

A LEI 9.279/96 E AS MARCAS

Damaris Christmann¹

1 INTRODUÇÃO

Muito tempo se passou até que surgisse no Brasil a primeira lei de proteção das marcas. Atualmente, os aplicadores do direito possuem este respaldo, tanto na Constituição Federal, quanto na legislação específica.

Assim, em 1996 surge a Lei 9.279, que passou a regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, trazendo como novidades as marcas coletivas e de certificação, a substituição das indicações de procedência por indicações geográficas, os crimes contra a propriedade industrial e os crimes de concorrência desleal.

Para desenvolvimento deste artigo, foi feita uma análise geral sobre as marcas utilizando-se como foco principal a Lei 9.279/96, os princípios que a regem, conceito de marca, o que pode ser registrado, como se procede ao registro, à perda, a possibilidade de registro de marcas iguais em classes diferentes. Esta lei, assim como as anteriores, também reflete em seus artigos a força da proteção dos princípios, como ocorre em todo ordenamento jurídico brasileiro. Especificamente com relação às marcas, a Lei 9.279/96 adotou os princípios territorialidade, atribuição, novidade, especialidade, anterioridade e concorrência desleal.

2 A LEI 9.279/96

O art. 129 da Lei 9.279/96 trata do princípio da territorialidade, quando estabelece que o uso exclusivo da marca somente é reconhecido dentro do território nacional, em que foi regularmente registrada, salvo se houver exceção referente à aplicação de acordos ou convenções internacionais, que podem admitir a existência de uma entidade supranacional, competente para o registro dos pedidos de marcas, cuja validade se estenderia a todos os países membros do acordo.

¹ Aluna formanda do Curso de Direito do Centro Universitário Univates, Lajeado/RS. Publicação: dez/06.

Três são as exceções gerais ao princípio da territorialidade, com base em tratados internacionais, que não implicam em aquisição da propriedade da marcas, mas tão somente em condicionar as condições de sua aquisição por terceiros, quais sejam: a aplicação das regras do art. 6º da Convenção de Paris (a notoriedade da marca em seu efeito extraterritorial); o princípio “telle quelle”, da mesma Convenção; e a regra que o representante de um titular estrangeiro de uma marca não pode adquirir-lhe a propriedade. Em nenhum destes casos, se defere ao titular de marca estrangeira, propriedade no Brasil, que haverá de resultar, exclusivamente, de um pedido depositado no Brasil e aqui concedido (Barbosa, 2003, p. 854)

Portanto, com base neste princípio, a marca só será registrada se, no momento da análise do deferimento do registro, não houver outra marca idêntica, semelhante ou afim, registrada na mesma classe para qual está se requerendo o registro.

Pelo princípio da atribuição é outorgada a propriedade da marca ao solicitante. Denomina-se atribuição, porque a marca precisa ser registrada para que o solicitante possa usá-la regularmente.

Dentro do sistema atributivo, a propriedade e o uso exclusivo, adquirem-se pelo registro, porém, para que este seja outorgado, é indispensável que o interessado preencha todos os requisitos legais, ou seja, o depósito, a publicação em órgão oficial para que todos dela tenham conhecimento e possam apresentar suas oposições, à submissão ao exame formal e de anterioridade e a decisão formal. Essa propriedade, no entanto, permanece atingível mediante ação anulatória do registro até decorrer o prazo de prescrição. Findo o qual, ninguém se manifestando contrariamente, o direito de propriedade se consolida de maneira inatacável.

Outro princípio relevante é o da novidade. Por esse princípio, se exige a novidade, que é relativa no sentido de que o sinal não pode ter sido objeto de registro por um concorrente da mesma classe de atividade. Não se exige que a marca represente uma novidade absoluta, ou seja, a expressão ou o signo utilizado não precisa ser, necessariamente, criado pelo empresário.

Este princípio conforma-se com o da especialidade e o da anterioridade, pois desde que o sinal a ser depositado não esteja sendo utilizado na mesma época, no mesmo setor ou classe de atividade, nada impede que outrem dela se utilize.

