

FORMAÇÃO EM REGISTRO DE MARCA

Ética e Qualidade na Propriedade Intelectual



Livia França Silva Leon

EDITORA
FOA

FORMAÇÃO EM REGISTRO DE MARCA

Ética e Qualidade na Propriedade Intelectual

2025

EDITORA
FOA


FUNDAÇÃO OSWALDO ARANHA

Presidente

Eduardo Guimarães Prado

Diretor Administrativo Financeiro

Iram Natividade Pinto

Diretor de Relações Institucionais

Júlio César Soares Aragão

Superintendente Executiva

Josiane da Silva Sampaio

EDITORA FOA

Editor chefe

Laert dos Santos Andrade

Diagramação

Ubiracy Junior

editora.unifoa.edu.br

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA - UniFOA

Reitora / Procuradora Educativa Institucional

Ivanete da Rosa Silva de Oliveira

Pró-reitor Acadêmico

Bruno Chaboli Gambarato

Pró-reitora de Extensão

Ana Carolina Callegario Pereira

Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação

Ana Carolina Dornelas Rodrigues

Pró-reitor de Educação a Distância e Tecnologias de Ensino

Rafael Teixeira dos Santos

Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento

Washington de Macedo Lemos

FICHA CATALOGRÁFICA

Bibliotecária

Alice Tacão Wagner - CRB 7/RJ 4316

L579f Leon, Livia França Silva
Formação em registro de marca – ética e qualidade na propriedade intelectual.
[[E-book] / Livia França Silva Leon.
Volta Redonda: FOA, 2025. 65 p. il.

ISBN: 978-85-5964-186-8

1. Propriedade intelectual. 2. Direito – propriedade intelectual. I. Fundação
Oswaldo Aranha. II. Centro Universitário de Volta Redonda. III. Título

CDD 346.048

SUMÁRIO

Aula 1 - Introdução aos direitos de propriedade intelectual.....	8
1.1 Mas o que é Propriedade Intelectual?.....	9
1.2 Previsão Constitucional da Propriedade Intelectual como Garantia Fundamental	9
1.3 A Importância da Proteção de Ativos Intelectuais.....	10
1.4 O Papel da Propriedade Intelectual no Crescimento Empresarial	11
Aula 2 - Panorama Geral das Modalidades de Propriedade	12
1.5 As Modalidades de Propriedade Intelectual.....	13
Aula 3 - A Importância da Propriedade Intelectual no Mercado	17
1.6 O Papel da Propriedade Intelectual no Mercado.....	18
Aula 4 - Conceito e Natureza Jurídica da Marca.....	20
1.7 O que é uma Marca?.....	21
Aula 5 - Tipos de marca e suas Funções	23
1.8 Tipos de Marca - Formas de apresentação	24
1.9 Funções Essenciais da Marca	26
Aula 6 - Princípios fundamentais do direito marcário e requisitos da marca.....	27
1.10 Princípios Fundamentais das Marcas.....	28
1.11 Requisitos da marca.....	31
Aula 7 - Passo a passo do processo de registro de marca.....	33
1.12 Processo administrativo	34
1.13 Início do Processo: Pedido de Registro	35
Aula 8 - Documentos necessários e preparação para o pedido.....	43
Aula 9 - Análise de oposições e defesas no processo de registro.....	46
1.14 Como Lidar com Oposições	47

Aula 10 - Análise dos requisitos de registrabilidade.....	49
1.15 Requisitos de Registrabilidade	50
1.16 Graus de distintividade.....	53
1.17 Classificação dos graus de distintividade:	53
Aula 11 - Estudo de viabilidade da marca – Como Fazer	56
1.18 Objetivo do Estudo de Viabilidade.....	57
1.19 Passo a Passo do Estudo de Viabilidade.....	57
Aula 12 - Como interpretar a jurisprudência do INPI	60
1.20 Conjunto Marcário	61
1.21 Elementos principais.....	62
1.22 Elementos secundários.....	62
1.23 Elementos negligenciáveis	62
1.24 Integração dos elementos	63
REFERÊNCIAS	64

Comece por aqui

Antes de tudo...

Antes de começarmos, gostaria de me apresentar: sou Livia França, advogada especializada em Gestão da Inovação e cofundadora do escritório França e Leon Advocacia, o primeiro escritório especializado em Propriedade Intelectual do Sul Fluminense.

Desde 2015, tenho ajudado empresários e criadores de conteúdo a protegerem suas marcas e criações autorais, garantindo segurança jurídica e fortalecendo suas posições no mercado.

Tenho me dedicado a atuar com ética e qualidade, combatendo práticas desleais que, infelizmente, são comuns nesse mercado.

Meu trabalho é guiado pela crença de que “uma marca protegida e bem explorada gera desenvolvimento”.

A propriedade intelectual é, em sua essência, um campo de atuação que transcende barreiras. Não é um conceito isolado, mas sim um verdadeiro ponto de encontro entre várias disciplinas.

Gosto de pensar na propriedade intelectual como um elefante sendo examinado por cegos, em que cada pessoa toca uma parte diferente e enxerga apenas um aspecto da realidade. Da mesma forma, a propriedade intelectual pode parecer diferente a depender do ângulo sob o qual é observada – seja como uma questão contratual, trabalhista, empresarial ou de inovação tecnológica.

Entender essa transversalidade é crucial para oferecer uma proteção eficaz aos ativos intelectuais dos nossos clientes. Não basta conhecer as regras do registro de marcas; é necessário compreender como essas regras interagem com outros direitos e responsabilidades legais, oferecendo uma visão completa e estratégica para quem busca proteger o que é, muitas vezes, o maior patrimônio de um negócio: sua marca.

“ Nosso papel vai além do aspecto técnico-jurídico. Somos guardiões dos sonhos e das aspirações desses empreendedores. ”

Ao atuarmos na área de propriedade intelectual, especialmente no registro de marcas, assumimos uma responsabilidade enorme com nossos clientes. Eles nos confiam a proteção de algo que, muitas vezes, representa não só um investimento financeiro, mas também o resultado de anos de trabalho, criatividade e paixão.

Por isso, nossa atuação deve ser pautada por um compromisso inabalável com a ética, a transparência e a diligência. Precisamos orientar nossos clientes não apenas sobre o que é legalmente possível, mas também sobre o que é mais estratégico e seguro para o futuro de seus negócios. A confiança que depositam em nós é a base de um relacionamento que deve ser sempre respeitado e valorizado.

Infelizmente, a área de registro de marcas, assim como outras esferas da propriedade intelectual, não está imune à concorrência predatória.

Muitos profissionais atuam de forma desleal, oferecendo serviços de baixa qualidade ou até mesmo enganando clientes com promessas irrealizáveis. Essa realidade não só prejudica os empresários, que acabam perdendo tempo e recursos preciosos, mas também compromete a credibilidade da nossa profissão.

No entanto, é exatamente por enfrentar essa concorrência predatória que devemos nos destacar pela qualidade, ética e responsabilidade em nosso trabalho.

É através de uma atuação impecável e transparente que conquistaremos a confiança dos nossos clientes e faremos a diferença em um mercado que, muitas vezes, carece de seriedade.

Neste curso, minha intenção é que vocês entendam não apenas os aspectos técnicos do registro de marcas, mas também a importância de uma visão ampla e ética da propriedade intelectual.

Ao longo do curso, vamos explorar juntos as ferramentas e os conhecimentos necessários para atuar com excelência nessa área, sempre lembrando que o nosso objetivo final é proteger e valorizar os ativos que impulsionam o sucesso dos nossos clientes.

Sejam bem-vindos a esta jornada. Vamos construir juntos uma base sólida para uma atuação profissional que faça a diferença no mercado, sempre com ética, responsabilidade e qualidade.

Aula 1 - Introdução aos direitos de propriedade intelectual

Um vasto e essencial campo dos direitos de propriedade intelectual

Este é um território que abrange uma série de direitos legais concebidos para proteger as criações do intelecto humano, incentivando a inovação, a criatividade e o avanço tecnológico.

Para isso, vamos explorar os conceitos fundamentais de propriedade intelectual e entender porque a proteção desses ativos é crucial para o sucesso e a sustentabilidade de qualquer empreendimento no cenário empresarial atual.

