**.

Não pode o detentor da marca **impedir** que outros comerciantes ou distribuidores utilizem suas marcas específicas junto à marca de outro nos casos de promoção ou comercialização.

Não podem **impedir** que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar destinação do produto, obviamente que para isso devem obedecer às práticas de concorrência leal.

Não podem **impedir a livre** circulação de produto colocado no mercado interno.

Não podem **impedir** que suas marcas sejam citadas em público como palestras, discursos, obras científicas, desde que essa citação seja sem conotação comercial e que não seja feita em prejuízo ao caráter distintivo da marca.

Art. 132. O titular da marca não poderá:

- I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;
- II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
- III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e
- IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

2.9 Vigência da Marca

O registro de marca, assim como os demais direitos de propriedade industrial, **possui um prazo**, porém esse prazo pode acontecer sem um término, pois inicialmente o prazo do registo de marca **é de 10 anos**, porém esse prazo pode ser **prorrogado por períodos iguais e sucessivos indefinidamente**.

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

Caso queira requerer a **prorrogação do registro**, é preciso que esse pedido seja **feito no último ano de vigência, por meio de pagamento da retribuição**.

Acontece de a pessoa acabar perdendo esse prazo, a lei ainda permite que seja feito o pedido de prorrogação nos **6 meses seguintes ao término do prazo**, tendo como consequência o pagamento de uma **retribuição adicional**.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

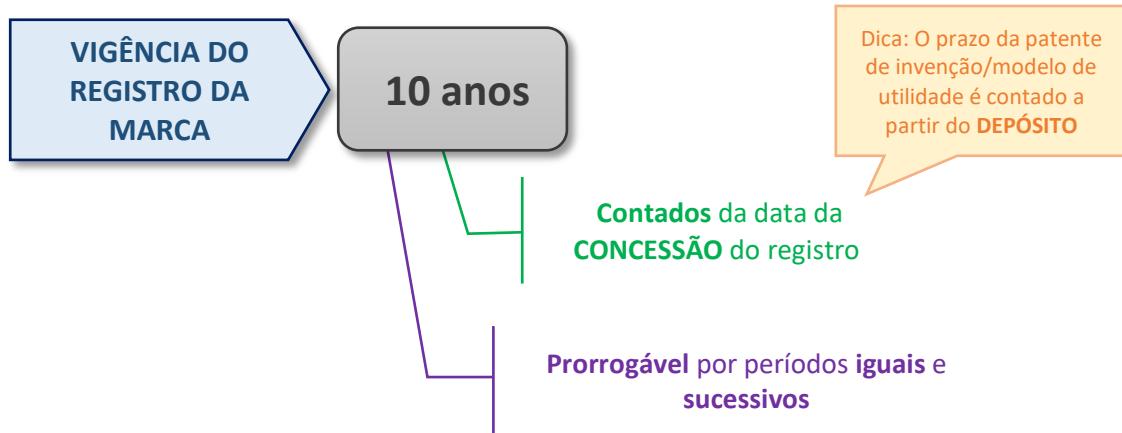
§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

2.10 Cessão da Marca

A marca pode ser **cedida**, seja do seu registro seja do seu pedido de registro. Essa cessão só pode ser feita se o **cessionário atender os requisitos legais** para requerer o mesmo registro de marca. Caso seja feita a **cessão**, essa deverá ser acompanhada por **todos os registros e pedidos em nome do cedente** de marcas iguais ou **semelhantes dos produtos ou serviços idênticos**.

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.



2.11 Licença de Uso

Muitas vezes o dono da marca pode explorar ele mesmo a sua marca, mas existe a possibilidade de permitir que outra pessoa também usufrua da marca por meio da **concessão de licença**. Tanto a pessoa que já seja **titular da marca registrada**, como a pessoa detentora apenas do **depósito de registro** da marca podem **celebrar contrato de licença para uso da marca**. Esse contrato também pode fazer com que o licenciador possa controlar as especificações do uso da marca, bem como da natureza e qualidade dos produtos e serviços. Assim, é possível que mesmo com licença o padrão de qualidade seja mantido, já que quem passou a licença vai ter esse poder de verificar.

