



Núcleo de Inovação  
Tecnológica | INC

## MARCAS

### CONCEITOS E PECULIARIDADES

---

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)

**Esclarecimento:** *As informações contidas nesta cartilha não objetivam ser uma alternativa aos aconselhamentos profissionais, sendo informações básicas que possuem o objetivo de ser uma introdução ao assunto aqui proposto. As informações desta cartilha são de responsabilidade de seu autor.*



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE



**MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS  
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE – SAES  
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA**

**Presidente da República  
Luiz Inácio Lula da Silva**

**Ministra da Saúde  
Nísia Verônica Trindade Lima**

**Diretora INC  
Aurora Felice Castro Issa**

**Coordenadora de Ensino e Pesquisa  
Helena Cramer Veiga Rey**

**Coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica  
Andrea Rocha de Lorenzo**

**Coordenadora Substituta do Núcleo de Inovação Tecnológica  
Tereza Cristina Felipe Guimarães**

**Elaboração da Cartilha  
Felipe Corrêa Rocha  
Rocha Barbosa Propriedade Intelectual (RBPI)**

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  
(Elaborado por Francijane Oliveira da Conceição, CRB7 6223)

N964m Núcleo de Inovação Tecnológica

Marcas: conceitos e peculiaridades / Núcleo de Inovação  
Tecnológica. – Rio de Janeiro: INC, 2024.

30 p: il.color.

1. Direitos de Marcas 2. Registro de Marcas. 3. Núcleo de  
Inovação tecnológica (NIT). I. Título.

Aviso de licença de uso *creative commons*



Para maiores informações legais sobre a licença, acessar:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Abril de 2024

## **Apresentação**

---

O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) é referência do Ministério da Saúde no tratamento de alta complexidade em doenças cardíacas, e atuante há mais de 40 anos com destaque em procedimentos hemodinâmicos, cirurgias cardíacas de alta complexidade, incluindo as neonatais, atualmente é o único hospital público que realiza transplantes cardíacos em adultos e crianças no Estado do Rio de Janeiro, e é o segundo centro que mais realiza cirurgias de cardiopatias congênitas no Brasil.

Formador de profissionais para a rede de saúde, o INC possui Programas de Residência Médica, Enfermagem e Farmácia de excelência, além de cursos de pós-graduação que abrangem diversas áreas de atuação cardiovascular, como Hemodinâmica, Ecocardiografia e Perfusão em Cirurgia Cardíaca. Conta ainda com mestrado multiprofissional em Ciências Cardiovasculares e Avaliação de Tecnologia em Saúde.

Nesse contexto, através de seu Núcleo de Inovação e Tecnologia (NIT), compreendendo a propriedade intelectual como um fator determinante para o desenvolvimento econômico e social sustentável, bem como uma ferramenta para a proteção ao investimento e o estímulo à criação e à capacitação tecnológica, o INC editou uma série de cartilhas que abordasse sobre os bens imateriais mais usuais da propriedade intelectual, elaboradas através da colaboração do escritório Rocha Barbosa Propriedade Intelectual (RBPI).

Assim, o escritório RBPI recebeu com satisfação este convite, e cientes de que uma cartilha possui a finalidade apresentar de forma simplificada um assunto que, para muitos, parece complicado e extenso demais, a elaboração desta série de cartilhas foi uma tarefa de grande responsabilidade, porquanto busca se comunicar com quem não é especialista na área de forma objetiva e fácil, sem ser superficial.

A intenção é que esta cartilha sirva como uma valiosa ferramenta, ou ao menos como um ponto de partida, para aqueles que desejem compreender o tema, notadamente os profissionais do INC, pós-graduandos e residentes.

Buscando uma maior familiaridade com o tema proposto, este trabalho traz consigo conceitos textuais em uma linguagem acessível, bem com muitos exemplos ilustrativos, o que por certo ajuda muito na compreensão.

Boa leitura!



