

**CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO
ITAJAÍ – UNIDAVI**

VINÍCIUS FRANCENER

**A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE MARCA FRENTE AO MERCADO
CONSUMIDOR**

**Rio do Sul
2021**

VINÍCIUS FRANCENER

**A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE MARCA FRENTE AO MERCADO
CONSUMIDOR**

Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito, pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI

Orientador: Prof. Dr. Daniel Mayerle, Advogado e pós-graduado Direito Constitucional – Ações Constitucionais Típicas pela UNIDAVI – Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - SC. Mestre e Doutor em Ciência Jurídica pela UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí – SC.

Rio do Sul

2021

**CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO
ITAJAÍ – UNIDAVI**

A monografia intitulada **“A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE MARCA FRENTE AO MERCADO CONSUMIDOR”**, elaborada pelo(a) acadêmico(a) VINÍCIUS FRANCENER, foi considerada

APROVADA

REPROVADA

por todos os membros da banca examinadora para a obtenção do título de BACHAREL EM DIREITO, merecendo nota _____.

_____, _____ de _____ de _____.

Prof. Mickhael Erik Alexander Bachmann
Coordenador do Curso de Direito

Apresentação realizada na presença dos seguintes membros da banca:

Presidente: _____

Membro: _____

Membro: _____

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro, para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade pelo aporte ideológico conferido ao presente trabalho, isentando o Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, a Coordenação do Curso de Direito, a Banca Examinadora e o Orientador de toda e qualquer responsabilidade acerca do mesmo.

Campus Rio do Sul, 14 de outubro de 2021.

Vinícius Francener
Acadêmico(a)

Dedico esta monografia para todas as pessoas que de alguma forma fazem parte da vida acadêmica e que com isso tentam fazer da sociedade um lugar melhor para se viver.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente gostaria de agradecer à minha família, por ter me concedido a oportunidade e todo o apoio durante este período, por estar sempre do meu lado durante todo este tempo – em especial a minha mãe Luciane, meu pai Geraldo e minha irmã Gabriela.

Agradecer também aos meus amigos e colegas que tive o enorme prazer de conhecer durante a graduação. Bem como aos professores de todas as cadeiras do curso, que jamais mediram esforços, independentemente de condição emocionais e estruturais, sempre demonstravam o seu melhor, em busca de um ensino de qualidade que pudesse fazer com que os alunos compreendessem da melhor forma possível.

E por fim, ao meu orientador, Prof. Dr. Daniel Mayerle, que jamais mediu esforços para me auxiliar durante a construção e conclusão deste trabalho, do qual tenho muita admiração desde o primeiro semestre do curso, motivo pelo qual, fez com que eu direcionasse o tema, justamente pelo fato de saber que estaria sendo bem assistido e auxiliado.

RESUMO

A presente monografia da área de Direito Empresarial tem por objetivo avaliar a importância do registro de marca frente ao mercado consumidor, bem como, apontar os mais diversos campos de atuação da Propriedade Industrial na sociedade em si. Este tema é de extrema relevância para quem realmente deseja proteger seus ativos de alguma forma, tendo em vista que, o Registro e/ou Concessão destes, faz com que o titular tenha garantia de agir no mercado, sem que possa ser lesado de alguma forma. A partir deste abordado, foi possível observar que, a sociedade num todo, pode prosperar e alcançar objetivos de forma mais segura e com maior reconhecimento, quando protegem suas criações e suas invenções. Para que se tenha um panorama da importância da proteção destes, a própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que rege os direitos inerentes ao povo brasileiro, garante de forma expressa sobre o tema apontado. O método de abordagem a ser utilizado na elaboração da monografia foi indutivo; o método de procedimento foi o monográfico. O levantamento de dados se deu através de pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Importância. Marca. Mercado Consumidor. Propriedade Industrial.

ABSTRACT

The present monograph of the area of Business Law aims to evaluate the importance of trademark registration in the consumer market, as well as to point out the most diverse fields of activity of Industrial Property in the society itself. This theme is extremely relevant for those who really want to protect their assets in any way, considering that the Registration and/or Concession of these, makes the holder guaranteed to act in the market, without being harmed in any way. From this approach, it was possible to observe that society as a whole can prosper and achieve goals more safely and with greater recognition, when they protect their creations and inventions. In order to have an overview of the importance of their protection, the Very Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988, which governs the rights inherent to the Brazilian people, expressly guarantees on the theme pointed out. The method of approach to be used in the preparation of the monograph was inductive; the procedure method was the monographic. Data were collected through bibliographic research.

Keywords: Brand. Consumer Market. Importance. Industrial Property.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ART. – Artigo de Lei.

ARTS. – Artigos de Lei.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

LPI – Lei da Propriedade Industrial.

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

STJ – Superior Tribunal de Justiça.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE INDUSTRIAL	14
2.1 ASPECTOS DESTACADOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL.....	14
2.2 INVENÇÃO E SEUS REQUISITOS	16
2.2.1 CONCEITUAÇÃO	17
2.2.2 NOVIDADE	18
2.2.3 ATIVIDADE INVENTIVA	19
2.2.4 APLICAÇÃO INDUSTRIAL	20
2.2.5 PERÍODO DE PROTEÇÃO	21
2.2.6 TITULARIDADE	22
2.3 MODELO DE UTILIDADE	23
2.3.1 CONCEITO	23
2.3.2 CARACTERÍSTICAS	24
2.3.3 ELEMENTOS TÍPICOS	25
2.3.4 INVENÇÕES E MODELOS DE UTILIDADE NÃO PATENTEÁVEIS	25
2.4 DESENHO INDUSTRIAL	26
2.4.1 CONCEITO	26
2.4.2 CARACTERÍSTICAS	27
2.4.3 ELEMENTOS TÍPICOS	27
2.4.2 DESENHOS INDUSTRIAIS NÃO REGISTRÁVEIS	28
2.5 O AUTOR E O CO-AUTOR NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	29
3. ELEMENTOS DESTACADOS DA MARCA	31
3.1 TIPOS DE MARCAS	32
3.2 REGISTRO DAS MARCAS E SEUS EFEITOS.....	34
3.3 PRINCÍPIOS QUE REGEM O REGISTRO DE MARCAS	36
3.3.1 O PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE	37
3.3.2 O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE	37
3.3.3 O PRINCÍPIO DA VERACIDADE	38

3.4 REQUISITOS PARA O REGISTRO DE MARCAS	39
3.4.1 NOVIDADE	39
3.4.2 ORIGINALIDADE OU NÃO-COLIDÊNCIA COM MARCA NOTÓRIA	40
3.5 CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS	42
3.6 PERDA DOS DIREITOS INERENTES À MARCA.....	43
4. MARCA E SUA IMPORTÂNCIA NO MERCADO CONSUMIDOR	46
4.1 A RELAÇÃO DA MARCA COM NOME EMPRESARIAL, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E DOMÍNIO NA INTERNET	48
4.2 MEIOS DE DEFESA DA MARCA.....	51
4.3 CESSÃO DE USO DE MARCA.....	52
4.4 LICENÇA DE USO DA MARCA E FRANQUIA	54
4.5 CONQUISTA DA CONCORRÊNCIA	56
4.6 RECONHECIMENTO E DESTAQUE PARA O MERCADO CONSUMIDOR.....	57
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	60
6 REFERÊNCIAS.....	63

1 INTRODUÇÃO

A presente monografia, da área do Direito Empresarial, tem por objetivo avaliar a importância do registro de marca frente ao mercado consumidor.

O objetivo institucional é a produção da monografia como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI.

O estudo tem como objetivo geral avaliar a importância do registro de marca frente ao mercado consumidor, abordando através deste, métodos que demonstrem o quão efetivo é proteger esses ativos junto ao mercado de consumo.

Os objetivos específicos são: a) identificar os campos da Propriedade Industrial e suas formas de proteção; b) analisar a viabilidade da proteção e os métodos que são usados para consegui-la; c) demonstrar a importância do registro de marca para se tornar mais competitivo no mercado consumidor.

Na delimitação do tema, levanta-se o seguinte problema: É importante o registro de marca frente ao mercado consumidor?

Para equacionamento do problema, levanta-se a seguinte hipótese: Supõe-se que seja importante a proteção e registro de marca no mercado consumidor.

O método de abordagem a ser utilizado na elaboração desta monografia é o indutivo; o método de procedimento é o monográfico. O levantamento de dados se deu através de pesquisa bibliográfica.

Foi optada a temática, por tratar-se de um tema de extrema relevância para quem deseja atuar no mercado consumidor, pois através do presente estudo foi possível observar a importância de proteger os bens intangíveis, motivo pelo qual, grandes empresas prosperarão e alcançaram o patamar desejado.

