REGISTRO DE MARCA
A IMPORTÂNCIA DA CERTIFICAÇÃO
Joelson Ramos de Siqueira
Juliana Sartori Bonini

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE
UNICENTRO PR

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA PARA A INOVAÇÃO

**Mestrando**
Joelson Ramos de Siqueira

**Professora Orientadora**
Dra. Juliana Sartori Bonini

**Ponto Focal**
Universidade Estadual do Centro-Oeste
Unicentro-PR

# Sumário

Introdução ..... 04
Importância da marca registrada ..... 05
Por que proteger sua marca? ..... 06
Como protegê-la? ..... 08
Custos ..... 09
Escolha prévia das marcas ..... 10
Registrando minha marca ..... 11
Como a marca se apresenta ..... 17
SEBRAE ..... 23
Referências bibliográficas ..... 32

# Introdução

Nos últimos tempos, principalmente depois dos momentos de isolamento causados pela pandemia, o e-commerce vem transformando a forma de consumo, tornando-o mais seguro e confortável. Hoje não basta apenas prestar serviços de qualidade, é preciso estar em evidência no mercado, alcançar o público-alvo e se tornar popular entre ele.

A aprovação das marcas fica evidente em sua página na "web", nos “likes” que recebe e no engajamento que tem com o público, mostrando que estar presente no meio on-line é tão importante quanto qualquer outro ativo. Assim, a sua correta certificação é tão importante quanto obter um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

# Importância da Marca Registrada

A nova realidade digital certamente afetou as pequenas empresas, que em diversos aspectos são mais vulneráveis e desafiadas para inovar, prospectar e engajar clientes nas plataformas on-line, e que até então não eram essenciais para sua sobrevivência. Já existem ações de associações e entidades de apoio aos pequenos empresários, tal como a Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava (ACIG) que vem orientando e auxiliando as empresas para atividades mais arrojadas, isso inclui o registro da marca para uma atuação segura no mercado.

As ações de marketing e divulgação de um produto, serviço ou empresa, são essenciais para o posicionamento desta marca no mercado físico e virtual. E se esta marca for capaz de se distinguir em meio à competição de um mercado globalizado, ela trará mais valor agregado no que produzir.

## Por que Proteger sua Marca?

O registro propicia explorar aspectos da marca em todas as suas formas legalmente permitidas, tais como: em casos de alienação, cessão, licenciamento, franquia, impedimento de imitações ou reproduções por terceiros, além de possibilitar canais publicitários de interação com o público, sem a preocupação de utilizar uma marca já existente.

Uma marca não nasce grande, se trata da construção de um conceito e imagem. Assim, é necessária uma base sólida, que é justamente o registro da marca junto à instituição certificadora, isso para a obtenção do certificado do registro da marca e que formaliza a propriedade com tudo que deriva desse direito.

A evolução do mercado fez com que o nome das marcas tivesse a mesma ou até uma maior importância do que o nome do comerciante ou o prestígio de seu nome. Diferente do que era no passado, hoje a qualidade do produto é o que leva o consumidor a conhecer o empresário. Não podemos confundir a função da marca com a função do nome empresarial/comercial, ou o domínio de internet, pois o nome empresarial confere personalidade jurídica às empresas, assim como o nome de registro

tem apenas a função de identificar.

Cada registro tem sua função distinta e seu organismo de certificação e controle completamente independente. Os órgãos responsáveis por sua concessão, certificação e/ou registro pertencem a setores distintos da sociedade, tai como: o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que certifica o registro das marcas e o Núcleo de Informação; a Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que confere o nome de registro de domínio; e as Juntas Comerciais estaduais, que são responsáveis pelo registro e arquivamento dos nomes comerciais.

## Como Protegê-la?

Em nosso país, conforme determinação da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, o INPI é o órgão responsável por resguardar os direitos da propriedade intelectual da marca e seus produtos ou serviços, pela certificação do registro de marca e constituir a propriedade da marca em seus mais diversos signos.

O tema também está presente na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso XXLX, e no Código Civil Brasileiro no artigo 1228 (Lei n.º 10.406/2002), delegando ao INPI o estabelecimento de critérios e vedações para concessão do registro da marca.

## Custos

O INPI oferece taxas mais acessíveis aos pequenos empresários (como microempresas e empresários individuais), em comparação às taxas para empresas que não se encaixam nessa natureza jurídica. Iniciativa que tem a intenção de facilitar o acesso, a simplificação e a celeridade no processo de registro de marca.

O valor mínimo do protocolo de pedido do registro encontra-se na tabela disponibilizada no site do INPI pelo endereço: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-516-de-24-de-setembro-de-2019-218269602. No ano de 2020 esse valor custava R$142,00, e o pagamento do primeiro decênio no valor de R$298,00, isso para aquelas empresas que usarem o desconto para micro e pequenos negócios.

