

GUIA DE MELHOR PRÁTICA DE PROTEÇÃO DE MARCA



Comité de Branding
Guia de Melhores Práticas



Comitê de Branding
Guia de Melhores Práticas

Guias | Publicação da ABA, idealizada e realizada pelo Comitê de Melhor Prática de Branding

Projeto gráfico | DIA Comunicação

Fotos | Vinícius Teixeira Leite e sxc.hu

Análise, sugestões e validação do texto final
Escritório Gusmão & Labrounie

Conteúdo

Advogados integrantes do Comitê Jurídico da ABA

Ana Carolina Pescarmona | Reckitt Benckiser

Larissa Silva Moré | Danone

Lia Kishino | DPaschoal

Márcia Lan | Kimberly-Clark

Mariangela Sampaio | Unilever

Renato Cirne Nascimento | Oi

Silvia Miranda | Pirelli

Tânia Cavalcanti | Cadbury

Revisão de texto | Ana Maria Barbosa

DISSEMINANDO MELHORES PRÁTICAS

A ABA – Associação Brasileira de Anunciantes reúne as trezentas maiores empresas anunciantes do país, que representam perto de 70% do volume de comunicação de marketing realizado no Brasil. Com sede em São Paulo, a entidade também tem uma unidade operacional no Rio de Janeiro.

Nossa missão política e institucional é a de “representar coletivamente e defender os interesses das empresas anunciantes associadas”; nossa missão técnica-profissional é a de “aglutinar, desenvolver e disseminar melhores práticas para potencializar melhores resultados para os anunciantes”.



Estas missões são fundamentadas em nove princípios permanentes:

- Defesa permanente e intransigente da liberdade.
- Defesa do conceito de responsabilidade civil do anunciante e da propaganda.
- Defesa do princípio da autorregulamentação.
- Defesa de um permanente diálogo com toda a sociedade.
- Aumento da eficácia da propaganda e da sua rentabilidade.
- Defesa do conceito de que a marca é o maior patrimônio dos anunciantes.
- Defesa do conceito de que a reputação é essencial para alcançar e manter o sucesso dos negócios.
- Incentivo ao emprego da criatividade de forma ética em todos os aspectos do marketing mix, visando ganho de competitividade nos negócios.
- Defesa do conceito de que o marketing e a comunicação têm a responsabilidade de contribuir para a evolução da sustentabilidade das organizações.

Para promover o maior conhecimento e desenvolvimento de uma disciplina ou ativida-

de específica da gestão, do marketing e da comunicação das organizações, são mantidos oito comitês técnicos – Comunicação Corporativa; Gestão de Mídia & Marketing Digital; Jurídico; Pesquisa de Mercado & Inteligência Competitiva; Produção; Promoção, Trade e Varejo; Relações com o Consumidor; e Relações Governamentais – e quatro de Melhor Prática – Branding; Conteúdo de Marca; Gestão Financeira de Marketing; e Sustentabilidade.

Rafael Sampaio

Vice-Presidente Executivo

Valorização do *branding* e de suas metodologias

O Comitê de Branding tem como objetivo ampliar o espectro de estudo da marca, com aprofundamento de análises, discussões e recomendações para os associados e o mercado. Fazem parte do comitê gestores das maiores e mais ativas marcas do país, além das principais consultorias e agências nacionais e internacionais e representantes do mundo acadêmico.



Para maximizar a gestão da marca como ativo competitivo das organizações e promover o conceito de que a marca é o maior patrimônio dos anunciantes, atuamos em três frentes de trabalho:

- Ser um fórum de inspiração e reflexão sobre o tema para os membros e para o mercado;
- Produzir conteúdo que auxilie os anunciantes, o mercado e o mundo acadêmico a avançar nas reflexões sobre o *branding*;
- Promover o intercâmbio de informações e conhecimento entre as marcas de diferentes segmentos e mercados.

Este *Guia* compila a experiência de anunciantes, agências e consultorias. O objetivo não é esgotar o assunto, mas justamente contribuir para que a discussão ganhe força e que os conceitos de gestão de marca possam chegar a um número cada vez maior de pessoas.

