

Direito Civil – Direito da Propriedade Industrial

Ref.: **Registro de marca - Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI** – Questões práticas e documentação necessária

A finalidade de se registrar a marca é garantir seu trabalho, identificando seu negócio frente à concorrência; resguarda a propriedade e o uso exclusivo e confere visibilidade do produto ou serviço.

A marca registrada junto ao INPI confere o direito ao uso durante o período de 10 anos em todo território nacional a partir da data da concessão do registro prorrogando por mais 10 anos e sucessivamente.

A marca pode ser escrita ou ilustrativa podendo ter a mescla das duas podendo ser figurativa.

A seguir seguem os passos principais pelos quais a Empresa, preferencialmente acompanhada pelo advogado, deverá percorrer o caminho para o registro de uma marca.

1) Pesquisa sobre a possibilidade do registro e se já há o registro da marca pretendida:

Primeiramente procede-se a pesquisa sobre a pré-existência do registro, sendo necessária essa verificação já que pode haver alguma marca semelhante ou igual a que pretende registrar. A pesquisa evita o gasto desnecessário com o registro de uma marca já existente.

Caso haja conflito de nome da marca, ou seja, a existência do registro prévio da marca, o incidente pode ser levantado, pelo conflito de nome ou registro junto ao INPI.

Em muitas ocasiões não obstante a coincidência de nomes, **a natureza dos serviços prestados pelas empresas com nome ou marca conflitantes, difere totalmente entre si**, ensejando por fim o entendimento-se na circunstância pelo registro da marca.

Esse entendimento se deve ao princípio da especialidade que rege o direito de marcas, que implica que a marca registrada terá correlação com a atividade prestada.

2) Guia de Recolhimento da União

No site oficial do INPI existem vários serviços com diferentes preços. O valor para Protocolo de Registro junto ao INPI é R\$ 355,00, aplicando-se



o desconto destinado às Pequenas Empresas o registro inicial é de R\$ 142,00.

Conforme mencionado, prazo de duração do registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. O pedido de prorrogação deve ser formulado no último ano do registro, instruído com o comprovante de pagamento da contribuição.

Em função da Convenção de Paris de 1880 e suas posteriores alterações, das quais o Brasil tornou-se signatário na Revisão de Estocolmo em 1992, recepcionado pela legislação Brasileira por meio do Decreto nº 10.033 de 2019, os efeitos do registro de uma marca registrada no Brasil podem também repercutir em outros países signatários. Caso haja interesse do registro internacional junto à Secretaria Internacional deve-se pagar a taxa de R\$ 406,00, além da taxa a ser calculada pelo site oficial da *WIPO IP PORTAL*¹, cujo valor dependerá de quantos e quais países se pretende estender os efeitos da propriedade da marca.

3) Documentação necessária

A fim de iniciarmos o registro da marca precisaremos dos documentos básicos e específicos, listados a seguir:

- procuração, contrato social, de um termo de consentimento de quem preparou o design atual da marca, que queremos registrar, havendo a autorização o titular daquela imagem e outros que complementem o pedido do registro;
- imagem da marca – uma única imagem, não é aceito arquivo com duplicações ou variações da marca ou elementos que limitem o seu entendimento. A nitidez deve ser necessária para caracterização dos elementos figurativos da marca, o que se aplica a marca mista (nome mais desenho), tridimensional. Deve ser em formato *jpg*, 945 x 945 pixels (moldura obrigatória de 8 cm x 8 cm), com resolução mínima de 300 dpis e de tamanho de até 2 megabytes.
- Declaração de atividade em cumprimento ao disposto no artigo 128 da Lei de Propriedade Industrial é necessário que

¹ <https://ipportal.wipo.int/>

as pessoas de direito privado especifiquem o exercício efetivo e lícito da atividade prestada.

- A classificação dos elementos figurativos é obrigatória.

Protocolado o pedido, é emitido o recibo do envio do formulário eletrônico juntamente ao número de protocolo que será utilizado para acompanhamento do Registro de Marca junto ao INPI. Uma vez protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 dias. Interposta esta ou findo seu prazo o pedido do registro será examinado pela Autarquia, que posteriormente deferirá o registro ou não.

Vale esclarecer que o pedido de registro da marca já garante ao depositante os mesmos direitos estendidos ao proprietário, de ceder o registro ou pedido de registro, de licenciar o uso da marca e de zelar pela integridade material ou reputação.

É a informação.

Varginha, 28 de novembro de 2020

Felipe Crepaldi
OAB/SP 305.305