O licenciado, quer dizer, quem recebe a licença, poderá **receber todos os direitos do titular da marca** para poder agir em defesa da marca e de seus próprios direitos.

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

O contrato de licença de uso de marca é feito entre particulares, mas para que esse contrato produza efeitos perante terceiros é necessário que seja **levado a registro no INPI**.

Esse registro no INPI se chama de **averbação**. Os efeitos perante terceiros só iniciam na data em que ocorre a **publicação** dessa averbação pelo INPI.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

2.12 Extinção do Registro de Marca

A lei prevê situações que, se ocorrerem, extinguem o registro da marca.

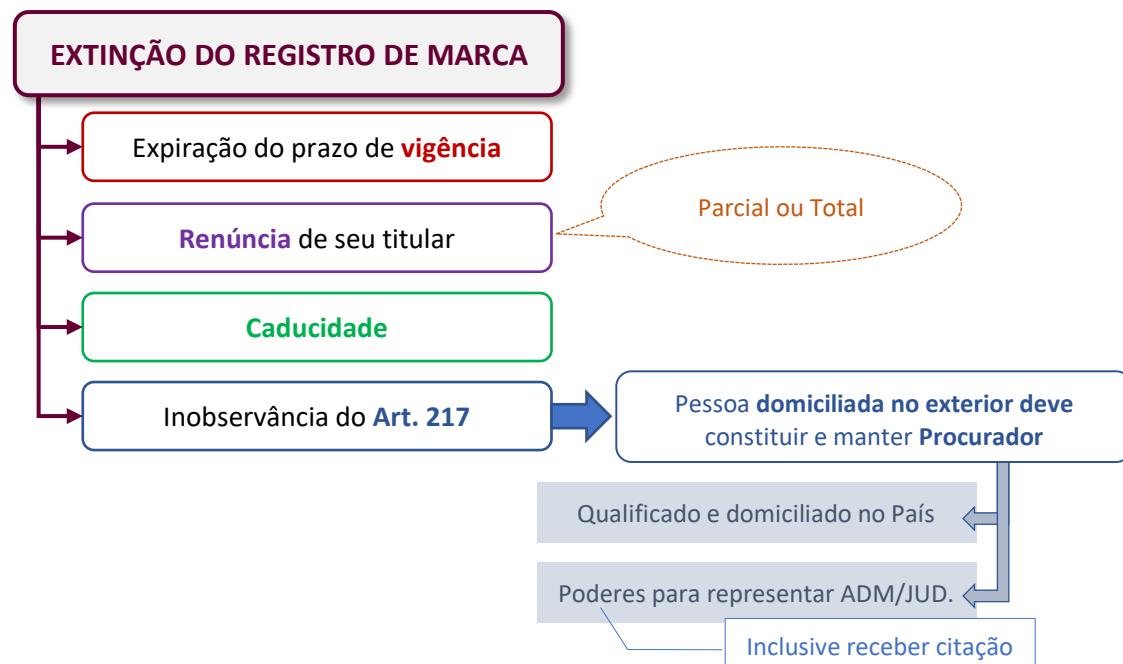
Extingue o registro da marca se **houver expiração do prazo de vigência**, ou seja, o prazo finda e não é feito pedido de prorrogação.

Extingue o registro de marca a **renúncia** que pode ser total ou parcial.

Extingue a marca se caracterizada a **caducidade** ou por aquele caso citado em todas as extinções **do artigo 217** da lei.

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
- III - pela caducidade; ou
- IV - pela inobservância do disposto no art. 217.



Caducidade da Marca

A **caducidade** é causa de extinção de registro da marca. A lei define as **situações que ensejam a caducidade** da marca. O registro da marca caduca quando o **uso da marca não iniciar no Brasil**, ou seja, a pessoa tem o direito de uma marca pelo registro, mas ainda assim não inicia a sua utilização; caduca também quando a marca era usada, mas seu **uso foi interrompido e ficou mais de 5 anos** consecutivos sem ser usada, ou se nesses 5 anos tenha sido usada com modificações que implique **alteração da sua originalidade**.

Essa decisão de caducidade se iniciará a **pedido de qualquer interessado**, desde que **passados já 5 anos da concessão da marca** e as condições acima descritas forem atendidas no dia do requerimento da caducidade.

