

O QUE TODO **EMPREENDEDOR** PRECISA SABER SOBRE **REGISTRO DE MARCA**



ESTE MATERIAL É DE

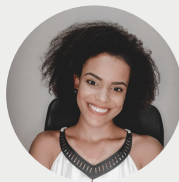
DIVULGAÇÃO GRATUITA

A COLUCCI CONSULTORIA JURÍDICA AGRADECE AOS COLABORADORES QUE AUXILIARAM NA PRODUÇÃO DESTE CONTEÚDO. TODOS SÃO DISCENTES OU GRADUADOS NA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. ALÉM DISSO, A COLUCCI TAMBÉM AGRADECE AO CRITT/UFJF PELA PARCERIA NA ELABORAÇÃO DESTE CONTEÚDO.



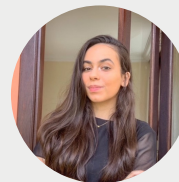
ALINE PAIVA

Revisão e
edição de
arte



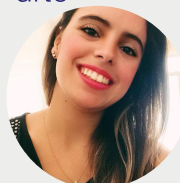
ELIZA SABINO

Revisão



LARA CALOY

Revisão e
edição de
arte



ANA CAROLINA ANTUNES

Revisão



FELIPE RICCI

Redação



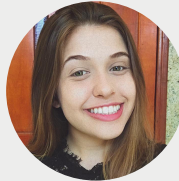
LUIZA DELBEN

Redação



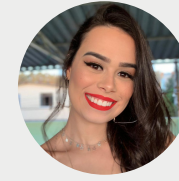
ANNA CLARA MACEDO

Redação



KAREN ALVES

Redação



NATHÁLIA FERNANDES

Revisão



EMPREENDER

É SEMPRE UM GRANDE DESAFIO

Se destacar diante dos concorrentes

Fidelizar clientes

Tornar seu nome reconhecido no mercado

Essas são algumas das grandes ambições dos empreendedores e todas elas partem do mesmo pré-requisito: **a consolidação de sua MARCA.**

Uma marca bem estabelecida é a alma de um negócio e para alavancá-la os empreendedores costumam estar dispostos a despendem altos investimentos. No entanto, em meio a tantas burocracias necessárias para regularizar um negócio, é comum que se esqueçam do investimento primordial que devem fazer: garantir a posse e uso exclusivo de seu nome e logomarca através do REGISTRO DE MARCA!

Neste e-book, você entenderá melhor sobre esse serviço fundamental de proteção jurídica ao seu empreendimento. Falaremos sobre as características do Registro de Marca, as etapas deste processo tão relevante e inúmeras informações essenciais para que você compreenda esse processo e os riscos que um empreendimento pode correr ao não ter sua marca registrada.

ÍNDICE

O QUE É REGISTRO DE MARCA?

POR QUE DEVO REGISTRAR MINHA MARCA?

ENTENDA AS ETAPAS DO REGISTRO DE MARCA

NÃO CONFUNDA ESSES TERMOS

POSSO REGISTRAR MINHA MARCA SOZINHO?

REFERÊNCIAS

O QUE É REGISTRO DE MARCA



O Registro de Marca é um título que concede **uso exclusivo** da marca em todo território nacional, em um determinado ramo de atuação. Ele é feito através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o qual é um órgão federal.



Uma vez que, ao possuir sua marca registrada, o empreendedor adquire seu uso exclusivo, entende-se a necessidade de registrá-la o quanto antes, pois, ao iniciar um empreendimento, há inúmeros investimentos em divulgação da marca, no marketing do negócio e em materiais propagandísticos, por isso é necessário priorizar o investimento no registro de marca, para que não corra o risco de perda do direito de uso da mesma e conseqüentemente os investimentos que foram feitos.

Sendo assim, o melhor momento para o registro da marca é ao iniciar o empreendimento, ou o mais breve possível, para que a marca seja assegurada o quanto antes.