## SUMÁRIO

<b>1. Diferenciação entre marca e nome empresarial .....</b>	<b>7</b>
<b>2. O que é marca .....</b>	<b>9</b>
2.1 Natureza.....	10
2.2 Formas de Apresentação.....	11
<b>3. Sistema marcário: Principais princípios .....</b>	<b>13</b>
<b>4. Graus de distintividade.....</b>	<b>16</b>
<b>5. Trâmite administrativo, e principais razões para o indeferimento de um pedido de registro de marca .....</b>	<b>18</b>
<b>6. É possível transigir sobre minhas marcas?.....</b>	<b>27</b>
<b>7. É necessário registrar qualquer mínima modificação à sua marca? ....</b>	<b>29</b>
<b>8. O que fazer se sua marca estiver sendo usada por terceiros sem sua autorização? .....</b>	<b>31</b>

## 1. Diferenciação entre marca e nome empresarial

---

Antes de adentrarmos aos conceitos, princípios e exemplos de marcas, cabe pontuar sua distinção com outros institutos igualmente populares comumente confundidos pelo público não familiarizado com a temática.

Muitas pessoas acreditam que através do registro da empresa e de seu nome comercial no Registro Público de Empresas Mercantis (também denominado Junta Comercial), a marca passaria também a estar automaticamente registrada. Contudo, essa percepção não corresponde à realidade.

Vejamos a diferença entre nome empresarial e marca.

O nome empresarial é o elemento distintivo que **identifica o empresário** nas transações que realiza no mercado, bem como identifica as responsabilidades dos sócios. O nome empresarial normalmente termina com abreviações do gênero que denotem o enquadramento jurídico da empresa, como, por exemplo, LTDA ou S.A.

Por outro lado, a marca é o sinal que **distingue o produto ou serviço** disponibilizado no mercado de bens e consumo por determinada pessoa (jurídica ou física). Ao contrário do nome empresarial, é possível que um titular seja proprietário de diversas marcas. Ainda, embora seja comum empresas registrarem como marca a parte distintiva de seus nomes empresariais, é possível que, respeitados certos critérios legais - que serão vistos em capítulo próprio -, a marca de uma pessoa jurídica seja distinta de seu nome empresarial.

***Nome empresarial identifica o empresário, ao passo que marca é aquele sinal usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.***

***Logo, a função do nome empresarial é a nomeação, e não atrair a atenção dos consumidores ou usuários para um bem de consumo.***

Enquanto cabe ao Instituto da Propriedade Industrial – INPI, sob a égide da LPI (Lei de Propriedade Industrial), os temas relacionados ao direito marcário, compete ao Departamento Nacional de Registro de Comércio, e às Juntas Comerciais, os temas relacionados ao nome empresarial.

A separação da matéria vai além. Não é feito qualquer tipo de cruzamento de informações entre INPI e Juntas Comerciais, o que implica na coexistência de signos (marcas e nomes empresariais), gerando assim incertezas e severa insegurança jurídica para os agentes econômicos envolvidos e confusão ante os consumidores.

Não obstante a diferença entre esses dois institutos, a LPI traz em seu artigo 124, V, como impossibilidade de registro marcário a *“reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”*.

Diante disso, pode-se afirmar que há uma conexão e permeabilidade de tais institutos, que por isso são alvos de tamanha confusão e controvérsia, mas um não substitui o outro.

## 2. O que é marca

---

Tem-se a definição legal de marca como sendo um sinal distintivo, visualmente perceptível, utilizado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de procedência diversa. Tal definição pode ser encontrada no art. 123, I da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

Dessa forma, são consideradas marcas quaisquer palavras, letras com caráter distintivo, números, desenhos, imagens, formas, cores, logomarcas, rótulos ou combinações usadas para identificar os produtos ou serviços de uma empresa.

Segundo Denis Borges Barbosa (2010, p. 5), o consumidor, pela marca, identifica o conglomerado de características e qualidades oferecidos, sem ter que experimentá-lo a todo momento, na confiança de que o agente econômico que colocou o bem no mercado cuidará sempre pela integridade de seus serviços e produtos.

Outrossim, não se pode perder de vista que as marcas têm que efetivamente estar em sintonia com a mensagem que transmitem, devendo traduzir aquilo que o consumidor realmente pensa que é, sob pena de deixar de ser um instrumento de captação legítima de clientela e segurança, para tornar-se um fator de erro, dando origem ao enriquecimento sem causa (CORREA, 1995).