Quanto às marcas notórias, ou de alto renome, registradas no Brasil, constituem uma exceção a esse princípio, pois não poderão ser utilizadas mesmo em outros ramos de atividade. Nos termos do art. 125 da Lei 9.279/96, a marca de alto renome possui proteção especial nos seguintes termos: “Lei 9.279/96, Art. 125 – À marca registrada no Brasil considerada de alto renome, será assegurada proteção especial, em

todos os ramos de atividade.”

Assim, a marca de alto renome constitui forma *sui genere* de proteção das marcas, com proteção em todas as classes, de forma que deve ser conhecida, não apenas pelos profissionais do seu ramo de atuação, mas pelo público em geral, desde que esteja registrada no Brasil. Como exemplo de marca de alto renome, pode-se citar, no Brasil, a Coca-Cola, a Pepsi, Malboro.

Com relação às marcas notórias prevê a o art. 126:

Lei 9.279/96, 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 serviços.

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

Assim, com relação à marca notoriamente conhecida, além da proteção especial que lhe é concedida, ainda tem a limitação ao ramo de atividade que a tornou notoriamente conhecida, não necessitando de registro no país, mas deve ser observada a regra estabelecida no art 129 da LPI. Como exemplo de marca notória cita-se a Xerox.

Considerado pela doutrina como um dos princípios básicos do sistema marcário, o princípio da especialidade prevê que a exclusividade de um signo se esgota no gênero de atividades que ele designa, isso explica porque o mesmo sinal marcário pode ser utilizado em outro produto ou serviço, desde que seja em um ramo diferente. Na visão de Cerqueira:

Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação abrاندando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos de indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.

Essa explicação demonstra que o princípio da especialidade implica numa limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico onde se dá a efetiva competição. O campo da especialidade é definido pelo espaço da concorrência, eis que se destina exatamente a constituir uma exclusividade de um signo nos exatos limites de um mercado de utilidades, assim, o mercado de violinos difere do mercado de aviões. (Barbosa, 2003)

Para evitar a ocorrência de confusão entre as marcas iguais, usadas em produtos diferentes, o INPI, adota uma divisão administrativa das atividades em classes que destinam facilitar a análise de colidência e anterioridade, ficando especialmente evidenciada a questão da afinidade. Atualmente, o INPI divide as atividades em 45 classes, sendo 34 referentes a produtos e 11 a serviços, conforme tabela de classificação de produtos e serviços.

Nesse sentido, para Barbosa (2003), a afinidade vem a ser a eficácia da marca fora da classe à qual é designada, principalmente pela existência de um mercado relevante que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro.

O princípio da anterioridade caracteriza-se pela não existência de sinal idêntico ou semelhante com a data de depósito anterior, para o mesmo produto ou serviço. Segundo Barbosa (2003), dois aspectos são primordiais para se determinar a anterioridade ou colidência: a) considerar as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos e, b) deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca é destinada, em sua função própria.

O último princípio a ser tratado é o da concorrência desleal. Dentro do princípio da livre concorrência, cada empresa pode desenvolver suas atividades negociais com ampla liberdade, para a formação, manutenção e expansão de sua clientela, dentro dos princípios da honestidade e da boa-fé, pressupostos necessários ao regime da livre concorrência. A atividade empresarial tem por finalidade introduzir no mercado, produtos novos e competitivos, desenvolvendo, para isso, uma identificação para o produto, uma publicidade adequada, a escolha do local do estabelecimento.

Assim, como a embalagem do produto, a marca acaba por constituir-se, em conjunto com outros bens imateriais, em significativos elementos de atração do consumidor, contribuindo, decisivamente, para o desenvolvimento dos negócios. Assim, assume significados especiais às diversas formas, estéticas e utilitárias, para identificar a empresa e o estabelecimento e acondicionar o produto na praça com a devida divulgação.