NO QUE CONSISTE UMA MARCA ?

Uma marca é todo sinal visual distintivo atrelado a um produto ou serviço, que possui a finalidade de diferenciação em relação aos demais. No conceito de marca está incluso tanto o nome quanto a logo. Além do mais, pode ser registrado apenas marca de sinais visuais, a lei brasileira não protege sinais sonoros, olfativos e gustativos.

Em relação aos sinais visuais, no artigo 124º da Lei nº 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial), está prescrito quais não podem ser registrados, entre eles, vale destacar:



- letras, algarismos e datas, isoladamente;
- bandeiras;
- armas;
- medalhas;
- emblemas.
- brasões.

Além disso, temos: qualquer sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas; sinal de caráter genérico (composto por elementos pouco distintivos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos); cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.

POR QUE EU DEVO

REGISTRAR MINHA MARCA?

Em primeiro lugar, através do registro de marca, garante-se o direito do uso da marca em todo o território nacional, assegurando a proteção e a exclusividade da marca por 10 anos, podendo prorrogá-la de 10 em 10 anos, principalmente contra cópias ou uso inadequado de outrem.

Além disso, permite que a marca seja utilizada em conteúdo de divulgação sem que haja o risco da **perda de todo o investimento realizado** na sua construção visual, por exemplo, através das redes sociais.

Não obtendo o registro, não se **garante o uso exclusivo da marca**, logo, há a possibilidade de outra pessoa, física ou jurídica, registrá-la antes e garantir o gozo de todos os benefícios.

Neste caso, aquele que não registrou não só perde a possibilidade de registro, como também a possibilidade do usufruto de tal marca, podendo levá-lo a uma **mudança obrigatória de identidade visual**, rotulagem de produtos, redes sociais e design dos documentos, gerando um grande prejuízo financeiro.

Ademais, há também a possibilidade de, em caso de uso indevido de uma marca registrada, receber uma **notificação judicial**, prejudicando ainda mais o lado financeiro da empresa que não se registrou.

CASOS REAIS

QUE REVELAM A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE MARCA

1 CASO MARIA BRIGADEIRO



No caso em questão, a proprietária da doceria Maria Brigadeiro conseguiu promover sua marca em alta escala, ganhando milhares de seguidores nas redes sociais. Apesar disso, a empreendedora não analisou a possibilidade de registrar sua marca, a qual já era registrada no INPI por outro empreendimento.

Assim, recebeu uma notificação extrajudicial exigindo que todas as suas redes sociais e materiais de marketing fossem retirados do ar. Como consequência, foi perdido não apenas o investimento feito na marca, mas também a associação e a referência que o consumidor realiza com o nome da empresa, fazendo com que se perca, também, a fidelização de diversos clientes.

2

CASO WISE UP

Outro exemplo notório é o da famosa escola de inglês “Wise Up”, que, antes de ser conhecido e registrado com este nome, chamava-se “Winners”. O empresário da marca a registrou apenas na junta comercial, não realizando o registro no INPI.

Todavia, já havia uma marca registrada com esse nome, fazendo com que tivesse que remodelar toda a sua marca. Assim, é fundamental destacar que, ainda que a sua marca esteja registrada na junta comercial e esteja em uso há algum tempo no mercado, é necessário o registro no INPI para a segurança jurídica da empresa.

Além disso, os registros na junta comercial em nada se relacionam com os do INPI, fazendo com que tenha preferência no registro aquele empreendimento que protocolou primeiramente sua marca no INPI, não sendo o critério de tempo de uso da marca em questão, válido para garantir a primazia de tal proteção a marca.

Assim, recebeu uma notificação extrajudicial exigindo que todas as suas redes sociais e materiais de marketing fossem retirados do ar. Como consequência, foi perdido não apenas o investimento feito na marca, mas também a associação e a referência que o consumidor realiza com o nome da empresa, fazendo com que se perca, também, a fidelização de diversos clientes.

