



By @kakashi_copiador



Estratégia

Concursos



Direito Empresarial

Temas Especiais



@profcaducarrilho



t.me/professorcadu

Telegram

Cadu Carrilho
Direito Empresarial



PROPRIEDADE INDUSTRIAL E LEI 9.279 DE 1996

REGISTRO DE MARCA PARTE 2

Prof. Cadu Carrilho

Propriedade de Marca

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.

Proteção Conferida Pelo Registro

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.

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.

Rol não é exaustivo. Demonstrações da marca além do produto ou serviço.

PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO DA MARCA AO TITULAR

Ceder registro ou seu pedido

Licenciar seu uso

Zelar por sua integridade
material e reputação

Abrange o uso em **papéis, impressos, propaganda e documentos** relativos à atividade

Pode usar, respeitando-se a concorrência leal. Chama-se “uso justo”.

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 (licença compulsória); 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.

Vigência e Cessão da Marca

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.

§ 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 subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

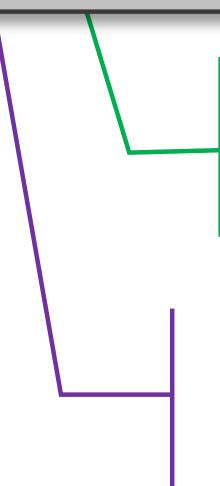
Art. 134. O **pedido de registro e o registro poderão ser cedidos**, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Princípio da universalidade da cessão.

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.

VIGÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA

10 anos



Contados da data da
CONCESSÃO do registro

Prorrogável por períodos iguais e
sucessivos

Dica: O prazo da patente
de invenção/modelo de
utilidade é contado a
partir do **DEPÓSITO**

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 que qualidade seja mantido, já que quem passou a licença vai ter esse poder de verificar. Exclusivo ou não. Oneroso ou gratuito. 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.

Extinção do Registro de Marca

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

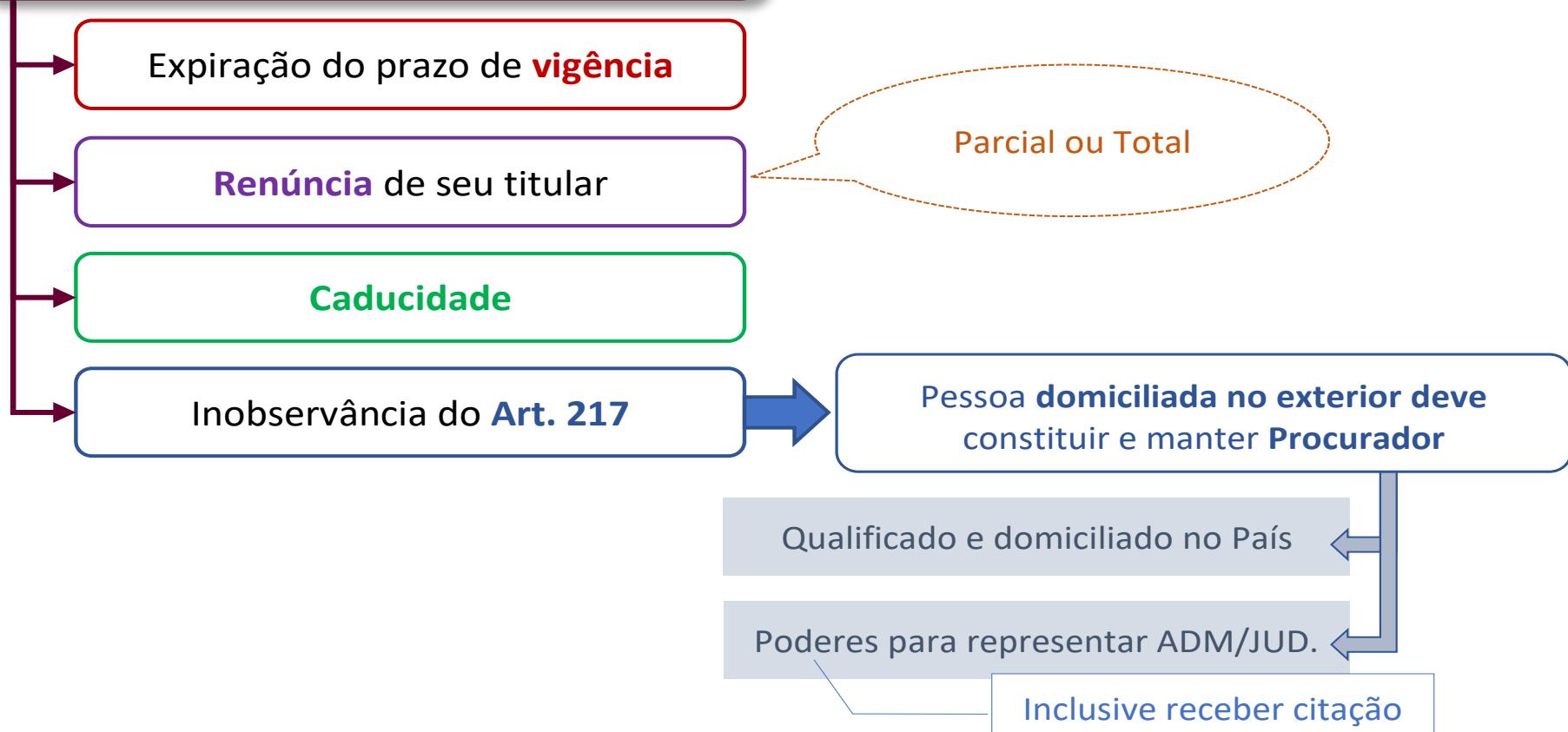
I - pela expiração do prazo de vigência;

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.

EXTINÇÃO DO REGISTRO DE MARCA



Caducidade da Marca

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.

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

§ 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.*

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.

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

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.

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;

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.

Extinção das Marcas Coletivas e de Certificação

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. (regras gerais de caducidade de marca)

Proteção ao consumidores por desassociação.

Art. 154. A marca coletiva e a de certificação que **já tenham sido usadas** e cujos registros **tenham sido extintos** **não poderão ser registradas** em nome de terceiro, antes de expirado o **prazo de 5 (cinco) anos**, contados da extinção do registro.