Todavia, as ações turbadoras em função da apropriação indevida por terceiros, em particular concorrentes, de qualquer criação das obras intelectuais, utilizadas empresarialmente, seja mediante uso não autorizado, imitação, assemelhação, ou por qualquer modalidade que resulte captação ilícita de clientela, podem resultar em prejuízos morais e patrimoniais aos comerciantes e industriais, até aos consumidores.

Pretendeu o legislador, com base nos princípios mencionados, fornecer a proteção da marca com o princípio da territorialidade, afirmando com isso, também, o princípio da soberania, determinando o registro com base nos princípios da atribuição e especialidade, respeitadas as regras da novidade e anterioridade.

Após a análise dos princípios que regem o direito de marcas, importante também delimitar o conceito do que venha a ser marca.

No entender de Barbosa (2003, p. 802), marca é o sinal visualmente representado, configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e

serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado.

Portanto, marca é o signo suscetível de representação visual. No Brasil, os sinais sonoros não são suscetíveis de registro como marca, embora sejam originais e exclusivos e também possam individualizar produtos e serviços, como também não o são as marcas com características de cheiro, gosto ou tato, de que se revestem determinados produtos ou serviços. Desta forma, não serão dignos da proteção, os signos olfativos e outros “não suscetíveis de representação gráfica”, destinados a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa. Assim, todos os signos visuais podem ser marcas, desde que atendam às noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa.

Portanto, é essencial que o signo seja capaz de exercer a função de distinguir um produto ou serviço, de outro, atendendo, desta forma ao disposto no artigo 122. e art. 124 da Lei 9.279/96, os quais prevêm que é vedado o registro de sinais que contenham expressões genéricas, de uso comum, vulgar ou necessária, pois são destituídos de qualquer cunho comum. A veracidade é a exigência de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor.

Alguns sinais não são registráveis como marca como evidencia o art. 124 da Lei 9.279/96:

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.

Além da restrição deste artigo, outras causas jurídicas podem ser citadas para vedação do registro de determinadas marcas. Segundo Barbosa, são irregistráveis, os signos já apropriados por terceiros, seja pelo sistema específico marcário ou por qualquer outro sistema; ao lado destes, existem signos, que, embora apropriáveis, o uso implicaria violação dos cânones morais ou éticos; os signos, cujo uso levaria a erro ou confusão o consumidor; e, os signos, para uso dos quais, o sistema jurídico brasileiro reservou outro tipo de proteção (Barbosa, 2003).

Porém, assim como a lei traz este vasto rol de sinais que não podem ser

registrados, também estabelece quais os tipos de marcas que existem e, portanto, podem ser registradas.

Segundo o art. 123 da Lei 9.279/96 são tipos de marcas:

Art. 123: para 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 a 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.

Barbosa (2003) coloca que as marcas de produto e serviços são usadas para distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Usa-se a marca como geral e específica. Dentre estas, a geral é a marca utilizada de forma que designa a origem comum de uma série de produtos ou serviços, por sua vez designados por suas respectivas marcas específicas. Como exemplo de marca de produto cita-se a LAZAG (Roupas) e como serviço, EMBRATUR (Turismo).

Como marca de certificação, o autor coloca que são as usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, especialmente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. A marca de certificação não é um método de diferenciação entre produtos e serviços semelhantes, mas sim um meio de informar ao público que o objeto distinguido se conforma a normas ou padrões específicos, por exemplo, as normas baixadas pelos órgãos oficiais de controle de qualidade.

As marcas coletivas são as usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. A origem designada pela marca é coletiva. A marca coletiva prevista na Convenção de Paris, art. VII bis, é o sinal distintivo visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, tendo por origem atividade empresarial diversa, mas esta origem é coletiva, vale dizer, o empresário titular da atividade originária é um dos membros de uma coletividade, como por exemplo as cooperativas.

Por fim, a marca geral, a coletiva e a de certificação compartilham com a marca específica sua natureza de sinal distintivo, mas têm todas elas finalidade distintas. Têm elas o mesmo tratamento jurídico básico, com as diferenças que derivam de suas características singulares.

