INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

# Registro de Marcas: A perspectiva do examinador de marcas

***Daniel Drumond Dutra Luz Machado***

*Tecnologista em PI / Coordenador do GT de Caducidade*

*Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas*

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2021

# 1.Definição de Marca

Marca é um sinal distintivo, cuja função principal é distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

© INPI, 2021

## 2. Funções de Marca

- Função distintiva
- Função de indicação de origem
- Função de qualidade
- Função publicitária

- Veicular informação e características do produto ou serviço;
- Diminuir custos de busca para os consumidores.

CF 88 – XXIX - a lei assegurará (...) proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nome de empresas e a outros signos distintivos, **tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país**.

São passíveis de registro como marca todos os **sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais** (art. 122 da Lei nº 9279/96 Lei da Propriedade Industrial – LPI).



© INPI, 2021

## Funções de Marca

Samsung A9

Xiaomi Redmi note 9

Samsung S10

LG K61

Iphone XS

Xiaomi Redmi note 8



© INPI, 2021

## Natureza

As marcas são classificadas como de produto ou serviço, coletiva e de certificação.

### Marcas de Produto

### Marcas de Serviço

BIG NECTAR

MINEIRO hortifruti

### Marcas Coletivas

Morangos Selecionados de Nova Friburgo RJ
Amorango
Cultivados com amor

COOPERCUC
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA FAMILIAR DE CANUDOS, UAUÁ E CURAÇÁ

Multi Market

### Marcas de Certificação

PRODUTO ORGÂNICO BRASIL

CERTIFIED GLUTEN FREE

PRODUTOR DO BEM
GARANTIA DE BEM-ESTAR ANIMAL



© INPI, 2021

## Forma de Apresentação

| Nominativa | Figurativa | Mista | Tridimensional |
|---|---|---|---|
| MCCAIN SMILES | | | |
| Baton | | | |
| COCA-COLA | | | |



© INPI, 2021

## Grau de distintividade

### Não distintivas

Farinha de mandioca

Farinha de trigo

**GUARANÁMATE**

Bebidas não-alcoólicas;

### Evocativa/Sugestiva

Arroz

PÃEZINHOS, PASTÉIS, PIZZAS, TORTAS

**GREAT DOGS**

SALSICHAS TIPO FRANKFURT.

### Arbitrária

Doces*; Gomas de mascar; Bala comestível;

**Elefante**

Extrato de tomate

**BEATRIZ**

Farinhas e fermentos em geral

### Fantasiosa

Batatas fritas

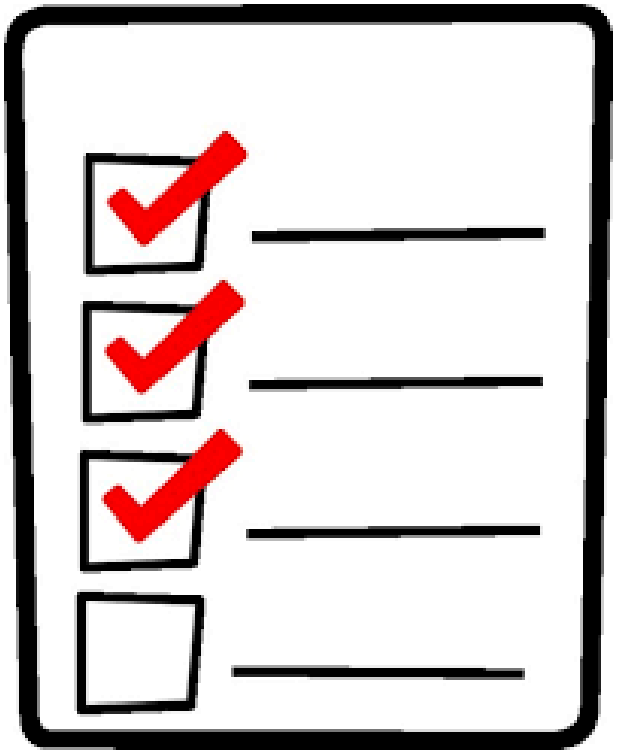
SORVETE

Bebidas não-alcoólicas;
Achocolatado em pó para bebida;