## Escolha Prévia da Marca

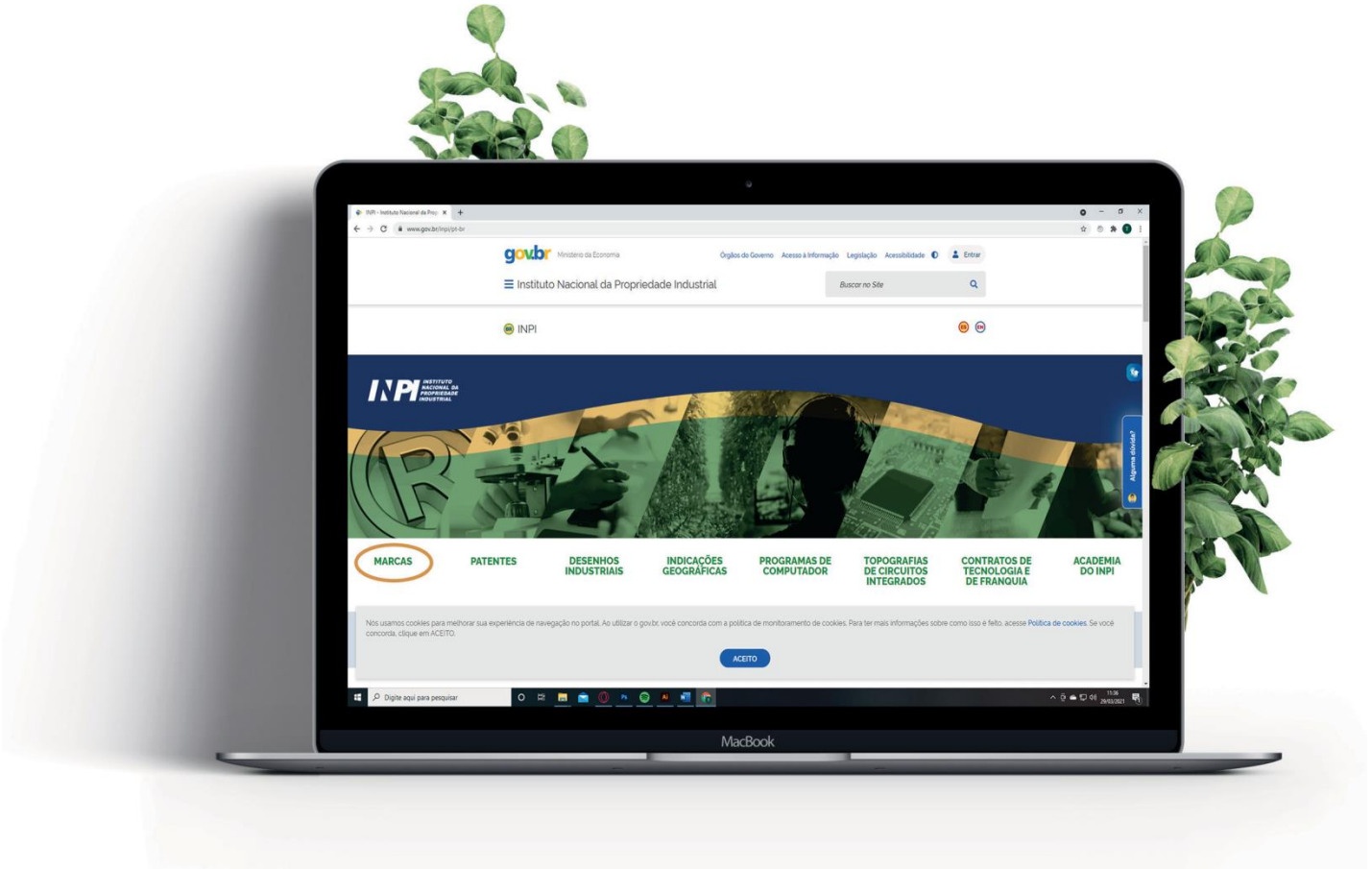
É importante incluir no planejamento inicial da sua marca, o custo do seu registro no INPI, pois isso está ligado ao sucesso do empreendimento. Uma grande parcela das empresas filiadas a ACIG possuem nomes de estabelecimentos, nomes comerciais ou fantasias, que já não poderiam ser registrados como marcas, por serem semelhantes àsmarcas já registradas.

# Registrando Minha Marca

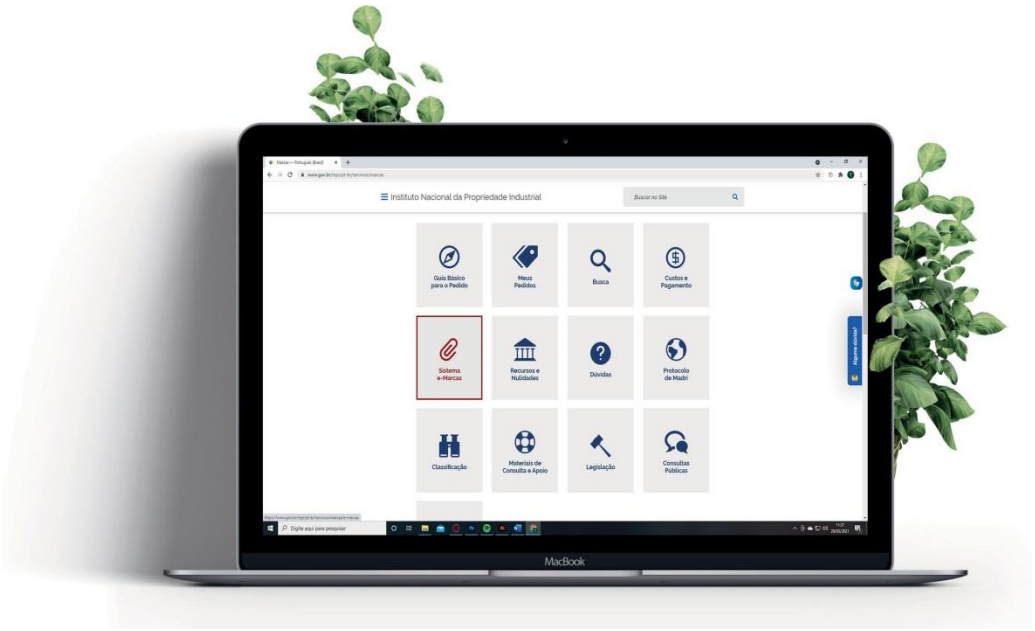
*CADASTRO NO INPI*

Qualquer pessoa pode solicitar o registro da sua marca, dispensando a necessidade de representação por advogado, a Lei n.º 9.279/1996 assegurou que qualquer pessoa possa entrar com o pedido.