Preliminarmente, o Capítulo 1 traz conceito geral sobre a Propriedade Industrial, principalmente com um aspecto voltado para o está no Brasil, logo após os aspectos introdutórias da Propriedade Industrial, coube mencionar sobre as invenções e como estas revolucionaram a história da humanidade. As invenções do ser humano tornaram-se passíveis de domínio, e foram conceituadas como Patentes de Invenção, para uma melhor compreensão sobre os métodos e módulos, junto ao presente trabalho, foi abordado os conceitos para se alcançar determinado domínio ou titularidade, bem como seus requisitos. Urge ainda alguns dos outros campos da Propriedade Industrial, bem como as patentes de Modelo de Utilidade e também os

Desenhos Industriais, suas características e sua importância do ponto de vista de competitividade e proteção junto ao mercado consumidor.

Em seguida, o Capítulo 2 aborda sobre as marcas, seus elementos e suas definições, bem como, os tipos existentes passíveis de registro no ordenamento brasileiro. Neste capítulo foram caracterizados os conceitos a respeito do registro de marca no Brasil, tais como o princípio da territorialidade, da especialidade e da veracidade. Assim como nos demais campos da Propriedade Industrial, mencionados no primeiro capítulo, as marcas para serem passíveis de registro, precisam cumprir com determinados requisitos, dos quais foram apontados pormenorizadamente, como também as respectivas classificações marcárias. Ao final expondo sobre as possíveis perdas sobre os direitos inerentes à marca.

O Capítulo 3 apresenta a marca e sua importância no mercado consumidor, demonstrando como seu registro é de extrema validade quando o assunto é singularidade e reconhecimento junto ao mercado. Grandes marcas são conhecidas por seus sinais distintivos e seus aspectos marcários, motivo pelo qual em alguns casos se tornam marcas notoriamente conhecidas e até marcas de alto renome, justamente pelo alto reconhecimento e sua alta singularidade. No capítulo também são apontadas as relações que as marcas têm com o nome empresarial, com o título de estabelecimento e com o domínio de internet. Da mesma maneira que em outras áreas de relação à domínio, as marcas são passíveis de transmissão, através de cessões, licenças e até franquias, ambos os campos foram abordados juntamente neste. Por fim além da conquista da concorrência, ilustra a respeito do reconhecimento e destaque para o mercado consumidor.

Encerra-se a presente monografia através das Considerações Finais, onde apresenta-se de fato a relevância e importância do registro de marca frente ao mercado consumidor, bem como os demais campos de interação da Propriedade Industrial, demonstrando que apesar de não tão conhecido pelo público geral no Brasil, a defesa destes ativos é de extrema importância.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Neste capítulo serão apresentadas as considerações sobre a propriedade industrial. Suas respectivas áreas e campos de atuação junto à propriedade intelectual, com menção de autores importantes para o desenvolvimento sobre o assunto em âmbito nacional.

2.1 ASPECTOS DESTACADOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

A Propriedade Industrial surge no Brasil como forma de proteção aos direitos de criação de determinado autor, como um dos ramos da Propriedade Intelectual, diferenciando-se do direito de autor que são mais ligados ao campo artístico, esse escopo se direciona para inventos dos quais possivelmente terão aplicabilidade no âmbito industrial e produtivo.

Nesta toada, cumpre deixar ainda uma reflexão do grande e reconhecido autor Denis Borges Barbosa:

Na definição da Convenção de Paris de 1883 (art. 1 §), é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. A Convenção enfatiza que, conquanto a qualificação “industrial”, este ramo do Direito não se resume às criações industriais propriamente ditas, mas “entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinha.¹

Apesar de ser um tema recente junto ao meio social, principalmente no Brasil, do qual ainda não possui grande visibilidade, é importante ressaltar que este, é um dos mais importantes assuntos a serem debatidos na esfera jurídica sobre a proteção de bens intelectuais e intangíveis.

¹BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Segunda Edição Revista e Atualizada. Disponível em: https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 18 set. 2021. pg. 11.

Para se ter noção da importância deste assunto no âmbito jurídico brasileiro, o mesmo tem abordagem até no Art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988, do qual relata respectivamente o que segue:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.²

Conforme relata o próprio texto da lei, uma das preocupações principais é justamente o interesse social que determinado invento produz, e além disso o fomento que o mesmo gera para desenvolvimento tecnológico e para a inovação.

Na grande maioria das vezes, o intuito da proteção de algum ativo, é exclusivamente econômico para que o mesmo gere lucro e tenha aplicabilidade no meio industrial. Para isso, existe um instituto regulamentador no Brasil, capaz de conceder essa proteção e dar prioridade e propriedade para aqueles que a buscaram. Giovani Magalhães traz:

Preliminarmente, é importante destacar que a propriedade industrial é espécie do gênero propriedade intelectual, que corresponde ao direito de propriedade imaterial, intangível, não palpável. Com efeito, para além da propriedade industrial, existe, ainda, como espécie de propriedade intelectual, a propriedade autoral. Desse modo, é importante ressaltar as principais diferenças entre a propriedade industrial e a propriedade autoral.³

Por outro lado, essa ideia de invenção a respeito da Propriedade Industrial, através de inovações tecnológicas e criação de novos projetos para o desenvolvimento da sociedade num todo, surge também nas universidades e institutos de pesquisa, que visam essa ferramenta como um bem comum, para que a sociedade possa fazer uso de determinada invenção sem que a mesma traga retornos

²BRASIL. **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 18 set. 2021.

³MAGALHÃES, Giovani. **DIREITO EMPRESARIAL FACILITADO**. Grupo GEN. 9788530990732. 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530990732/>. Acesso em: 11 out. 2021. pg. 515.

econômicos para quem a inventou, fomentando o compartilhamento de conhecimentos.

Para regulamentar estas questões no Brasil, surge em 14 de maio de 1996, a Lei da Propriedade Industrial, nº 9279, da qual apresenta uma série de requisitos para proteção destes ativos, compreendidos em elencados entre, patentes de invenção e modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, e indicações geográficas.

2.2 INVENÇÃO E SEUS REQUISITOS

Primeiramente, urge ressaltar que, a invenção é o meio pelo qual todo e qualquer avanço tecnológico e social se deu, através dela que tudo surgiu, o ser humano é constantemente impulsionado pela capacidade de invenção, de inovar e de se renovar, com isso, surge um campo específico no ordenamento jurídico mundial, do qual trata de invenções e sua proteção, para que a mesma seja parte da propriedade intelectual de seu autor.

Dentre o que é conhecido como bens intelectuais, está elencado a patente de invenção, esta atividade inventiva deve ser protegida através de concessão no órgão expedidor, que no Brasil é conhecido como INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.⁴

Assim, para que haja proteção através deste instituto, são necessários alguns requisitos, conhecidos como requisitos de patenteabilidade.

O primeiro e tecnicamente mais importante deles, seria o quesito novidade, do qual o objeto a ser patenteado seja novo e nunca antes explorado, ou então nunca citado em nenhum documento dos quais o órgão nacional usará como base de pesquisa para determinar a concessão daquela invenção.

Sobre novidade, cumpre mencionar o que diz o autor Ricardo Negrão:

Entende-se no conceito de novidade aquilo que é desconhecido pela comunidade científica, técnica ou industrial, ou, na expressão da lei, algo não compreendido pelo estado da técnica. Na expressão de Tinoco Soares (1981:23), trata-se de algo original, feito sem modelo e com caráter próprio, pela primeira vez.⁵

⁴GOVERNO DO BRASIL, site do Governo. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-da-propriedade-industrial>. Acesso em: 19 set. 2021.

⁵NEGRÃO, Ricardo, **Curso de direito – comercial e de empresa v 1 – teoria geral da empresa e direito societário**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2019. 9788553616138. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553616138/>. Acesso em 11 out. 2021. pg. 139.

Além deste quesito, também é necessário que a patente de invenção apresente atividade inventiva, ou seja, que a ideia realmente surgiu da criatividade de determinado indivíduo e que a mesma não se baseou em invenções anteriores, conhecidas como estado da técnica.

Por fim e não menos importante, as invenções precisam cumprir um requisito de aplicação industrial, do qual em seu reconhecimento se torna necessário a comprovação de que o determinado invento seja passível de aplicação junto a determinado produto ou serviço.⁶

2.2.1 Conceituação

A respeito de alguns conceitos básicos sobre Patente de invenção observa-se o que segue conforme relata Silvio de Salvo Venosa:

Patente é um título de propriedade expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), que confere ao titular de invenção ou modelo de utilidade o monopólio de sua exploração, em contrapartida da divulgação de uma invenção. O direito de exploração da invenção ou de modelo de utilidade é concedido pelo Estado ao seu titular, mediante requerimento feito em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços apontar a titularidade. Presume-se, até prova em contrário, a legitimidade do requerente para obter a patente (art. 6º).⁷

Portanto, cumpre ressaltar que, patente de invenção, quando levada a concessão e através de uma autarquia, acaba concedendo proteção para aquele que a procurou, por um determinado período, que será explanado de forma pormenorizada mais adiante, neste mesmo capítulo.

Além desta proteção, o detentor de determinado invento pode explorar o mesmo, através da venda de direitos de exploração para terceiros, ou então aplicando ele mesmo sua tecnologia em determinado campo industrial.

⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Segunda Edição Revista e Atualizada. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 18 set. 2021. pg. 319.

⁷VENOSA, Sílvio de Salvo, RODRIGUES, Cláudia. **Direito empresarial**. Grupo GEN. 2020. 9788597024791. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024791/>. Acesso em: 11 out. 2021. pg. 85.

Para explicar de forma mais técnica e menos conceitual, traz-se como forma de abordagem o que relata Maria Fernanda Gonçalves Macedo e A. L. Figueira Barbosa, a respeito do conceito de invenção e surgimento das patentes:

Surgiu na República de Veneza, em 1477. Esta prática ficou esquecida por século e meio, sendo retomada pelo Estatuto dos Monopólios e, a partir de então, foi se difundindo pela Europa, chegando à América no fim do século XVIII. Assim, já no transcorrer do século XIX, inúmeros países tinham suas leis nacionais de patentes, sendo o Brasil o primeiro dos países em desenvolvimento, em 1830, a conceder proteção patentária às invenções. Até fins do século XIX, as leis nacionais somente conferiam proteção aos inventores do próprio país, inexistindo a possibilidade de proteção de inventores estrangeiros.⁸

Portanto, a organização estatal da época, concederia o uso exclusivo de determinada invenção para aquele que a buscou, por um determinado tempo, e em troca disso o inventor divulgaria sua criação para com a sociedade, fazendo com que o bom uso de seu conhecimento se perpetuasse.

Basicamente, ideia que perdura até os dias atuais, da qual obviamente se adapta e se atualiza para os padrões mais recentes. A ideia de não se manter um conhecimento de forma restrita e exclusiva *ad eternum*, é exatamente essa, aquilo que for fruto de avanço social, precisa em determinado momento se tornar conhecimento de todos.

2.2.2 Novidade

Um dos requisitos patentários mais importantes, do qual não seria possível sem ele que as invenções possuíssem concessão junto à autarquia. Tarcisio Teixeira apresenta:

Novidade significa que a invenção deve ser algo inédito e extraordinário, que ainda não foi inventado/criado. Alguma coisa desconhecida pelo público; um ato inventivo, portanto. Conforme o art. 11, é considerado novo o que não estiver compreendido no estado da técnica (o que já é acessível ao público antes do pedido da patente).⁹

⁸MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves e BARBOSA, A. L. Figueira, **Patentes, pesquisa e desenvolvimento um manual de propriedade intelectual**. Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/6tmww/pdf/macedo-8585676787.pdf>. Acesso em: 20 set. 2021. pg. 18.

⁹TEIXEIRA, Tarcisio, **Direito Empresarial Sistematizado, doutrina jurisprudência e prática. 8ª edição**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2018. 9788553609222. Disponível em:

Conforme abordado acima, existem diferentes formas de adoção sobre a questão de novidade, das quais, dependendo da região ou continente que se encontravam, são novidades absolutas, portanto aquelas que o conteúdo da redação de patente não é revelado em qualquer parte do mundo, e também a novidade relativa, das quais países de baixo desenvolvimento tecnicamente não divulgariam em âmbito nacional.

Ilustra Edilson Enedino das Chagas:

O requisito da novidade pode ser entendido como o pressuposto de determinada invenção ou modelo de utilidade que o qualifique como inédito no campo específico de determinado ramo do conhecimento. Diz respeito à divulgação científica da referida invenção ou modelo de utilidade, inclusive perante os órgãos de registro. Nos termos do art. 11, da Lei de Propriedade Industrial, a “invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”, sendo que seu § 1º esclarece que o “estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior”.¹⁰

Ao que se expressa, a própria palavra novidade já se torna auto explicativa, tendo em vista que seu conceito é bem básico, porém aplicado em termos técnicos quando direcionados para a questão das patentes de invenção. Portanto, compreende-se por novidade tudo aquilo que não faz parte do estado da técnica, que basicamente ainda não foi revelado à público.

2.2.3 Atividade inventiva

O requisito de atividade inventiva, surge com o intuito de demonstrar que determinada invenção, não tenha surgido de ideias e criações anteriores, baseadas em outros autores e inventores, mas que justamente, demonstre que aquela criação é genuína e tomada de atos inventivos. Denis Borges Barbosa elucida que:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553609222/>. Acesso em: 11 out. 2021. pg. 510.

¹⁰CHAGAS, Edilson Enedino Das. **Direito Empresarial Esquemático, 8ª edição**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9786555595499. 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555595499/>. Acesso em: 12 out. 2021 pg. 69.

Para a apuração de atividade inventiva, não se aplica à regra de um só documento; muito pelo contrário, a combinação de várias anterioridades (desde que essa combinação já tenha sido assimilada pelo conhecimento geral de um homem do ofício).¹¹

Neste mesmo diapasão, a análise para cumprimento deste requisito, seria a juntada de uma série de documentos nas chamadas bases de pesquisas patentária, para realmente comprovar que a invenção em questão, conteria em seu corpo técnico o quesito da atividade inventiva.

Em outras palavras Ricardo Negrão explana:

A definição de atividade inventiva encontra-se nos arts. 13 e 14 da Lei n. 9.279/96: “A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”, e “O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica”.¹²

Tendo em vista estas explicações, há que se observar que, sem dúvidas este requisito é de uma forma geral, extremamente minucioso e detalhado, exatamente pela questão de que, para que haja invenção e assim sucessivamente a possível proteção para esta, a novidade tenha que passar por este melindre que é conhecido como atividade inventiva, um campo a ser explorado e pormenorizada de forma que leve ao sucesso de um ato inventivo.

2.2.4 Aplicação industrial

O terceiro dos principais requisitos de patentabilidade, é a aplicação industrial, meio pelo qual existe a necessidade de comprovação para a exclusividade de determinado invento, comprovação essa que, no próprio corpo da redação de uma patente, o autor/inventor precisa comprovar a aplicação de seu invento no meio industrial com isso demonstrando sua funcionalidade.

Conforme Elisabete Vido traz:

¹¹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Segunda Edição Revista e Atualizada. Disponível em: https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 19 set. 2021. pg. 319.

¹² NEGRÃO, Ricardo, **Curso de direito – comercial e de empresa v 1 – teoria geral da empresa e direito societário**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2019. 9788553616138. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553616138/>. Acesso em 11 out. 2021. pg. 141.

A possibilidade de aplicação industrial significa que a criação pode ser objeto de produção industrial. Muitos bens não são patenteáveis, exatamente por lhes faltar a aplicação industrial, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n. 9.279/96, como: descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, concepções puramente abstratas; esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; apresentação de informações; regras de jogo; programas de computador em si; técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos.¹³

A finalidade deste requisito seria justamente fomentar que os inventos tivessem uma aplicabilidade e um retorno social tendo em vista que em um determinado momento, passarão a ser de domínio público, e que, portanto, não ficassem apenas no campo da técnica. Além disso, a garantia de que, dependendo do grau de relevância da invenção, esta geraria para aquele inventor um “retorno” em troca de sua capacidade inventiva.

2.2.5 Período de proteção

Após a concessão de determinado invento junto a autarquia responsável por este processo, surge um período de proteção para uso exclusivo e restrito do mesmo. Este está previsto na Lei 9279 de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial.

O termo usado pela lei para determinar o tempo de proteção é conhecido como “vigência”, e em seu Art. 40 menciona, “A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito”¹⁴.

Portanto, o período de proteção de determinado invento, vigorará após a concessão da patente, a contar do período de seu depósito. Hipoteticamente ilustrando que, se o processo de depósito até à concessão, levar cerca de 10 anos, ainda assim, o invento terá sua concessão a contar da data do depósito.

¹³VIDO, Elisabete. **Curso de Direito Empresarial, 9ª edição**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9786555598452. 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555598452/>. Acesso em: 11 out. 2021 pg. 45.

¹⁴Lei de Propriedade Industrial, N° 9279, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 20 set. 2021.

Após esse período, o invento passar a ser de domínio público e não podendo mais ser exercido de forma exclusiva por aquele inventor, passando a fazer parte de todo o estado da técnica disponível para aqueles que o buscarem.

2.2.6 Titularidade

A titularidade, nada mais é do que o uso exclusivo de determinado invento, ou qualquer outro meio ligado à *propriedade intelectual*, durante um determinado tempo que lhe foi concedido pela autarquia expedidora.

O reconhecido escritor brasileiro Denis Borges Barbosa, traz em seu livro este conceito de titularidade de forma mais pormenorizada:

Numa atmosfera de concorrência entre empresas, a titularidade ou uso de um dos objetos da propriedade intelectual dá exclusividade no uso de certos bens imateriais, de forma que só seus titulares possam explorar a oportunidade perante o mercado, configurada pela utilização privativa de tais bens. Assim, a exclusividade neste contexto é de caráter concorrencial.¹⁵

Quando abordado este tema, há que se reparar questões que causam confusão para aqueles que não detêm conhecimento técnico sobre o assunto, confusões no sentido de que, por vezes, titulares, autores e inventores, podem e na maioria das vezes não são a mesma pessoa.