### ***Por que registrar uma marca?***

***Segundo a legislação brasileira, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido (art. 129, LPI). Uma vez registrada, portanto, seu uso é exclusivo em todo território nacional, e pode a marca, enquanto uma propriedade, ser licenciada ou cedida à terceiros.***

***Sem o registro da marca, o investimento realizado na adoção de um sinal distintivo no mercado pode ser em vão, já que as empresas concorrentes podem usar sinal idêntico ou semelhante para identificar os mesmos produtos ou serviços.***

***Nota-se nesse sentido que, além de seu papel de identificar e distinguir produtos e serviços, a marca é uma importante ferramenta para se proteger de práticas de concorrência desleal, que possam induzir o consumidor ao erro ou ao engano.***

Percebe-se, portanto, que a marca é um sinal visualmente representado e estático (no Brasil não se registra como marca sinais auditivos, sinais olfativos, ou imagens em movimento), cuja capacidade de simbolizar e indicar a origem do bem ou serviço acaba por fidelizar o consumidor, que consome determinada marca porque, tendo a experiências pretéritas, sabe escolher àquela que mais lhe agrada dentre todas outras concorrentes.

## 2.1 Natureza

---

Quanto à natureza, as marcas podem ser classificadas como de **produto** ou **serviço**; **coletiva** ou **certificação**.

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

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

**Marca de certificação:** aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; (art. 123, inciso II, da LPI). Seu principal objetivo é informar ao público que o produto ou serviço distinguido por esta marca está em conformidade com normas e/ou padrões técnicos específicos.

**Marca coletiva** é aquela destinada a identificar e distinguir 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). Sua finalidade, diferentemente das marcas listadas anteriormente, é indicar ao consumidor que aquele bem (serviço ou produto) procede de participantes de uma entidade específica. (art. 123, inciso III, da LPI).

## 2.2 Formas de Apresentação

---

No que tange à apresentação e forma das marcas registradas no Brasil, estas podem ser: **nominativa**, **figurativa**, **mista** ou **tridimensional**.

**Marca nominativa:** é o sinal constituído por uma ou mais palavras do alfabeto, incluindo-se também os neologismos e números, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa;

**Marca figurativa:** é o sinal, colorido ou não, apresentado sob a forma de desenho, imagem, figura, símbolo, forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, mesmo que distintos da língua vernácula.




**Marca Mista:** é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob uma forma estilizada.

**Marca Tridimensional:** é o sinal representado pela própria forma plástica do produto ou de sua embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

**Marca de Posição:** é aquela composta pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo apto a identificar, desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

Com a finalidade de trazer exemplos práticos a esta cartilha, observe-se as marcas apresentadas no quadro a seguir, devidamente categorizadas conforme sua apresentação:

**Tabela 1:** Marca em suas formas de apresentação

FORMA	MARCA		
FIGURATIVA			
NOMINATIVA	NETFLIX	YOUTUBE	INC INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
MISTA			
	MARCA		
Posição			
Tridimensional			

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados disponíveis na internet

### 3. Sistema marcário: Principais princípios

---

O atual arcabouço legal de marcas foi idealizado a partir de acordos e tratados internacionais que conformaram suas linhas gerais de funcionamento que remontam a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, promulgada em 1883. Embora as leis dos países não sejam uniformes, há certos princípios que são comuns a muitos deles, e que acabam por mitigar as diferentes legislações à luz dos desafios advindos da globalização.

Pois bem, são três os princípios fundamentais que regem o direito de marcas, e que merecem destaque abaixo:

- **Princípio da territorialidade:** O artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção territorial quando prescreve: *“a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”*. Em outras palavras, o registro de marca deve ser obtido no território do país onde se busca a proteção, e só produzirá efeitos nesse território.

No Brasil, a exceção ao princípio da territorialidade é a marca notoriamente reconhecida, nos termos do art. 6 Bis da Convenção da União de Paris (CUP)<sup>1</sup>.

Por essa regra unionista, o Brasil compromete-se, na qualidade de signatário da Convenção, a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país,

---

<sup>1</sup> “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.”

independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (art. 126 da LPI). A lógica de proteção ao sinal marcário notoriamente conhecido é garantir a proteção de marcas com reputação setorial global amplamente reconhecida.

- **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. O registro da marca, portanto, não visa proteger um sinal em si, mas proteger o sinal em relação ao produto ou serviço no qual a mesma é aposta, no âmbito do segmento econômico de sua atuação. Dito de outra forma, por esse princípio, marcas semelhantes poderiam coexistir em nome de diferentes titulares, desde que a especificação de cada uma em nada se aproximasse da outras (nichos de mercado tão distantes, que seria impossível um consumidor ser induzido ao erro pelo uso desses sinais semelhantes).

