

DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

A IMPORTANCIA DE PROTEGER SUA MARCA E DESIGN – ASPECTOS PRÁTICOS

25.06.2004

Carla Tiedemann da Cunha Barreto
ctiedemann@dannemann.com.br

© 2003, Dannemann, Siemsen,
Bigler & Ipanema Moreira.
Todos os direitos reservados.

W W W . D A N N E M A N N . C O M . B R

MARCA

sinal distintivo que indica que certos bens ou serviços são produzidos ou proporcionados por determinada pessoa ou empresa. Permite a identificação e a diferenciação dos produtos ou serviços de outros, de empresas concorrentes.

MARCAS

- **ORIGEM** – Antigüidade (artesãos)
- **EVOLUÇÃO** - função identificadora e individualizadora do produto
- **PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR** - função secundária
- **FINALIDADE PRINCIPAL** – proteger direitos e interesses econômicos do titular da marca.

COMO ATUAM AS MARCAS?

Em relação ao consumidor :

- permitem a imediata identificação do produto ou serviço;
- atestam qualidade ou origem;
- projetam personalidade / elementos subjetivos – encorajam a compra.

COMO ATUAM AS MARCAS?

Em relação ao comerciante:

- distinguem seus produtos / serviços dos concorrentes;
- encorajam as vendas;
- facilitam a introdução de novos produtos ou novas linhas no mercado;
- integram o ativo da empresa / valor econômico.

TIPOS DE MARCAS:

- **nominativas** – palavras, combinações de letras ou números - letra de imprensa. Ex: **SWISSCAM**



- **figurativas** – desenhos, imagens, emblemas ou sinais gráficos. Ex: Estrela da Mercedes



- **mistas** – figuras e palavras combinadas. Ex: Swisscam Brasil (logo); BMW (logo); VW (logo)



TIPOS DE MARCAS:

- **tridimensionais** - forma do produto ou embalagem

Ex: frascos de perfume, garrafas de bebidas e outros

- **Exceções:** forma necessária / não dissociada de efeito técnico / desenho industrial de terceiros



CONSEQÜÊNCIAS DA DISTINÇÃO

- **nominativas ou s/reivindicação de cores** – podem variar em forma, tamanho, proporção, características gráficas ou cores
- **marcas mistas, figurativas tridimensionais ou c/reivindicação de cores** – o uso deve ser feito sem alteração das características essenciais, sob pena de cancelamento

QUANDO REGISTRAR MARCAS MISTAS OU REINVIDICAR CORES?

- Aspecto de conjunto ou forma originais (logotipo)
- Características especiais, marcantes, inclusive combinação de cores, associadas à empresa;
- Constância (características não alteradas com frequência)



Outros tipos de marca:

- **de indústria e comércio** - distinguem produtos ou serviços
Ex.: SWISSCAM, AMCHAM; VW, FORD, FIAT, GM
- **coletivas** – identificam produtos ou serviços vindos de membros de uma coletividade. Ex: sindicatos, corporações, associações de produtores ou comerciantes

Requisitos especiais :

- pessoa jurídica representativa da coletividade
- regulamento de utilização.

Ex: CAPEBE (Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança)

Outros tipos de marca:

- **de certificação** – atestam a conformidade com determinadas normas ou especificações técnicas (qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada)

Requisitos especiais:

- pessoa física ou jurídica sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado
- características do produto / serviço e medidas de controle

Exemplos:



Outros tipos de marcas:

de alto renome (art. 125 Lei 9279/96)

- proteção independentemente dos produtos ou serviços a que se destinam.

- Exceção ao princípio da especialidade

notoriamente conhecidas (6-bis CUP)

- proteção no segmento de mercado, independente de registro.

- Exceção ao princípio da territorialidade.