Stephan Duailibi Younes

Presidente do Comitê de Branding





SUMÁRIO

1. Introdução 12

2. O que pode ser protegido como marca

O que é marca?	18
Tipos de marca	19
Nominativa	19
Figurativa	19
Mista	19
Tridimensional	19
Marca de certificação	20
Marca coletiva.	20

3. O que não é protegido como marca

<i>Claims, slogans</i> , palavras de uso comum, cores, letras de alfabeto	22
--	----

4. Trade dress – conjunto – imagem. 26

5. Categorias de proteção de marca

Classificação do INPI.	30
Objeto social do requerente – contemplar as atividades e produtos relacionados à classe	32
Marca de alto renome	34
Marca notoriamente conhecida	35

6. Como registrar a marca

Em que momento deve ser checado se a marca pretendida está disponível e deve ser protegida.	38
Órgão responsável.	39
Como e onde fazer uma busca.	41
Processo de registro – fases do processo	
Oposição, anterioridade, arguição de anterioridade, tempo para arguir, segurança jurídica, encerrar.	42
Consequências de não registrar a marca	44
Quando se adquire a propriedade sobre a marca	44

7. Como manter o registro

Prorrogação	46
Caducidade	47

8. Diferenças entre marca e outros institutos

Marca vs. direito de autor	50
Marca vs. nome de domínio.	52
Marca vs. nome empresarial.	52
Marca vs. patente.	53



9. Cessão e licença

Cessão de marca	58
Licença de uso de marca.	61

10. Royalties

O que é <i>royalty</i>	64
Como realizar remessas	68





1. INTRODUÇÃO

Em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, a marca tornou-se um poderoso símbolo de distinção de produtos e serviços, sintetizando atitudes, culturas, valores e incorporando-se à vida dos consumidores.

Não há dúvida que, hoje, as marcas representam uma parcela substancial do patrimônio das empresas, muitas vezes superando os valores dos ativos físicos.

O seu registro e proteção, contudo, parecem estar longe do topo da lista de prioridades dos empresários. Não raro, empreende-se tempo

e recursos no aprimoramento da qualidade e design dos produtos e serviços, além de estratégias de marketing visando o fortalecimento das marcas, sem que os empresários, no entanto, detenham a propriedade delas.

Em outras palavras, são investidos milhões em uma marca que, mais dia, menos dia, poderá ser reclamada por outra pessoa que venha efetivamente a registrá-la.

O *Guia de proteção de marca* tem por intuito, em uma linguagem simples e direta, despertar empresários, publicitários e demais

profissionais para a importância da proteção das marcas.

Seja por desconhecimento ou negligência, o fato é que o registro desse importante ativo é relegado a segundo plano. Basta um simples cálculo para constatar esta triste realidade. Como demonstram as estatísticas INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no ano de 2007, foram feitos 107.446 pedidos de registro de marca. Tal número mostra-se inexpressivo perto dos dados apresentados pelo DNRC – Departamento Nacional de Registros Comerciais, os quais revelaram



529.419 constituições de novas empresas no mesmo período. Destes dados, conclui-se que apenas 20% dos empresários preocuparam-se em registrar suas marcas, assegurando seu patrimônio.

O maior equívoco, talvez, seja o de encarar o processo de registro como custo ou mera “burocracia”.

No entanto, mais do que um custo, a proteção da marca é um importante e necessário investimento, que tende a se valorizar no

tempo, trazendo, além da proteção de exclusividade de uso, retornos financeiros ao seu titular.

Buscaremos, ao longo deste *Guia*, compartilhar casos práticos e sanar as principais dúvidas em relação ao processo de registro de marcas no âmbito do território nacional. O que é marca? O que pode ser protegido como marca? Qual é o órgão responsável pelo registro? Quando e como registrá-la? Quais as consequências de não o fazer? Quais as vantagens? Registrar domínio é o mesmo que registrar a marca?

Sem qualquer pretensão de esgotar tão amplo assunto, esperamos trazer noções e aspectos básicos do conceito de marcas e do processo de sua proteção e, com isto, contribuir para desmistificar o assunto, tornando-o mais acessível e conscientizando as pessoas da importância da adoção dessas cautelas.







2. O QUE PODE SER PROTEGIDO COMO MARCA

O que é marca?

Podem ser registrados como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não compreendidos nas proibições legais. A marca nada mais é do que o sinal distintivo ou identificador de um produto ou serviço. No entanto, como a lei brasileira exige que, para ser marca, o sinal seja visualmente perceptível, *não são registráveis, nos termos legais, sinais sonoros, olfativos, gustativos ou táteis.*

Tipos de marca ¹

Nominativa

É aquela constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos.