1.1 Mas o que é Propriedade Intelectual?

Propriedade intelectual é um termo que abrange uma variedade de direitos legais destinados a proteger os frutos da criatividade e inovação humanas.

Esses direitos incluem patentes, marcas, direitos autorais, desenhos industriais, indicações geográficas, entre outros.

Cada um desses aspectos da propriedade intelectual oferece proteção específica para diferentes tipos de criações, desde invenções tecnológicas e obras literárias até o design de produtos e a identificação de marcas no mercado.

Essencialmente, a propriedade intelectual garante aos criadores o direito exclusivo de explorar comercialmente suas criações, impedindo terceiros de utilizá-las sem autorização. Essa exclusividade não só recompensa o esforço criativo e inovador, mas também estimula novos desenvolvimentos, garantindo que a sociedade como um todo continue a progredir.

1.2 Previsão Constitucional da Propriedade Intelectual como Garantia Fundamental

A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXVII, estabelece a propriedade intelectual como um direito fundamental.

Esse dispositivo assegura que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

Além disso, o inciso XXIX reforça que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como prote-

ção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Essa previsão constitucional evidencia a importância da propriedade intelectual como um pilar do Estado de Direito, protegendo as criações humanas e garantindo que os seus autores sejam devidamente recompensados.

Mais do que um simples mecanismo legal, a proteção da propriedade intelectual é uma garantia fundamental que promove a inovação e a cultura, pilares essenciais para o desenvolvimento socioeconômico de uma nação.

Os direitos de Propriedade Intelectual também estão salvaguardados pelo Artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos:

Artigo 27°

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.

2. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria.

1.3 A Importância da Proteção de Ativos Intelectuais

No ambiente empresarial competitivo de hoje, a proteção de ativos intelectuais não é apenas uma necessidade legal, mas também uma estratégia vital para o crescimento e a sustentabilidade dos negócios. Marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual frequentemente representam uma parte significativa do valor de uma empresa. Eles são, em muitos casos, o que diferencia uma empresa de seus concorrentes e o que fideliza os clientes.

Ao proteger seus ativos intelectuais, uma empresa assegura que suas inovações e marcas estejam legalmente resguardadas contra cópias e imitações. Isso não só protege os investimentos feitos em desenvolvimento e marketing, mas também fortalece a posição competitiva da empresa no mercado.

A falta de proteção adequada pode levar a perdas significativas tanto financeiras quanto de mercado, uma vez que terceiros podem se apropriar indevidamente de criações ou marcas não registradas.

Além disso, a propriedade intelectual pode ser uma fonte valiosa de receita, seja através da exploração direta desses ativos, como a venda de produtos patenteados, ou através de licenciamento, no qual terceiros pagam pelo direito de usar essas criações. Esse potencial de monetização transforma a propriedade intelectual em um ativo estratégico que pode ser negociado, licenciado ou usado como garantia em financiamentos.

1.4 O Papel da Propriedade Intelectual no Crescimento Empresarial

Empresas que compreendem o valor de sua propriedade intelectual e a protegem adequadamente estão mais bem posicionadas para crescer e se expandir.

A propriedade intelectual não só ajuda a consolidar a identidade da marca e a proteger as inovações, mas também facilita a entrada em novos mercados tanto nacional quanto internacionalmente. Quando uma empresa possui uma carteira robusta de ativos intelectuais, ela ganha força nas negociações, atrai investimentos e aumenta sua capacidade de competir em um mercado global.

Portanto, entender os direitos de propriedade intelectual e saber como protegê-los é fundamental para qualquer empresário que deseja não apenas sobreviver, mas prosperar em um mercado altamente competitivo. É um investimento que garante segurança jurídica e promove a inovação contínua, elementos essenciais para o sucesso de longo prazo.

Aula 2 - Panorama Geral das Modalidades de Propriedade

1.5 As Modalidades de Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual é dividida em diversas modalidades, cada uma com seu próprio conjunto de leis, regulamentos e proteções específicas. Essas modalidades abrangem diferentes tipos de criações e inovações, oferecendo uma proteção que é tão diversa quanto as ideias que pretendem resguardar. Vamos conhecer as principais modalidades:

- **Patentes**

Patentes são direitos concedidos pelo Estado que garantem ao inventor o direito exclusivo de explorar sua invenção por um período determinado de tempo.

Patentes protegem invenções novas que envolvam um passo inventivo e sejam suscetíveis de aplicação industrial. Isso inclui desde produtos e processos inovadores até melhorias em tecnologias existentes.

Elas incentivam a inovação ao permitir que inventores obtenham retorno financeiro sobre seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, assegurando que suas ideias não sejam exploradas sem autorização.

Em contrapartida, os inventores disponibilizam suas criações descritas à sociedade, permitindo que novas tecnologias surjam a partir da sua.

No Brasil, a Lei 9.279/1996 prevê, em seu artigo 40, que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

- **Marcas**

Objeto principal do nosso curso, a marca é um sinal distintivo usado para identificar produtos ou serviços de uma empresa e diferenciá-los dos de outras empresas.

Protegem nomes, logotipos e formas visuais que sejam distintivos e que permitam ao consumidor identificar a origem de um produto ou serviço.

A proteção de marcas é crucial para a construção de uma identidade empresarial sólida e para a fidelização de clientes, sendo um dos ativos mais valiosos de uma empresa.

- **Desenhos Industriais**

Desenhos industriais protegem a aparência ornamental ou estética de um produto, incluindo formas, padrões, cores e texturas que conferem uma identidade visual única, ou seja, seu objeto é a forma externa do produto, desde que seja nova e original, distinguindo-o de outros produtos no mercado.

A proteção de desenhos industriais é essencial para setores em que o *design* é um fator competitivo, como moda, automóveis e eletrônicos.

- **Indicações Geográficas**

Indicações geográficas são sinais que identificam um produto como originário de uma região ou uma forma de produção específica, em que uma determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto é essencialmente atribuível à sua origem geográfica.

Protege o nome do local associado ao produto, como “Champagne” para vinhos espumantes da região de Champagne, na França.

Essa modalidade protege tanto o consumidor, que recebe produtos de qualidade garantida, quanto os produtores, que podem diferenciar seus produtos com base na origem geográfica.

Podem ser indicação de procedência, quando o país, cidade, região ou localidade tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço; ou pode ser denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que designe produto ou serviço cuja qualidade ou característica se deva exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

- **Direitos Autorais**

São proteções concedidas a autores de obras intelectuais, como livros, músicas, filmes, *software*, entre outros. Protegem a expressão original de ideias em uma forma tangível, garantindo aos autores o controle sobre o uso e a distribuição de suas obras.

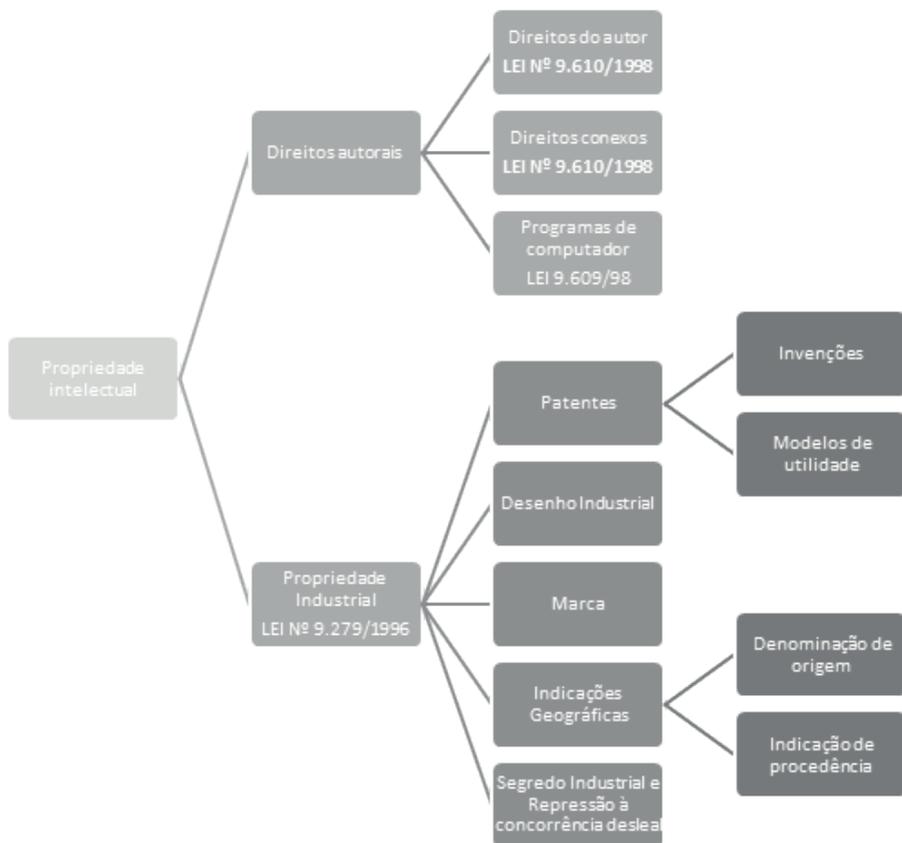
São fundamentais para a valorização das criações artísticas e intelectuais, permitindo que os autores sejam recompensados por seu trabalho criativo.