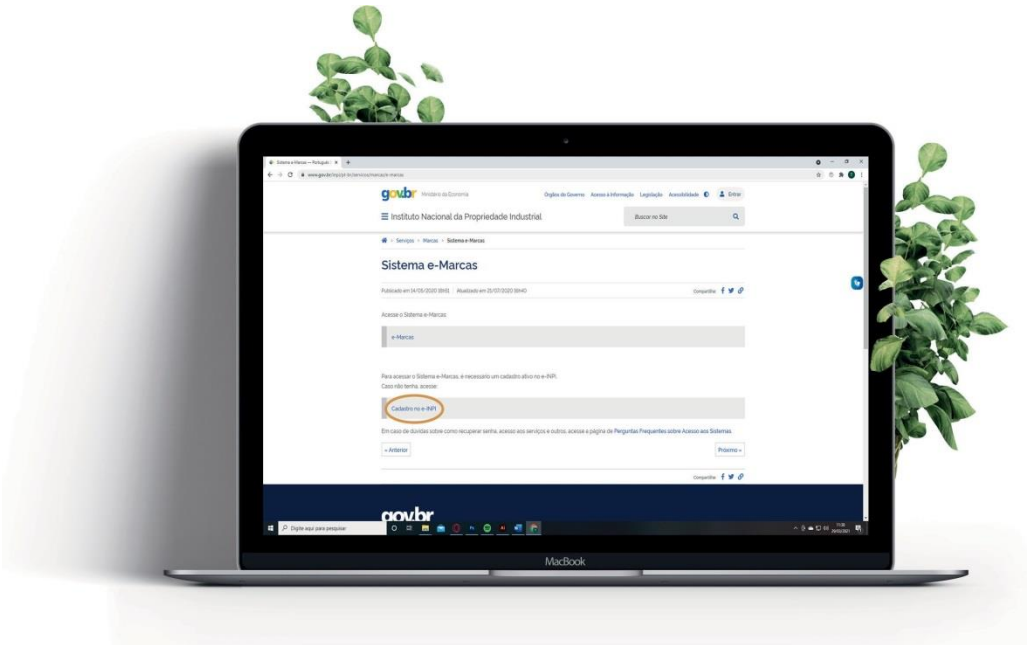
1° passo - acesse o site do INPI em: http://www.gov.br/inpi/pt-br e clique no ícone "marcas":



2° passo - clique em “sistema e-marcas”:



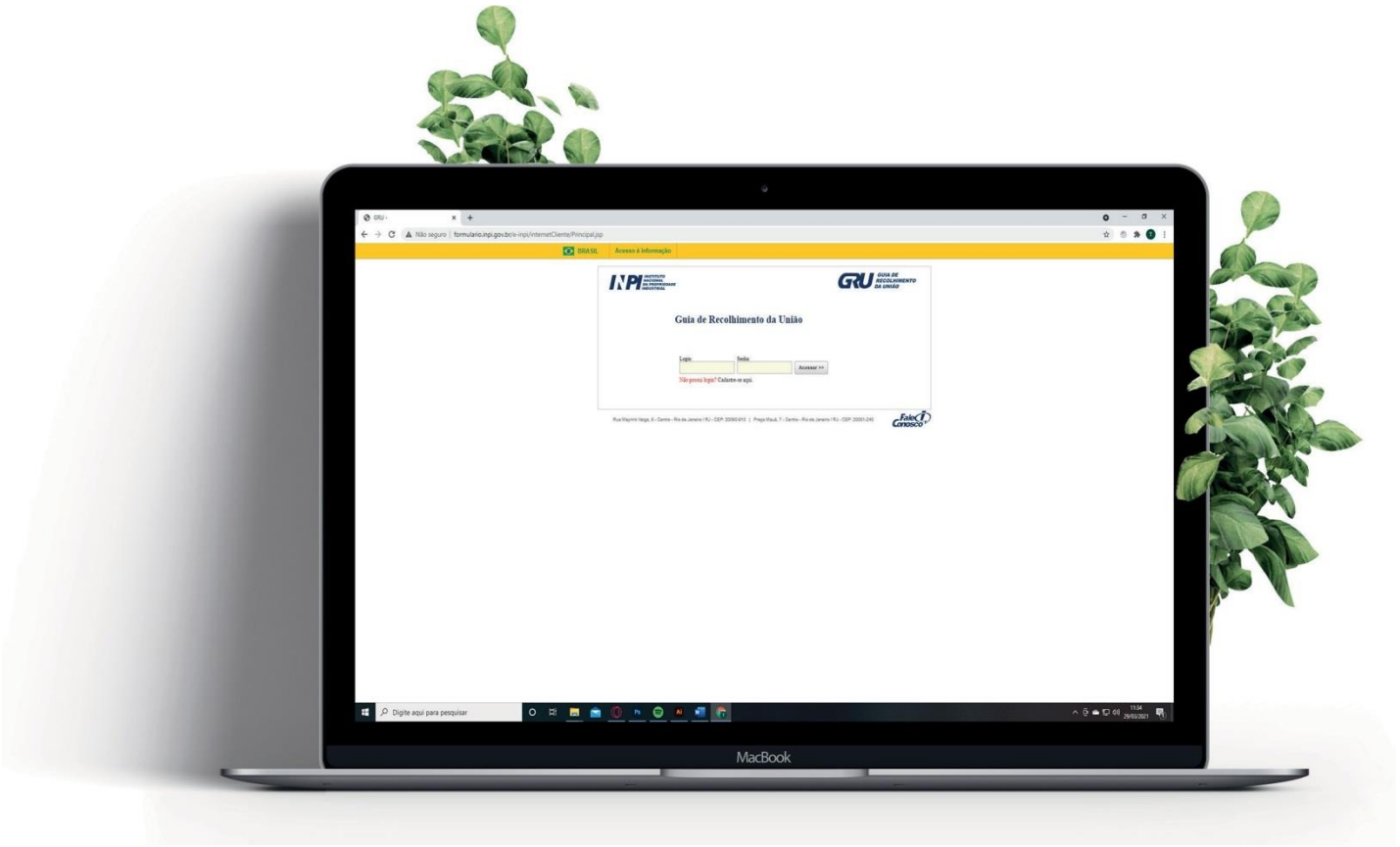

Em seguida vá até o final da página e clique em “Cadastro no e-INPI”:



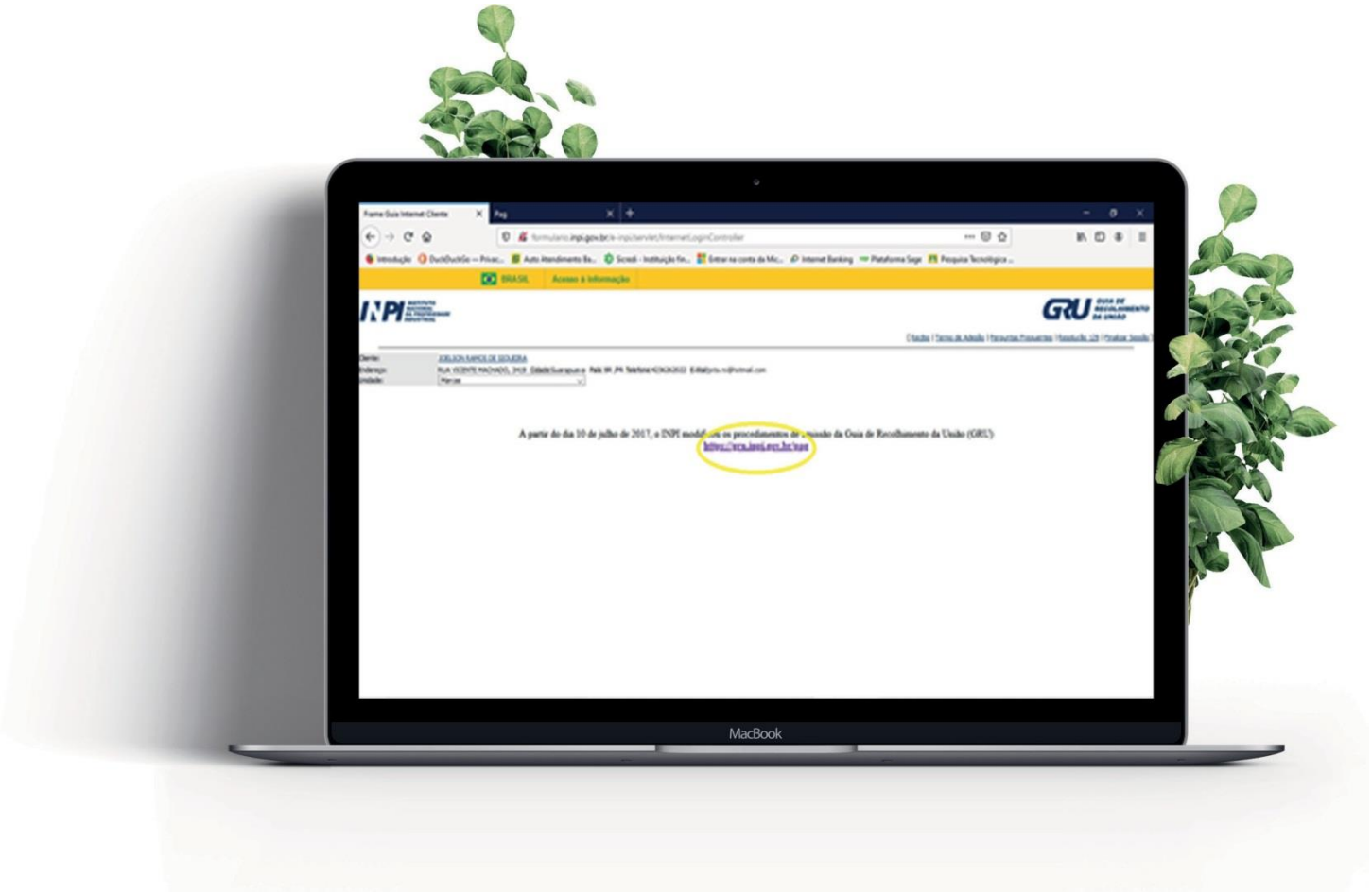

Após aceitar os termos, chegamos ao cadastro, importante marcar corretamente a natureza jurídica para conseguir o desconto de pequenos negócios.

## *PROTOCOLANDO O PEDIDO*

Depois de finalizar o cadastro, é preciso emitir a GRU para solicitação do serviço, o login deve ser feito para ir à página seguinte. Vale ressaltar que o site do INPI está integrado ao portal “gov.br”, que oferece um login na primeira página, mas que não é o mesmo login do site do INPI.



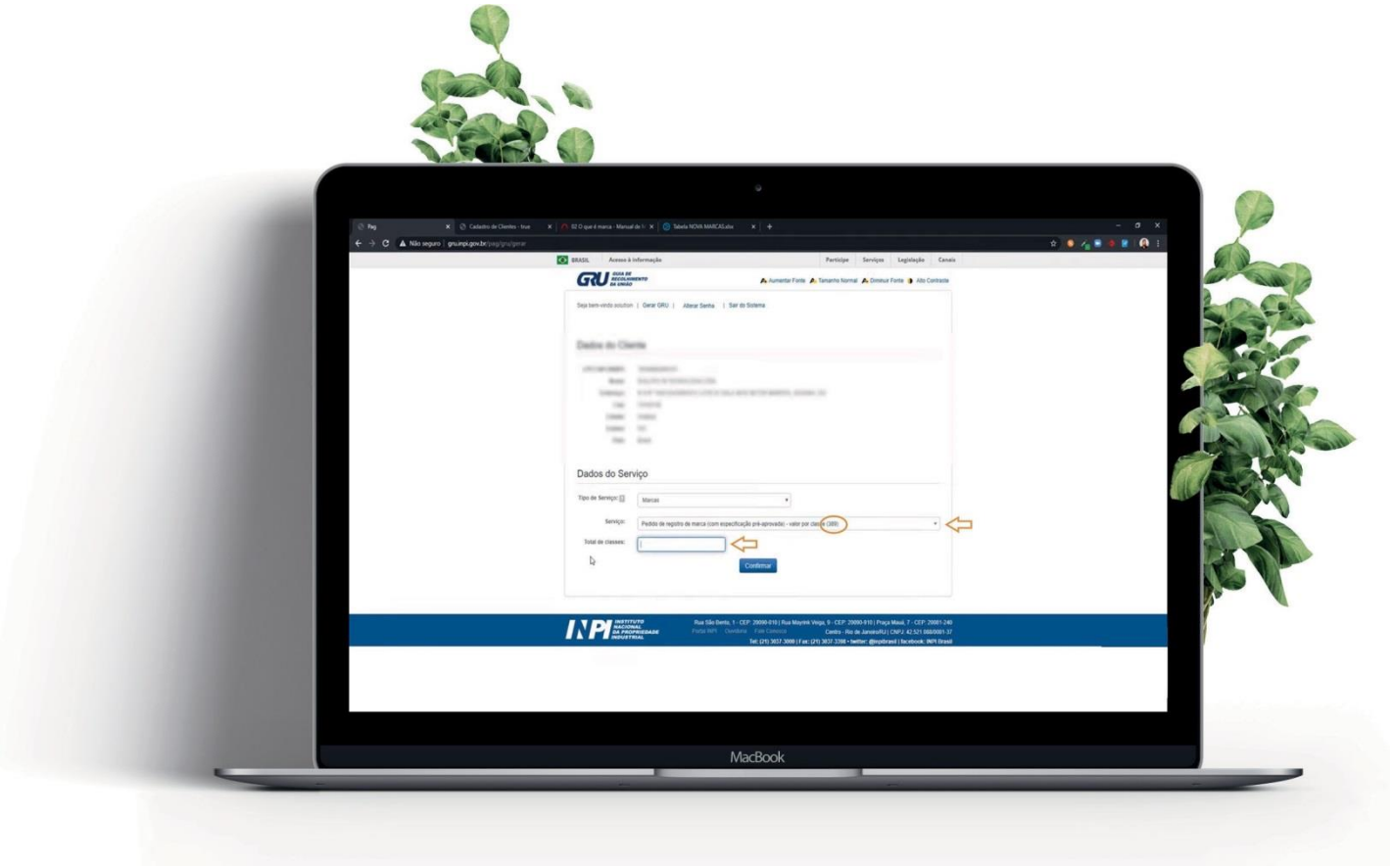
Agora é preciso selecionar a “unidade da marca” e clicar no link para emissão da GRU:




Para a emissão da GRU é preciso selecionar o tipo de serviço “marcas” e sem seguida o serviço, que em via de regra será o de código 389, exceto se os signos que queremos registrar não constarem na listagem do INPI, que é muito abrangente.

O registro pode ser feito para mais de uma classe e o valor do recolhimento será alterado de acordo com as classes selecionadas. E precisamos ficar atentos à

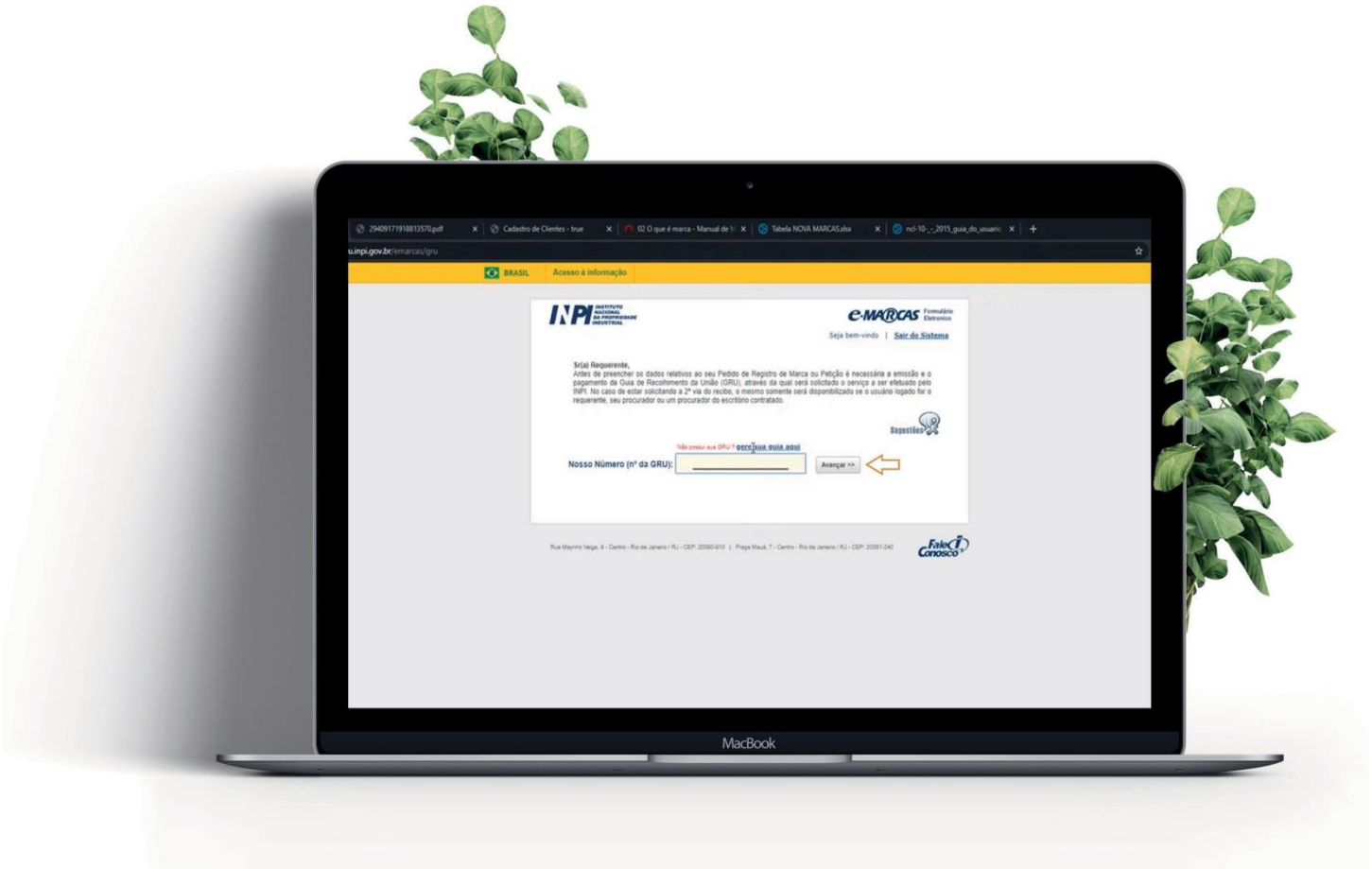
quantidade de classes que pleiteamos no registro da marca. A tabela utilizada é a de Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, sigla em inglês) e possui uma listagem de 45 classes, com informações sobre os diversos tipos de serviços e produtos pertencentes a cada classe.