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Mesmo que a situação do não uso esteja realmente ocorrendo, o titular pode **justificar com razões legítimas o não uso da marca**, e assim não será declarada a caducidade da marca.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

Requerendo-se a caducidade, o titular terá um **prazo de 60 dias** para se manifestar e fazer as provas que achar pertinente quanto ao **uso da marca** ou quanto ao **não uso legitimado**.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

2.13 Marcas Coletivas e Marcas de Certificação

- **Sobre a marca coletiva**. Para pedir registro de marca coletiva é preciso que seja anexado ao pedido o documento que prevê a **regulamentação de utilização dessa marca**, devendo estipular as **condições ou proibições** do uso da marca coletiva. Pode acontecer de o pedido de registro de marca coletivo ser feito sem esse regulamento, a lei assegura que esse regulamento deve ser **protocolizado no prazo de 60 dias** do depósito e se esse protocolo não for feito, **o pedido será arquivado**.

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.

Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Havendo alteração no **regulamento de utilização** faz-se necessária comunicação ao INPI, apresentando-se uma petição com as informações alteradas.

Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.

Existindo um registro de marca coletiva e com as diretrizes previstas no regulamento, o uso dessa marca pode ser feito desde que a **pessoa tenha autorização** nos termos do regulamento, de maneira que não precisa cada pessoa que for usar pedir um registro novo. **O uso da marca coletiva, então, independe de licença, basta que haja autorização no regulamento.**

Art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

- Sobre a marca de certificação. O pedido de registro de marca de certificação deve ser acompanhado pelas **características do produto ou do serviço** que será certificado, ou seja, que **estará dentro dos termos e padrões da certificação**. E o pedido deve conter as **medidas de controle** que serão adotadas pelo titular da marca de certificação. Pedido sem esses documentos pode até ser recebido, mas abre-se o **prazo de 60 dias** para que sejam protocolados, sob pena de ser **arquivado o pedido**.

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá:

- I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e
- II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Existem casos específicas de **extinção de marca coletiva e de certificação** além dos normais acima previstos.

Extingue-se esse tipo de marca quando a entidade **deixar de existir**; ou quando a marca for **utilizada em outras condições diferentes** daquelas previstas no regulamento.

Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando:

- I - a entidade deixar de existir; ou
- II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

A marca coletiva também pode sofrer **caducidade** por **não uso por mais de uma pessoa autorizada**.

Art. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146.

2.14 Depósito do Registro de Marca

O pedido de marca deve ser feito com um **único sinal**, não pode pedir registro com várias marcas. As condições estabelecidas pela lei e pelo INPI devem ser seguidas nesse pedido. O pedido deve ter requerimento, etiqueta, se for o caso e o comprovante de pagamento da retribuição.

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

- I - requerimento;
- II - etiquetas, quando for o caso; e
- III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

O requerimento de depósito de marca deve ser feito acompanhado da **documentação comprobatória** e em **língua portuguesa**. Sendo algum documento feito em **outra língua**, o requerente deve apresentar a tradução simples desse documento ou no próprio dia do depósito, ou, se não for possível, terá um prazo de 60 dias para fazê-lo.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão 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 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Apresentado o pedido de registro de marca, é feita uma análise preliminar e formal, apenas quanto a verificação se os documentos requeridos pela lei estão ali contidos. Sendo corretamente instruído, será feito o protocolo de recebimento para fins de considerar como data do depósito.

Documentação incompleta até pode ser recepcionada, desde que tenham no mínimo as informações relevantes sobre o depositante, como o sinal marcário e a classe. Será aceito, porém, sob condição de que no prazo de 5 dias as exigências feitas nesse dia sejam cumpridas.

Sendo cumpridas as exigências nesse prazo de 5 dias, o depósito será considerado o feito no dia inicial mesmo que é a data da apresentação do pedido. Se não forem cumpridas, o pedido será considerado inexistente.

Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

2.15 Exame do Pedido de Marca

Pedido protocolado, cabe ao INPI fazer a **publicação** para que as pessoas possam ver essa publicação e apresentar algum tipo de **oposição** contra o pedido de registro de marca. O prazo para essa oposição é de 60 dias da publicação.

Havendo oposição, o INPI vai intimar o depositante a se manifestar sobre a oposição apresentada no prazo de 60 dias.