Quanto à forma, a marca pode ser:

- I. nominativa: constituída apenas por palavras ou grupos de palavras que se representam através de inscrições de uso comum; exemplo: GAUCHA, CARIOCA

- II. figurativa: também chamada de emblemática, que pode se apresentar sob a forma de desenhos, imagens, cores, impressões, gravuras, símbolos, figuras, ou seja, os sinais gráficos de um modo geral;
- III. mista: constituída da combinação das marcas figurativas e nominativas;
- IV. tridimensional: signo distintivo cujo componente diferenciador se caracteriza pela forma de um objeto.

No entender de Soares (2000, p. 115), a marca deverá ser utilizada tal como se efetivou o registro. Se nominativa deverá manter as mesmas letras ou algarismos, nada impedindo que além dos mesmos mantenha símbolos, desenhos, tipos de letra ou de algarismos, disposição de cores e outros, na marcação de produtos e serviços, no mercado. Se figurativa, o símbolo, desenho, emblema, monograma ou outro deverão ser sempre os mesmos, não obstante à parte figurativa ser acrescentado outro elemento nominativo, letra ou algarismos. Se mista deverá manter exatamente os mesmos elementos nominativos.

Após toda esta análise dos tipos e formas de marcas, o principal passo a ser observado pelo titular dos direitos sobre a marca é o registro.

Segundo o art. 129 da Lei 9.279/96, a aquisição da marca ocorre:

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.

Parágrafo 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.

Parágrafo 2o.- O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.”

Assim, no Brasil, de acordo com o art. 129 da LPI/96 a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido. Isso significa dizer que o registro válido é atributivo de propriedade ao seu titular. Todavia, a própria lei prevê uma exceção quando reconhece o direito de precedência ao registro para aquelas pessoas que já utilizam a marca, idêntica ou semelhante, de boa-fé, referindo-se a produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins, no país há pelo menos 6 (seis) meses.

Podem requerer o registro da marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nos termos do art. 128, da Lei 9.279/96, que reza:

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

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

Parágrafo 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.

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

Parágrafo 4o.- A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

Marcas coletivas só podem ser requeridas por sindicatos, entidades representativas de classes ou categorias profissionais, cooperativas e associações. Quanto às marcas de certificação, faz-se necessário que seu requerente não tenha interesse comercial direto no produto ou serviço a ser atestado, sendo que os requerentes de marca coletiva podem exercer atividade distinta daquela exercida por seus membros, devendo enquadrar o respectivo pedido nas classes correspondentes aos produtos ou serviços provindos dos membros da coletividade.

Pelo procedimento exigido, o pedido de registro da marca é dirigido ao INPI, sendo que cada pedido pode referir-se a um único sinal distintivo nas condições estabelecidas, devendo conter o requerimento, etiquetas (quando for o caso) e comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.

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 de sessenta dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento, nos termos do art. 155 da LPI/96:

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.

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 subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento.

No momento da apresentação, o INPI fará um exame formal preliminar. Se o pedido estiver devidamente instruído, será protocolizado e será considerada a data de depósito a da sua apresentação, nos termos do art. 156 da Lei 9.279/96: “ 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.”

Se o pedido não atender formalmente o disposto no art. 155 da Lei 9.279/96, mas 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 no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente (art. 157).

Lei 9.279/96, 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.

Quando cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

Após, protocolizado o pedido, será publicado para apresentação de oposição, podendo haver manifestação no prazo de 60 (sessenta) dias:

Lei 9.279/96, Art. 158 - Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

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

Parágrafo 2o.- Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei.

Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. Depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes, o certificado do registro será concedido. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato. No certificado deverão constar a marca, o número e a data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira, nos termos do art. 164.

No Brasil, o registro da marca tem validade de 10 anos, se não houver a nulidade, caducidade ou a renúncia, prorrogáveis por tempo indeterminado, sendo que a solicitação sempre terá que ser feita pelo titular do registro, durante o último ano de vigência, ou nos seis meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Pode haver cessão do registro da marca, desde que o cessionário atenda os requisitos legais para requerer o registro, no termos do art. 134 e 135 da Lei 9.279/96, ficando ainda, sub-rogado em todos os direitos do cedente.