Nesse cenário, por exemplo, a precedência da marca INC para identificar serviços médicos, não seria um obstáculo ao registro de marca igual, INC, ou semelhante, HINC, para identificar serviços de alfaiataria ou venda de sorvetes. Nesse cenário, tamanha é a distância entre o campo de proteção desses sinais, que seria possível sua coexistência.

No Brasil, a exceção ao princípio da especialidade é a marca de alto renome<sup>2</sup>. Esse *status* é alcançado apenas por marca registrada com grande reputação, sendo assim protegida para além do segmento econômico a qual inicialmente fora reconhecida. Reconhecido o alto renome da marca, consoante o Capítulo XIII da Portaria INPI nº 8/2022, o INPI fará a anotação correspondente em

---

<sup>2</sup> Art 125, LPI: art. 125 da LPI: "À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade".

seus cadastros e toda reprodução ou imitação da marca em qualquer classe internacional, será proibida.

A atual lista de marcas com anotação de alto renome pode ser encontrada no site do INPI<sup>3</sup>.

- **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. 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.

Constitui-se exceção este princípio 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<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Disponível em [https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02\\_O\\_que\\_%C3%A9\\_marca#241-Territorialidade](https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#241-Territorialidade). Acesso em 20 de março de 2024.

<sup>4</sup> Art. 129. (...)

§ 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

## 4. Graus de distintividade

---

Quanto ao seu grau de distintividade, os sinais podem ser classificados em:

- **não distintivos:** são aqueles formados por termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço, ou que são utilizados no mercado para descrever suas características. Ex: a hipotética marca CADEIRA para assinalar cadeiras e materiais de escritório.
- **sugestivos:** são sinais que sugerem ou aludem a características dos produtos ou serviços sem, entretanto, os descreverem diretamente. Podem ser consideradas fracas e, portanto, implicar no ônus de terem que conviver com outras marcas compostas por termos semelhantes, ou ainda, serem consideradas não distintivas. Vale notar que as marcas sugestivas acabam agindo como uma forma de publicidade, demandam menos esforço para se comunicar com seu público alvo. Ex: a marca NETSHOW, para comércio de sapatos, tênis e demais artigos de vestuário através de uma plataforma online.
- **arbitrários:** são sinais cujo significado não possui relação conceitual com os produtos ou serviços que visam assinalar. Em outros termos, são palavras dicionarizadas, mas cujo significado não tem qualquer relação com os produtos ou serviços por elas identificados. Importante observar que mesmo que esse tipo marcário seja fácil de obter a proteção, ele pode demandar um forte empenho publicitário para que se estabeleça uma relação entre a marca e o produto para os consumidores. Ex: a hipotética marca CACHORRO para identificar computadores.

- **fantasiosos:** são sinais formados sem qualquer significado intrínseco ao produto/serviço, ou seja, não retirados do vernáculo. As marcas fantasiosas apresentam a vantagem de serem fáceis de proteger, já que são mais propensas a serem consideradas distintivas. Por outro lado, tal como as marcas arbitrárias, elas podem ser de assimilação mais difícil para os consumidores, sendo necessário, portanto, um maior empenho publicitário. Ex: GOOGLE, XEROX, YAHOO.

Esta classificação do sinal fornece indícios sobre o caráter distintivo do sinal e, portanto, as chances de sucesso de determinado pedido de registro. É uma “régua” que deve ser utilizada quando da criação do sinal, portanto, antes da busca de anterioridade e depósito de marca perante o INPI.

