



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. Demonstração 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 subsequentes, 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

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

Contados da data da
CONCESSÃO do registro

Prorrogável por períodos **iguais e
sucessivos**

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. 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

Expiração do prazo de **vigência**

Renúncia de seu titular

Caducidade

Inobservância do **Art. 217**

Parcial ou Total

Pessoa **domiciliada no exterior** deve
constituir e manter **Procurador**

Qualificado e domiciliado no País

Poderes para representar ADM/JUD.

Inclusive receber citação

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 aos 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.