- **Inter-relações entre as Modalidades**

É importante entender que, muitas vezes, as diferentes modalidades de propriedade intelectual podem se inter-relacionar.

Por exemplo, uma única criação pode estar protegida por mais de uma modalidade de direito, como um produto que possui uma patente pela sua funcionalidade, um desenho industrial pela sua aparência e uma marca que identifica sua origem no mercado.

Essa inter-relação exige que os profissionais atuem com uma visão holística e estratégica, avaliando qual ou quais modalidades oferecem a proteção mais robusta e adequada para cada situação específica.



Compreender as modalidades de propriedade intelectual e como elas se aplicam a diferentes tipos de criações é o primeiro passo para uma atuação eficaz nesse campo. Essas proteções não só resguardam os direitos dos criadores e inventores, mas também impulsionam o desenvolvimento econômico e cultural, incentivando a inovação e a diversidade no mercado.

Aula 3 - A Importância da Propriedade Intelectual no Mercado

1.6 O Papel da Propriedade Intelectual no Mercado

A propriedade intelectual é fundamental para o desenvolvimento de negócios em praticamente todos os setores da economia. Proteger os ativos intelectuais de uma empresa significa resguardar aquilo que, muitas vezes, é o seu maior diferencial competitivo: suas inovações, marcas, *design* e criações autorais. Esses ativos representam não apenas o resultado de investimentos em pesquisa, desenvolvimento, *marketing* e *branding*, mas também a identidade da empresa no mercado.

Empresas que compreendem o valor estratégico da propriedade intelectual são capazes de:

- **Consolidar Identidade e Fidelizar Clientes:** a proteção de marcas, por exemplo, é essencial para que uma empresa construa uma identidade forte e reconhecível. Uma marca registrada dá ao consumidor a segurança de que está comprando um produto ou serviço original, diferenciando-o dos concorrentes.
- **Criar Barreiras Competitivas:** a propriedade intelectual pode criar barreiras significativas para a entrada de concorrentes no mercado. Patentes, por exemplo, impedem que outras empresas fabriquem, utilizem, vendam ou importem uma invenção sem autorização, garantindo uma vantagem competitiva para o titular.
- **Monetizar Ativos Intelectuais:** empresas podem licenciar suas marcas, patentes ou direitos autorais para terceiros, gerando fontes adicionais de receita. Além disso, a propriedade intelectual pode ser vendida ou usada como garantia em operações de financiamento, aumentando o valor da empresa.
- **Atrair Investimentos e Parcerias:** startups e empresas que possuem uma carteira robusta de ativos intelectuais atraem mais investimentos. Investidores buscam empresas que protejam seus diferenciais competitivos, o que é uma prova de que a empresa está preparada para o crescimento e a expansão.



ELE **PERDEU**
INVESTIMENTO
PORQUE NÃO
REGISTROU A
MARCA

ENTENDA →

França e Leon

2024

[Confira o post completo aqui](#)

Aula 4 - Conceito e Natureza Jurídica da Marca

1.7 O que é uma Marca?

Uma marca é um sinal distintivo que identifica produtos ou serviços de uma empresa e os diferencia dos de outras empresas.

No Brasil, o conceito de marca é regulamentado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). De acordo com o artigo 122 da LPI, podem ser registradas como marca “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

- **Relevância da Marca para o Empreendedor**

Para o empreendedor, uma marca registrada é mais do que um simples nome ou logotipo – é um ativo estratégico que pode agregar valor, fortalecer a identidade no mercado, e construir uma base de clientes leais.

Uma marca forte e bem protegida pode se tornar o principal diferencial competitivo de um negócio, aumentando seu valor e possibilitando o crescimento e a expansão.

- **Marcas *versus* Nome Empresarial**

Uma confusão comum é entre marca e nome empresarial.

O nome empresarial identifica a atividade empresarial e é registrado na Junta Comercial. Sua proteção se restringe ao estado da federação onde foi registrado e ele não pode ser alienado isoladamente.

Já a marca é o nome, logo, símbolo ou forma usado para identificar produtos ou serviços. Seu registro é realizado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), garantindo proteção nacional. Além disso, a marca registrada é equiparável a bem móvel, podendo ser alienada como um ativo.

- **Direitos e Obrigações do Titular da Marca**

O titular de uma marca registrada goza de direitos exclusivos de uso da marca em todo o território nacional, conforme previsto na LPI.

Além disso, o registro de marca permite ao titular proteger-se contra usos indevidos por terceiros, assegurar indenizações em caso de violação e negociar licenças ou franquias de uso da marca.

Por outro lado, o titular tem a obrigação de usar a marca conforme registrada e em conformidade com as normas legais, evitando a sua caducidade.

- **Natureza**

Quanto à sua natureza, as marcas são classificadas como de produto ou serviço, coletiva e de certificação.

1. **Marca de Produto ou Serviço:**

usada para distinguir produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa (art. 123, inciso I, da LPI).

2. **Marca Coletiva:**

identifica produtos ou serviços provenientes de membros de uma pessoa jurídica representativa de coletividade (associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, entre outros), de produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa (art. 123, inciso III, da LPI). O objetivo da marca coletiva é indicar ao consumidor que aquele produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade.

3. **Marca de Certificação:**

usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas, padrões ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (art. 123, inciso II, da LPI). O objetivo principal da marca de certificação é informar ao público que o produto ou serviço distinguido pela marca está de acordo com normas ou padrões técnicos específicos.

Aula 5 - Tipos de marca e suas Funções

1.8 Tipos de Marca - Formas de apresentação

Os tipos das marcas são identificados de acordo com as formas gráficas de apresentação. Assim, as marcas podem ser classificadas em nominativa, figurativa, mista, tridimensional e de posição.

1. Marca Nominativa:

composta apenas por palavras, letras ou números. Exemplo: Coca-Cola.

2. Marca Figurativa:

composta apenas por elementos figurativos ou desenhos, sem elementos nominativos. Exemplo: Figura registrada pela Coca-Cola, que representa o líquido no copo.



3. Marca Mista:

combinação de elementos nominativos e figurativos. Exemplo: o logotipo da “Coca-Cola” que inclui uma linha ondulada e o nome da marca.



4. Marca Tridimensional:

marca que protege a forma tridimensional de um produto ou sua embalagem, desde que essa forma seja distintiva e não seja a única necessária para o uso técnico do produto. Exemplo: a garrafa de vidro da “Coca-Cola”.



5. Marca de Posição:

aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional. Exemplo: “três furos” na parte frontal dos tênis da marca Osklen.



1.9 Funções Essenciais da Marca

As marcas desempenham funções essenciais no mercado, tais como:

1. Função Distintiva: diferenciar os produtos ou serviços de uma empresa dos concorrentes.
2. Função Indicadora de Origem: permitir que os consumidores identifiquem a origem do produto ou serviço.
3. Função de Publicidade: facilitar a promoção e a divulgação de produtos ou serviços, agregando valor à marca.
4. Função de Garantia: transmitir a promessa de qualidade associada ao produto ou serviço.
5. Função Econômica: a marca é um ativo valioso, podendo superar, inclusive, o patrimônio material da empresa.
6. Função Social: como propriedade industrial, além de ser direcionada à captação de recursos financeiros, a marca também colabora com o desenvolvimento econômico como um todo, tecnológico e social.