Para elucidar melhor este aspecto e suas características, Alessandro Sanchez demonstra:

A patente confere ao seu titular o direito de impedir que terceiro, sem o seu consentimento, utilize de qualquer forma a invenção ou modelo de utilidade. Caso o titular de uma patente opte por autorizar terceiros a utilizarem sua criação, poderá fazê-lo por meio de um contrato de licença de exploração, que deverá ser averbado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Os direitos de exploração da patente serão compulsoriamente licenciados a terceiros basicamente quando: a) o titular exerce os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou pratica atos que configurem abuso de poder econômico; e b) pela não disponibilização da invenção ou do modelo de utilidade diante das necessidades do mercado.¹⁶

¹⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Segunda Edição Revista e Atualizada. Disponível em: https://www.dbaa.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 20 set. 2021. pg. 31.

¹⁶SANCHEZ, Alessandro. **Direito Empresarial Sistematizado**. Grupo GEN. 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530978785/>. Acesso em: 11 out. 2021. pg. 331.

Portanto, a titularidade é concedida a determinada pessoa, seja ela física ou jurídica, durante determinado tempo, para que a mesma faça uso e exploração de determinado objeto patenteado.

2.3 MODELO DE UTILIDADE

Na propriedade industrial, existe um campo que determina os tipos de patente, no texto acima, foi abordado as patentes de invenção, e agora serão trazidos alguns conceitos relacionados a patente de modelo de utilidade.

Como forma de explicação plausível e técnica, Denis Borges Barbosa apresenta:

Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer. No dizer da Lei 9.279/96, modelo de utilidade é “o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.¹⁷

Basicamente, de forma sucinta, modelo de utilidade é uma forma de patente de melhoria ou aperfeiçoamento de determinada invenção, que por ora já foi conhecida como patente de invenção.

2.3.1 Conceito

A respeito da conceituação de modelo de utilidade, urge salientar que, o fato de o modelo de utilidade ser encarado como forma de menor ato inventivo, o mesmo também se caracteriza através de um prazo mais curto de proteção, conforme elucidado também no Art. 40 da Lei 9279 de 1996, “A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito”¹⁸.

¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Segunda Edição Revista e Atualizada. Disponível em: https://www.dbaa.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 20 set. 2021. pg. 494.

¹⁸Lei de Propriedade Industrial, N° 9279, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 20 set. 2021.

Gustavo Diniz aborda em seu livro:

Prevê o art. 9º da LPI que “é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”. O art. 10 também exclui as hipóteses que não são consideradas modelos de utilidade, assim como foi descrito nas invenções. Também quanto ao modelo de utilidade são exigíveis as características de novidade do art. 11 da LPI, quais sejam: (a) que não estejam “compreendidos no estado da técnica”; (b) sempre que, para um técnico no assunto, “não decorra de maneira evidente ou óbvia” (arts. 13 e 14 da LPI).¹⁹

O conceito básico das patentes de modelo de utilidade seria justamente esse que, são melhorias, muitas vezes em determinados objetos que estavam defasados, e já tinham entrado em desuso.

2.3.2 Características

Os modelos de utilidade também são suscetíveis de caracterizações assim como as patentes de invenção, é o que explana Ricardo Negrão:

Modelo de utilidade é “o objeto de uso prático, ou parte deste, não compreendido no estado da técnica, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (LPI, art. 9º c/c o art. 11). É também chamado de pequena invenção.²⁰

Portanto, o objeto a ser patenteado, também precisa apresentar em suas características, o ato inventivo, apesar de não precisar conter como base um objeto que contenha o quesito novidade, um dos principais objetivos das patentes de modelo de utilidade, é justamente pegar um objeto que já é conhecido no estado da técnica e readaptá-lo de forma que apresente uma melhoria.

Assim como nas patentes de invenção, as patentes de modelo de utilidade também precisam cumprir com a questão de aplicação industrial. Conforme específica

¹⁹DINIZ, Gustavo Saad, **Curso de Direito Comercial**, Grupo GEN. 9788597022438. 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597022438/>. Acesso em: 11 out. 2021. pg. 386.

²⁰NEGRÃO, Ricardo, **Curso de direito – comercial e de empresa v 1 – teoria geral da empresa e direito societário**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2019. 9788553616138. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553616138/>. Acesso em 11 out. 2021. pg. 134.

o Art. 15 da Lei 9279, “A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria” ²¹.

2.3.3 Elementos típicos

Os elementos típicos a respeito dos modelos de utilidade, falam sobre a sua vigência em âmbito nacional, das condições de seus respectivos pedidos, de suas prioridades, da possível patenteabilidade e sua respectiva titularidade, e ainda sobre sua possível restauração e por fim dos crimes contra a propriedade industrial, dos quais podem ser cometidos também sobre as patentes de modelo de utilidade.

Todos estes elementos estão contidos na lei que rege e regulamenta a propriedade industrial no Brasil, a Lei 9279/96.

2.3.4 Invenções e Modelos de Utilidade não patenteáveis

A Lei da Propriedade Industrial, elenca em uma seção específica o que diz respeito as invenções e modelos de utilidade não patenteáveis. Sílvio de Salvo Venosa apresenta:

O art. 18, por sua vez, exclui a possibilidade de patenteabilidade por considerar contrárias ao interesse do Estado: I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública; II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos da patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Os microorganismos transgênicos são considerados pela lei organismos, exceto no todo ou em parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.²²

²¹Lei de Propriedade Industrial, N° 9279, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 20 set. 2021.

²²VENOSA, Sílvio de Salvo, RODRIGUES, Cláudia. **Direito empresarial**. Grupo GEN. 2020. 9788597024791. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024791/>. Acesso em: 11 out. 2021. pg. 87.

Por este motivo, é importante mencionar que, principalmente, invenções que ferirem as questões morais, os bons costumes da sociedade e sua respectiva segurança, ordem e saúde, não poderão passar por processo de concessão e de uso exclusivo e ainda modificações em seres vivos, exceto microorganismos transgênicos e por fim não são patenteáveis substâncias, matérias, misturas, propriedades físico-químicas num geral, quando o resultado deste for de mutação no núcleo atômico.

2.4 DESENHO INDUSTRIAL

Assim como as patentes, o desenho industrial também é passível de registro e concessão, em muitos casos este serve para justamente aprimorar e deixar mais atrativo determinado produto que em algum momento foi objeto de patente.

Tendo em vista esta ótica, o Desenho Industrial, serve também como forma de melhoramento atrativo para o consumidor final que vai adquirir determinado produto, sendo este portanto um importante campo da Propriedade Industrial.

2.4.1 Conceito

A respeito do conceito de desenho industrial, Gustavo Saad Diniz demonstra:

O desenho industrial é a apresentação externa de forma plástica ornamental ou de conjunto de cores e linhas que compõe novo conjunto visual, não compreendido no estado da técnica, passível de fabricação em escala industrial (art. 95 da LPI). A originalidade derivará de configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores ou da combinação de elementos conhecidos (art. 97 da LPI), com necessidade de buscar a “impressão digital da personalidade do autor na obra por ele criada” que seja apta a distinguir o objeto reivindicado de outros divulgados anteriormente (GUSMÃO, 2015, p. 291).²³

Portanto, tudo aquilo que possa ser aplicado a um produto, como forma visual, é passível de registro. Registro este que terá vigência semelhante com as marcas, por

²³DINIZ, Gustavo Saad, **Curso de Direito Comercial**, Grupo GEN. 9788597022438. 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597022438/>. Acesso em: 11 out. 2021. pg. 387.

um prazo de 10 anos, do qual necessita de prorrogações quinquenais, sendo essas prorrogáveis por apenas três vezes²⁴.

Tendo em vista esta abordagem, a exploração do titular de determinado desenho industrial também dependerá da questão temporal, e após esse período o registro será extinto e não mais passível de prioridade.

2.4.2 Características

As características do desenho industrial podem ser apresentadas de formas Bidimensionais ou então Tridimensionais. Tarcisio Teixeira traz as caracterizações:

Desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto, ou conjunto ornamental de linhas e cores que pode ser aplicado a um produto, proporcionando na sua configuração externa (como o design de veículo ou eletrodoméstico) um novo e original resultado visual e que possa servir de modelo para fabricação industrial (LPI, art. 95). Ao criador (autor) do desenho industrial é dado o direito de registrá-lo, o que lhe confere a respectiva propriedade. É exemplificativo como desenho registrável, o design de um veículo (carro, barco ou aeronave) ou de um móvel (mesa, cadeira ou armário).²⁵

Portanto, os desenhos industriais servem como uma forma de aplicação em determinado produto, do qual proporciona aspectos únicos para o seu visual, protegendo estes, faz com que cada produto tenha sua característica individual e se diferencie no mercado.