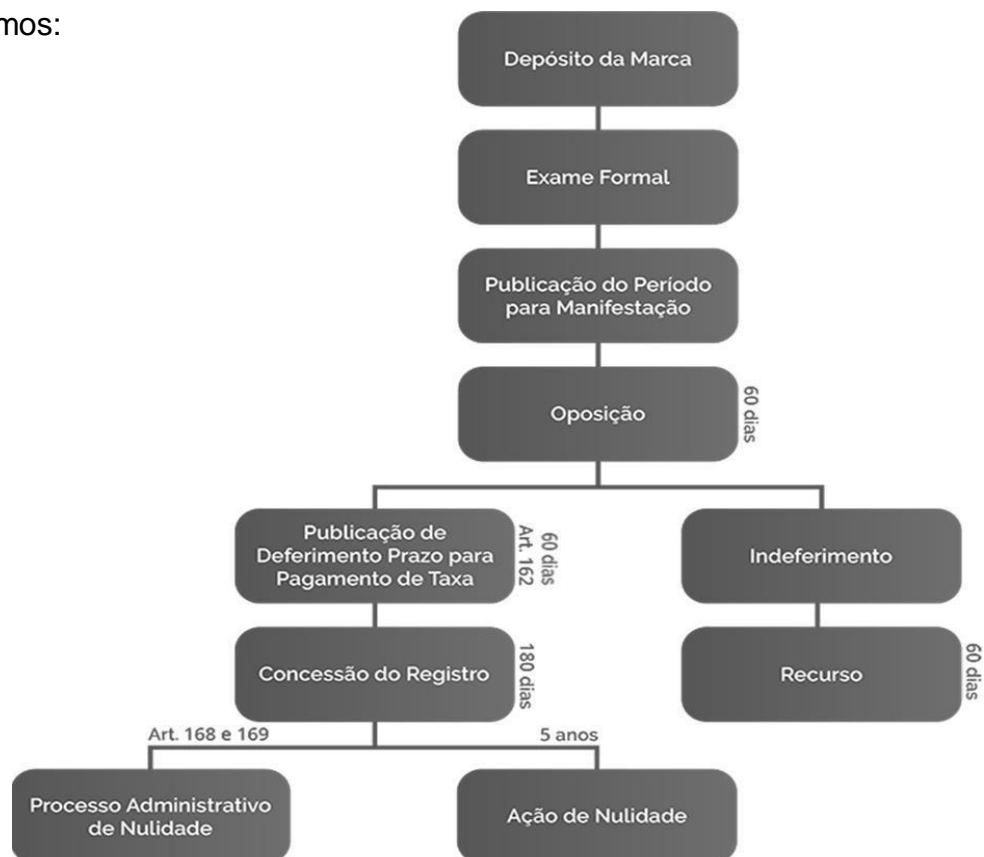
## 5. Trâmite administrativo, e principais razões para o indeferimento de um pedido de registro de marca

---

Como se pode imaginar, a marca não nasce pronta e acabada. O titular da marca deverá buscar o INPI para que este, após o processamento de um trâmite administrativo próprio, possa conceder (ou não) o registro da marca ao solicitante.

Caso concedida, a marca será uma propriedade de seu titular por 10 anos, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos. Em outras palavras, enquanto renovada, a marca pode ser uma propriedade eterna, e que não se deteriora, porquanto imaterial.

Pois bem, voltando ao trâmite administrativo, sabe-se que este pode seguir por vários caminhos, apresentando eventualmente um fluxograma elaborado. Apresentamos abaixo, todavia, um trâmite administrativo simplificado, sem as intercorrências administrativas que podem ocorrer. Vejamos:



**Figura 1:** Fluxograma simplificado

Importante destacar que durante o trâmite da marca perante o INPI, este inicialmente fará um **exame formal** e, posteriormente, um **exame substantivo** do sinal depositado. É neste segundo que, em linhas gerais, o INPI irá analisar o mérito e decidir se a marca pode ou não ser deferida.

No **exame formal** é verificado se há discrepâncias entre os dados informados pelo requerente do pedido no que tange à marca pretendida e sua apresentação, prioridade unionista, atividade assinalada, procurador, bem como demais documentos anexados no pedido de registro de marca.

Uma vez que o exame formal do pedido de marca é concluído positivamente, o INPI sucede ao exame substantivo.

Conforme pontua a Portaria INPI nº 8/2022, o exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos: (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.

Portanto, é no **exame substantivo** que o INPI irá se debruçar, dentre outros, sob o art. 124 da LPI e verificar se o pedido de registro formulado se enquadra em alguma das hipóteses proibitivas. Nesse sentido, antes de se depositar uma marca perante o INPI, é fundamental se ter em mente que existem alguns impedimentos legais, os quais destacamos abaixo os mais comuns. Vejamos:

### Símbolos e monumentos oficiais

De acordo com o inciso I do art. 124 da LPI, não são registráveis como marca:

*(...) brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.*

O registro de marca contendo elementos característicos presentes em símbolos oficiais também será vedado, em função de sua reprodução e da relação inequívoca que estes elementos possuem com seus símbolos de origem.