© INPI, 2021

# Começando o exame...



© INPI, 2021

# O examinador – Tecnologista em propriedade Industrial

**Examinando um pedido de registro de marca!!!**

- Lei de Propriedade Industrial
- Manual de Marcas
- Consultas ao Comitê de Procedimentos
- Notas Técnicas, Pareceres, Atos Normativos...
- Decisões de segunda instância
- Decisões judiciais
- Pedidos de registro de marca anteriores
- Fale Conosco respondido
- Reuniões de divisão
- Treinamento e Capacitações
- Experiência pessoal como consumidor
- Enquetes entre colegas da diretoria



© INPI, 2021

## Pedidos com procurador – exame da procuração

Exame do instrumento de procuração - dados obrigatórios:

- Informações do(s) outorgante(s) (requerente(s));
- Informações do outorgado (representante legal do(s) requerente(s));
- Tipo(s) de poder(es) outorgado(s);
- Data, local e assinatura do(s) outorgante(s).

Arquivamento do pedido: Não anexar procuração no pedido inicial ou nos 60 dias contados a partir do depósito.

Procuração assinada digitalmente: os instrumentos de mandato poderão ser **assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei**. Desta maneira, serão aceitas as procurações contendo assinatura digital, não sendo necessária a formulação de exigência para comprovação da legitimidade do certificado.



© INPI, 2021

## Legitimidade do requerente

A especificação de produtos e serviços reivindicada no pedido de registro de marca deve ser condizente com a declaração de atividade feita pelo(s) requerente(s).

- Cartão CNPJ
- Contrato Social
- Diplomas Universitários
- Carteira emitidas por Conselhos Profissionais

Certos produtos e serviços são **incompatíveis com a personalidade jurídica de pessoa física** e o examinador pode fazer exigências para que o requerente comprove sua legitimidade.



© INPI, 2021

## Análise da marca

Forma de Apresentação e elemento nominativo declarado:

**Signo = significante (sensorial) + significado (compreensível)**

O requerente pode anexar na petição inicial **documentos que auxiliem o examinador** na compreensão dos significados de sua marca

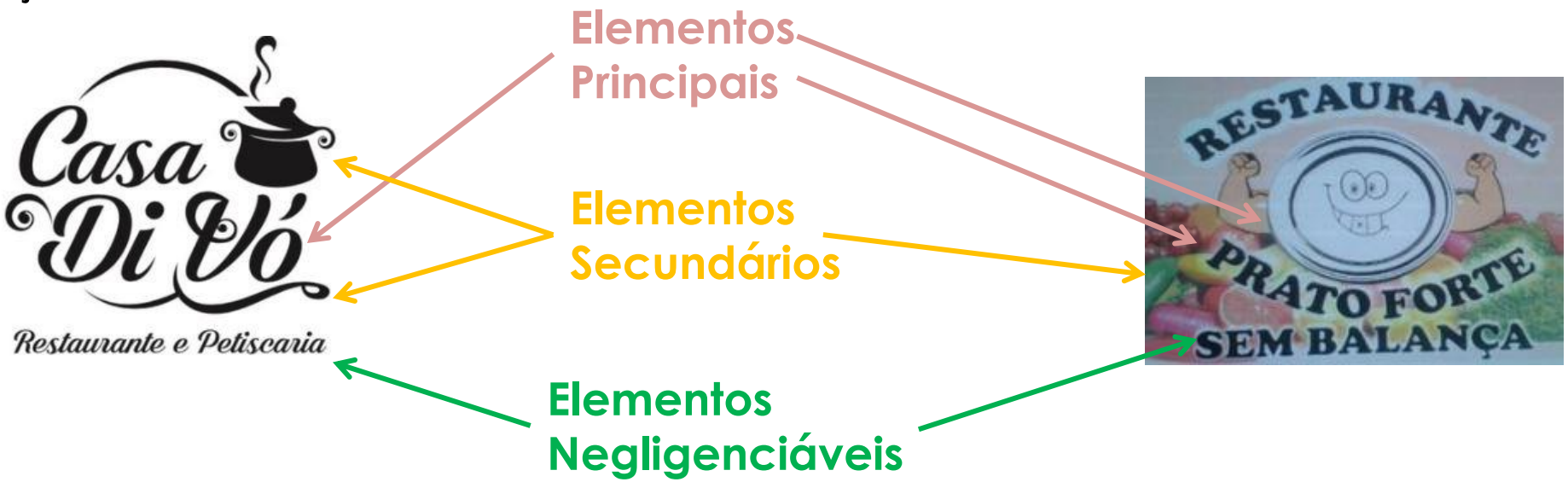
Combinações de vermelho e amarelo no setor de alimentos apoiam desejos de fome e sede.