Figurativa

É aquela constituída por desenho, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente.

Mista

É aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizada.

Tridimensional

É aquela constituída pela forma plástica de produto ou de embalagem, que tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

¹ Fonte INPI



Marca de certificação

É aquela que atesta a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

Marca coletiva

É aquela que visa identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade.





3. O QUE NÃO É PROTEGIDO COMO MARCA

Claims, slogans, palavras de uso comum, cores, letras de alfabeto ¹

Existem alguns sinais que não podem ser registrados como marca, seja porque não são suficientemente distintivos para exercer a função de marca, seja porque não atendem os requisitos de disponibilidade e licitude, conforme disposto no art. 124 da LPI. Seguem abaixo alguns exemplos:

- a) letra, algarismo e data, salvo quando estilizados;

¹ Art.124/LPI-9279/96

- b) sinal de caráter genérico, de uso comum, de uso necessário ou simplesmente descritivo dos produtos e/ou serviços que se pretende proteger;
- c) sinal ou expressão apenas usada como meio de propaganda (*slogans*);
- d) cores e suas denominações, salvo quando dispostas de modo peculiar e distintivo;
- e) sinal que imite ou reproduza outro já registrado em nome de terceiros, quando usado para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim;
- f) sinal que imite ou reproduza elemento característico de nome empresarial de terceiros, quando houver possibilidade de confusão;
- g) sinal que imite ou reproduza nome civil, patronímico, pseudônimo, apelido ou imagem de terceiros, salvo se requerido pela própria pessoa ou com sua autorização.







4. *TRADE DRESS* CONJUNTO- -IMAGEM

O *trade dress* ou conjunto-imagem é um conceito utilizado na doutrina da propriedade intelectual para designar o conjunto de características que compõe um produto ou serviço, que pode incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposições e tamanho das letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais. Trata-se da aparência do produto ou serviço distintiva e original que

permite sua identificação pelo consumidor. O *trade dress* é composto pelo conjunto de elementos/configuração visual que compõe um produto ou serviço, e não pelos seus elementos isolados. É importante ressaltar que a legislação brasileira não prevê proteção específica para o *trade dress* e esta ocorre no âmbito da repressão à concorrência desleal.

Não obstante, devido à falta de dispositivos legais que tratem especificamente desta matéria, e também da ausência de vedação legal, algumas empresas optam por depositar

o conjunto-imagem de suas embalagens como marca mista ou figurativa junto ao INPI, na tentativa de obter maiores garantias quanto à proteção legal do *trade dress* de seus produtos.







5. CATEGORIAS DE PROTEÇÃO DE MARCA

Classificação do INPI

São três os critérios de classificação:

a) Quanto a sua origem. As marcas podem ser brasileiras ou estrangeiras.

As marcas brasileiras são aquelas depositadas por pessoa domiciliada no Brasil. As estrangeiras são as depositadas por pessoa não domiciliada no país, podendo reivindicar a prioridade do depósito no país de origem, desde que este mantenha acordo ou tratado

com o Brasil e desde que sejam respeitados os prazos estabelecidos no acordo ou tratado e que não seja o pedido estrangeiro prejudicado por fatos supervenientes (ex. nulidade, desistência etc.).

b) Quanto ao uso, as marcas se dividem em:

Marcas de produtos ou de serviços: usadas para distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa.

Marcas coletivas: usadas para identificar produtos ou serviços advindos de membros de determinada entidade.

Marcas de certificação: destinam-se a atestar a conformidade de um produto ou serviço a determinadas normas ou especificações técnicas, distinguem bens ou serviços que cumprem com uma série de requisitos e que foram certificados como tal.



c) Quanto à sua apresentação:

Nominativas: constituídas apenas de palavras, letras ou algarismos, sem que apresentem forma estilizada.

Figurativas: desenhos, imagens, figuras ou qualquer forma estilizada de letras e números isoladamente.

Mistas: constituídas pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos cuja grafia se apresenta de forma estilizada.

Tridimensionais: constituídas pela forma plástica, de formato do produto ou da embalagem, cujo modelo tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de efeito técnico.