2.4.3 Elementos típicos

Os elementos típicos dos desenhos industriais, além daqueles já elucidados acima, assim como as patentes, precisam cumprir alguns requisitos legais para alcançar o sonhado registro. Elencados como: Novidade; Originalidade; Aplicação Industrial e não impedimento.

De forma sucinta Elisabete Vido elenca:

²⁴SANCHEZ, Alessandro. **Direito Empresarial Sistematizado**. Grupo GEN. 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530978785/>. Acesso em: 11 out. 2021. pg. 338.

²⁵TEIXEIRA, Tarcisio, **Direito Empresarial Sistematizado, doutrina jurisprudência e prática. 8ª edição**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2018. 9788553609222. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553609222/>. Acesso em: 12 out. 2021. pg. 516.

São requisitos do desenho industrial:

a) novidade, que significa que o novo formato não era conhecido do público antes do depósito do pedido no Brasil ou no exterior. Perde o requisito da novidade se o formato está no estado de técnica, ou seja, se já existe o conhecimento público do formato (art. 96, § 1º, da Lei n. 9.279/96). Não será considerado o estado de técnica se o conhecimento ocorreu em até 180 dias antes do pedido do depósito, em virtude de divulgação feita pelo inventor ou pelo INPI (art. 96, § 3º, da Lei n. 9.279/96);

b) originalidade, que significa atribuir um resultado visual diferenciado dos objetos de mesma natureza já existentes (art. 97 da Lei n. 9.279/96);

c) aplicação industrial, que significa que a inovação visual possa ser explorada pela indústria. Esse requisito fará a diferença entre as obras de arte e o desenho industrial; as obras puramente artísticas não podem ser consideradas desenho industrial (art. 98 da Lei n. 9.279/96);

d) não impedimento, que é a impossibilidade de poderem ser registrados como desenho industrial: “o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou a imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração”, e ainda “a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais” (art. 100 da Lei n. 9.279/96).²⁶

Em grande parte da área da Propriedade Industrial, este enfoque reverbera, que é justamente o fato de manter em sigilo determinada invenção, melhoria ou desenho para que o mesmo alcance o tão almejado registro.

2.4.2 Desenhos Industriais não Registráveis

Assim como nas patentes, tanto de invenção quanto de modelo de utilidade, os desenhos industriais estão passíveis de não registrabilidade, conforme aborda Gustavo Diniz:

Ainda, não é registrável como desenho industrial: I – o que for 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 sentimentos dignos de respeito e veneração; II – a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (art. 100 da LPI).²⁷

²⁶VIDO, Elisabete. **Curso de Direito Empresarial, 9ª edição**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9786555598452. 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555598452/>. Acesso em: 12 out. 2021 pg. 49.

²⁷DINIZ, Gustavo Saad, **Curso de Direito Comercial**, Grupo GEN. 9788597022438. 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597022438/>. Acesso em: 11 out. 2021. pg. 387.

Seguindo a mesma ótica dos demais campos da Propriedade Industrial, os desenhos industriais também não estarão passíveis de registro se os mesmos contiverem preceitos que violem ou acabem ferindo a coletividade.

2.5 O AUTOR E O CO-AUTOR NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O autor nada mais é do que determinada pessoa física, criadora de determinada invenção ou melhoria, do qual a ele confere prioridades das quais asseguram que o mesmo poderá obter proteção por seu invento.

O Art. 6º da lei 9279/96 diz que, “ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei”²⁸. No § 4º deste mesmo Art. Ainda prevê que o autor poderá optar pela não nomeação e divulgação do seu nome.

O conceito de co-autoria é bem mais forte em obras que envolva direito autoral, quando há criação comum por dois ou mais participantes. Na questão da propriedade industrial, caso haja depósito de determinada propriedade industrial na autarquia responsável, caso for de interesse do depositante, haverá constatação de ambos os autores, tendo os mesmos respectivos direitos.

Sobre o assunto Tarcisio Teixeira expõe:

O conceito de co-autoria é bem mais forte em obras que envolva direito autoral, quando há criação comum por dois ou mais participantes. Na questão da propriedade industrial, caso haja depósito de determinada propriedade industrial na autarquia responsável, caso for de interesse do depositante, haverá constatação de ambos os autores, tendo os mesmos respectivos direitos.²⁹

Alessandro Sanchez menciona a respeito dos autores no âmbito da propriedade industrial “Os direitos do autor são limitados a um determinado período,

²⁸Lei de Propriedade Industrial, N° 9279, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 22 set. 2021.

²⁹TEIXEIRA, Tarcisio, **Direito Empresarial Sistematizado, doutrina jurisprudência e prática. 8ª edição.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2018. 9788553609222. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553609222/>. Acesso em: 12 out. 2021. pg. 534.

assim como os direitos de titulares de bens da propriedade industrial também são limitados a um período que, vencido, coloca o bem em domínio público.³⁰

Logo, todo autor ou co-autor, caso for de interesse deste, terá direitos bem assegurados caso queira fazer parte da publicação e até dos possíveis retornos financeiros que determinada invenção gerar.

³⁰SANCHEZ, Alessandro. **Direito Empresarial Sistematizado**. Grupo GEN. 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530978785/>. Acesso em: 12 out. 2021. pg. 325.

3. ELEMENTOS DESTACADOS DA MARCA

A marca é uma forma de reconhecimento exclusivo no mercado, tudo aquilo que é visivelmente perceptível e distinto desde que cumprindo alguns requisitos, poderá ser considerado como marca no mercado.

É uma grande forma de se tornar destacado e único no mercado, um dos meios pelo qual grandes empresas são reconhecidas, conforme destaca André Santa Cruz:

Outro bem da propriedade industrial protegido mediante o registro são as marcas, que a lei define como sendo “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (art. 122 da LPI). A finalidade precípua da marca, portanto, é diferenciar/distinguir o produto ou serviço dos seus “concorrentes” no mercado.³¹

Portanto, aquele que buscar o registro de seu sinal distintivo, terá exclusividade de uso, e gozo de direitos sobre o bem intangível. Essa proteção poderá distinguir produtos e serviços junto ao mercado em todo âmbito nacional e até internacional.

A marca em si, é o reconhecimento que distingue grandes empresas, muitas delas não são nem conhecidas pelos seus serviços ou produtos em si, mas sim pela própria marca que as identificam no mercado consumidor.

Carlos Henrique Abrão traz consigo um conceito histórico sobre marca, do qual pode-se apreciar:

Data de longo tempo o hábito de serem assinaladas as mercadorias com marcas que as distinguem de outras semelhantes. Autores as encontraram na mais remota antiguidade, quer representadas por figuras, quer por letras, nomes ou símbolos. Igualmente, foram notadas na época romana, se bem que, até a Idade Média, não tivessem elas uma finalidade jurídica, como atualmente ocorre, ou seja, não constituíssem uma propriedade do industrial ou comerciante, só por eles podendo ser usadas no intuito de distinguir os seus produtos dos produtos semelhantes.³²

Serão divididas entre produtos e serviços, dos quais serão estipulados por classes para que se obtenha proteção e registro, exceto quando está for de alto renome, sendo protegida então em todas as classes de produtos e serviços.

Para Negrão, marca em sua tríplice aplicação é:

³¹ CRUZ, André Santa, **Direito Empresarial, volume único**. 9. ed. Método. 2019. pg. 369.

³² ABRÃO, Carlos Henrique. **Curso de Direito Comercial. 40ª edição**. ed. Forense. 2017. pg. 300.

O sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificação técnicas e, ainda, para identificar produtos ou serviços provindos de determinada entidade.³³

Portanto, marca serve como um preceito de especialidade e exclusividade, podendo proteger grandes bens e fortunas, fazendo com que o titular ou dono de determinado produto ou serviço, sintam-se seguros ao passo que a registre e tenha sua concessão e domínio.

3.1 TIPOS DE MARCAS

Existem diferentes tipos de marca, além de existirem tanto para diferenciar os campos de produtos e serviços, elas poderão ser divididas em marcas nominativas, mistas, figurativas ou então tridimensionais.

As marcas nominativas, em sua base e pedido de registro, conterão apenas palavras, sem que essas estejam acompanhadas de símbolos ou imagens. Já nas marcas mistas, sua respectiva apresentação será caracterizada por imagens e palavras. Nas marcas figurativas haverá apenas elementos figurativos, sem que está contenha palavras ou nomes. Por fim, quando se parte para a esfera tridimensional, a marca terá que conter forma e profundidade.

Estas são as classificações quanto à forma em que as marcas terão que cumprir para serem passíveis de registro junto à autarquia expedidora, conforme ilustrou Ricardo Negrão³⁴.

Além disso as marcas poderão ser classificadas como: marca de certificação, marca coletiva, marca notoriamente conhecida e marca de alto renome. Conforme ilustram de forma plena, Sílvio de Salvo Venosa e Cláudia Rodrigues.

Sobre as marcas de certificação os autores ilustram:

³³NEGRÃO, Ricardo, **Curso de direito – comercial e de empresa v 1 – teoria geral da empresa e direito societário**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2019. 9788553616138. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553616138/>. Acesso em 06 out. 2021. pg. 167.