Ao entender os diferentes tipos de marcas e suas funções, os profissionais são capacitados para ajudar seus clientes a escolher a forma de proteção mais eficaz, garantindo que seus ativos sejam adequadamente resguardados e utilizados no mercado.

**Aula 6 - Princípios
fundamentais do
direito marcário e
requisitos da marca**

1.10 Princípios Fundamentais das Marcas

- **Territorialidade**

De acordo com o artigo 129 da LPI, adquire-se a propriedade da marca pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

A proteção do registro da marca alcança os limites territoriais do país e, somente nesse espaço físico, é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada.

Para reconhecimento em outros países, é necessário o registro no respectivo território.

Através do Protocolo de Madri é possível realizar esse pedido internacional através do INPI

- **Marca notoriamente conhecida**

Apresenta-se como exceção ao princípio da territorialidade a proteção conferida à marca notoriamente conhecida.

É prevista na Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil é signatário:

Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Também é prevista no art. 126 da LPI e a aplicação desta norma pode se dar de ofício ou a requerimento do interessado, ocorrendo de ofício, quando se julgar que a notoriedade é suficiente a ponto de dispensar a produção de provas.

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.

- **Especialidade**

A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa.

- **Marca de alto renome**

Apresenta-se como exceção ao princípio da especialidade a proteção conferida às marcas consideradas de alto renome, protegidas em todos os segmentos mercadológicos, nos termos do art. 125 da LPI: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

Essa proteção especial, que derroga o princípio da especialidade, só é possível se a marca já estiver devidamente registrada nos termos da Lei, conforme se depreende do art. 125, acima transcrito.

- **Sistema atributivo**

O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI.

O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, em que o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade, como ocorre nos direitos autorais.

Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido, deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior.

- **Usuário anterior (direito de precedência)**

Constitui-se exceção à regra o usuário de boa-fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica

ou semelhante para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI:

Nesse caso, o direito será reivindicado através de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros ou petição de nulidade administrativa protocolada em face de registro de marca de titularidade de terceiros.

Ressalta-se que se o titular do primeiro pedido também comprovar utilização da marca por mais de 6 meses, seu pedido prevalecerá, ainda que o opositor tenha maior tempo de uso da marca.

- **Repressão à concorrência desleal**

O sistema jurídico brasileiro de repressão à concorrência desleal se baseia em lei especial e dispositivos decorrentes de tratados internacionais e legislação nacional.

Nenhuma lei brasileira define a concorrência desleal, sendo a definição aceita pela doutrina e jurisprudência a prevista pelo art. 10 bis (2) da CUP (Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial - 1883), que assim expressa:

Art. 10 bis: (...)

2 - Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Assim, qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, confusão ou associação indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente, ou capaz de induzir o público a erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, o emprego ou a qualidade das mercadorias.

A repressão à concorrência desleal no âmbito do INPI (administrativo) atém-se aos fatos que poderão ser perturbadores da ordem concorrencial, via outorga de direitos de propriedade industrial, tais como práticas adversas às regras éticas de competição mediante registro de marcas que induzam a um desvio fraudulento de clientela.

1.11 Requisitos da marca

1. Distintividade

A marca deve ser capaz de distinguir produtos ou serviços de outros. Marcas genéricas ou descritivas, que não possuem caráter distintivo, são, em regra, irregistráveis.

Processo	911996400 ; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI nº 2581, de 23/06/2020.
Ementa	NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 01/2020. Artigo 124, VI, da LPI. Todo indivisível. Serviços de comércio. Expressão composta pelo termo “casa da(s)/do(s)” associado ao nome do produto comercializado. Princípio da isonomia. Sinal evocativo/sugestivo.
Marca(s)	
Entendimento fixado: A expressão composta por “casa da(s)/do(s) + nome de produto” possui suficiente distintividade para ser registrada como marca, desde que não seja comprovado o uso da expressão em segmento de mercado para identificar estabelecimento de comércio de produtos/serviços.	

2. Novidade/Disponibilidade

A marca deve ser nova, ou seja, não pode ser idêntica ou similar a outras marcas já registradas no mesmo ramo de atividade, de modo que possa causar confusão ao consumidor.

Processo	821132890; 821132911; 821132920; 821132903 ; Marca: MC KENNA. Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI 2322, 07/07/2015.
Ementa	NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 01/2015. Artigo 124, XIX, da LPI. Análise de colidência entre marcas compostas por prefixos idênticos. Marca de alto renome. Termo desgastado.
Marca(s)	MC KENNA x 
Entendimento fixado: A aplicabilidade do artigo 124, XIX, da LPI é pautada na impressão de conjunto causada pelas marcas conflitantes, ainda que alguma delas seja reconhecida como marca de alto renome.	

3. Veracidade

A marca não deve induzir o consumidor a erro sobre a origem, qualidade ou característica do produto ou serviço.

Processo	900326760; Exigência de mérito publicada na RPI 2457, 06/02/2018.
Ementa	NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 01/2018. Disponibilidade. Artigo 124, incisos IX e X, da LPI. Reprodução/imitação de indicação geográfica. Neologismos. Falsa indicação quanto à qualidade do produto/serviço.
Marca(s)	THE LINE RESTAURANTE E CHAMPANHARIA
Entendimento fixado: É irregistrável como marca o termo derivativo de indicação geográfica que induza a percepção de estabelecimento comercial, por configurar falsa indicação quanto à qualidade do produto/serviço assinalado.	

4. Legalidade / Liceidade

A marca não deve corresponder a uma proibição legal.

Processo	827661746; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI nº 2263 de 20/05/2014.
Ementa	Liceidade. Artigo 124, I, da LPI. Reprodução de monumento público. Estilização de representação gráfica do monumento. Harmonização de entendimento. Isonomia de tratamento.
Marca(s)	 Liberty Seguros
Entendimento fixado: A representação gráfica de monumento oficial ou público pode ser registrada como marca desde que suficientemente estilizada.	

**Aula 7 - Passo a
passo do processo de
registro de marca**

1.12 Processo administrativo

O processo administrativo de registro de marca no Brasil é conduzido pelo INPI, autarquia federal responsável pela gestão dos direitos de propriedade industrial no país.

Esse processo administrativo segue uma série de procedimentos e normas específicas previstas na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) e, subsidiariamente, na Lei de Processo Administrativo Federal (Lei n.º 9.784/1999).

Compreender esse processo é essencial para qualquer profissional que deseja atuar na área, pois cada etapa é decisiva para o sucesso ou fracasso do pedido de registro de marca.

A Lei de Propriedade Industrial dispõe, a partir do artigo 155, seus procedimentos, os quais iniciam com o depósito do pedido.

Para facilitar a compreensão sobre os procedimentos para o registro de marca, o INPI editou o Manual de Marcas que, em sua versão mais atualizada, foi instituído pela Portaria INPI/PR nº 8/2022.

O Manual orienta os depositantes quanto às regras para o correto envio de pedidos e de petições e estabelece diretrizes e procedimentos de análise de pedidos, petições e registros, à luz da Lei de Propriedade Industrial.

Visão geral do Processo

ETAPAS DO REGISTRO



TEMPO DO PROCESSO:

Em média, o processo possui o prazo de 1(um) ano e meio, 18 meses, se o pedido não sofrer oposição ou necessitar de recurso. Havendo oposição ou recurso, o processo pode se prolongar por mais de 2(dois) anos.

[Manual de Marcas - Manual de Marcas \(inpi.gov.br\)](http://manualde marcas - manualde marcas (inpi.gov.br))

1.13 Início do Processo: Pedido de Registro

O processo começa com o depósito do pedido de registro, que é feito por meio de um formulário eletrônico disponível no *site* do INPI.

Esse formulário é um documento estático que não permite explicações detalhadas sobre a marca pretendida.

Por isso, é fundamental preencher o formulário com muito cuidado, garantindo que todos os elementos necessários estejam de acordo com a legislação vigente, para aumentar as chances de deferimento do pedido.

Visão do formulário

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

e-MARCAS Formulário Eletrônico

Verso 4

 Login:

Senha:

Não possui login? [cadastre-se aqui](#)

Esqueceu Usuário/Senha? [clique aqui](#)

Acessar >>

Entrar com GOV.BR

[E-marcas - Formulário Eletrônico \(inpi.gov.br\)](http://inpi.gov.br)

Antes de protocolar o pedido, você ou seu cliente deve realizar o pagamento da GRU.