Depois é só gerar o boleto de recolhimento. Vamos precisar do número da GRU para dar continuidade ao pedido após o recolhimento da taxa.

## *CARACTERIZANDO A MARCA*

Com o número da GRU em mãos, acessamos novamente o “e-marcas”.

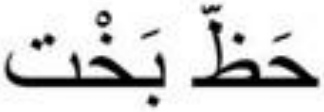


## Como a Marca se Apresenta

Nessa tela é preciso definir a forma e os signos que compõem a marca, podendo ser classificados como: nominativos, figurativos, tridimensionais ou mistos. Eles são definidos pelo manual do INPI como:

- Marca nominativa ou verbal: é o sinal constituído por uma ou mais palavras, no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo também os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem na forma fantasiosa ou figurativa.
- Marca figurativa ou emblemática: é o sinal constituído por desenho, imagem, figura e/ou símbolo; qualquer forma fantasiosa, figurativa de letra, algarismo isoladamente ou acompanhado por imagem, desenho, figura ou símbolo; palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe e ideogramas (japonês e chinês).

Exemplos:



• Marca tridimensional: é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva, deverá estar dissociada de efeito técnico.

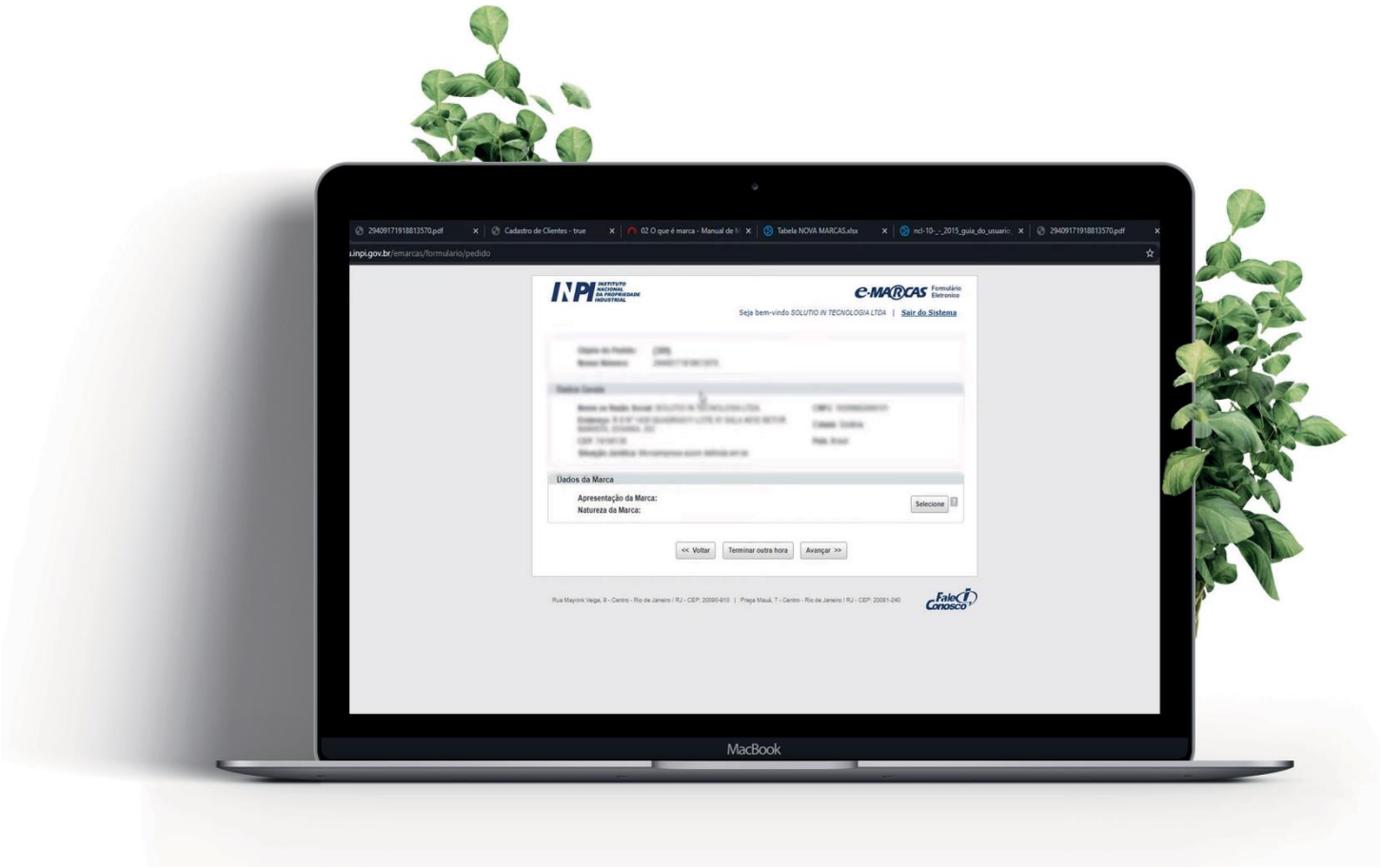
Exemplos:

- Marca mista ou composta: é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente na forma fantasiosa estilizada.