³⁴ NEGRÃO, Ricardo, **Curso de direito – comercial e de empresa v 1 – teoria geral da empresa e direito societário**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2019. 9788553616138. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553616138/>. Acesso em 06 out. 2021. pg. 171.

Marca de certificação é a 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. É a chamada marca de garantia instituída por setores com o fim de atestar a conformidade do produto ou serviço dentro de padrões da qualidade relevantes. Exemplos podem ser citados: Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).³⁵

Por este motivo, as marcas de certificação geralmente serão usadas para avaliar a qualidade de determinado produto ou serviço, tomando como base uma melhor classificação no mercado consumidor.

Para embasar este assunto, Carlos Henrique Abrão aponta o seguinte:

A Lei de Propriedade Industrial define também as marcas de certificação, usadas 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, II), e as marcas coletivas, usadas “para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade” (art. 123, III).³⁶

Neste diapasão, as marcas coletivas serão pertencentes a determinados grupos ou membros, diferenciando das marcas de produtos ou serviços, das quais poderão única e exclusivamente ser depositada por pessoa jurídica. Sílvio de Salvo Venosa e Cláudia Rodrigues apresentam o seguinte:

Coletiva é a marca usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Essa espécie de marca traz ínsita a ideia de garantia no ânimo do consumidor e pode, assim, constituir instrumento publicitário eficiente da categoria. A marca coletiva congrega empresários de um determinado produto, ou de certa região, como ocorre com Spumanti di Asti, Prosciutto di Parma ou, no Brasil, COTRIGUAÇU Cooperativa Central.³⁷

Outra classificação marcaria é a marca notoriamente conhecida, aquela da qual nem necessita de depósito junto a autarquia, da qual contém proteção que independe de pedido. Senão veja-se o que diz Elisabete Vido:

³⁵ VENOSA, Sílvio de Salvo, RODRIGUES, Cláudia. **Direito empresarial**. Grupo GEN. 2020. 9788597024791. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024791/>. Acesso em: 06 out. 2021. pg. 95.

³⁶ ABRÃO, Carlos Henrique. **Curso de Direito Comercial. 40ª edição**. ed. Forense. 2017. pg. 301.

³⁷ VENOSA, Sílvio de Salvo, RODRIGUES, Cláudia. **Direito empresarial**. Grupo GEN. 2020. 9788597024791. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024791/>. Acesso em: 06 out. 2021. pg. 96.

A marca notoriamente conhecida é aquela conhecida em seu ramo de atividade, mas protegida independentemente de seu registro no Brasil. Sua proteção decorre do art. 6º da Convenção da União de Paris, recepcionado no Brasil pelo art. 126 da Lei n. 9.279/96. A ideia é impedir que pessoas se apropriassem de marcas registradas no exterior e se apropriem dessa fama registrando como sua, no Brasil. Deve ser observado que a marca notoriamente conhecida é protegida apenas em seu ramo de atividade.³⁸

Ainda, no que tange as classificações, as marcas de alto renome farão parte desse englobo, das quais são conhecidas como marcas de alto valor ou de conhecimento como, marcas das quais terão proteção em todo âmbito de classificação, diferente das demais marcas, está terá proteção em qualquer seguimento, tanto para produtos quanto para serviços. Edilson Enedino Das Chagas explana:

A marca de alto renome (assim definida em lei) é exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e assim declarada pelo INPI — Instituto Nacional de Propriedade Industrial.³⁹

Existem diversos tipos de marcas nos mais diversos campos de atuação, conforme demonstrado pelas diversas classificações, desde marcas simples que determinam apenas produtos e serviços inseridos em suas classes individuais, até marcas notoriamente conhecidas e marcas de alto renome.

3.2 REGISTRO DAS MARCAS E SEUS EFEITOS

As marcas que não forem notoriamente conhecidas, serão passíveis e por obrigatoriedade, precisarão passar por uma fase de pedido e registro. Esse processo no Brasil, se dá através da autarquia INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, meio pelo qual é possível o depósito de determinado sinal marcário, seja este na forma nominativa, mista, figurativa ou então até tridimensional, desde que cumpra os requisitos preestabelecidos na legislação competente.

³⁸ VIDO, Elisabete. **Curso de Direito Empresarial, 8ª edição.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9788553618323. 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553618323/>. Acesso em: 06 out. 2021 pg. 109.

³⁹ CHAGAS, Edilson Enedino Das. **Direito Empresarial Esquemático, 8ª edição.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9786555595499. 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555595499/>. Acesso em: 06 out. 2021 pg. 77.

O registro de determinada marca poderá ser requerido tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, desde que comprovado seja a realização de determinado serviço ou a produção de determinado produto que venha a ser registrado junto aquele sinal distintivo. Conforme ilustra André Santa Cruz:

Qualquer pessoa, física ou jurídica (de direito privado ou de direito público), pode requerer o registro de marca, conforme previsão do art. 128 da LPI: “podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado”. As pessoas de direito privado, todavia, “só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei” (art. 128, § 1.º). Assim, se uma determinada sociedade anônima quiser registrar no INPI uma marca para identificar determinado produto alimentício, deverá demonstrar que exerce atividade de produção ou comercialização daquele produto.⁴⁰

Assim como nos demais campos da Propriedade Industrial, o registro de determinada marca também obedece aos requisitos temporais, do qual tem duração de sua proteção por 10 anos, prorrogáveis por quantas vezes se fizer necessário. Para melhor compreensão ilustra Fran Martins:

O registro é válido por 10 anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos (art. 133), determinando a Lei de Propriedade Industrial que a prorrogação do registro deve ser requerida durante o último ano da vigência do registro (§ 1º), ou nos seis meses subsequentes, mediante pagamento adicional (§ 2º).⁴¹

Um dos principais requisitos para a prorrogação ou então a continuidade da concessão de determinada marca é o uso dela, que caso não seja cumprido, para efeitos de extinção será possível a realização de um procedimento de caducidade por qualquer terceiro interessado em determinado registro de marca. Fran Martins também ilustra esse preceito. Conforme se observa:

A caducidade ocorre nas hipóteses de o titular não iniciar o uso da marca no prazo de cinco anos, contados da data da concessão, de o uso da marca ter sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de

⁴⁰CRUZ, André Santa, **Direito Empresarial, volume único**. 9. ed. Método. 2019. pg. 392.

⁴¹MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial - Empresa, Empresários e Sociedades - Vol. 1, 42ª edição**. Grupo GEN. 9788530986384. 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530986384/>. Acesso em: 06 out. 2021. pg. 367.

seu caráter distintivo original, salvo razões legítimas apresentadas pelo titular.⁴²

Portanto, perante efeitos de registro, a marca terá que ser usada de forma efetiva e contínua pelo prazo determinado dentro da própria lei, caso contrário, a mesma será passível de um processo de caducidade, que caso não comprovada a atividade fará com que o registro seja extinto.

Um dos principais efeitos do registro de determinada marca, é uso e gozo em todo âmbito nacional de forma exclusiva, fazendo com que terceiros não autorizados, não possam explorar determinado serviço ou produzir determinado produto usando aquele sinal distintivo, sem a prévia autorização do titular.

André Santa Cruz elucida bem esse conceito:

Na medida em que a marca se constitui como sinal distintivo que viabiliza a identificação de produtos ou serviços disponíveis no mercado, a relevância de sua proteção é, subjetivamente, dúplice: de um lado, beneficia o titular, que tem seu produto ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial; de outro, favorece o público consumidor, pois certifica a origem do produto ou serviço adquirido, evitando equívocos acerca de sua procedência.⁴³

Ao passo que isso é demonstrado, observa-se um meio estratégico para aqueles que desejam ter exclusividade no mercado, fato que demonstra isso é que grandes empresas mundiais têm seus ativos protegidos.

3.3 PRINCÍPIOS QUE REGEM O REGISTRO DE MARCAS

Na área da Propriedade Industrial, os princípios basilares são levados em conta, justamente pelo fato de estarem pautados nas normas que os regem, para que haja uma organização e um desenvolvimento bem delineado, as marcas são regidas por alguns princípios.

Princípios estes como, o da territorialidade, especialidade e também da veracidade, são usados para que haja um ordenamento e uma melhor compreensão do campo de atuação que determinado sinal marcário terá.

⁴²MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial - Empresa, Empresários e Sociedades - Vol. 1, 42ª edição.** Grupo GEN. 9788530986384. 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530986384/>. Acesso em: 06 out. 2021. pg. 367.

⁴³CRUZ, André Santa, **Direito Empresarial, volume único.** 9. ed. Método. 2019. pg. 372.

Delimitando determinada marca a respeito de onde ela poderá atuar, quais especificações ela poderá prestar e também da legitimidade e procedência de determinado produto ou serviço.

Todos estes princípios servem para que haja mais respeito com o consumidor final de determinado produto ou serviço, para que este não seja induzido ao erro nem tampouco contrate ou compre algo que não seja aquele almejado.