© INPI, 2021

## Análise da marca

Conjunto Marcário



O grau de integração entre os diferentes elementos que compõem a marca pode afetar diretamente a impressão de conjunto gerada pelo sinal.

© INPI, 2021

## Análise da marca

Motivos comuns de exigências:

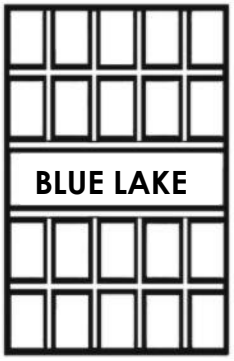
- Sinal que infringe o art. 122 da LPI (art. 122da LPI);

Para assinalar Vagões Restaurantes

- Sinal formado por variações de mesma marca (art. 155 da LPI);

MODELO APLICAÇÕES MODELO APLICAÇÕES MODELO APLICAÇÕES

- Forma necessária, comum ou vulgar de produto ou acondicionamento (inc. XXI do art. 124 da LPI).




Será formulada exigência para que seja suprimida a representação gráfica bidimensional da forma comum de produto

Irregistrável por infringir o disposto nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.



© INPI, 2021

# Análise da marca

Motivos comuns de exigências:

- Sinal irregistrável por seu caráter enganoso (inc. X do art. 124 da LPI) - a presença dos **termos "certificação", "certificado", "certificador"** e suas variações no elemento nominativo de marcas de natureza diversa à de marca de certificação pode levar o público-alvo ao engano;

- Nome civil, pat gem de terceiros (inc. XV do art. 124 da LPI);

Pedido de registro de marca feito por EIRELI

Maria Cecília Corsi

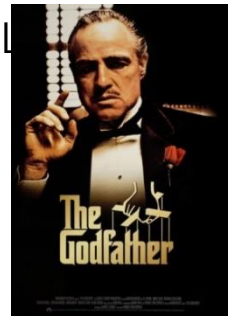
Considera-se como próprio titular do direito da personalidade a pessoa física ou empresa individual.

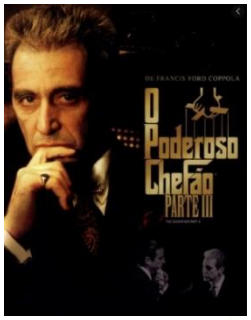
- Pseudônimo ou nome artístico (inc. XVI do art. 124 da LPI);

Pedido de registro de marca feito por JOSÉ RAIMUNDO DA PAIXÃO SILVA → Pedido **Cristyan Ferrari**

- Obras protegidas por direito de au do art. 124 da L

Pedido






© INPI, 2021

## Especificação de produtos e serviços

34 classes de Produtos (Classes 1 a 34) e 10 classes de Serviços (Classes 35 a 45)

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

Uma especificação muito abrangente pode aumentar a chance de colidência com marcas registradas, oposição de terceiros, pedido de nulidade ou de caducidade.

Exemplo:
Classe 9
Babá eletrônica, Óculos de sol, Extintores de incêndio, Telefones celulares, Vestuário à prova de balas.



© INPI, 2021

# Especificação de produtos e serviços

34 classes de Produtos e 10 classes de Serviços

Classes de Alimentos:

Classe 29: carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias, gelatinas e compotas; ovos; leite, queijo, manteiga, iogurte e outros laticínios; óleos e gorduras comestíveis.

Classe 30: café, chá, cacau e sucedâneos de café; arroz, massas e macarrões instantâneos; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitos; chocolate; sorvetes, *sorbets* e outros gelados comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; lêvedo, fermento em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em conserva; vinagre, molhos e outros condimentos; gelo.