	<p><b>Irregistrável</b> à luz do inciso I do art. 124 da LPI, em função da imitação da bandeira do Brasil.</p>
	<p><b>Irregistrável</b> à luz do inciso I do art. 124 da LPI, em função da reprodução de elemento característico da bandeira do Líbano:</p> 

**Figura 2:** marcas proibidas. Fonte: Manual de marca (INPI, 2024).

### **Sinal irregistrável por seu caráter contrário à moral e aos bons costumes**




Enuncia o inciso III do Art.124 da LPI que não são registráveis como marca:

*(...) 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.*

Embora o conceito “*contrário à moral e aos bons costumes*” seja subjetivo, convencionou-se que no ato do exame, será verificado: (i) se a palavra,

expressão, desenho ou figura são, por si sós, atentatórias à moral e aos bons costumes, independente do produto ou serviço ao qual estejam associadas; (ii) se a palavra, expressão, desenho ou figura são atentatórias a essa regra, tendo em vista a conotação que assumem quando aplicadas a certos produtos ou serviços.

**Tabela 1:** Marca proibidas

	Irregistrável para qualquer produto ou serviço
<b>KU KLUX KLAN</b>	Irregistrável para qualquer produto ou serviço
	Irregistrável. N. Processo 909760462
	Irregistrável. Processo n. 830102043

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta pública ao banco de dados do INPI

## Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda

Como visto no capítulo 2, marca é um sinal visualmente perceptível que distingue produtos e serviços semelhantes de origens diversas, ao passo que a expressão de propaganda, a grosso modo, é um imperativo de consumo.

Certo é que existe na LPI (Lei 9.279/96) uma norma proibitiva de se registrar como marca os sinais utilizados apenas como expressões de propaganda (art. 124, VII da LPI). É para este advérbio de exclusão que devemos remeter nossa atenção.

Veja que o INPI, portanto, quando do exame substantivo da marca depositada, deverá indeferir aquelas que são puramente expressões de propaganda e, a contra senso, deferir aquelas que, além de expressões de propaganda, são sinais visualmente distintivos de um produto ou serviço.

Deve-se apurar, portanto, se a expressão que compõe o sinal marcário contém: 1) Uma afirmação como meio de recomendar produto ou serviço que a mesma visa a assinalar; 2) Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser assinalado em relação ao de seus concorrentes; 3) Frases ou expressões que visam atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

A intenção da lei é impedir que se registre como marca sinais que sejam **apenas** expressões de propaganda. Afinal, não seria crível se imaginar que uma expressão de propaganda fosse exclusiva de um único titular, excluindo concorrente de também se valerem das mesmas (ex: melhor hambúrguer do mundo, diversão garantida, satisfação garantida, etc.)

**Tabela 2:** Marcas proibidas pelo art. 124, VII



MELHORAL É MELHOR E NÃO FAZ MAL	Irregistrável. Processo 003140326
BAYER SE É BAYER É BOM	Irregistrável. Processo n. 914496131
	Irregistrável. Processo n. 905643615
	Irregistrável. Processo n. 908857420
<b>ABUSE USE</b> 	Registrável. Processo n. 815187696

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta pública ao banco de dados do INPI

**Título, apólice, moeda e cédula**

Por seu turno, o inciso XI do art. 124 da LPI estabelece que não é registrável como marca:

*(...) reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país.*

	<p>Irregistrável por conter representação gráfica da moeda REAL.</p>
<p><b>EURO</b></p>	<p>Registrável para assinalar "óculos". Irregistrável para assinalar "serviços de câmbio", uma vez que contém denominação de moeda corrente objeto dos serviços reivindicados, grafada em tipologia banal.</p>
	<p>Registrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços, tendo em vista que a moeda não é corrente, ou seja, está em desuso.</p>

**Figura 3:** marcas proibidas de acordo com art 124, XI da LPI.

Fonte: Manual de marca (INPI, 2024).