ENTENDA AS ETAPAS DO

REGISTRO DE MARCA

1 ANÁLISE DE VIABILIDADE

Para entender se uma marca é ou não registrável, uma análise de viabilidade deve ser feita. Essa análise consiste em um estudo prévio, estratégico e aprofundado com o objetivo de identificar se o registro de determinada marca é viável ou não.

Através dessa consulta completa é possível avaliar a realidade e contexto existentes no INPI que podem interferir no registro da marca, como, por exemplo, se é uma marca que já está registrada e em uso por outro negócio.

É de suma importância analisar a marca do negócio para entender se ela pode ser registrada e se possui um nome passível de proteção efetiva e de exclusividade em seu segmento de atuação. Um empreendimento que possui um nome forte para conseguir o deferimento de um registro de marca consegue economizar recursos financeiros e tempo durante o processo junto ao INPI. Uma marca única, forte e exclusiva é o princípio básico para configurar a viabilidade de um registro efetivo.



Como o objetivo da análise de viabilidade é compreender como a realidade da marca se relaciona com as chances de sucesso em um processo de registro de marca, é fundamental que esse estudo seja realizado numa etapa prévia ao cadastro da marca no INPI e à protocolização do pedido de registro.



Ao entender que esse processo segue uma legislação específica, é primordial ter conhecimento dessa lei para identificar se a marca pode ser registrada, a fim de evitar a infração desse ordenamento.

o artigo 124 da Lei nº 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial) elenca em quais situações uma marca não é registrável. Em destaque, não podem ser registradas como marca expressões descritivas, com características de propaganda ou de produto necessário de uso comum naquele segmento de mercado.

Marcas que sejam genéricas e que descrevam a atividade do negócio devem ser fortemente evitadas. Entendendo os princípios e conceitos básicos de uma marca, sendo eles veracidade, disponibilidade, liceidade e distintividade, é possível avaliar se ela se enquadra nas situações previstas nesse artigo ou não.

Com a análise, fica claro ao empreendedor quais os próximos passos para fortalecer sua marca. Se ela não for registrável, não terá uma proteção efetiva. Portanto, deve-se procurar por uma marca passiva de maior exclusividade, por meio da remodelagem de marca, a qual encontrará uma marca evocativa única e personalizada.

2 MODALIDADE DE REGISTRO

Em primeiro lugar, realiza-se um estudo a fim de compreender em qual das quatro modalidades de apresentação do registro a marca se encaixa:

- NOMINATIVO, na qual se protege apenas o nome da marca.
- FIGURATIVO, o qual assegura somente a logo.
- MISTO, atende a ambas, tanto o nome quanto a logo.
- TRIDIMENCIONAL, protege-se também o formato de embalagens ou de formas plásticas.

3 ANÁLISE DE VIABILIDADE

Além disso, também é feita uma análise a fim de concluir em qual, ou quais, das Classes de Nice (categoria que determina os segmentos do mercado nos quais a marca em questão trabalha) a marca atende, que vão de 1 a 45, e pertencem a um sistema de classificação mundial de produtos e de serviços.

Dessa forma, é imprescindível salientar que o registro é feito por ramo de atuação do empreendimento, baseado nessas classificações, e saber identificar em quais Nices a marca se encaixa é fundamental para garantir sua plena segurança jurídica, fazendo-se extremamente necessário e útil a presença de um profissional capacitado.

**PAGAMENTO DA PRIMEIRA
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO**



4 PROTOCOLIZAÇÃO

A protocolização do pedido de registro contém todas as especificações da marca em processo, além das documentações necessárias, sendo acompanhado de um código identificador, que é utilizado a fim de conseguir acessar, as atualizações quanto ao processo de registro.