Objeto social do requerente – contemplar as atividades e produtos relacionados à classe

O requerente de um registro de marca pode ser qualquer pessoa que exerça atividade lícita e efetiva. No entanto, deverá haver

compatibilização entre os produtos ou serviços assinalados pela marca e as atividades de fabricação/comercialização e os serviços exercidos pelo requerente.

Em outras palavras, uma empresa que fabrica sapatos pode pedir o registro de uma marca para assinalar sapatos, mas não poderá fazê-lo para assinalar medicamentos. Também não poderá um médico solicitar uma marca para identificar serviços de agência de viagem, mas nada o impedirá de ter uma marca para serviços médicos.

Na prática, o exercício da atividade comprova-se, no caso de uma empresa, pela descrição da atividade no seu objeto social; quando pessoa física, por meio de documento comprobatório da habilitação para o exercício da atividade (no caso do médico, pela inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM).

É importante ressaltar que a atividade deve ser exercida pelo solicitante da marca à época do depósito.

Os requerentes de marca coletiva podem exercer atividade distinta daquela exercida



por seus membros, porém devem enquadrar os pedidos nas classes correspondentes aos produtos ou serviços provindos dos membros da coletividade.

É vedado o requerimento de marcas de certificação àqueles que exercem atividade que guarde relação direta com o produto ou serviço a ser certificado.

Marca de alto renome ¹

De acordo com o artigo 125 da Lei nº 9279/96, o registro de marca considerada de

alto renome assegura especial proteção em todos os ramos de atividades, e não apenas naquele relacionado ao registro.

Os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9279/96 estão normatizados na Resolução nº 121/05 do INPI, que conceitua marca de alto renome aquela que transcende o segmento de mercado para o qual foi originalmente destinada, que goza de incontestável conhecimento e prestígio, resultantes da qualidade e confiança que inspira, capaz de atrair clientela pela sua simples presença.

¹ Resolução INPI n.º 121/05

Para o reconhecimento do alto renome no Brasil, a lei determina que a marca esteja previamente registrada no país. O titular de um registro interessado na proteção conferida pelo alto renome deverá necessariamente requerê-la incidentalmente por meio de um processo administrativo, como matéria de defesa à marca que apresente conflito com a marca invocada como de alto renome.

Os requisitos e as provas necessárias para a instrução do processo administrativo estão elencados na Resolução INPI nº 121/05, em seu artigo 4º.

A anotação do reconhecimento do alto renome da marca será mantida no Sistema de Marcas do INPI pelo prazo de cinco anos e será comunicada diretamente pelo INPI ao órgão competente pelo registro de nomes de domínio no Brasil.

Marca notoriamente conhecida

Trata-se de marca muito conhecida em seu ramo de atividade que adquire reconhecimento no segmento de mercado onde está



aplicada, mesmo sem ter sido depositada ou registrada no país.

A proteção à marca notoriamente conhecida está prevista no artigo 126 da Lei nº 9279/96 e confere ao seu titular, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, a prerrogativa de impedir qualquer interessado de registrar a mesma marca ou similar para a mesma atividade econômica ou ramos afins, em todo o território nacional e nos territórios signatários da Convenção de Paris e TRIPS.





6. COMO REGISTRAR A MARCA

Em que momento deve ser checado se a marca pretendida está disponível e deve ser protegida

O requerente deve sempre verificar se a marca que pretende depositar é registrável e se está disponível. A proteção e registro das marcas são reguladas pela Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9279 de 1996), que dispõe sobre tudo o que pode ou não ser registrado, nos termos do artigo 122 e seguintes.

Uma vez escolhida a marca de interesse, sendo o signo passível de registro, faz-se necessário realizar a busca prévia. Nessa busca verificar-se-ão as marcas anteriores que possam constituir obstáculo ao registro da marca pesquisada, evitando, desta forma, desperdício de tempo e dinheiro caso fique constatado a existência de direitos de terceiros anteriores sobre a marca pretendida. A busca prévia é simples e pode ser realizada por intermédio de pesquisa no banco de dados do INPI. Uma pesquisa inicial pode

ser realizada acessando o link *<http://pesquisa.INPI.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/servimg.jsp?BasePesquisa=Marcas>*.

Como regra geral, terá direito ao registro quem antes o tiver solicitado.