Classe 31: produtos agrícolas, hortícolas, florestais e de aquacultura crus e não processados; grãos e sementes crus e não processados; frutas, legumes e verduras frescos e ervas frescas; plantas e flores naturais; bulbos, mudas e sementes para plantio; animais vivos; alimentos e bebidas para animais; malte.

Classe 32: cervejas; bebidas não alcoólicas; águas minerais e gasosas; bebidas de fruta e sucos de fruta; xaropes e outras preparações não alcoólicas para fazer bebidas.



© INPI, 2021

# Especificação de produtos e serviços

34 classes de Produtos e 10 classes de Serviços

Classe 1: adubo e fertilizante;

Classe 07: ceifeiras;

Classe 12: tratores;

Classe 11: aparelhos de irrigação;

Classe 22: sacos para transporte e armazenamento de mercadorias a granel;

Classe 35: supermercados;

Classe 39: serviços de transporte;

Classe 42: serviços de análise da água; pesquisas no campo de proteção ambiental;

Classe 43: serviços de restaurantes; serviços de lanchonetes;

Classe 44: exterminação de animais nocivos para agricultura, aquicultura, horticultura e silvicultura.



© INPI, 2021

# Especificação de produtos e serviços

## Motivos comuns de exigências ou exclusão de itens da especificação

- Expressão "em geral", "e afins", "entre outros";
- Itens genéricos ou imprecisos – exemplo: comércio de comida;
- Itens pertencentes a outras classe - exemplos:
  - Carvão ativado, carvão de ossos e preparações de carvão animal estão na classe 01;
  - Carvão [combustível] e carvão vegetal estão na classe 04;
  - Carvão vegetal para uso farmacêutico está na classe 05;
  - Carvão para lâmpadas de arco está na classe 11;
- Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos.

Existem **marcas que são confundidas com o próprio produto ou serviço** que assinalam. Tais termos ou expressões **não deverão constar da especificação** de produtos e serviços por serem marcas registradas.



© INPI, 2021

# Proibições legais

© INPI, 2021

# **Proibições legais -** Análise da **Liceidade** do sinal marcário

## Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público

**Inciso I do art. 124 da LPI**

- Brasão ou armas: a insígnia de pessoa, família, Estado Nacional, Unidade de Federação e Municípios;
- Medalha: a insígnia de ordem honorífica ou comemorativa de fato ou pessoa;
- **Bandeira**: símbolo distintivo de uma nação;
- Emblema ou distintivo: símbolo ou sinal característico de instituição, sociedade, associação, organização, corporação e assemelhados;
- **Monumento**: **obra do homem** para recordar, ou que esteja associada a pessoa, lugar ou fato notável;
- Oficial: o que for emanado ou relativo a autoridade legalmente constituída;
- Público: o que, embora não emanado ou relativo a autoridade, constitui patrimônio comum de todos.

© INPI, 2021

# **Proibições legais -** Análise da **Liceidade** do sinal marcário

## Sinal irregistrável por seu caráter contrário à moral e aos bons costumes

**Inciso III do art. 124 da LPI**

No ato do exame, será verificado:

- a) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são, por si sós, atentatórias à moral e aos bons costumes, independente do produto ou serviço ao qual estejam associadas;

- b) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são atentatórias a essa regra, tendo em vista a conotação que assumem quando aplicadas a certos produtos ou serviços.

Criador de conteúdo em sites

Agências de propaganda

Bebidas sem álcool

Tal avaliação poderá levar em conta as características do mercado do produto ou serviço que o sinal visa distinguir, como o tipo de público-alvo (geral ou específico), bem como os canais de distribuição, comercialização e publicidade dos produtos ou serviços em questão.



© INPI, 2021

# **Proibições legais -** Análise da **Veracidade** do sinal marcário

## Sinal irregistrável por seu caráter enganoso

**Inciso X do art. 124 da LPI**
Falsa indicação quanto à origem ou procedência:

| Marca | Especificação | Observações |
|---|---|---|
| **VINHO DA FRANÇA** | Bebidas alcoólicas, exceto cervejas | **Irregistrável** se requerida por brasileiro uma vez que induz à falsa procedência/origem, pois a França é país conhecido por produzir vinhos. |
| **SWISS MILITARY** | Relógio | **Irregistrável** se requerida por norte-americano, por ser sinal que induz à falsa procedência/origem, pois a Suíça é país conhecido por produzir relógios. |