De igual forma, são proibidas marcas falaciosas, ou seja, aquelas que possam enganar ou iludir os consumidores quanto à natureza, qualidade ou origem geográfica do produto<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Um exemplo clássico dado pela doutrina se refere a uma hipotética marca de margarina na qual apareça a palavra VACA. Esta seria, possivelmente, indeferida por ser considerada falaciosa para os consumidores que, provavelmente, associariam essa marca a laticínios (manteiga, no caso).

Segundo o inciso XVIII do art. 124 da LPI, não são registráveis como marca: “*Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir*”. Entende-se por termo técnico o nome próprio, especial ou particular que caracteriza determinada arte, ofício, profissão ou ciência, bem como seus símbolos e siglas.

Depreende-se da leitura deste inciso que, para a sua aplicação, o termo técnico deverá manter relação com o produto ou serviço. Ao contrário, podem ser passíveis de registro termos que não mantenha relação com o produto ou o serviço assinalado.

Resta claro que o objetivo desta norma é não conceder a um único titular a exclusividade de termo de uso comum no segmento em que atua. Vejamos os exemplos abaixo:

<p><b>FERRITE</b></p>	<p><b>Irregistrável</b> para assinalar aparelhos de comunicação.  <i>Ferrite</i> é um material feito de cerâmica com propriedades eletromagnéticas, usado como núcleo de transformadores elétricos. Comumente encontrado em rádios de ondas curtas, onde funciona como antena.</p>
<p><b>VELADURA</b></p>	<p><b>Irregistrável</b> para distinguir serviços de pintura artística.  <i>Veladura</i> é a aplicação de uma demão de tinta transparente ou de óleo sobre uma camada pictórica, para suavizar a tonalidade, ajustar e unificar as cores, usada especialmente em pintura a óleo.</p>
<p><b>MONTEVERDE VELADURA</b></p>	<p><b>Registrável</b> para distinguir serviços de pintura artística. Embora o termo "VELADURA" seja considerado inapropriável a título exclusivo, o mesmo se encontra acompanhado de vocábulo suficientemente distintivo, formando conjunto passível de registro.  <i>Veladura</i> é a aplicação de uma demão de tinta transparente ou de óleo sobre uma camada pictórica, para suavizar a tonalidade, ajustar e unificar as cores, usada especialmente em pintura a óleo.</p>

**Figura 4:** marcas proibidas de acordo com art 124, XIV da LPI

Fonte: Manual de marca (INPI, 2024).

## 6. É possível transigir sobre minhas marcas?

---

A marca é um bem que pode ser transferido ou licenciado, voluntariamente ou por decisão judicial. Essas transações podem ocorrer tanto em pedidos de registro como em registros concedidos, e ainda podem ser gratuitos ou onerosos.

- **Licença de uso** é quando o titular dá uma autorização para que outra pessoa utilize sua marca. Mas o direito e a propriedade se mantêm. Seu caráter é transitório.
- **Cessão de marca** é a transferência do direito. Ou seja, a pessoa que cede a marca registrada para outra, perde o direito sobre ela. Seu caráter é permanente.

A transferência de titularidade de uma marca, além da cessão, também se pode dar em razão de: incorporação ou fusão; cisão; sucessão legítima e por falência. A todos os tipos de transferência, incluindo a transferência por determinação judicial ou arbitral ou em razão de partilha por escritura pública, aplicam-se os dispositivos da LPI.

Todos esses tipos de transferência devem atender ao disposto no artigo 135 da LPI:

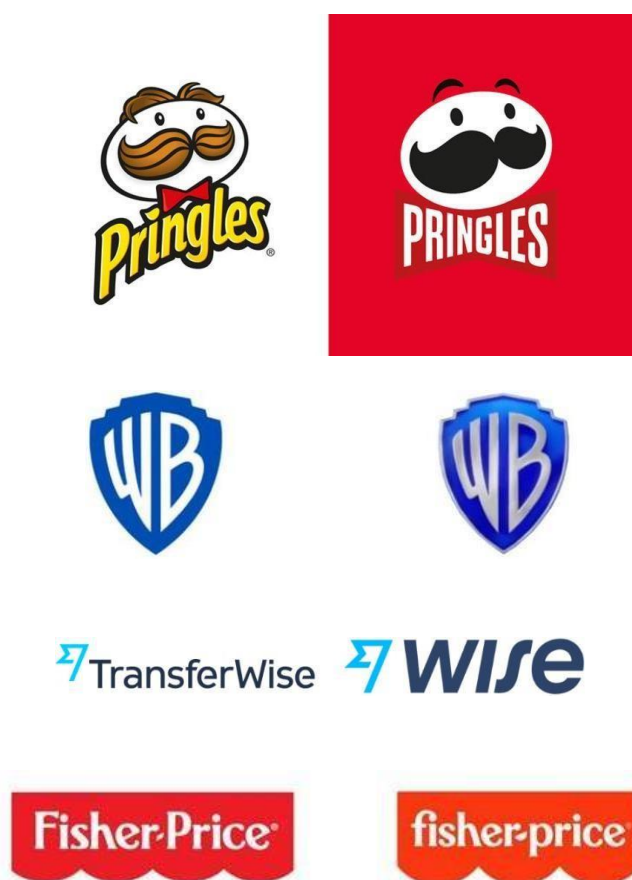
*Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.*