Órgão responsável

O órgão responsável pelo procedimento de registro das marcas é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Esse instituto é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio



Exterior, e as suas decisões devem respeitar o disposto na Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9279/96). A atuação do INPI não se limita a regular o procedimento de registro de marcas, sendo também esse Instituto o responsável pela concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas.

Por meio de processos administrativos, os examinadores do INPI podem conceder ou indeferir pedidos de registros de marcas, sempre com base na LPI.

Hoje com o processo informatizado pode-se acompanhar complementarmente pelo site o status dos pedidos, recursos, exigências e impugnações em <www.INPI.gov.br>. Por intermédio do site, pode-se conhecer também o atual organograma do Instituto, telefones para contato e regime interno.

Atualmente a sede do INPI fica no Rio de Janeiro, conforme abaixo:

Rua Mayrink Veiga, 9
Centro. CEP 20.090-910
Praça Mauá, 7 - Centro
CEP 20.081-240
(atendimento ao público)
Tel.: (21) 2139-3000

Como e onde fazer uma busca

A busca inicial poderá ser feita no próprio *site* do INPI, por meio de uma consulta no banco de dados de marcas do Instituto.

No *link* abaixo, pode-se pesquisar tanto pelo número de processo, como pela própria marca, ou ainda pelo CPF/CNPJ do titular.

<http://pesquisa.inpi.gov.br/Marca-Patente/jsp/servimg/validamagic.jsp?BasePesquisa=Marcas>



Processo de registro – fases do processo

Após determinar como será a marca (tridimensional, figurativa, nominativa ou mista) e verificar que a mesma é passível de registro, deve-se requerer o registro junto ao INPI, pagando a taxa especificada. Feito o pagamento, através do *site* do INPI ou presencialmente, deve-se preencher o formulário eletrônico de solicitação do pedido de registro, que gerará um número de processo.

Cumpridas as exigências para formalização do pedido, é necessário acompanhar e observar na Revista da Propriedade Industrial – RPI se haverá algum tipo de exigência e a data de sua publicação. Depois da publicação do pedido na RPI, será aberto prazo de sessenta dias para que terceiros se oponham ao pedido. Prazo igual será concedido para sustentação de sua defesa.

Após a publicação na RPI, durante o prazo de sessenta dias, além do eventual pedido de oposição, será possível que terceiros de boa-fé, que usem marca idêntica ou semelhante

há pelo menos seis meses em território nacional, entrem com oposição ao pedido de registro, com base no direito de precedência, conforme artigo 129 da LPI, sob pena de preclusão de direito.

Caso haja indeferimento do pedido, há possibilidade de recurso, que será analisado pelos examinadores. Se o pedido for deferido, será necessário pagar as taxas para expedição do certificado e proteção ao primeiro decênio, no prazo de sessenta dias da publicação do deferimento do pedido de registro, ou ainda, excepcionalmente, no prazo extraordinário de

trinta dias, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao término do prazo ordinário, independentemente de notificação ou exigência, sob pena de perda do direito de propriedade garantido pelo INPI. Após o pagamento da taxa, o requerente deve aguardar a emissão do certificado e envio para o endereço constante no cadastro na base do INPI.

É também durante o prazo de sessenta dias reservado para a oposição ao pedido de registro que há a primeira oportunidade para requerer a proteção especial relativa ao alto renome.



Consequências de não registrar a marca

Quem não efetuar o depósito do pedido de registro da marca pretendida ficará exposto a ter sua marca utilizada por outras empresas do mesmo ramo, indiscriminadamente, podendo ter o seu produto ou serviço confundido com outro, comprometendo assim o bom nome de seu negócio.

Se terceiro de boa-fé requerer o pedido de registro de sua marca e se tal pedido de registro não for contestado no prazo de sessenta

dias da publicação do pedido de registro, com base no direito de prioridade previsto no artigo 129, parágrafo 1º da LPI, ocorrerá a preclusão do direito de propriedade do usuário anterior.

Quando se adquire a propriedade sobre a marca?

A partir da concessão do registro da marca e consequente expedição do certificado de registro, observadas as prorrogações por períodos iguais e sucessivos mediante pagamentos das respectivas taxas administrativas.





7. COMO MANTER O REGISTRO

Com a obtenção do registro, o seu titular adquire certas obrigações. Para que o registro seja mantido, a marca deve ser usada e o seu registro prorrogado, conforme será especificado abaixo.