CUIDADO com agendamento de pagamentos, pois não é aceito pelo INPI.

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

e-MARCAS Formulário Eletrônico

Seja bem-vindo | [Sair do Sistema](#)

Sr(a) Requerente,
Antes de preencher os dados relativos ao seu Pedido de Registro de Marca ou Petição é necessária a emissão e o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), através da qual será solicitado o serviço a ser efetuado pelo INPI. No caso de estar solicitando a 2ª via do recibo, o mesmo somente será disponibilizado se o usuário logado for o requerente, seu procurador ou um procurador do escritório contratado.

[Supostões](#) 

Não possui sua GRU? [gere sua guia aqui](#)

Nosso Número (nº da GRU):

Avançar >>

Após essa etapa, você deverá indicar a forma de apresentação da marca que será registrada e a sua natureza:

Atenção! Caso seja o primeiro ato da parte no processo e o requerente do pedido/petição tenha constituído representante legal, sinalizado no formulário eletrônico, a procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias a partir do depósito, independente de notificação ou exigência do INPI, sob pena de arquivamento do pedido ou petição, conforme parágrafo segundo do artigo 216 da Lei da Propriedade Industrial.

Objeto do Pedido: (389) Pedido de registro de marca (com especificação pré-aprovada) - valor por classe
Nosso Número: [REDACTED]

Dados Gerais

Nome ou Razão Social: [REDACTED] CPF: [REDACTED]
Endereço: Rua [REDACTED] Cidade: Pinheiral
CEP: 27197000 País: Brasil
Situação Jurídica: Pessoa Física

Dados do Procurador

Nome: Lívia França Silva Leon Nº API:
CPF: [REDACTED] Nº OAB: 162614

Dados da Marca

Apresentação da Marca: [Selezione] ?
Natureza da Marca: [Selezione] ?

<< Voltar Terminar outra hora Avançar >>

Objeto do Pedido: (389) Pedido de registro de marca (com especificação pré-aprovada) - valor por classe
Nosso Número: [REDACTED]

Dados Gerais

Nome ou Razão Social: [REDACTED] CPF: [REDACTED]
Endereço: Rua [REDACTED] Cidade: Pinheiral
CEP: 27197000 País: Brasil
Situação Jurídica: Pessoa Física

Dados do Procurador

Nome: Lívia França Silva Leon Nº API:
CPF: [REDACTED] Nº OAB: 162614

Dados da Marca

Apresentação da Marca: [Selezione] ?
Natureza da Marca: [Selezione] ?

Selezione Natureza e Apresentação da marca

⚠ Ao alterar a natureza e/ou apresentação, será necessário preencher novamente o formulário, incluindo eventuais documentos anteriormente anexados.

Selezione a apresentação: --- Apresentação ---
Selezione a natureza: --- Apresentação ---

- Nominativa
- Figurativa
- Mista
- Tridimensional
- Marca de Posição

Sim Não [Selezione] ?

Objeto do Pedido: (389) Pedido de registro de marca (com especificação pré-aprovada) - valor por classe

Nosso

Selecione Natureza e Apresentação da marca [X]

⚠ Ao alterar a natureza e/ou apresentação, será necessário preencher novamente o formulário, incluindo eventuais documentos anteriormente anexados.

Selecione a apresentação: --- Apresentação --- ▾

Selecione a natureza: --- Natureza --- ▾

--- Natureza ---

Produto e/ou serviço

Certificação

Sim Não

Selecione ?

Preencha os dados da marca:

Dados da Marca

Apresentação da Marca: Mista

Natureza da Marca: Produto e/ou serviço [Alterar ?]

Elemento Nominativo da Marca: [?] ?

Marca possui elementos em idioma estrangeiro.

Imagem Digital da Marca: [Adicionar ?]

Nos pedidos de marca mista ou figurativa, você deverá anexar a imagem (apenas 1) e ela deve ter as seguintes especificações:

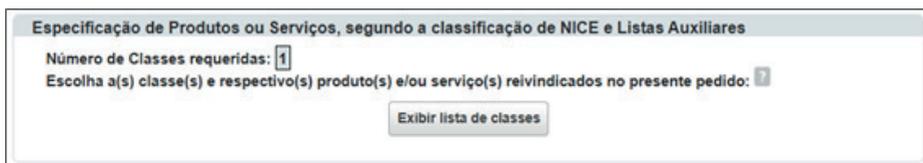
- * Formato de arquivo válido: JPG.
- * Tamanho mínimo sugerido: 945x945px(8x8cm).
- * Resolução mínima sugerida: 300dpi.
- * Tamanho máximo permitido para imagem (2MBytes).
- * A(s) figura(s) não poderá(ão) conter símbolos de marca registrada tais como: TM,R.

É muito comum que o cliente nos encaminhe a imagem por *WhatsApp*. Nesse caso, ela vem em .jpeg e em DPI inferior. Para corrigir isso, use os seguintes sites:

[Converter JPEG para JPG online: transformar jpeg em jpg \(jpeg-jpg.com\)](http://jpeg-jpg.com)

[Conversor de DPI online: Alterar O DPI de qualquer imagem instantaneamente \(convert-dpi.com\)](http://t-dpi.com)

Em seguida, você indicará a classe e especificará os produtos ou serviços (dentro dessa única classe) para reivindicar a proteção da marca (princípio da especialidade):



Especificação de Produtos ou Serviços, segundo a classificação de NICE e Listas Auxiliares

Número de Classes requeridas:

Escolha a(s) classe(s) e respectivo(s) produto(s) e/ou serviço(s) reivindicados no presente pedido:

Antes de preencher o formulário, consulte as listas de produtos e serviços pré-especificados:

[Classificação de produtos e serviços – Instituto Nacional da Propriedade Industrial \(www.gov.br\)](http://www.gov.br)

Quando você deposita o seu pedido de marca, é necessário indicar quais produtos ou serviços sua marca visa a proteger.

O INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de *Nice* (NCL, na sigla em inglês), que possui uma lista de 45 classes com informações sobre os diversos tipos de produtos e serviços e o que pertence a cada classe.

As classes e listas não são exaustivas, ou seja, não incluem todos os tipos de produtos e serviços que existem. Se a atividade do seu cliente não for encontrada nessas listas, você pode realizar um pedido por LIVRE ESPECIFICAÇÃO. Nesse caso, existe uma GRU ESPECÍFICA, mas o preenchimento é bem semelhante. Você ainda deverá enquadrar em uma classe pré-existente, mas haverá um campo para você especificar a atividade do seu cliente.

DICA: você pode pesquisar processos de marcas com atividades semelhantes para verificar como as atividades foram descritas.

A declaração de atividade deve ser sempre preenchida. Existe uma presunção de que o requerente realmente exerce as atividades declaradas. Entretanto, se a atividade do seu cliente exigir alguma comprovação extra (constituição de empresa ou registro na Anvisa, por exemplo), você deve juntar a prova dessa legitimidade para requerer a marca.

Declaração de Atividades
 Em cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, o(s) requerente(s) do presente pedido declara(m), sob as penas da Lei, que exerce(m) efetiva e licitamente atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou através de empresas controladas direta ou indiretamente.

A reivindicação de prioridade somente deve ser preenchida se seu cliente depositou a marca, objeto do pedido no Brasil, dentro do prazo de 6 meses, em outro país que mantenha acordo com o Brasil (Convenção da União de Paris):

Reivindicação de Prioridade Unionista
 O presente pedido reivindica prioridade prevista na Convenção da União de Paris. ?

Classificação dos Elementos Figurativos da Marca - CFE, segundo a Classificação de Viena
Selecione: ?
 OU

Após essa etapa, você deverá classificar a imagem da marca, segundo a Classificação de Viena. Ela se refere à imagem da marca e não ao produto ou serviço que o seu cliente realiza com ela.

Em resumo, são classificações genéricas que descrevem a imagem da marca.

Por fim, você deverá juntar os arquivos que acompanharão seu pedido:

Anexos
Opcionais: ?
Outros: ?