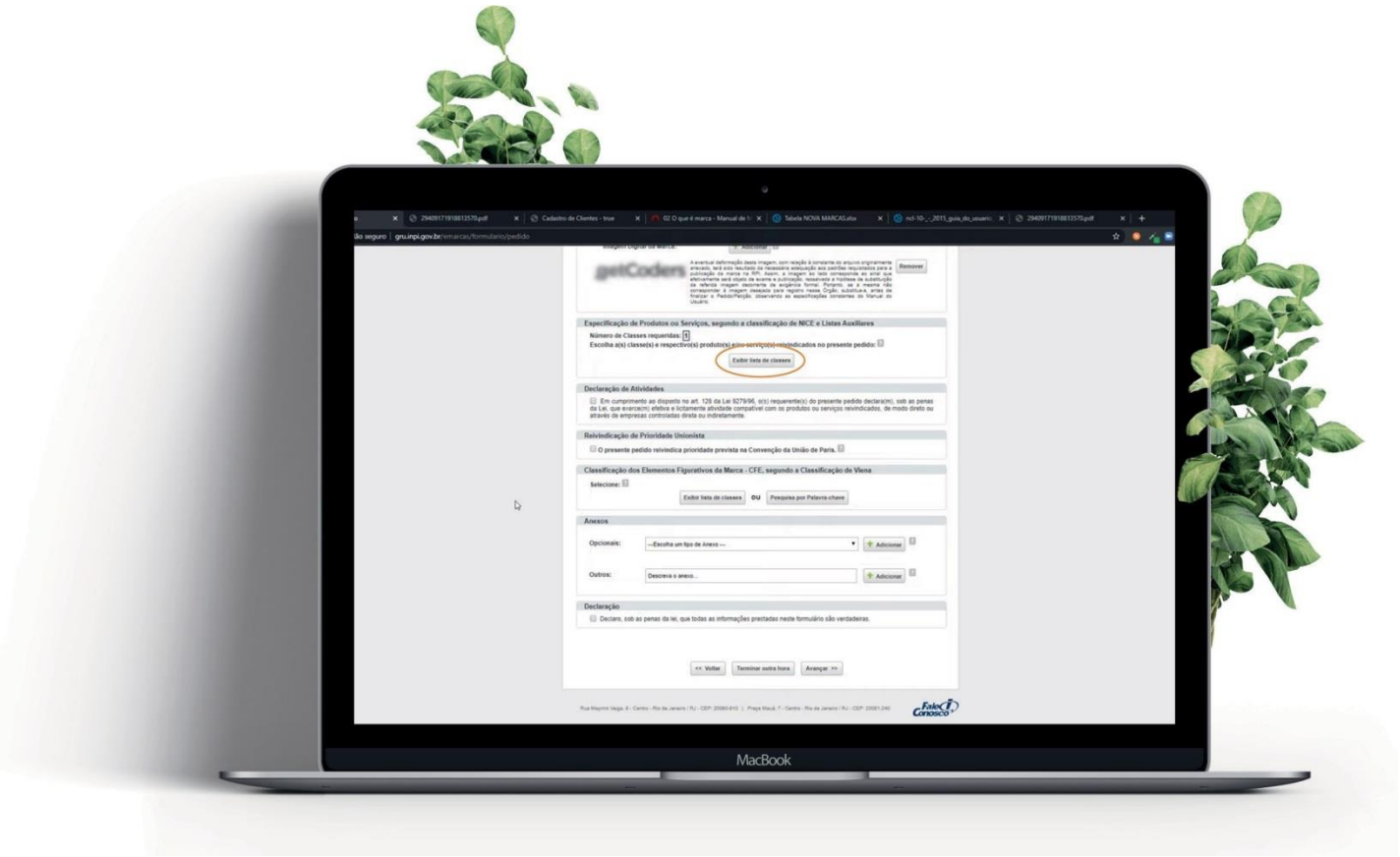
Exemplos:

Agora que já definimos a forma que a marca se apresenta, podemos dar continuidade ao pedido na tela seguinte, selecionando a forma da marca e sua natureza. Quase sempre a natureza da marca será de produtos ou serviços.

Caso a forma da marca ser certificada seja mista, tridimensional ou figurativa, é necessário anexar um arquivo no formato “JPG” com os elementos da marca.



