

GUIA PRÁTICO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

CEPI – OAB/RS

Organização:
Felipe Pierozan
Kelly Lissandra Bruch

Organizadores

Kelly Lissandra Bruch
Felipe Pierozan

Autores

Adriane Bortololotti
Alexandre Elman Chwartzmann
André de Oliveira Schenini Moreira
Ângela Kretschmann
César Alexandre Leão Barcellos
Cláudio Gehrke Brandão
Diego Strähuber Oyarzábal
Fabiano de Bem da Rocha
Felipe Octaviano Delgado Busnello
Felipe Pierozan
Fernanda Borghetti Cantali
Gustavo Bahuschewskyj Corrêa
Kelly Lissandra Bruch
Luiz Gonzaga Silva Adolfo
Marcelo Campos de Carvalho
Maurício Brum Esteves
Mérian Helen Kielbovicz
Milton Lucídio Leão Barcellos
Natália de Campos Aranovich
Rafael Krás Borges Verardi
Rodrigo Azevedo Pereira



GUIA PRÁTICO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA CEPI – OAB/RS

Porto Alegre, 2023

Copyright © 2023 by Ordem dos Advogados do Brasil

Todos os direitos reservados.

Organizadores

Kelly Lissandra Bruch

Felipe Pierozan

Projeto Gráfico e capa

Víctor Baldez Silva

G971

Guia prático de propriedade intelectual da CEPI – OAB/RS. [recurso eletrônico]. /Kelly Lissandra Bruch, Felipe Pierozan. (Org). – Porto Alegre, OABRS, 2023. p.88

ISBN: 978-65-88371-22-0

1. Propriedade Intelectual. I. Bruch, Kelly Lissandra. II. Pierozan, Felipe. II. Título

CDU 347.77

Jovita Cristina Garcia dos Santos – CRB 10ª/1517

A revisão de Língua Portuguesa e a digitação, bem como os conceitos emitidos em trabalhos assinados, serão de inteira responsabilidade do(s) autor(es).

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul
Rua Washington Luiz, 1110 –Centro Histórico
CEP 90010-460 - Porto Alegre/RS

MARCAS COLETIVAS

Kelly Lissandra Bruch
Cláudio Genrke Brandão

Legislação Aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 9.279/96 (Lei da propriedade industrial).
- Portaria INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas.
- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto n. 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).
- Decreto n. 10.033 de 1º de outubro de 2019 - Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica.

Meios de proteção

Além da marca individual, que é utilizada para distinguir produtos e serviços e da marca de certificação, cujo objeto é atestar a conformidade de um produto ou serviço com especificações técnicas, também há no direito brasileiro a previsão da Marca Coletiva.

Uma marca coletiva tem como finalidade identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma mesma entidade, conforme dispõe o art. 123, III da Lei n. 9.279/96. Esta coletividade pode ser uma associação, uma cooperativa ou outra figura jurídica que congregue pessoas com um objetivo comum.

Esta espécie de marca, segundo o art. 128, parágrafo segundo, da Lei n. 9.279/96, só poderá ter seu registro requerido por uma pessoa jurídica que representa uma coletividade.

Para o registro de uma marca coletiva é obrigatório apresentar um regulamento de utilização, conforme art. 147 da Lei n. 9.279/96. O seu conteúdo básico, bem como a forma de exame encontram-se previstos na Portaria INPI n. 08/2022.

A marca coletiva deverá ser registrada segundo a classe do produto ou serviço relacionado a esta. E, caso haja necessidade de alteração do regulamento de utilização, esta deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada contendo todas as alterações, segundo determina o art. 149 da Lei n. 9.279/1996.

Necessita registro?

O registro da marca coletiva, para que possa impedir o uso do signo distintivo por terceiros, deve ser realizado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Como se obtém a proteção?

Mediante depósito do pedido de registro da marca coletiva, devidamente acompanhado do formulário preenchido, do regulamento de utilização, do signo distintivo a ser protegido (nominativo, misto, figurativo, tridimensional) da procuração, se for o caso, da guia de recolhimento da união devidamente paga, do ato constitutivo da entidade que represente a coletividade, do documento que indique quem é o representante legal, e de seus documentos de identidade. Lembrando que este depósito é eletrônico e se realiza no site do INPI.

O art. 128, parágrafo segundo, da Lei n. 9.279/96 estabelece que só poderá requerer o registro de uma marca coletiva uma pessoa jurídica que representativa da coletividade, tais como uma associação, uma cooperativa ou outra figura jurídica congregue pessoas com um objetivo comum, a qual poderá, inclusive, exercer atividade distinta da de seus membros. Portanto, uma pessoa física, por exemplo, não poderá pleitear esta espécie de marca. Esta também não pode ser solicitada por órgãos públicos como municípios, por exemplo.

Por outro lado, fazendo parte da entidade e atendendo ao regulamento de utilização, o uso da marca coletiva independe de licença específica por parte da titular da marca, conforme art. 150 da Lei 9.279/96, para que seus associados a utilizem.

Importante ressaltar que se trata de uma marca privada cujo uso é restrito aos associados da entidade, não havendo qualquer respaldo legal para que terceiros, que não façam parte dela, possam utilizar a referida marca.

Prazo de proteção

O art. 133 da Lei n. 9.279/96 dispõe que “o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (...)”.

Abrangência da proteção

O art. 129 da Lei n. 9.279/96 reconhece ao titular da marca coletiva o direito de permitir aos seus associados o uso exclusivo e o direito de excluir terceiros do seu uso em todo o território nacional.

Esta também impede, segundo os incisos XII do art. 124 da Lei n. 9.279/96, que se realize qualquer imitação ou reprodução de um signo registrado como marca coletiva.

Por fim, o art. 154, da mesma lei, determina que uma marca coletiva que já tenha sido usada e cujo registro tenha sido extinto, não poderá

ser registrada por terceiros antes de cinco anos a contar da data da extinção do registro.

Limites da proteção e exceções

Além das formas de extinção da marca, já previstas no art. 142 da Lei n. 9.279/96, estabelece o art. 151 da mesma lei que a marca de certificação extingue-se quando o titular que a solicitou deixar de existir ou quando a marca for utilizada em condições diferentes daquelas previstas em seu regulamento de uso.

Por fim, a Lei estabelece mais duas exceções à marca coletiva em seus art. 152 e 153. A primeira determina que a renúncia ao registro de uma marca coletiva só será admitida quando requerida nos termos do ato constitutivo da entidade ou conforme o regulamento de utilização, objetivando não prejudicar a coletividade envolvida. A segunda determina que a caducidade de uma marca coletiva será declarada se a marca não for usada por mais de uma pessoa autorizada, ou seja, se ela deixar efetivamente de ter uso dentro de uma coletividade, respeitados os prazos e procedimentos previstos na lei para o requerimento de caducidade.

Tipos penais relacionados

Aplica-se à marca de coletiva todos os delitos aplicados às marcas em geral, determinando, contudo, o inciso II do art. 196 da Lei n. 9.279/96, que as penas serão aumentadas de um terço à metade se a marca alterada, reproduzida ou imitada for uma marca de coletiva.