Documentos necessários para o registro no CPF: carteira de identidade, comprovante de residência, documento que comprove o exercício da atividade e a logomarca da empresa - apesar de que esta última não é obrigatória.

Documentos necessários para o registro no CNPJ: cópia do contrato social ou estatuto social, se houver, requerimento de empresário, certificado do MEI, cópia da última alteração contratual, se houver, cópia do CNPJ atualizado, RG e CPF do administrador legal da empresa e a logomarca, também não obrigatória

Após o protocolo, o pedido é submetido pelo INPI a um exame formal, em que são verificadas as informações essenciais ao andamento do processo e, caso haja alguma inconsistência, o requerente tem o prazo de até **CINCO dias** para saná-la.



5

EXAME FORMAL

Após isso, há a publicação do pedido, na qual o registro é divulgado por **SESSENTA dias** para a oposição de outros empreendimentos já registrados. Assim, ocorre, em alguns casos, manifestação de oposição, em decorrência de alguma marca sentir que aquele registro copia ou concorre com sua marca já registrada.

Neste cenário, é fundamental que haja uma apresentação de defesa em até **SESSENTA dias**, e, principalmente, que contenha embasamento jurídico sólido, a fim de refutar as acusações de ofensa da marca já registrada, sendo extremamente necessária a orientação de um profissional capacitado e atualizado das efemeridades do mercado em questão.

**PAGAMENTO DA SEGUNDA
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO**



6

EXAME DE MÉRITO

Nessa fase, há duas possibilidades:

Em casos bem sucedidos, haverá a concessão da marca, oferecendo um parecer sobre sua registrabilidade e, em seguida, o pagamento de uma nova GRU de assentimento da marca, que deve ser feito em um prazo de até 60 dias após o deferimento.

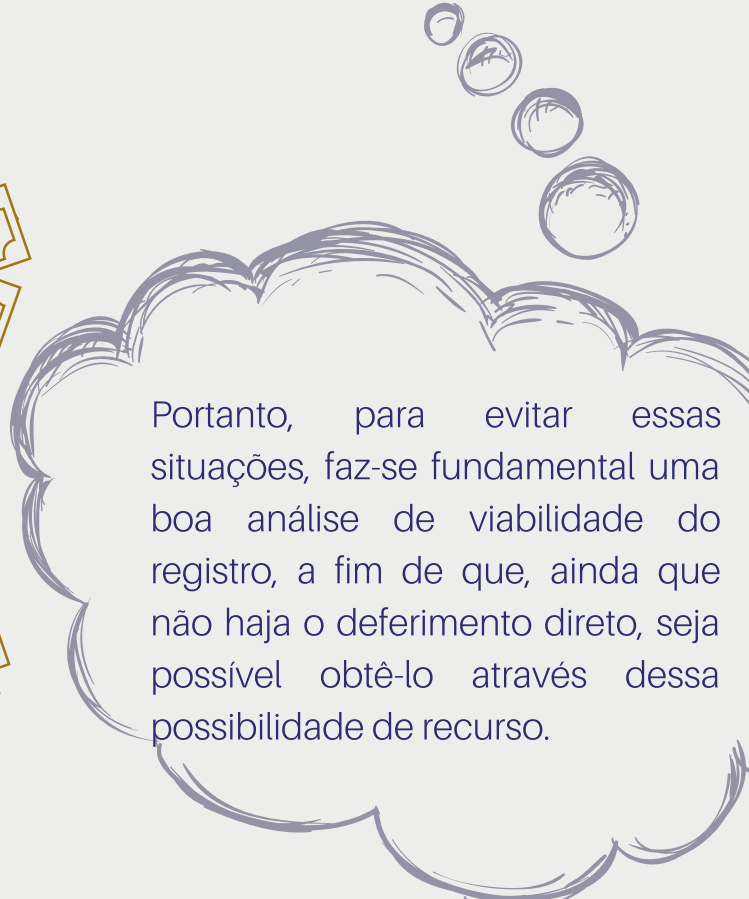
No entanto, em algumas hipóteses, quando não acontece tal deferimento, há a chance de recorrer pela marca, a fim de publicar novos argumentos que defendam sua distinção em relação às demais existentes. A publicação de tal recurso deve ser feita em até 60 dias após o indeferimento ser divulgado.