Enquanto a licença é um ato praticado entre particulares, a transferência de pedido ou registro de marca por cessão deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular perante o INPI. Ou seja, enquanto para a licença basta um contrato, deve-se solicitar a anotação da transferência de titularidade da marca ao INPI, cuja publicação da RPI dará ciência pública sobre a alteração de titularidade das marca cedidas.

## 7. É necessário registrar qualquer mínima modificação à sua marca?

---

Não raras vezes é possível observar marcas sendo ligeiramente modificadas ao longo dos anos a fim de modernizar a imagem da empresa ou para se adaptarem a novos meios publicitários (“rebranding”). Vejamos alguns exemplos:



Fato é que o titular tem o dever de utilizar sua marca tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada; ou então justificar o desuso por razões legítimas, sob pena de ter seu registro extinto conforme o disposto no inciso III do art. 142 da LPI.

Da leitura do art. 143 da LPI, nota-se que a lei determina que o registro só poderá ser objeto de investigação de uso após decorridos 5 (cinco) anos da data

de sua concessão, além de determinar o prazo máximo de 5 (cinco) anos para a interrupção do seu uso.

Se requerida a caducidade do registro, caberá ao titular manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação de caducidade, cabendo-lhe o ônus de provar que iniciou o uso da marca no Brasil ou não interrompeu o uso por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, dentro dos 5 (cinco) anos anteriores à data da apresentação do pedido de caducidade ou, ainda, justificar o seu desuso por razões legítimas, conforme estabelece o § 2º do artigo 143 da LPI.

Logo, as marcas podem ser modificadas ou adaptadas, mas um titular de registro de marca deverá tomar sempre a precaução de consultar capacitados profissionais da área de propriedade industrial para saber se uma determinada modificação implica na apresentação de um novo pedido de registro de marca, sob pena de seu registro ficar sujeito à caducidade.

## 8. O que fazer se sua marca estiver sendo usada por terceiros sem sua autorização?

---

O ônus da fiscalização do uso indevido da marca cabe principalmente ao seu titular. Cabe ao titular, identificar ilicitudes e decidir que medidas devem ser tomadas para fazer valer os seus direitos relativos à sua propriedade industrial.

É sempre conveniente buscar consultoria profissional se você suspeitar que terceiros estejam violando sua marca. Um advogado especializado em propriedade intelectual seria a pessoa indicada para informá-lo sobre as alternativas possíveis e, se necessário, iniciar um procedimento judicial decorrente de violação ou infração.

De acordo com a LPI:

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

*I – produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; (...)*

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

Vale destacar que a possibilidade de gerar confusão e/ou associação a uma marca concorrente, ainda que feita de forma despropositada, acarreta em violação de marca, não precisa ser necessariamente uma cópia ou reprodução exata, já que a imitação também é proibida.

Na prática, sendo a marca violada por terceiro (uso desautorizado de marca registrada ou imitação de seus elementos distintivos), um primeiro passo possível é o envio de uma notificação extrajudicial para tentar uma autocomposição da questão. É recomendável que essa notificação seja elaborada por um advogado especializado.

Não obstante, caso o envio da notificação não surta seus efeitos esperados (abstenção de uso da marca infratora), para a proteção da unicidade

e distintividade da marca registrada, é recomendável que seu titular distribua uma ação judicial para que a violação seja cessada e eventual danos de ordem material e/ou moral sejam apurados.