- **Exame Formal Preliminar**

Após o depósito, o pedido é submetido ao exame formal preliminar, que verifica a regularidade dos documentos exigidos pela lei e normas regulatórias. Se o pedido contiver erros ou omissões, o INPI emite um despacho solicitando o cumprimento de exigências no prazo de cinco dias, sob pena de ser considerado inexistente.

- **Publicação na Revista de Propriedade Industrial (RPI)**

Se o pedido for considerado formalmente adequado, é publicado na RPI. Essa publicação inicia o prazo de 60 dias para que terceiros interessados apresentem oposição ao pedido de registro.

- **Manifestação do Depositante**

Caso haja oposição, o depositante será intimado a apresentar sua manifestação dentro de 60 dias, respondendo aos argumentos apresentados pelo oponente.

- **Exame de Mérito**

O pedido segue para o exame de mérito, no qual o INPI avalia se a marca atende aos requisitos legais de registrabilidade. Essa fase inclui a busca de anterioridade para verificar a existência de marcas previamente registradas que possam impedir o novo registro.

Conforme estabelecido pelo art. 25 da [Portaria INPI nº 8/2022](#), o exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos:

Art. 25 - (...)

I - análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário;

II - análise da disponibilidade do sinal marcário;

III - análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro; e

IV - apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal.

- **Decisão de Mérito**

Ao final do exame de mérito, o INPI decide pelo deferimento ou indeferimento do pedido de registro. Em caso de deferimento, o titular deve pagar a retribuição final para a concessão do registro. Se indeferido, o depositante pode apresentar recurso ao Presidente do INPI no prazo de 60 dias.

**Aula 8 - Documentos
necessários e
preparação para o
pedido**

A preparação adequada é um dos fatores críticos para evitar problemas no processo administrativo e aumentar as chances de deferimento do pedido.

Para o pedido de registro de marca, o depositante deve apresentar os seguintes documentos:

1. formulário de pedido de registro: deve ser preenchido com precisão, indicando o tipo de marca, a classe de produtos ou serviços e a descrição da marca, conforme vimos na aula anterior;
2. comprovante de pagamento da taxa de depósito: o pagamento da taxa de depósito é obrigatório e deve ser efetuado antes do depósito do pedido;
3. documento de legitimação: documentos que comprovem a legitimidade do depositante para requerer o registro.
4. outros documentos específicos: dependendo do tipo de marca (coletiva, tridimensional, etc.), outros documentos podem ser necessários, como o regulamento de uso de uma marca coletiva ou a descrição de uma marca tridimensional.

• **Procuração e documentação referente à prática conjunta de atos**

O instrumento de procuração, para que seja considerado válido junto ao INPI, deve conter necessariamente:

1. Dados do(s) Outorgante(s);
2. Dados do Outorgado;
3. Tipo de poder Outorgado;
4. Data, local e assinatura do(s) Outorgante(s).

A procuração deve ser em língua portuguesa e, caso o original seja em outro idioma, o usuário deve enviar sua tradução, ficando dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

Em pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade, caso o depósito ou o peticionamento tenha sido realizado por procurador único, será verificado se o outorgado possui poderes para representar todos os requerentes.

tes, os quais devem assinar a procuração como outorgantes e estarem devidamente qualificados.

- **Consentimento para registrar como marca o sinal solicitado**

Sinais compostos por nome civil, patronímico ou imagem de terceiro, somente podem ser requeridos como marca mediante o consentimento ou autorização do titular do respectivo direito. Nesses casos, o usuário deverá anexar o documento de consentimento ou autorização ao formulário de pedido de registro, sob pena de formulação de exigência.

- **Comprovante de pagamento**

Se a GRU ainda não consta no sistema do INPI como “paga”, recomendando que você anexe GRU e comprovante de pagamento ao pedido.

- **Dicas para Evitar Erros Comuns**

Verificação de Anterioridade: realizar uma busca prévia no banco de dados do INPI para verificar se já existem marcas semelhantes registradas.

Atenção aos Detalhes do Formulário: erros no preenchimento, como escolha incorreta de classe ou descrição insuficiente, podem levar ao indeferimento.

Manter Documentação Atualizada: Garantir que todos os documentos estejam atualizados e em conformidade com os requisitos legais.

- **Imagem da logomarca em caso de marca mista**

Não junte imagem com palavras além das que realmente compõem a marca. Assegure-se que ela esteja “limpa” e sem elementos desnecessários como “desde 1999”, *slogan* (que pode causar indeferimento do pedido), nome da cidade. Esses detalhes não fazem parte da marca e podem prejudicar o pedido.

Aula 9 - Análise de oposições e defesas no processo de registro

1.14 Como Lidar com Oposições

Uma oposição é uma manifestação de um terceiro que alega que a marca pretendida pelo depositante conflita com uma marca previamente registrada ou viola os requisitos de registrabilidade.

Quando uma oposição é apresentada, o depositante tem o direito de responder, apresentando argumentos que sustentem a validade de seu pedido de registro.

Tanto a oposição quanto a resposta devem ser apresentadas no prazo de 60 dias, contados a partir da publicação na RPI.

Caso a petição tenha sido apresentada fora do prazo, não será conhecida, em vista do disposto no inciso I do art. 219 da [LPI](#).

No exame da oposição, a busca por anterioridades poderá levar em consideração colidências em classes mercadologicamente afins, mesmo que estejam em classes diferentes, com o objetivo de apurar os argumentos trazidos aos autos pela impugnante e pela oposta, principalmente nos casos de suposta infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI.

Além disso, a análise da possibilidade de colidência entre marcas compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida.

- **Estratégias de Defesa**

Argumentação Baseada em Distintividade: demonstrar que a marca pretendida possui características únicas que a distinguem da marca anteriormente registrada.

Uso de Jurisprudência Relevante: referenciar casos anteriores que possam sustentar a defesa.

Prova de Uso da Marca: apresentar provas de que a marca é usada de maneira distinta e reconhecida no mercado.

- **Decisão e Recursos**

Se o pedido de registro for indeferido após a análise de oposição, o depositante pode recorrer da decisão.

O recurso deve ser apresentado, no prazo de 60 dias, contados da publicação do indeferimento, e deve ser fundamentado de maneira clara, demonstrando que o INPI pode ter interpretado incorretamente os fatos ou a lei.

A decisão do recurso é de competência exclusiva do Presidente do INPI e encerra a instância administrativa, conforme dispõe o art. 212 da LPI:

Art. 212 (...)

§ 3º - Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Os recursos são recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno e, por isso, durante a sua instrução aplicam-se todos os dispositivos pertinentes ao exame da primeira instância administrativa, podendo inclusive ser apontada nova base de indeferimento.

Aula 10 - Análise dos requisitos de registrabilidade

Agora, vamos estudar os requisitos de registrabilidade das marcas. Compreender esses requisitos é fundamental para realizar um pedido de registro consistente e alinhado com as diretrizes do INPI, evitando indeferimentos e conflitos durante o processo administrativo.

1.15 Requisitos de Registrabilidade

- **Distintividade:**

A marca deve possuir elementos que a distingam de outras no mercado. Não é possível registrar marcas que sejam meramente descritivas do produto ou serviço que identificam. O INPI exige que a marca tenha um caráter único e diferenciado.

Processo de registro de marca		INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Processo	920739601	
Data de depósito	11/09/2020	
Datas de prioridade		
Data de concessão		
Data de vigência		
Situação	Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento	
Marca	PIZZA RUSTIC	
Natureza	Marca de Produto/Serviço	
Apresentação	Mista	
NCL(11):	43	
Titular	PIZZA RUSIC DELIVERY LTDA (BR/RJ)	

Indeferimento de pedido de registro	Data da decisão 28/05/2021 Número da decisão 584612
Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados.	
Concluído o exame, indefere-se o pedido de registro com base nos seguintes fundamentos legais: A marca é constituída por expressão descritiva sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art 124 da LPI.	
Art. 124 - Não são registráveis como marca:	
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;	
"Rustic" (ing): rústico(a).	
Pizzas rústicas são bem mais grossas que as convencionais, mas têm a massa mais leve e saborosa, por conta dos ingredientes e dos processos de fermentação e de cocção. São montadas com molho temperado e cozido de tomates italianos e as coberturas são fartas e suculentas.	
Sinal de caráter descritivo dos serviços que visa assinalar, não revestidos de suficiente forma distintiva, uma vez que o elemento nominativo irregistrável encontra-se acompanhado de elementos figurativos ornamentais, que não criam impressão imediata e duradoura capaz de desviar a atenção do público-alvo do termo não distintivo.	