**PAGAMENTO DA TERCEIRA GUIA DE
RECOLHIMENTO DA UNIÃO - NA CONCESSÃO**



OU

**PAGAMENTO DA TERCEIRA GUIA DE
RECOLHIMENTO DA UNIÃO - NO RECURSO**



Portanto, para evitar essas situações, faz-se fundamental uma boa análise de viabilidade do registro, a fim de que, ainda que não haja o deferimento direto, seja possível obtê-lo através dessa possibilidade de recurso.

QUANTAS GRUS SÃO PAGAS?

Caso sejam necessários os dois recursos, ao longo de todo o processo, o total exigido é de quatro guias. Caso nenhum recurso seja preciso, apenas duas: protocolização e concessão.

Outrossim, apesar de os valores destas serem ditados pelo INPI e variarem conforme o tipo societário, alguns deles possuem desconto de até 60%, como por exemplo:

- pessoas naturais, se estas não possuírem participação societária em uma empresa do ramo da marca a ser registrada;
- microempresas e microempreendedor individual (MEI);
- empresas de pequeno porte, cooperativas, instituições de ensino e pesquisa, entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos.



NÃO CONFUNDA ESSES TERMOS!

MARCA, RAZÃO SOCIAL OU NOME FANTASIA ?

Razão social, é o nome da pessoa jurídica, registrada na junta comercial a qual consta em notas fiscais, contratos, e em todo tipo de documento, tem uso exclusivo apenas estadual, ou seja, em outro estado pode ter uma mesma empresa com a mesma razão social que outra já existente.

Já o **nome fantasia**, é o nome comercial do estabelecimento, o qual estará na fachada do negócio, e mesmo estando vinculado a razão social, registrado na junta comercial, ele não possui exclusividade, por isso é necessário que seja registrado como a **marca** da empresa, já que é através dele que os consumidores reconhecem o estabelecimento, portanto, **pode-se dizer que o nome fantasia corresponde marca do empreendimento.**

MARCA OU PATENTE ?

Como já foi mencionado, a marca é um sinal visual diferenciado, para que possa distinguir produtos e serviços semelhantes.

Já a patente, é um título de propriedade, que dura entre 15 e 20 anos, sobre uma invenção ou modelo de utilidade. Ela precisa ter 3 requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Portanto, a marca é um sinal visual distintivo e patente é uma invenção.



POSSO REGISTRAR

MINHA MARCA SOZINHO?

Realmente a complexidade do processo é algo a se pensar antes de dar início a execução do Registro de Marca, tendo em vista que o acompanhamento contínuo e o conhecimento a respeito de questões jurídicas são essenciais para maior chance de deferimento do pedido.



Desta forma, um **suporte jurídico especializado** garante muita segurança ao empreendedor, que com o sonho de ter uma marca consolidada e registrada, investe em uma **equipe** que conseguirá potencializar as chances de um resultado positivo.

QUAIS SERÃO ESSAS VANTAGENS QUE UM SUPORTE JURÍDICO ME PROPORCIONARÁ?

Como dito anteriormente, o processo possui várias etapas diferentes, cada uma com suas especificidades. Diante disso, um bom suporte jurídico realizará um serviço completo, visando utilizar toda a experiência de mercado, adquirida com anos de execução do serviço, para que o registro potencialmente seja deferido.

Em um primeiro momento, realiza-se o cadastro da marca no INPI, de acordo com a classe correta requisitada, em seguida, deve-se acompanhar semanalmente atualizações do registro, protocolar recursos em caso de contestação, ficar responsável em passar todos os avisos, guias e informações para o empreendedor, dentre outras diversas atividades que serão executadas durante todo o processo.