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 pedido, 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.

Caso ocorra a cessão da marca esta deve ser anotada no INPI, e só

produzirá efeitos em relação a terceiros após a data de sua publicação, conforme prevê o art. 137 da Lei 9.279/96: “Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.”

Porém, assim como a lei determina como se de o registro da marca, com a aquisição do direito, também determina como pode ocorrer a perda da marca.

Nos termos do art. 142 da LPI a perda marca ocorre:

Lei 9.279/96, 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.

Soares (1997) comenta o artigo 142 :

1. A primeira hipótese, prevê a perda do registro da marca caso seu titular não requeira a prorrogação do prazo de vigência, razão pela qual perderá todos os direitos, podendo os mesmos serem adquiridos por terceiros, ressalvadas as proibições legais. Com relação ao inciso II, prevê a possibilidade de renúncia, através da qual o titular perde todos os direitos sobre a sua marca. A renúncia poderá abranger a totalidade dos direitos da marca, ou apenas de um, alguns ou vários produtos ou serviços. Deverá preencher um requerimento de renúncia que deverá ainda, ser firmado por um ou mais dos responsáveis legais da pessoa jurídica titular do direito.

2. A caducidade normalmente será requerida por terceiros que possuam interesse em fazer desaparecer um registro que poderá motivar o indeferimento de sua pretensão, de uma marca igual ou semelhante, para os mesmos produtos. O artigo 144 da LPI/96, prevê ainda a possibilidade caducidade parcial, que dispõe que o desuso da marca faz caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

3. Por último, poderá ainda haver a perda dos direitos referente à marca, pela inobservância do disposto no art. 217 infra, ou seja, pela falta de manutenção de procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, quando se tratar o titular, de pessoa jurídica domiciliada no exterior. Esta fica obrigada a manter procurador no país, com poderes para representá-lo, desde o momento do requerimento do pedido e durante a vigência do mesmo. Portanto, a procuração firmada por pessoa jurídica domiciliada no estrangeiro deverá obrigatoriamente ser outorgada com os poderes contidos no art. 217: “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.”

Assim, as causas de perda da marca, resumem-se à falta de prorrogação do registro, renúncia do titular do direito, caducidade e falta de procurador no Brasil com poderes para receber citações judiciais.

Além, das possibilidades de perdas da marca elencadas acima, a Lei 9.279/96 também estabelece o que é considerado crime contra a propriedade das marcas e qual a pena aplicada.

Se a marca possui como função fundamental identificar e distinguir produtos, faz-se necessária a proteção do titular do direito da marca, bem como o público, contra erro e confusão. O titular é prejudicado quando o público não consegue mais saber se o produto que está adquirindo é deste ou daquele fabricante. Por isso, que a lei prevê em quais casos pode haver confusão, elencando na Lei 9.279/96 o rol de crimes praticados contra o direito de marcas.

Com relação aos crimes contra a propriedade industrial, a Lei 9.279/96, quando entrou em vigor, revogou os capítulos II, III e IV do Título III do CP, referente aos arts. 187 a 196, que tratavam dos crimes contra os privilégios de invenção, marcas de indústria e comércio e crimes de concorrência desleal. Os crimes contra a propriedade industrial vêm definidos nos artigos 183 a 195 da Lei 9.279/96.

Quanto aos crimes praticados contra as marcas estão previstos nos artigos 189, 190 e 191 da LPI/96, que assim prescreve:

Art. 189. Comete crime contra o registro de marca quem:

- I. reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou,
- II. altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena: detenção, de 3 (três) meses a um ano, ou multa.