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Após a passagem dos prazos acima descritos, seja com oposição ou sem oposição, o pedido será encaminhado para ser **efetivamente examinado**. Durante o exame do pedido de registro de marca pode acontecer de o examinador entender que algumas coisas precisam ser melhor esclarecidas e assim colocar em **exigência** a análise. O depositante tem um prazo de 60 dias para responder às exigências.

Caso o depositante se omita e não responda nada, o pedido será **arquivado**.

Caso o depositante responda a exigência, mas essa resposta não foi satisfatória, ou seja, a exigência não foi considerada como cumprida, ou ainda, o depositante contesta a exigência requerida, em ambos os casos o pedido **seguirá para ser examinado**.

Passados esses procedimentos, o exame do pedido deve ser finalmente **concluído**, essa conclusão será a decisão que pode ser por **deferir ou por indeferir** o pedido de registro de marca.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

2.16 Certificado de Registro

O documento oficial que comprova a propriedade da marca e que configura a concessão do registro pelo INPI é o **certificado de registro de marca**. Esse certificado será conferido ao pedido que tenha sido **deferido** e após o pagamento dos valores devidos como retribuição.

Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

O legitimado possui um prazo de 60 dias do deferimento do registro para **pagar as retribuições e comprovar** esse pagamento. São retribuições relativas ao **próprio registro e aos primeiros 10 anos de vigência** da marca.

Perdendo esse prazo de 60 dias, a lei ainda concede uma **extensão de 30 dias** para que o pagamento seja efetuado, desde que pago uma **retribuição específica**, de maneira que se nenhum pagamento for feito, o pedido será **arquivado**.

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

A publicação do certificado é o ato que faz a concessão do registro de marca ser finalmente considerado concedido.

Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.

O certificado é um documento que deve conter a marca, o número e a data do registro, a qualificação do titular, os produtos e serviços atrelados a marca, as características do registro e, caso haja, as prioridades estrangeiras.

Art. 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira.

2.17 Nulidade do Registro

Registro concedido fora dos ditames legais poderá ser considerado **nulo**. A nulidade de registro de marca pode referir-se a toda a marca ou a apenas parte da marca.

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

Uma vez declarada a nulidade de uma marca, os efeitos são considerados desde o depósito. Então, por essa regra, entende-se que a nulidade tem efeitos retroativos.

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.

A nulidade precisa ser declarada, essa declaração poderá advir de um processo administrativo ou por meio de um processo judicial.

Processo Administrativo de Nulidade

A nulidade será administrativa quando feita por meio de um **processo instaurado no próprio INPI** e deverá ser declarada a nulidade quando detectada que foi concedida infringindo algum dispositivo da lei.

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

O processo administrativo de nulidade pode iniciar por pedido de **algum interessado** ou pode ser aberto de **ofício** pelo próprio INPI. O prazo para iniciar esse tipo de processo **é de 180 dias** da data da expedição do certificado de registro.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Iniciado o processo administrativo de nulidade, o titular da marca terá um prazo de 60 dias para se manifestar, afinal ele é parte interessada nessa situação. Após esse prazo de 60 dias, havendo ou não manifestação do titular, o processo será encaminhado ao Presidente do INPI para que tome sua decisão que encerrará a instância administrativa.

Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Mesmo que uma marca seja extinta por qualquer um dos motivos de extinção, ainda assim o processo de nulidade deve continuar sendo analisado, principalmente porque as consequências são diferentes. A principal diferença é a de que a nulidade é declarada retroativamente.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Processo Judicial de Nulidade

A nulidade pode ocorrer por meio de uma ação judicial. Essa ação pode ser **iniciada pelo próprio INPI ou por alguma pessoa que tenha interesse**. É cabível aprovação de liminar suspendendo os efeitos de registro e do uso da marca.

A ação de nulidade só pode ser feita no prazo de 5 anos contados da sua concessão, sob pena de prescrição.

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

A competência para julgamento da ação de nulidade de marca é a **justiça federal**. O INPI, quando não for o autor da ação, ainda assim participará do processo.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

A decisão de nulidade judicial, quando transitada em julgado, deverá ser publicada como anotação do INPI para que terceiros tomem ciência.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.