- **Veracidade:**

A marca não deve induzir o consumidor a erro quanto à origem, qualidade ou características do produto ou serviço que ela identifica. O nome e os elementos figurativos da marca precisam estar em conformidade com a atividade que ela representa.

Whopper Costela, sem costela: Burger King é condenado a pagar R\$ 200 mil por 'publicidade enganosa'

Frente às reclamações e ao caso na Justiça, o Burger King explicou aos seus consumidores quais são os reais ingredientes do hambúrguer e excluiu o produto de seu cardápio

[Whopper Costela, sem costela: Burger King é condenado a pagar R\\$ 200 mil por 'publicidade enganosa' | Exame](#)

- **Licitude:**

A marca não pode conter elementos que sejam proibidos pela legislação, como bandeiras nacionais, brasões ou emblemas oficiais ou sinais contrários à moral e aos bons costumes, conforme prevê o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial.

Processo de registro de marca		
Processo	919176852	
Data de depósito	07/02/2020	
Datas de prioridade		
Data de concessão		
Data de vigência		
Situação	Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento	
Marca	Picalé	
Natureza	Marca de Produto/Serviço	
Apresentação	Nominativa	
NCL(11):	30	
Titular	ANTONIO AUGUSTO ELOY SILVEIRA [BR/BA]	

Indeferimento de pedido de registro	Data da decisão 26/02/2021 Número da decisão 215085
--	--

Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados.

Concluído o exame, indefere-se o pedido de registro com base nos seguintes fundamentos legais:

A marca reproduz "picalé", expressão considerada chula, obscena e alusiva ao órgão genital masculino, irregrável de acordo com o inciso III do Art. 124 da LPI.

Art. 124 - Não são registráveis como marca:

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 ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

O sobrestador (pedido 919169619 ; Picalé) foi indeferido com base no inciso III do art. 124 da LPI.

Observando-se o mesmo entendimento, portanto, entende-se que o sinal requerido configura-se como expressão obscena, formada por trocadilho alusivo ao órgão genital masculino em sua forma vulgar ("pica") e ao produto "picolé", induzindo à associação entre o consumo deste e o ato sexual. Considerando-se ainda as características do público-alvo (em sua maioria, crianças) dos produtos, entende-se que a marca requerida é irregrável à luz da norma legal apontada.

- **Novidade / Disponibilidade:**

A marca não pode ser idêntica ou similar a uma marca já registrada ou em processamento no mesmo segmento de mercado. A pesquisa

de anterioridade é fundamental para verificar a novidade da marca e evitar conflitos de colidência.

O Caso Babytube

Fofocalizando

Viih Tube e Eliezer precisam trocar nome de marca às pressas; entenda o caso

Viih Tube e Eliezer usaram as redes sociais para fazer um anúncio: a marca de produtos infantis deles terá que mudar de nome

O INPI leva em consideração não apenas a escrita e a sonoridade das marcas, mas também o seu conjunto ideológico.

Por exemplo, palavras estrangeiras com significados diferentes podem ser aceitas mesmo que possuam uma grafia semelhante, desde que a sua aplicação mercadológica não cause confusão ao consumidor.

1.16 Graus de distintividade

A distintividade da marca está relacionada à sua maior ou menor capacidade de se destacar.

Essa escala de diferenciação da marca depende do produto ou serviço assinalado e do mercado de atuação.

1.17 Classificação dos graus de distintividade:

- **Não distintivos**

Sinais formados por termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço ou que são utilizados, no mercado, para descrever suas características.

Também são considerados sinais não distintivos aqueles que, pela sua própria constituição, não são capazes de serem percebidos como marca pelo público-alvo.

- **Sugestivos/evocativos**

Sinais formados por elementos nominativos ou figurativos que sugerem ou aludem a características dos produtos ou serviços sem, entretanto, os descreverem diretamente.

Embora guardem alguma proximidade conceitual com elementos descritivos, não possuem relação imediata com os produtos ou serviços que visam assinalar, sendo, portanto, passíveis de registro.

Exemplo: *Future Law*

- **Arbitrários**

É considerada arbitrária a marca cujo significado não possui relação conceitual com os produtos ou serviços que visa assinalar.

Exemplo: *Apple*

- **Fantasiados**

São os sinais formados sem qualquer significado intrínseco, ou seja, não retirados do vernáculo. Literalmente, são termos inventados.

Exemplo: *Sodiê*

Caso Água na Caixa

<input type="checkbox"/>	913718050	13/11/2017	M	ÁGUA NA CAIXA	R	Registro de marca em vigor	PRIMEIROS PASSOS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	NCL(11) 35
<input type="checkbox"/>	913718076	13/11/2017	M	ÁGUA NA CAIXA	R	Registro de marca em vigor	PRIMEIROS PASSOS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	NCL(11) 32
<input type="checkbox"/>	918018137	21/08/2019	M	-	X	Pedido considerado inexistente	PRIMEIROS PASSOS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	NCL(11) 35
<input type="checkbox"/>	918018218	21/08/2019	M	-	X	Pedido considerado inexistente	PRIMEIROS PASSOS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	NCL(11) 32
<input type="checkbox"/>	918018269	21/08/2019	M	ÁGUA NA CAIXA	R	Registro de marca em vigor	PRIMEIROS PASSOS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	NCL(11) 35
<input type="checkbox"/>	918018277	21/08/2019	M	ÁGUA NA CAIXA	R	Registro de marca em vigor	PRIMEIROS PASSOS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	NCL(11) 32
<input type="checkbox"/>	93446440	02/05/2024	M	ÁGUA NA CAIXA	✓	Aguardando exame de mérito	PRIMEIROS PASSOS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	NCL(12) 32
<input type="checkbox"/>	93446555	02/05/2024	M	ÁGUA NA CAIXA	✓	Aguardando exame de mérito	PRIMEIROS PASSOS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	NCL(12) 32
<input type="checkbox"/>	934610509	15/05/2024	T	ÁGUA NA CAIXA	✓	Aguardando exame de mérito	PRIMEIROS PASSOS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	NCL(12) 32

Nome não distintivo, mas a marca foi requerida na forma mista e tridimensional. Não é possível impedir o uso da expressão por terceiros, mas é possível impedir o uso da logomarca.

Os requisitos de registrabilidade são os pilares do direito marcário. Realizar uma análise criteriosa desses requisitos antes de submeter o pedido de registro é fundamental para um processo administrativo eficiente e com maiores chances de deferimento.

Aula 11 - Estudo de viabilidade da marca – Como Fazer

Nesta aula, vamos abordar o processo de estudo de viabilidade da marca, uma etapa essencial que antecede o pedido de registro. Um estudo de viabilidade bem feito ajuda a identificar possíveis impedimentos e evita que o empreendedor invista tempo e dinheiro em um pedido de registro que possa vir a ser indeferido pelo INPI.

1.18 Objetivo do Estudo de Viabilidade

O estudo de viabilidade da marca visa analisar se há colidência com marcas já registradas ou em processamento no INPI e se a marca pretendida possui os requisitos legais necessários para o registro.

Esse estudo é feito com base em pesquisas na base de dados do INPI e em outras ferramentas especializadas, como *softwares* que permitem uma busca mais aprofundada.

1.19 Passo a Passo do Estudo de Viabilidade

- **Coleta de Informações sobre a Marca:**

Reúna informações completas sobre a marca, incluindo o nome, logotipo (se houver) e a atividade para a qual ela será utilizada.

No caso do estudo de viabilidade, a especificação da classe e do serviço é fundamental para orientar as pesquisas.

- **Análise Inicial da Marca:**

Verifique se a marca não se enquadra nos impedimentos previstos no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial.

Aqui, é avaliado se a marca possui elementos que possam ser considerados genéricos, descritivos ou violadores de direitos de terceiros.

- **Pesquisa de Colidência:**

Realize pesquisas na base de dados do INPI e, se possível, utilize *softwares* especializados para encontrar marcas registradas ou em processamento que possam colidir com a marca pretendida.