Sinal constituído por falsa indicação quanto à natureza, qualidade ou utilidade:

| Marca | Especificação | Observações |
|---|---|---|
| **CURAGRIPE** | Medicamentos | **Irregistrável**, uma vez que não há medicamento que possa curar gripe. |
| **REFRIGERANTE** | Aguardente de cana | **Irregistrável**, uma vez que bebidas alcoólicas não se enquadram na categoria de refrigerantes e a presença do termo poderá levar o consumidor ao engano. |



© INPI, 2021

# **Proibições legais -** Análise da **Veracidade** do sinal marcário

## Sinal irregistrável por seu caráter enganoso

**Inciso X do art. 124 da LPI**
Falsa indicação quanto à origem ou procedência:

| Marca | Especificação | Observações |
|---|---|---|
| **VINHO DA FRANÇA** | Bebidas alcoólicas, exceto cervejas | **Irregistrável** se requerida por brasileiro uma vez que induz à falsa procedência/origem, pois a França é país conhecido por produzir vinhos. |
| **SWISS MILITARY** | Relógio | **Irregistrável** se requerida por norte-americano, por ser sinal que induz à falsa procedência/origem, pois a Suíça é país conhecido por produzir relógios. |

Sinal constituído por falsa indicação quanto à natureza, qualidade ou utilidade:

| Marca | Especificação | Observações |
|---|---|---|
| **CURAGRIPE** | Medicamentos | **Irregistrável**, uma vez que não há medicamento que possa curar gripe. |
| **REFRIGERANTE** | Aguardente de cana | **Irregistrável**, uma vez que bebidas alcoólicas não se enquadram na categoria de refrigerantes e a presença do termo poderá levar o consumidor ao engano. |



© INPI, 2021

## **Proibições legais -** Análise da **Distintividade** do sinal marcário

A distintividade se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua **individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.**

Elementos que não acrescentam distintividade ao conjunto:

- **Tipologia banal;**
- **Arranjo não distintivo de elementos gráficos ou formas geométricas** simples ou banais;
- **Molduras ou rótulos comuns** ou não distintivos em função de sua simplicidade ou por serem comumente utilizados no segmento de mercado em questão;
- **Imagens de uso comum em relação aos produtos e serviços** reivindicados;
- **Padrões visuais de difícil memorização** e de caráter decorativo;
- **Representação gráfica fiel** ou realista, ainda que estilizada, dos produtos ou serviços;
- **Representação gráfica** bidimensional ou tridimensional **da embalagem** ou acondicionamento dos produtos;
- **Representação não distintiva do espaço físico** onde os produtos ou serviços são comercializados, consumidos ou fornecidos.



© INPI, 2021

# **Proibições legais -** Análise da **Distintividade** do sinal marcário

Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo

**Inciso VI do art. 124 da LPI**

Deve-se levar em consideração se há **vínculo direto e imediato** com os produtos ou serviços que visa distinguir.

© INPI, 2021

# **Proibições legais -** Análise da **Distintividade** do sinal marcário

Para serem consideradas distintivas, as marcas mistas formadas unicamente por termos ou expressões não distintivas deverão conter elementos figurativos capazes de criar uma impressão imediata e duradoura do sinal na mente do consumidor, **desviando sua atenção do elemento nominativo não distintivo.**

Cigarros

O que é Paieiro: Cigarro de palha largamente consumido do interior do Brasil. Usa-se palha de milho e fumo para sua confecção.

Construção e reparação de obra civil

Cafeterias

Alterações ortográficas de termos ou expressões não distintivas

Lanchonetes



© INPI, 2021

**Proibições legais -** Análise da **Distintividade** do sinal marcário

Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo

**Inciso VI do art. 124 da LPI**

**Alterações ortográficas de termos ou expressões não distintivas**

Ex: CAMYSA

**Neologismos**

Ex: Browneria, Brigaderia, Correntaria, Esmalteria, Sobrancelharia...

**Termos não distintivos justapostos**

Ex: Fastprint



© INPI, 2021

# **Proibições legais -** Análise da **Distintividade** do sinal marcário

## Sinal ou expressão de propaganda

**Inciso VII do art. 124 da LPI**

Deve-se levar em consideração se há vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir.