3.3.1 O princípio da territorialidade

Sobre o princípio da territorialidade ungue ressaltar que o mesmo encontra previsão na própria Lei da Propriedade Industrial, do qual tem como objetivo explanar que o titular de determinado sinal distintivo registrado, terá exclusividade assegurada em todo território nacional para exploração deste bem intangível, conforme elucida Grace Ferreira Ghesti:

O princípio da territorialidade está previsto no artigo 129 da LPI que afirma que a proteção adquirida por um registro de marca assegurará ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Isto é, o registro de uma marca no Brasil, gozará da proteção territorial apenas no Brasil. Para estender a proteção de um registro de marca à outros países, o titular da marca necessita solicitar o registro em cada um dos países desejados.⁴⁴

Tendo em vista esse embasamento, o titular de determinada marca concedida e com registro válido no Brasil, desde queira explorar atividade em outros países, poderá requerer o mesmo pedido em outras bases responsáveis pela regulamentação e regularização das Propriedades Industriais, tendo em vista que o pedido de registro solicitado no Brasil, caso tenha concessão, somente terá proteção em âmbito nacional.

Por este fato, este é um dos princípios que rege o registro de marca, pois com ele é possível ter o domínio de determinado bem em todo o país, diferente assim de nome empresarial e título de estabelecimento, que são aplicadas em regra de forma estatal.

3.3.2 O princípio da especialidade

⁴⁴GHESTI, Grace Ferreira, **Direito Marcário**, CDT/UnB. 2016. pg. 22.

Ao que diz respeito sobre o princípio da especialidade, cabe trazer à tona que este tem grande importância, pois o mesmo difere os campos de atuação de determinado sinal marcário, seja ela para a exploração de determinado produto ou então a venda de determinado serviço

No que tange este princípio, Gustavo Saad Diniz aponta que:

Pela especialidade, uma marca recebe proteção específica para a atividade (produto ou serviço) que ela pretende singularizar. Em outros termos, a marca protege sinal distintivo de produto ou de serviço em ramo, setor ou mercado determinados e não genericamente para qualquer tipo de atividade.⁴⁵

Este princípio traz consigo uma imensa importância justamente pelo fato de que, a especialidade servirá justamente para a consagração de uma exclusividade no mercado, fazendo com que o sinal marcário se destaque no seu campo de seguimento e se torne referência tanto na qualidade de seus produtos, quanto na eficiência de seus serviços.

A especialidade ou especificidade como também é trazida por outros autores, é o princípio responsável por caracterizar determinado sinal marcário, para que este não seja confundido pelo consumidor final que vai adquirir determinado produto ou então contratar determinado serviço, ao ponto que quando este olhar para determinada marca, remeterá automaticamente para sua especialidade no mercado.

3.3.3 O princípio da veracidade

O princípio da veracidade visa identificar justamente a veracidade das informações disponibilizadas, tais como por exemplo a origem de determinado produto ou serviço, além de transmitir a origem, faz com que o consumidor final possa ter mais confiança no momento de adquirir determinado produto ou contratar determinado serviço.

Para demonstrar de forma mais esclarecidas, Denis Borges Barbosa traz:

O princípio da veracidade, que deve presidir tanto às marcas quanto às propagandas, está expresso - ainda que imperfeitamente - pelo art. 124, X do CPI/96, ao se vedar o registro de "sinal que induza a falsa indicação quanto

⁴⁵DINIZ, Gustavo Saad, **Curso de Direito Comercial**, Grupo GEN. 9788597022438. 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597022438/>. Acesso em: 06 out. 2021. pg. 394.

à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”. Sinal, sem dúvida, mas também qualquer outra forma marcária, notadamente a expressão, vale dizer, a marca nominativa. Não será registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade.⁴⁶

Tudo aquilo que puder induzir o consumidor ao erro, ou indicar falsamente determinado produto ou serviço, não será passível de registro, tendo em vista justamente o princípio da veracidade.

Assim como outros princípios, este serve também para que haja junto ao mercado consumidor, uma maior seriedade e comprometimento para com aqueles que farão a aquisição de determinado produto ou serviço, até pelo fato de que na maioria das vezes, é a própria marca que é lembrada quando estes princípios são cumpridos.

3.4 REQUISITOS PARA O REGISTRO DE MARCAS

Assim como nas outras áreas da Propriedade Industrial, as marcas também precisam cumprir com requisitos básicos para que possam alcançar seu pleno registro. Para que isso aconteça precisam apresentar novidade, originalidade e legalidade ou não impedimento para o registro.

Como o principal objetivo do registro de marca é alcançar exclusividade e por assim o reconhecimento de determinado sinal distintivo, o mesmo por óbvio precisa cumprir com estes requisitos preestabelecidos, justamente pelo fato de que sem eles, não haveria algo novo a ser apresentado.

3.4.1 Novidade

A respeito do requisito novidade, diferente das patentes de invenção, este não precisa apresentar algo novo que nunca foi visto no mercado, mas sim uma singularidade para se diferenciar no mercado. É o que explica Elisabete Vido:

A marca precisa ser nova em determinado ramo ou classe (princípio da especialidade)⁵⁵, ou, pelo menos, que a expressão linguística seja utilizada de forma diferenciada. A proteção é restrita ao próprio ramo de atividade, de

⁴⁶BARBOSA, Denis Borges, **O Fator Semiológico na Construção do Signo Marcário**. Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf. Acesso em: 30 set. 2021. pg. 89.

acordo com posicionamento do STJ (REsp 142.954). Isso significa que é possível a existência de marcas idênticas, desde que sejam utilizadas em ramos de atividade distintos. É até possível marcas semelhantes num determinado ramo, desde que não induzam os consumidores a erro.⁴⁷

Portanto, no momento de criação de um novo sinal distintivo, na maioria das vezes, não haverá possibilidades de uma invenção jamais vista anteriormente, o que é importante é o fato de para aquele determinado seguimento o novo sinal marcário seja único e exclusivo.

Alessandro Sanchez apresenta seu conceito sobre este requisito de novidade:

As marcas “Companhia Athletica” e “Atlética Cia. de Ginástica” são consideravelmente semelhantes foneticamente e graficamente e, com efeito, a mera abreviação e inversão da ordem dos elementos que compõem a marca da recorrida não é suficiente para lhe conferir distintividade e novidade que uma marca exige para ser registrável, nos termos do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96.⁴⁸

O intuito do requisito novidade não é usado como forma de exigir do titular de determinado registro de marca algo novo, mas sim algo que possa ser identificado quando correlacionado com a sua atividade praticado ou seu produto fornecido.

3.4.2 Originalidade ou não-colidência com marca notória

O conceito de originalidade surge para que o depositante de uma nova marca, não faça de seu sinal distintivo uma cópia de alguma outra já existente, da qual muitas vezes pode acabar levando o próprio consumidor ao erro, induzindo este no momento da compra de algum produto ou na contratação de algum serviço.

Além disso, a originalidade condiz com o fato de que determinado pedido de registro de marca não possa ser colidente com outro já existente e concedido no Brasil, mas além da não colidência com sinal distintivo registrado, também há que se considerar que as marcas notórias, mesmo não havendo registro destas, também fazem parte do rol de não colidência, justamente pelo fato de seu reconhecimento

⁴⁷VIDO, Elisabete. **Curso de Direito Empresarial, 9ª edição**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9786555598452. 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555598452/>. Acesso em: 06 out. 2021. pg. 50.

⁴⁸SANCHEZ, Alessandro. **Direito Empresarial Sistematizado**. Grupo GEN. 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530978785/>. Acesso em: 06 out. 2021. pg 343.

servir como registro para essa. Sobre esta abordagem, Alessandro Sanchez aponta, “Quanto à não colidência com marca notória, se alguém pretender apropriar-se de marca que evidentemente não lhe pertence, seu pedido poderá ser indeferido pelo INPI, mesmo que não exista registro anterior da marca no Brasil.⁴⁹”

Ficando claro que, a marca que encontrar colidência com outra já existente, seja essa notória ou então registrada junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não será passível de registro, justamente pelo fato de não cumprir com o requisito de originalidade.

Este requisito é levado muito em conta pelo fato de que alguns terceiros de má fé, usam de nomes e sinais distintivos já conhecidos no mercado, para induzir o consumidor ao erro, mudando muitas vezes apenas alguma letra da marca originalmente conhecida, isso é estritamente coibido pela autarquia responsável para que não haja o que é conhecido como “aproveitamento parasitário”.

Para explicar de forma mais clara este conceito que é visto como uma forma de concorrência desleal, Denis Borges Barbosa aborda:

A concorrência parasitária será concorrência desleal, quando constatada neste ato a possibilidade de confusão entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas. A concorrência desleal através da cópia servil só ocorre quando feito sistematicamente, com intuito de confundir a clientela, com a finalidade de desviar a mesma, fazendo-a acreditar que um produto ou serviço de um imitador é da mesma origem que a do concorrente imitado.⁵⁰

Um dos requisitos mais importantes, exatamente pelo fato de coibir esse tipo de ação de alguém mal intencionado no mercado consumidor, requisito este que faz com que marcas que já alcançaram determinado patamar almejado, não percam toda sua credibilidade.