Prorrogação

A marca tem vigência de dez anos, a contar da publicação da concessão na RPI, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. Para que seja realizada a prorrogação, o INPI exige o pagamento de taxas específicas.

O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo em prazo extraordinário, nos seis meses seguintes, contado do dia imediatamente subsequente ao término de vigência do registro mediante o pagamento de retribuição adicional.

Caso a prorrogação não seja efetuada, o registro será extinto.

Caducidade

Segundo o art. 143 da Lei de Propriedade Industrial, caducará o registro, mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se:

- a) decorridos cinco anos da sua concessão, na data do requerimento o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil;



- b) o uso da marca tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Em todos os casos, se o titular justificar o desuso da marca *por razões legítimas*, não ocorrerá a caducidade, mas caberá a ele comprovar tais *razões legítimas*.





8. DIFERENÇAS ENTRE MARCA E OUTROS INSTITUTOS

Marca vs. direito do autor

Assim como as demais áreas inseridas dentro dos direitos de propriedade intelectual, o direito de autor diz respeito à proteção das criações de espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. Os programas de computador, do ponto de vista jurídico, inserem-se no regime de proteção do direito autoral.

Entretanto, diferentemente do direito marcário, o direito do autor, hoje regulado pela Lei nº 9610/98, tem como objeto a proteção

das obras literárias, artísticas ou científicas, tais como programas de computador; obras audiovisuais, fotográficas, desenhos, pinturas, gravuras, esculturas, ilustrações, cartas geográficas; projetos, esboços, obras plásticas relativas à engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência, entre outros.

Nesse sentido, vale ressaltar que o âmbito de proteção do direito do autor abrange as obras de caráter estético, ou seja, independentemente da utilidade ou funcionalidade

afeitos à propriedade industrial, ramo da propriedade intelectual, na qual se inserem as marcas e patentes.

Por outro lado, enquanto a concessão da titularidade e exclusividade de uso de direito a uma marca depende da concessão do registro pelo INPI, a proteção do direito de autor independe de registro, ou seja, o direito é reconhecido ao seu autor desde a sua criação. O registro é, portanto, opcional, sendo meramente declaratório, e sua principal utilidade é constituir um sólido meio de prova de autoria da obra e data de sua criação.



Por fim, no que se refere ao período de proteção, enquanto a proteção das marcas é de dez anos da concessão do registro, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos, cabendo a sua renovação, no caso dos direitos autorais a proteção é de setenta anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor, obedecida a ordem sucessória da lei civil, sem possibilidade de prorrogação.

Marca vs. nome de domínio

Diferentemente da marca que identifica produtos e serviços, o nome de domínio identifica o endereço na internet que liga o usuário ao *site* de interesse. O órgão responsável pelo registro dos nomes de domínio é o NIC.br, que sucedeu a Fapesp nessa função.

Marca vs. nome empresarial

O nome empresarial identifica a empresa ou o fundo de comércio que ela explora, para reconhecê-la em suas relações com a clientela

e empresariado. O registro do nome empresarial se dá perante a Junta Comercial, quando do arquivamento dos atos constitutivos da empresa.

Apesar dessas diferenças, os itens nome de domínio, nome empresarial e marca guardam certa correlação, sendo comumente identificados pela doutrina como institutos afins, incorrendo na prática de concorrência desleal quem usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia

alheios, ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produtos com essas referências, nos termos do art. 195, V, da Lei de Propriedade Intelectual.

Marca vs. patente

Assim como as marcas, as patentes também encontram-se reguladas pela Lei nº 9279/96.

Entretanto, enquanto a proteção das marcas tem como objeto a proteção dos sinais visualmente perceptíveis capazes de identificar produtos e serviços, as patentes protegem as



invenções e modelos utilidade que atendam aos requisitos básicos da patenteabilidade, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Nesse último requisito e na novidade, em vez da originalidade, inclusive, ficam evidentes as diferenças entre os direitos autorais e as patentes, tal qual mencionado no item anterior.

Quanto ao prazo, a patente de invenção vigorará pelo prazo de vinte anos, e a de modelo utilidade por quinze anos, contados da data do depósito.