1. Uma afirmação como meio de recomendar produto ou serviço que a mesma visa assinalar;
2. Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser assinalado em relação ao de seus concorrentes;
3. Frases ou expressões que visam atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

**MAIS NELORE NO NELORE**

O requerente pode pedir no recurso para retirar a expressão caracterizada como slogan.
É só apresentar imagem igual a depositada, excluindo a frase identificada como slogan (sem efetuar nenhuma outra alteração na marca).



© INPI, 2021

# **Proibições legais -** Análise da **Distintividade** do sinal marcário

## Termo técnico

**Inciso XVIII do art. 124 da LPI**

Não é registrável como marca: "termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir

Farinhas

| Denominação | Indicação de uso | Teor mín. de proteína | Teor máx. de cinzas | Equivalência com a classificação dos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | Confeitaria | | 0,49% | pastry flour |
| 000 | Panificação, bolos e tortas | | 0,65% | all purpose flour |
| 00 | Panificação | | 0,80% | high gluten flour |
| 0 | Pães artesanais e rústicos | | 1,10% | first clear flour |
| ½ 0 | Massas e pães integrais | | 1,50% | white whole wheat |



© INPI, 2021

# **Proibições legais -** Análise da **Distintividade** do sinal marcário

**Inciso II do art. 124 da LPI**

Não são registráveis como marca: "letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

| | |
|---|---|
| 2( de ne embro de 1983 | 27 de novembr |

**Inciso VIII do art. 124 da LPI**

Não são registráveis como marca: "cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo".

© INPI, 2021

# **Proibições legais -** Análise da **Disponibilidade** do sinal marcário

O sinal deve estar livre para ser apropriado como marca e tal disponibilidade jurídica **não se restringe à constatação da existência de registro anterior**: o sinal não pode encontrar óbice em outro sinal distintivo protegido a qualquer título.

**Art. 124 da LPI**

- **Inciso XIX** - Marca de terceiro registrada
- **Inciso XXIII** - Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer
- **Inciso XX** - Dualidade de marcas
- **Inciso V** - Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento
- **Inciso IV** - Designação ou sigla de entidade ou órgão público
- **Inciso IX** - Indicação geográfica
- **Inciso XII** - Marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 05 anos
- **Inciso XIII** - Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos*
- **Inciso XXII** - Desenho industrial de terceiro
- **Inciso XV** - Nome civil, patronímico e imagem de terceiros*
- **Inciso XVI** - Pseudônimo ou nome artístico *
- **Inciso XVII** - Obras protegidas por direito de autor *

**Art. 125 da LPI** - Marca de alto renome

**Art. 126 da LPI** - Marca notoriamente conhecida

**Art. 129 §1º** - Uso anterior por usuário de boa-fé

*Podem depender de autorização



© INPI, 2021

# **Proibições legais -** Análise da **Disponibilidade** do sinal marcário

## Análise da colidência de sinais

Avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de **verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida.**

Análise ponderada do grau de semelhança entre os conjuntos e da afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados.

**Teoria da Distância das Marcas**

Sinais semelhantes – produtos/serviços diferentes

Sinais diferentes – produtos/serviços iguais ou semelhantes

As marcas, mesmo aquelas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal.

© INPI, 2021

# Especificação de produtos e serviços

## Afinidade Mercadológica

a) **Natureza**: conjunto de qualidades essenciais pelas quais o produto ou serviço é conhecido, seu tipo, gênero ou categoria específica: composição, princípio de funcionamento estado físico, categoria etc.

b) **Finalidade e modo de utilização**: utilidade ou função esperada dos produtos ou serviços, bem como sua forma, condição ou circunstância de utilização ou contratação.

c) **Complementariedade**: produtos ou serviços em que um é indispensável ou importante para a utilização do outro. (Ex: arroz e feijão)

d) **Concorrência ou permutabilidade**: produtos ou serviços que podem ser substituídos uns pelos outros. Normalmente, são produtos ou serviços de mesma finalidade e que visam o mesmo público-alvo. (Ex: óleo e azeite)

e) **Canais de distribuição**: produtos ou serviços que compartilham os mesmos canais de distribuição ou pontos de venda/fornecimento aumentam o risco de que sejam percebidos, pelo consumidor, como originários de uma mesma fonte.