Percebe-se que a lei prevê a proteção para todas as formas de marcas, sejam elas nominativas, figurativas ou mistas, concedendo, assim, a proteção à marca, não só para sua denominação, palavra, como também para seus elementos constitutivos, como desenho, símbolo, emblema...etc. A violação do registro à marca, dentro das várias modalidades de registro, pressupõe a existência deste último, Certificado de Registro Válido e conferido pelo INPI (Soares, 1997. p.283)

Estando a marca validamente registrada e sendo a mesma violada, mediante reprodução (inciso I) ou alteração (inciso II), o crime estará sendo cometido, devendo ser apurado mediante processo próprio. O crime de reprodução total ocorre quando há cópia fiel da marca anteriormente registrada, quer se trate de sua forma figurativa, nominativa ou mista. A reprodução será total, quando houver as mesmas inscrições latinas, algarismos arábicos, compreendendo as palavras, combinações de letras, mesmo que a marca violada esteja registrada com características que se referem ao tipo de letra,

desenhos, forma de apresentação, e outros. A reprodução também será total quando houver cópia fiel dos elementos característicos, sua parte figurativa.

Ainda, a reprodução parcial ocorre quando for retirada alguma parte da marca violada, podendo ocorrer também violação quando houver acréscimo à marca violada, mesmo que não esteja expresso na lei. Com relação à alteração de marca já registrada, significa modificar, mudar, perturbar, decompor, falsificar. Portanto, alterar a marca de outrem é falsificar a marca já aposta em produto colocado no mercado. (Soares, 1997. p. 283)

No art. 190, a lei 9.279/96 estabelece os casos previstos como crime:

Art. 190 - Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

- I. produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou
- II. produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Também prevê o art. 190 o crime para produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada por outrem, no todo ou em parte. A marca, além de suas formas tradicionais de aposição (rótulos, embalagens), é também aposta ao próprio produto.

No art. 191 da LPI, se verifica não é somente contra armas, brasões e distintivos, mas também, quando ocorrem no título do estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda.

Art. 191 - Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

Para os casos acima referidos, a ação será a privada, mediante queixa-crime. A pena é de detenção, podendo ser também de multa, sendo que as penas podem ser aumentadas no caso de o agente ser sócio, empregado ou licenciado do titular da marca, ou quando se tratar de marca de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva. Além disso, a má-fé fica evidente neste crimes.

Diante do exposto, importante referir que os crimes praticados contra as marcas, causam ao titular desta um prejuízo muito maior do que só a violação do direito, que é o enfraquecimento da marca perante o consumidor, ou seja, o maior dano causado é justamente quando o público perde a confiança naquela marca, deixando de consumir o produto ou solicitar o serviço, o que causará descrédito com relação àquela marca e

conseqüente prejuízo ao seu titular, podendo caracterizar, ainda, concorrência desleal.

3 CONCLUSÃO

Assim, fez-se no presente trabalho, uma análise geral sobre as marcas, utilizando-se como foco principal a Lei 9.279/96, os princípios que a regem, conceito, de marca, o que pode ser registrado, como se procede ao registro, a perda, a possibilidade de registro de marcas iguais em classes diferentes, os crimes contra as marcas. Portanto, para a legislação brasileira, marca é o signo suscetível de representação visual, os sinais sonoros não são suscetíveis de registro como marca, como também não o são as marcas com características de cheiro, gosto ou tato, de que se revestem determinados produtos ou serviços. Desta forma, não serão dignos da proteção os signos olfativos e outros “não suscetíveis de representação gráfica” destinados a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa.

Quanto ao registro da marca, efetuado junto ao INPI, destaca-se que cada pedido pode referir-se a um único sinal distintivo nas condições estabelecidas, respeitados os procedimentos próprios para isso, concedendo ao titular do registro a permissão para o uso e gozo de seu direito de propriedade imaterial (MARCA).

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução a propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.

BRASIL. **Códigos: Civil, Processo Civil, Penal, Processo Penal e legislação complementar**. São Paulo: Manole, 2006.

BRASIL, Constituição Federal (1998). **Constituição Federal da República Federativa do Brasil**. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946. v.1.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Lei 9.279/96**. São Paulo: RT, 1997.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponível em:

<<http://www.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 10 mar. 2006.