Quadro comparativo

Marca vs/	Marca	Direito de Autor	Nome de Domínio	Nome de Estabelecimento	Patente
Objeto	Sinais visualmente perceptíveis, identificadores de produtos ou serviços	Expressão da criação intelectual em obras literárias, científicas ou artísticas	Ligação do endereço eletrônico e usuário	Identificação da sociedade	Invenções e modelos utilidade
Lei	9279/96	9610/98		Código Civil	9279/96
Registro/ órgão	Sim/INPI	Registro não obrigatório	Sim/NIC.Br	Junta Comercial/ Cartório de Registro	Sim/INPI
Prazo de proteção	Dez anos contados do registro, permitidas renovações	Setenta anos, de 1º de jan. do ano subsequente ao falecimento do autor, sem possibilidade de renovação	Indeterminado, mediante o pagamento de anuidade de manutenção	Prazo de vigência da sociedade	Vinte anos para patente de invenção e quinze anos para modelo utilidade da data do depósito







9. CESSÃO E LICENÇA

Cessão de marca

Tanto os pedidos de registro como os próprios registros de marcas poderão ser cedidos, o que significa transferir a outrem os direitos de propriedade, posse e uso dos mesmos, devendo a transferência ser averbada no INPI para prevalecer contra terceiros.

Portanto, a cessão, quer seja por pessoa física ou jurídica, deverá ser feita mediante documento formal de cessão e transferência, cumprindo as formalidades legais e, principalmente, esclarecendo se se trata de cessão

exclusiva ou informando que a cessão é livre e vários cessionários poderão utilizar a mesma marca, simultaneamente, dentro do mesmo território.

A cessão poderá ser comprovada por qualquer documento hábil que demonstre a transferência da titularidade do pedido de registro ou do registro da marca, tais como documento formal de cessão e transferência ou aqueles que provem a ocorrência de incorporação, cisão, fusão, sucessão ou determinação judicial.

O INPI fará a anotação da cessão, a qual publicará para que se produzam efeitos em relação a terceiros.

Da decisão que indeferir a anotação de cessão, o cancelamento de registro ou o arquivamento de pedido de registro, caberá recurso cuja decisão encerrará a instância administrativa.

No caso da cessão, o cessionário é sub-rogado em todos os direitos do cedente, sendo-lhe transferida a propriedade da marca, e não apenas o uso, o que implica a não limitação de território.



Se for a cessão de uma marca já registrada, o documento original ou segunda via oficial do registro deverá ser apresentado para que se efetue a averbação. Se for um pedido de registro, o simples preenchimento do formulário é suficiente, já que o INPI providencia a averbação, modificação de titularidade e o fornecimento do certificado de registro em nome do cessionário.

Havendo registro ou pedido de registro de mais de uma marca igual ou semelhante, para distinguir os mesmos produtos ou

serviços, todas deverão ser cedidas concomitantemente, visando-se evitar condições concorrenciais.

Qualquer providência extra ou judicial na defesa desses direitos de propriedade industrial contra terceiros, pelo cessionário, só poderá ser tomada após averbação da modificação do titular e de endereço perante o INPI.

Cabe recurso da decisão do INPI que indeferir a anotação de cessão e a que cancelar o registro ou arquivar o pedido, por entender que a cessão não compreende todos os registros

ou pedidos em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Licença de uso de marca

Tanto o titular do registro como o depositante de pedido de registro poderão celebrar o contrato de licença para uso de marca (artigo 139 LPI). Isto porque tanto o titular como o depositante não são obrigados a fazer uso da marca. O titular pode usar a marca, transferi-la ou autorizar sua utilização por terceiros, o que acontece nos casos de licenciamento.

A licença é o contrato pelo qual o titular de uma marca confere a um terceiro o direito de usá-la para designar os seus próprios produtos ou serviços, mediante remuneração acordada ou a título gratuito. O contrato de licença é limitado no tempo e pode ser limitado no território, o que o diferencia do contrato de cessão de marcas.

Além dos requisitos legais padrão, é importante constar em contrato se o titular da marca continuará com o direito de explorá-la pessoalmente ou esclarecer se se trata de licença exclusiva, hipótese em que o licenciante só



poderá continuar a explorar sua marca se houver cláusula expressa nesse sentido. Na ausência de uma cláusula expressa, o titular deve se abster do uso da marca.