# Especificação de produtos e serviços

## Afinidade Mercadológica

f) **Público-alvo**: produtos ou serviços que visam o mesmo consumidor (geral ou especializado).

g) **Grau de atenção**: o grau de atenção do público-alvo no ato da aquisição dos produtos ou da contratação dos serviços também é importante na avaliação da possibilidade de conflito entre sinais.

Menor grau de atenção -> maior risco de confusão (compra de produtos ou contratação de serviços utilizados diariamente, que exigem pouco planejamento, compras de baixo valor...).

Maior grau de atenção -> menor risco de confusão (compras de valores elevados, pouco frequentes, que envolvam riscos...)

h) **Origem habitual**: refere-se ao gênero de empresa responsável por fabricar ou comercializar os produtos ou fornecer os serviços. Tal aspecto é influenciado por fatores como métodos e instalações de fabricação/fornecimento, conhecimento técnico relevante, além das práticas habituais de expansão mercadológica dos agentes que atuam no segmento mercadológico específico.

# **Proibições legais -** Análise da **Disponibilidade** do sinal marcário

**Inciso XIX do art. 124 da LPI**

**Cotejo dos sinais e extensão da proteção**

- A impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos;
- Se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos;
- Se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior; e
- Se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto.

Água LEV

**Torus Água** *Thoros Água*

*Thoros Água*



© INPI, 2021

## Inciso XIX do art. 124 da LPI

Ônus da convivência - Às marcas em que o conjunto é considerado evocativo, em relação aos produtos ou serviços que visa identificar, cabe o ônus da convivência com outros termos evocativos similares.

© INPI, 2021

**Inciso XIX do art. 124 da LPI**

**Elementos desgastados**

- Termo encontrado em diversas marcas registradas de diferentes titulares;
- Mesmo segmento de mercado.

O impedimento ficará caracterizado no caso de reprodução ou imitação capaz de gerar **impressão de conjunto** gráfica, fonética ou ideologicamente **semelhante à anterioridade de terceiro.**

© INPI, 2021

## Inciso XIX - Marca de terceiro registrada

(...) 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.

Reprodução com acréscimo

renovacel ✖ Novacel

Pedido Anterioridade

Reprodução parcial

✖ TV VITÓRIA

Pedido Anterioridade

Imitação fonética

IZZI ✖ IZZY

Pedido Anterioridade

Imitação ideológica

DEEPER WORSHIP ✖ deeper MOVEMENT

Pedido Anterioridade



© INPI, 2021

# Análise de pedidos com oposição

Oposição ao pedido de registro de marca: Quando **terceiro se manifesta contra pedido de registro de marca**, visando ao seu indeferimento integral ou parcial, em vista de infringência de proibições previstas em lei.

Cabe à opoente apresentar seus argumentos de **maneira clara e objetiva**, comprovando suas alegações com a documentação cabível.

A busca por anterioridades num processo com oposição **poderá levar em consideração colidências em classes mercadologicamente afins**, com o objetivo de apurar os argumentos trazidos aos autos pela opoente e pela oposta

Exemplos:

Vestuário X Joias

Hotel X Restaurantes

Produtos alimentícios X Restaurantes

Serviços de Estético X Cosméticos



© INPI, 2021

# Análise de pedidos com oposição

Principais proibições observadas em oposição

**Art. 124 da LPI**

**Inciso XIX** - Marca de terceiro registrada

**Inciso XXIII** - Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer

**Inciso V** - Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento (nomes de fantasia, nomes de empresa...)

**Art. 126 da LPI** - Marca notoriamente conhecida

**Art. 129 §1º** - Uso anterior por usuário de boa-fé

Essa reivindicação deve ser acompanhada de provas

Concorrência Desleal - Ilícito penal. Cabe exclusivamente ao Poder Judiciário.

CF/88 e Direito do Consumidor – esta matéria não é competência desta divisão técnica.



© INPI, 2021

# Extinção do registro de marca

Possibilidades de extinção na LPI (art. 142)

- pela expiração do prazo de vigência;
- pela renúncia (total ou parcial) em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
- pela caducidade;
- pela inobservância do disposto no art. 217.