QUAIS SÃO OS RISCOS DE REGISTRAR A MARCA SEM AUXÍLIO?

Ao se arriscar em percorrer esta jornada sozinho, diversos problemas podem aparecer no caminho, por exemplo, na hipótese de contestação do pedido, o empreendedor pode não ter conhecimento de qual atitude tomar, como contestar e até mesmo qual argumentação jurídica apresentar. Outra questão muito comum é a perda de prazos, isto pois as datas que o INPI estipula para o pagamento

de taxas e protocolização de recursos são muito rigorosos, e qualquer descuido pode levar a um arquivamento do registro e até mesmo a perda do processo. Sendo assim, o empreendedor tem o direito de realizar o processo de forma autônoma, mas devido a complexidade, duração e valor do mesmo, é extremamente recomendado que se faça com segurança e acompanhamento.

CONCLUSÃO

Desta forma, com o devido suporte, o empreendedor tomará um grande passo rumo ao sucesso e segurança de sua marca, deixando de correr diversos riscos que antes teria que se preocupar.

Um exemplo, é a impossibilidade de que qualquer marca similar venha pedir modificação do título do seu empreendimento, ressaltando-se que caso o registro não estivesse em vigor, a reivindicação seria legítima e levaria a perda da marca, e conseqüentemente, de diversos investimentos em marketing e até mesmo a quebra de identificação do consumidor com o nome já consolidado.

Outra questão que não deverá ser mais uma preocupação é a possibilidade de plágio da marca, tendo em vista que caso isto ocorra, o registro te garantirá judicialmente a utilização exclusiva da mesma.

Destarte, o registro de marca é um dos processos primordiais que qualquer empreendimento deve executar, sendo um dos investimentos mais essenciais para negócios que querem uma marca segura e exclusiva.

ESPERAMOS QUE ESSE MATERIAL TENHA TE AJUDADO !

**A COLUCCI E O CRITT ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA
RESPONDEREM SUAS DÚVIDAS !**

CONHEÇA



**EMPRESA JÚNIOR DA FACULDADE
DE DIREITO DA UFJF
DESDE 2013 IMPACTANDO
REALIDADES!**

**PRIMEIRA EMPRESA JÚNIOR A TER
A CARTA DE RECOMENDAÇÃO DA
OAB**

**MAIOR EMPRESA JÚNIOR DE
DIREITO DO SUDESTE
RECONHECIMENTO A NÍVEL
NACIONAL**

CONHEÇA



**O CENTRO REGIONAL DE INOVAÇÃO
E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
(CRITT) É UM ÓRGÃO
INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF),
VOLTADO PARA A TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES
INOVADORAS, CONTRIBUINDO PARA
O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE
DO PAÍS.**

REFERÊNCIAS

SCHMIDT, Lélío Denicoli Schmidt. Registro da marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/225/edicao-1/registro-da-marca>

MANUAL de Marcas. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 15 maio 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm

GIORDANO, Denise. Qual a diferença entre razão social, nome fantasia e marca registrada? 2020. Disponível em: <https://www.consolidesuamarca.com.br/blog/qual-a-diferenca-entre-razao-social-nome-fantasia-e-marca-registrada>

ACCENDA. Qual é a diferença entre marca e patente? 2019. Disponível em: <https://mourarocha.com.br/qual-e-a-diferenca-entre-marca-e-patente/>

PATENTES. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/patentes#patente>

DELBEN, Luiza; OLIVEIRA, Maria Caroline; OLIVEIRA, Thales; FERNANDES, Nathália. Noções sobre o Registro de Marca. Colucci Consultoria Jurídica Júnior. 2021.

DALBERTO, Aguinaldo. Marca Descomplicada para seu negócio. 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NfSb5DvFs1M&t=2s>