O licenciado tem o dever de explorar a marca, uma vez que o não uso pode causar prejuízos ao titular, sendo inclusive causa para rescisão do contrato, já que causaria a decadência do direito do titular.

Para que produza seus efeitos contra terceiros, o contrato de licenciamento de marca deverá ser averbado no INPI, produzindo

seus efeitos após a publicação. Recomenda-se que todo contrato de licenciamento seja averbado no INPI, para exame da parte formal do contrato, incluindo a existência de outras licenças prévias e conflitantes; para tornar público que a marca de titularidade de uma empresa está sendo utilizada por outra; para constar que o licenciante poderá controlar a qualidade dos produtos e serviços do licenciado. Se houver necessidade de comparecer em juízo contra terceiros, não estando averbado, o contrato terá que ser submetido ao INPI.





10. ROYALTIES

O objetivo deste tópico é tentar esclarecer, de forma resumida, o conceito de *royalties* e a tributação sobre a remessa de *royalties* para o exterior, com base na legislação brasileira.

O que é *royalty*

No termos do artigo 22 da Lei nº 4506/64 e artigo 52 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 ("RIR/99"), *constituem royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como:*

- a) o direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
- b) o direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
- c) exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio;
- d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.

Contudo, pela nossa legislação, a palavra *royalties* aplica-se exclusivamente a remuneração pelo uso de patentes, uso de marca de indústria e comércio, assistência técnica e científica, incluindo-se a transferência de tecnologia, licenciamento de software, e nunca para a utilização de obras protegidas pelo direito autoral.

A remuneração dos *royalties* está vinculada à averbação dos contratos celebrados junto ao INPI, que emitirá o Certificado de Averbação ou indeferirá o pedido de averbação.



No caso de licença de marcas é permitida somente para os contratos celebrados e averbados no INPI posteriormente a 31 de dezembro de 1991, data em que foi publicada a Lei nº 8383/91. Antes dessa data, não eram permitidos pagamentos decorrentes de licença de uso de marcas entre empresas com vinculação societária, nos termos do revogado artigo 14 da Lei do Capital Estrangeiro (Lei nº 4131/62).

Ademais, o licenciado apenas poderá computar e remeter *royalties* ao exterior pela licença de marcas devidamente registradas junto ao

INPI. Ou seja, para que esse tipo de contrato possa ser oneroso, entende o INPI que é imprescindível que a marca esteja registrada, isto é, que seu respectivo Certificado de Registro já tenha sido concedido pelo Instituto. Caso a marca ainda seja objeto de pedido de registro, o contrato de licença de uso de marca terá que ser obrigatoriamente gratuito até a concessão do registro pelo INPI.

Em casos de contratos envolvendo empresas vinculadas ou coligadas (por exemplo, empresa brasileira e a sua controladora estrangeira), o INPI interpreta restritivamente a

legislação fiscal e exige que a remuneração contratual não exceda o percentual fixado na Portaria nº 436/58 para a dedutibilidade fiscal, os quais variam entre 1% a 5%, dependendo do ramo tecnológico envolvido, sendo que, no caso de licença de marcas entre empresas vinculadas é de 1% sobre o preço líquido de venda dos produtos contratuais.

No que se refere a empresas independentes e desvinculadas, domiciliadas no Brasil ou no exterior, o INPI concorda que não há limite legal para o estabelecimento da remuneração.

No geral, os tributos incidentes podem ser, no caso de operações internas, IRRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), IOF (Imposto sobre Operação de Crédito, Câmbio e Seguro relativa a Títulos ou Valores Mobiliários), ISS (Imposto sobre Serviços), PIS/Cofins. E, nas operações internacionais, podem ser IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), IOF, Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), ISS, PIS/Cofins-Importação.



Como realizar remessas

As pessoas físicas ou jurídicas que fizerem remessa para o exterior devem submeter previamente o contrato ou documentos que suportem a remessa para aprovação do Banco Central do Brasil e da Receita Federal.

Contudo, as remessas para o exterior também dependerão da prova do pagamento de todos os impostos incidentes na operação.

Patrocínio Master:



Patrocínio:



Contribuição:



Cauduro Associados



Apoio:



ABA - Associação Brasileira de Anunciantes
Av. Paulista, 352, cj 61 - São Paulo - SP - CEP: 01310-000
Tel: (11) 3283-4588 / Fax: (11) 3283-1457
www.aba.com.br