Pesquisa por Nome Exato/Radical: identifique se já existe uma marca registrada com o mesmo nome ou radical – nunca se limite a essa pesquisa.

Pesquisa por Aproximação: verifique marcas semelhantes na escrita, sonoridade ou significado (imitação ideológica) que estejam registradas ou em processamento. Considere os serviços abrangidos pela classe pretendida e por classes com afinidade mercadológica.

1. **Pesquisa Booleana:** permite pesquisa complexa, utilizando termos especiais como *AND*; *OR*; *AND NOT* e com *wildcard* "*"
2. **Pesquisa Fuzzy(Difusa):** permite pesquisa de termos aproximados. Possibilita a pesquisa de marcas idênticas e semelhantes com percentual de grau de acerto.

- **Análise do Conjunto Marcário:**

A colidência é analisada com base no conjunto marcário, que inclui o nome completo e, se for o caso, a imagem associada à marca. É importante avaliar o contexto específico de uso da marca, pois o entendimento sobre colidência pode variar caso a caso.

- **Indicação da Classe de Registro:**

Identifique a(s) classe(s) necessária(s) para o registro da marca.

A especificação correta é crucial, pois o registro da marca é feito por classe de atividades.

- **Exercício - Sabão Crá-crá**

Analise a pesquisa abaixo e reflita: será que um sabão íntimo masculino poderia ter o nome de "Sabão Crá-crá"?

Search results for "sabão crá-crá" on Bing. The search bar shows "sabão crá-crá" and the results page displays a video titled "Sabão Cra-Cra (The Mad Ku-Ku)" and a product listing for "Sabão Crá-crá - Produtos Relacionados".

Videos de sabão crá-crá
bing.com/videos

Sobre 11.300 resultados

Sabão Crá-crá - Produtos Relacionados Anuncio

Kit 3X Sabão Crá Crá Sabonete Íntimo Masculino Don Alcides
R\$ 139,90
Magazine Luiza

Sabão Cra-Cra (The Mad Ku-Ku)
1.5M exibições · 7 de abr. de 2015
YouTube · Mamonas Assassinas · Topic

Sabão Cra-Cra (The Mad Ku-Ku)
Canção de Mamonas Assassinas

Artista Mamonas Assassinas
Álbum Mamonas Assassinas - Pelados em Santos
Data de lançamento: 1 de janeiro de 2004

Para responder a essa pergunta você deve observar que existe uma música da Banda Mamonas Assassinas com o mesmo nome e que, aparentemente, o produto busca referências na mesma música.

Qual inciso do art. 124 da LPI essa marca poderia ferir?

Não se limite ao item anterior e também faça uma busca no sistema do INPI pelo nome. O que encontrou?

Agora, qual sua conclusão sobre essa marca?

O estudo de viabilidade é uma ferramenta estratégica que pode evitar conflitos futuros e orientar a escolha dos melhores fundamentos para o pedido de registro da marca, lembrando que novas marcas são protocoladas diariamente e o INPI é o órgão responsável pela decisão final no processo de registro.

**Aula 12 - Como
interpretar a
jurisprudência do INPI**

Na última aula deste bloco, vamos explorar a interpretação da jurisprudência do INPI em processos de registro de marcas. Entender como o INPI aplica os requisitos de registrabilidade na prática ajuda a formular estratégias mais eficazes para a proteção da marca.

O INPI considera o princípio da distintividade como fundamental, uma vez que ele também é uma função da marca como diferenciador de produtos e serviços.

O objetivo é evitar a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição. A proibição do registro de sinais não distintivos é motivada, em primeiro lugar, pela própria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo consumidor.

Além disso, a apropriação exclusiva de marca não distintiva geraria monopólio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado.

Na avaliação da condição de distintividade do sinal, é considerada a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões:

- fonética;
- gráfica;
- ideológica;
- função exercida por cada elementos que o compõem e seu grau de integração.

1.20 Conjunto Marcário

O conjunto marcário é formado pela combinação de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos níveis de integração, destinando-se a identificar produtos ou serviços, com variável grau de eficácia distintiva e capaz de gerar uma impressão imediata junto ao público-alvo.

A impressão de conjunto corresponde à percepção originada pela combinação de todos os seus elementos.

1.21 Elementos principais

São considerados principais os termos, expressões ou imagens que exercem papel dominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público-alvo e fixando-se em sua memória.

São os usados pelo consumidor para se referir à marca em questão, em detrimento dos demais componentes da marca.

1.22 Elementos secundários

São elementos que desempenham papel ornamental, destacando os componentes principais do sinal ou que figuram como elementos meramente informativos ou descritivos em relação ao escopo de proteção requerido.

É também comum que os componentes secundários venham reafirmar o sentido já transmitido pelo elemento principal, por serem meramente redundantes ou expletivos.

1.23 Elementos negligenciáveis

Os elementos negligenciáveis são aqueles componentes figurativos ou nominativos evidentemente desprovidos de qualquer capacidade distintiva, que orbitam o núcleo formado pelos elementos principais ou secundários, sem serem percebidos como componentes efetivamente marcários. Nesse sentido, tais partículas não são fixadas pelo público-alvo em uma situação real de consumo.

- **Exemplos de elementos negligenciáveis são:**

1. Símbolos de marca registrada, como ® e ™;
2. Endereços, telefones, e-mails e endereços eletrônicos;
3. Quantidade, dosagem, volume, peso, dimensões, medidas e outras características do produto;
4. Lista de ingredientes, informação nutricional e indicação de alergênicos;
5. Classificação indicativa, informações de uso e formas de conservação;

6. Códigos de barras;
7. ISSN (International Standard Serial Number), ISBN (International Standard Book Number) e DOI (Digital Object Identifier);
8. CPF, RG, CNH, CNPJ, números de registros em juntas comerciais, órgãos de classe e outros.

1.24 Integração dos elementos

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

No caso de elementos nominativos, a combinação de uma ou mais palavras ou radicais pode gerar conjunto (expressão ou termo) com conceito ou significado próprio e distinto dos vocábulos individuais que o compõem.

Uma integração conceitual dessa natureza pode ser capaz de afastar a aplicação de proibições relacionadas à ausência de distintividade.

Já nas marcas figurativas ou mistas, a integração entre os componentes gráficos, no primeiro caso, ou entre elementos figurativos e nominativos, no segundo caso, pode ser tão elevada a ponto de tal combinação ser a principal fonte de distintividade do conjunto.

REFERÊNCIAS

BEZERRA, Matheus Ferreira. **Manual de Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 maio 1996.

BRASIL. **Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999**. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

CASO “Whopper Costela”. **Exame**. Disponível em: <https://exame.com>. Acesso em: 15 abr. 2025.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Neide. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. São Paulo: Thomson Reuters, 2023.

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (CUP) para a Proteção da Propriedade Industrial, de 1883.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Art. 27. Disponível em: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. Acesso em: 15 abr. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa – Marcas**. Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC). Rio de Janeiro: INPI, v. 1, n. 1, dez. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/recursos-e-nulidades/revista-jurisprudencia-marcas-versao-final.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Empresas que cometem golpes contra usuários do INPI estão sujeitas a multas de até R\$ 60 milhões**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/empresas-que-cometem-golpes-contr-usuarios-do-inpi-estao-sujeitas-a-multa-de-ate-r-60-milhoes>. Acesso em: 15 abr. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. Portaria INPI/PR nº 8, de 18 de abril de 2022. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 15 abr. 2025.

JURISPRUDÊNCIAS DO INPI. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/>. Acesso em: 15 abr. 2025.

PROTEGENDO sua vantagem competitiva: o que é propriedade intelectual e como ela pode ajudar o seu negócio a crescer. Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) e IPOS International (II); tradução e revisão técnica: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: INPI, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes-de-propriedade-industrial/arquivos/guia1-protetendo_sua_vantagem_competitiva.pdf. Acesso em: 15 abr. 2025.

SHARK TANK BRASIL. **Baby Beach Champanheria apresenta o produto Champlé**. Temporada 7, Episódio 5. Sony Channel Brasil, 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oaPKGvow8ig>. Acesso em: 15 abr. 2025.

WIKIPÉDIA. *Os Cegos e o Elefante*. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Cegos_e_o_Elefante. Acesso em: 15 abr. 2025.