PRINCÍPIOS BÁSICOS:

- proteção territorial (exceções)
- a propriedade sobre a marca só é adquirida após o registro concedido / antes: mera expectativa de direito

REGISTRO:

Efeitos:

- direito exclusivo para os fins constantes do registro (proteção para atividade)
- direito de usar meios legais para impedir imitações ou reproduções
- direito de dispor da marca (cessão; licença para uso);

medidas judiciais:

- por infração - requisito: registro concedido
- concorrência desleal: matéria de prova

ASPECTOS PRÁTICOS

Proteção / importância (moeda):

- Exclusividade (monopólio legal)
- Adoção de ações específicas / medidas diretas contra terceiros infratores
- Ferramenta de identificação / consumidor *
- Retorno do investimento através do incentivo às compras; valor econômico / integra o ativo intangível
- Proteção contra terceiros (infrações / indenização)

TRATADOS INTERNACIONAIS – CONVENÇÃO DE PARIS e MARCA COMUNITÁRIA

- reivindicação de prioridade / 6 meses contados da data de depósito
- registro no exterior / país para o qual os produtos serão exportados x União Européia
- Estratégia da empresa x custos (comentários)

SUIÇA E UNIÃO EUROPÉIA

- **Suíça** – apresentação de pedido de registro nacional
- **União Européia** – 25 países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Inglaterra, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Suécia e Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Chipre e Malta.
- Além desses países, o registro de marca comunitária tem validade também nos seguintes territórios franceses: Martinica, Guadalupe, Reunião e Guiana Francesa.

DESENHO INDUSTRIAL (DESIGN)

- Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial (art. 95/LPI)
- Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico (direito autoral)
- Não é registrável como desenho industrial a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais

EXEMPLOS DE REGISTROS DE DESENHO INDUSTRIAL

(11) DI 5701624-0 (22) 15/10/1997
(15) 08/09/1998
(45) 08/09/1998
(52)(BR) 8.26
(54) Embalagem em Particular Para Doce
(73) Zeta Especial S.A. (ES)
(72) Ramon Escola Gallart
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de validade: 10(dez) anos contados a partir de 15/10/1997, observadas as condições legais.



EXEMPLOS DE REGISTROS DE DESENHO INDUSTRIAL

(11) DI 5300040-4 (22) 11/01/1993

(21) MI 5300040-4

(15) 23/11/1999

(43) 02/08/1994

(52)(BR) 8.99

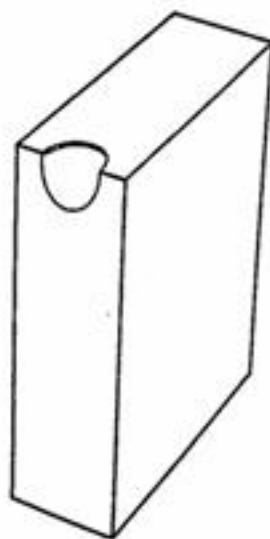
(54) Configuração aplicada em embalagem

(73) The Procter & Gamble Company (US)

(72) Roberto Antonio Delgado

(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

Prazo de validade: 10 (dez) anos contados a partir de 11/01/1993, observadas as condições legais.



EXEMPLOS DE REGISTROS DE DESENHO INDUSTRIAL

(11) DI 5200273-0 (22) 31/03/1992
(21) MI 5200273-0
(15) 14/07/1998
(45) 14/07/1998
(52)(BR) 8.09
(54) Garrafa
(73) Sidel Indústria e Comércio Ltda (BR/SP)
(72) Stefano Rinaldi
(74) Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Prazo de validade: 10(dez) anos contados a partir de 31/03/1992, observadas as condições legais.



DESENHO INDUSTRIAL (DESIGN)

- INTRODUÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO (Lei 9279/96)
- PROPRIEDADE (exclusividade) – A PARTIR DA CONCESSÃO DO REGISTRO
- PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO - 10 (dez) anos contados da data do depósito, podendo ser prorrogado por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada: (25 anos)

DESENHO INDUSTRIAL (DESIGN)

Requisitos:

- novidade (absoluta) – não compreendido no estado da técnica / tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, ressalvados prazos e situações previstas em lei;
- originalidade: configuração visual distinta em relação a outros objetos anteriores.

CONCLUSÃO

- REGISTRO DE MARCA E DESIGN COMO FERRAMENTA IMPORTANTE PARA ESTABELECIMENTO NO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
- ALTERNATIVAS / ESCOLHA DA PROTEÇÃO MAIS APROPRIADA À FINALIDADE E AOS PRODUTOS DA EMPRESA
- PESQUISA CUSTO / BENEFÍCIO – ESTABELECIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA DE PROTEÇÃO