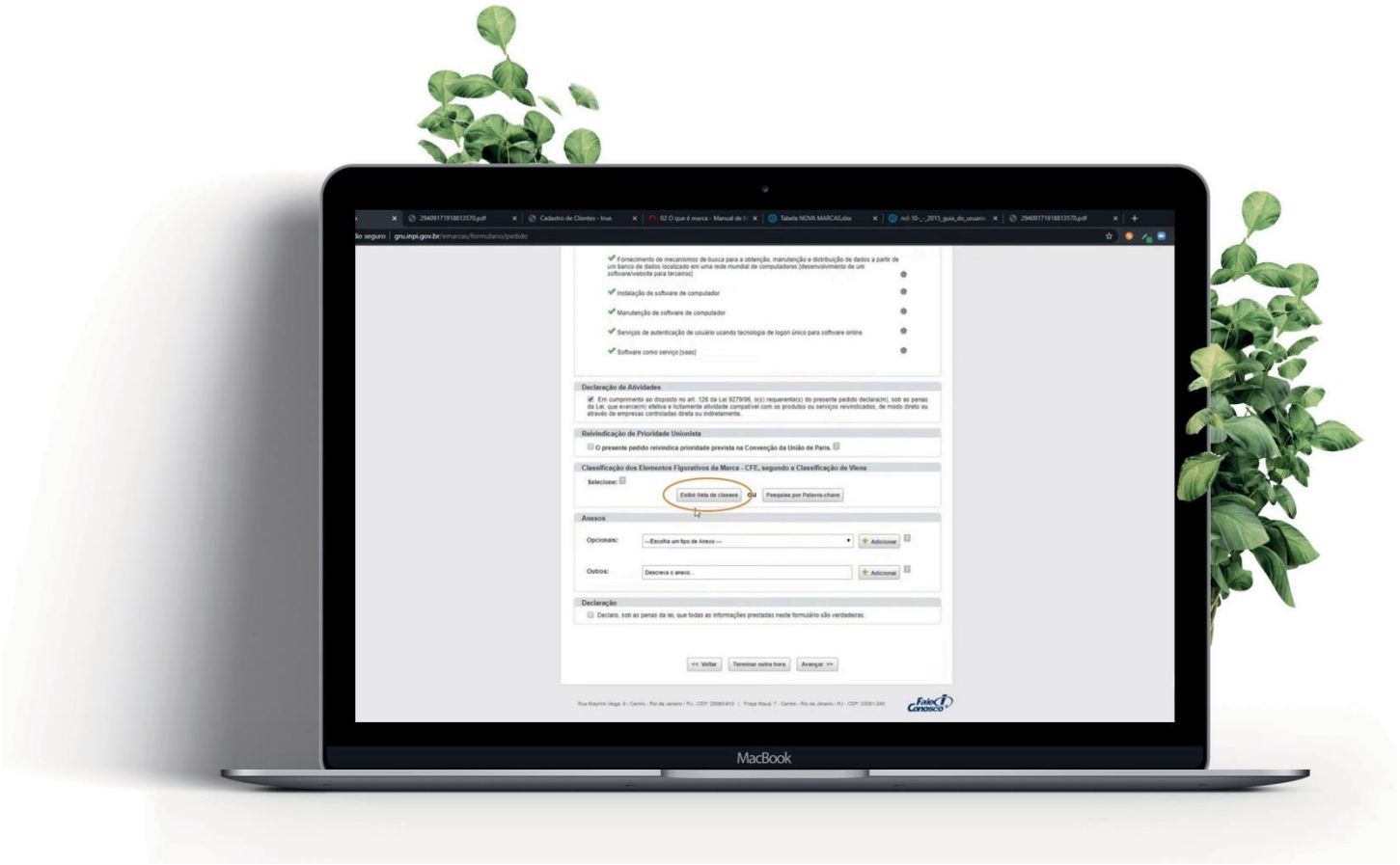

Em seguida, devemos informar a classe na qual nossa marca se enquadra. Lembrando que o número de classes já foi previamente definido quando emitimos a GRU. Então, de acordo com estes números definimos a classe, e na sequência, as subclasses que devem ser selecionadas estritamente de acordo com as características do produto ou serviço.




Não se esqueça de marcar a declaração de atividade. Ela é necessária para comprovação do interesse e legitimidade do produto e/ou serviço a ser certificado.

Já a reivindicação de prioridade unionista, só será necessário caso sua marca já tenha registro em outro país e seja de sua propriedade.

Ainda, se sua marca possuir elementos figurativos, ou seja, não se trata de uma marca nominativa, será necessário classificar tais elementos.




Estamos no final de nosso pedido! Agora é só marcar a declaração de veracidade e avançar para registrar o protocolo, logo em seguida imprima ou salve o número do protocolo para acompanhar constantemente o seu processo.

Agora se inicia o exame formal pelo INPI, que irá publicar o pedido na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Com tiragem semanal a Revista confere publicidade ao pedido e abre o prazo de 60 dias para eventuais oposições ao registro da marca.

Superada essa fase de oposições, passamos ao

exame de mérito. Nesse momento, o INPI poderá solicitar informações e correções, para então dar o deferimento, indeferimento ou sobrestamento ao pedido. O sobrestamento corresponde a um pedido similar existente e até o final do exame do pedido da marca o processo ficará “suspenso”. Já para o caso da outra marca ser registrada, o pedido então será indeferido.

Deferido o pedido é necessário o recolhimento da taxa referente ao primeiro decênio, com prazo de 90 dias. Aliás, sem o pagamento a marca não estará efetivamente registrada.

Agora é só emitir o Certificado de Registro de Marca de forma digital no mesmo site. Porém, os cuidados com sua marca não param por aí, mesmo após o deferimento do pedido de certificação podem ser apresentados pedidos de nulidade do qual você precisará eventualmente apresentar defesa.

Por fim, você precisará recolher as taxas para manutenção da marca nos decênios seguintes, se não forem recolhidas sua marca perderá a proteção do INPI.

# Referências Bibliográficas

AAKER, D. A. **Como Construir Marcas Líderes.** Porto Alegre: Bookman, 2007.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.** Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_12.07.2016/art_5_asp. Acesso em: 05 ago. 2020.

BRASIL. Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 dez. 1994. Seção 1, Edição Extra, p. 21394. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355. htm. Acesso em: 05 ago. 2020.

BRASIL. Lei n. 9.279, 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial; Código de Propriedade Industrial (1996); Lei de Patentes (1996). **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Seção 1, p. 8353. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 05 ago. 2017.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Seção 1, p. 1. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#
bensconsiderados. Acesso em: 05 ago. 2020.

BRASIL. Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Seção 1, p. 2. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei
/l10.973.htm. Acesso em: 05 ago. 2020.

COELHO, F. U. **Curso de direito comercial.** 16. ed.
São Paulo: Saraiva, 2012. 592 p.

DINIZ, M. H. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. 18. ed. Aum. e atual de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406/2002). São Paulo: Saraiva, 2002.

EMERENCIANO, A.; COSTA, B. Marcas: **Um direito constitucional de propriedade.** 2019. Disponível em: https://www.icamp.com.br/2019/02/22/marcas-um-direito-c
onstitucional-de-propriedade/. Acesso em: 1 set. 2020.

FERNANDES, J. C. **Direito Empresarial Contemporâneo.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Manual de Marcas – Diretoria de Marcas, Desenho Industrial e Indicações Geográficas – INPI**. 2. ed. 2020. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/. Acesso em: 05 set. 2020.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento.** São

Paulo: HUCITEC, 2007.

MIRANDA, P. de. **Tratado de direito privado – Parte Especial.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

NEGRÃO, R. **Manual do direito empresarial.** 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

NELSON, R. R.; WINTER, S. G. **An evolutionary theory af economic change.** Estados Unidos: Harvard University Press, 1982.

NEVES, K. A. **Nomes de domínio na internet: Aplicação do sistema de solução de conflitos.** São Paulo: Novatec, 2015.

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR. **Contrato para registro de nome de domínio sob o ".br".** 2011. Disponível em: https://registro.br/dominio/contrato. Acesso em: 10 de out. 2020.

PINHO, J. B. **O Poder das Marcas.** São Paulo: Summus, 1996.

PORTER, M. E. **The Competitive Advantage of Nations.** Estados Unidos: Harvard Business Review, 1990. Disponível em: https://hbr.org/. Acesso em: 15 ago. 2020.

REQUIÃO, R. **Curso de Direito Comercial.** 26. ed. São Paulo: Saraiva. 2005. v. 1.

REQUIÃO, R. **Curso de Direito Comercial.** 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 2.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. **Pequenos negócios usam**

**nomes fantasias para se diferenciar no mercado.** 2019. Disponível em: http/www.agenciasebrae.com.brsitesasnufNApequenos-negocios-usam-nomes-fantasias-para-se-diferenciar-no-mercado,b04dcc71ef088610VgnVCM1000004c00210aRCRD. Acesso em: 20 ago. 2020.

VERÇOSA, H. M. D. **Curso de Direito Comercial.** São Paulo: Malheiros, 2004.