- Data de pagamento do decênio
- Petição de caducidade após cinco anos de "vida" da marca registrada

**"O registro da marca resulta em direito exclusivo certamente sujeito a deveres perante a sociedade**, especialmente o de uso real, efetivo e suficiente. **Quem não usa** de um signo registrado para criar e manter um fundo de comércio ativo **açambarca* ativos intangíveis sem função real** senão a de **restrição à concorrência, e a lei tem de eliminar esse restolho de ineficiência social**." (BARBOSA, 2014).

*monopolizar



© INPI, 2021

# Caducidade

## Uso da marca registrada

Comprovação de uso

- Demonstrar a marca concedida assinalando os produtos ou serviços requeridos;
- Estar datada dentro do período investigado;
- Ser emitida pelo titular do registro ou por licenciado/autorizado;
- Demonstrar o uso em território nacional (no Brasil).

Fique de olho

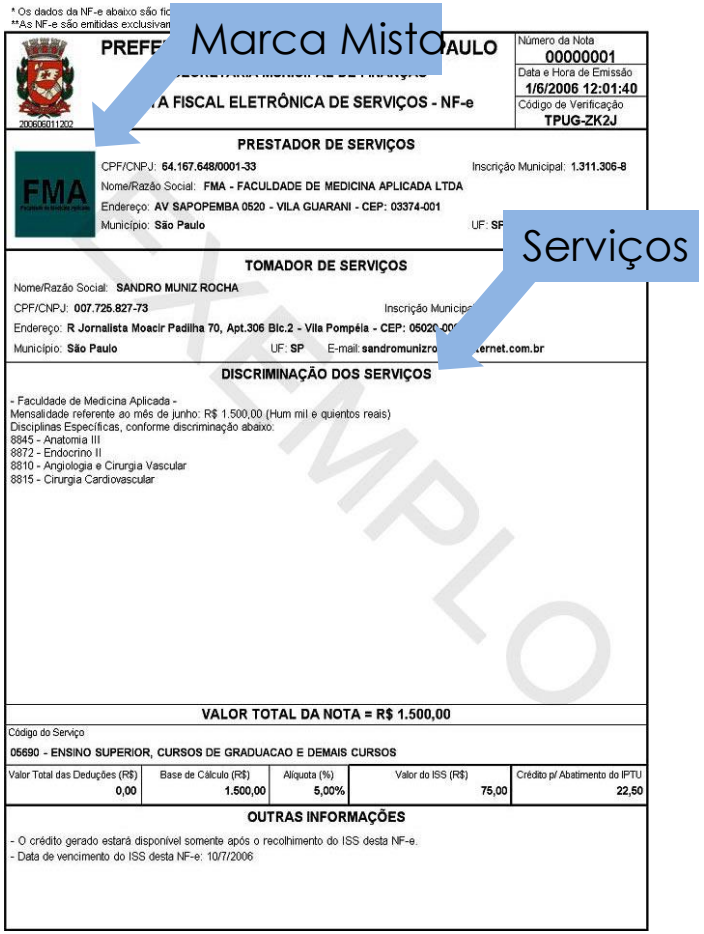
Modificações que alterem o caráter distinto original do sinal registrado não serão aceitas para comprovação de uso da marca concedida.

© INPI, 2021

# Caducidade

## Uso da marca registrada

### Provas de uso






© INPI, 2021

# Caducidade

## Uso da marca registrada

Provas de uso – Mídias sociais

© INPI, 2021

# Caducidade

## Uso da marca registrada

Provas de uso – dificilmente comprovam o uso da marca para os produtos ou serviços requeridos:

- Cartão de visitas;
- Papel timbrado apresentando marca;
- Documentos internos à atividade da empresa – alvará de licença, ata de assembleia, estatuto social, comprovante de CNPJ, atestado de capacidade técnica, certificado de regularidade do FGTS...;
- Planejamento de material de identidade visual do produto;
- Data da captura de tela (print screen);
- Declaração do titular, declaração do contador, declaração de funcionários.



© INPI, 2021

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento

https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento/fale-conosco

www.inpi.gov.br