3.4.3 Legalidade ou desimpedimento

A legalidade para o registro de determinado sinal marcário, faz com que o titular tenha que cumprir uns requisitos básicos para alcançar a concessão de seu pedido,

⁴⁹SANCHEZ, Alessandro. **Direito Empresarial Sistematizado**. Grupo GEN. 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530978785/>. Acesso em: 06 out. 2021. pg 341.

⁵⁰BARBOSA, Denis Borges, **A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária**. Revista da ABPI – nº 116. 2012. pg. 12.

desde que estes estejam enquadrados dentro do ordenamento que a lei estipula, torna-se passível de registro o sinal distintivo.

Para Ricardo Negrão este requisito aborda o seguinte:

Todo e qualquer sinal perceptível visualmente, distinto de outros já protegidos, pode ser utilizado como marca, desde que não se encontre expressamente vedado pela lei. A legalidade é, portanto, o primeiro requisito e decorre da premissa legal: todo sinal visualmente perceptível é registrável como marca, se legalmente permitido.⁵¹

Em outras palavras, Elisabete Vido também apresenta:

Com relação às pessoas jurídicas de direito privado, a marca requerida precisa ter relação com o ramo de atividade realizado, ainda que indiretamente. Em relação à marca coletiva, apenas uma pessoa jurídica que representa uma coletividade pode requerer o registro dessa marca. Por fim, em relação à marca de certificação, apenas a pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado pode requerer o registro dessa marca (art. 128 da Lei n. 9.279/96).⁵²

Assim como em outras esferas, tudo aquilo que de alguma forma venha a ferir os bons costumes ou próprio cidadão de alguma forma, seja através de palavra ou imagem no caso de um sinal distintivo, será este estritamente coibido para que não haja propagação destas atitudes nem tampouco apologia contra determinadas crenças, ideias e outras liberdades.

3.5 CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS

As marcas em sua classificação, são divididas entre, produtos e serviços, está se da através da própria autarquia, a qual estipula as próprias classes para o depósito do sinal distintivo.

No mercado consumidor, existem algumas marcas que além de produzirem determinado produto, também prestam determinado serviço, através de comércio ou então de prestação técnica especializada mesmo. A respeito da classificação entre

⁵¹ NEGRÃO, Ricardo, **Curso de direito – comercial e de empresa v 1 – teoria geral da empresa e direito societário**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2019. 9788553616138. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553616138/>. Acesso em 06 out. 2021. pg. 175.

⁵² VIDO, Elisabete. **Curso de Direito Empresarial, 9ª edição**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9786555598452. 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555598452/>. Acesso em: 06 out. 2021 pg. 51.

produtos e serviços, Sílvia de Salvo Venosa e Cláudia Rodrigues explanam, “Marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, como por exemplo, EMBRATUR Turismo, NOKIA Celulares”⁵³.

A classificação junto a autarquia se dará através de 45 classes, das quais as 34 primeiras serão de produtos e 35 em diante serão as classes de serviço. A própria autarquia estipula dessa forma para que haja uma melhor compreensão e organização.

Além da classificação de produtos e serviços, a marca terá sua classificação quanto à forma, para uma melhor compreensão, Carlos Henrique Abrão apresenta:

As marcas de indústria, comércio ou de serviços podem ser representados por nomes, sinais ou por nomes e sinais associados, admitindo classificação em marcas nominais ou verbais, contendo apenas letras ou palavras, marcas emblemáticas ou figurativas, quando constituídas por emblema ou desenho e marcas mistas, encerrando concomitantemente palavras ou letras e desenhos ou guras. Têm essas marcas larga utilização no comércio, e a respectiva configuração depende da vontade do proprietário titular.⁵⁴

Conforme já foi abordado no tópico dos tipos de marca, as marcas terão sua delimitação e classificação também pela sua forma. Estas classificações servem para trazer uma singularidade, principalmente em suas classes junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Para ilustrar melhor o conteúdo abordado, pode-se tomar como base a marca VEJA, da qual existe para produtos de limpeza e também como revista, este é um ótimo exemplo usado para diferenciar a classificação de determinado sinal marcário. Em muitos casos, os nomes são de extrema semelhança, porém suas atividades e sua forma de apresentação se distanciam, fazendo com que ambas possam conviver sem conflito e sem confusão do consumidor.

3.6 PERDA DOS DIREITOS INERENTES À MARCA

Existe uma série de requisitos que fazem com que determinado titular perda seus direitos de proteção sobre seu sinal distintivo, poderão estes ser, através da

⁵³VENOSA, Sílvia de Salvo, RODRIGUES, Cláudia. **Direito empresarial**. Grupo GEN. 2020. 9788597024791. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024791/>. Acesso em: 06 out. 2021. pg. 96.

⁵⁴ABRÃO, Carlos Henrique. **Curso de Direito Comercial. 40ª edição**. ed. Forense. 2017. pg. 301.

extinção do registro de marca, que pode ser acarretado pelo não pagamento de prorrogação de registro, por caducidade e também nulidade deste registro.

De forma a compreender melhor o que diz respeito a perda dos direitos inerentes à marca, Carlos Henrique Abrão traz:

Extingue-se o registro de marcas, nos termos do art. 142, pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia total ou parcial, pela caducidade ou pela ausência de procurador devidamente constituído no Brasil. A caducidade ocorre nas hipóteses de o titular não iniciar o uso da marca no prazo de cinco anos, contados da data da concessão, de o uso da marca ter 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, salvo razões legítimas apresentadas pelo titular. A Lei de Propriedade Industrial menciona também a possibilidade de cancelamento dos registros, na hipótese do art. 135.⁵⁵

Portanto, não basta simplesmente depositar determinada marca e achar que está já possui proteção em todo território nacional, existe uma série de etapas a serem cumpridas. Caso não haja pagamento de decênio, a marca nem sequer terá concessão, logo se está não for usada de forma efetiva e contínua, é o que aponta Ricardo Negrão:

Deferido o pedido, cabe ao interessado, no prazo de sessenta dias, comprovar o pagamento da retribuição correspondente à expedição do certificado de registro e também ao primeiro período de dez anos de proteção da marca. Se o requerente não fizer o depósito em sessenta dias ainda gozará de trinta, independentemente de notificação, para realizá-lo, contados a partir do fim do primeiro período. E, finalmente, não o fazendo, seu pedido será arquivado, não cabendo qualquer recurso administrativo contra esse ato.⁵⁶

Também será passível a extinção por uma possível caducidade, gerada pelo fato de não comprovação de atividade prestada. Além disso o conceito de nulidade apresentado por Abrão também traz o seguinte:

A lei considera nulo todo registro concedido em desacordo com os seus preceitos, podendo a nulidade ser parcial ou total, sendo condição para a nulidade parcial que parte da marca seja considerada registrável, à luz dos requisitos legais. Ao titular de marca registrada em país signatário da Convenção de Paris faculta-se, alternativamente, reivindicar a adjudicação do

⁵⁵ABRÃO, Carlos Henrique. **Curso de Direito Comercial. 40ª edição.** ed. Forense. 2017. pg. 302.

⁵⁶NEGRÃO, Ricardo, **Curso de direito – comercial e de empresa v 1 – teoria geral da empresa e direito societário.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2019. 9788553616138. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553616138/>> Acesso em 06 out. 2021. pg. 190.

registro ou requerer a decretação de sua nulidade (Lei nº 9.279, de 1996, arts. 165 e 166).⁵⁷

Sobre a ótica da perda do direito de proteção da marca pela nulidade, está poderá ser parcial ou total, conforme apresentado acima, podendo que, algumas das especificações contidas no depósito da marca sejam excluídos, talvez pelo fato de se enquadrarem no que a marca apresenta e até por colidência com terceiros que anteriormente já usavam sinal distintivo semelhante para identificar a mesma atividade.

A perda dos direitos inerentes à marca, faz com que o titular não tenha mais exclusividade no uso, na exploração e na propaganda de determinada marca que anteriormente tinha, justamente pelo fato de esta não ter mais validade e proteção junto à autarquia responsável.

⁵⁷ABRÃO, Carlos Henrique. **Curso de Direito Comercial. 40ª edição.** ed. Forense. 2017. pg. 302.

4. MARCA E SUA IMPORTÂNCIA NO MERCADO CONSUMIDOR

A marca assim como o nome empresarial e o título de estabelecimento, são ferramentas de grande valor quando o assunto é mercado consumidor, justamente pela sua importância no reconhecimento por parte do público que irá consumidor determinada mercadoria ou contratar determinado serviço.

Quando o assunto é marca, e a proteção desta, torna-se ainda mais importante pelo fato de que está proteção acontece em âmbito nacional, quando levada à registro. As marcas, diferente dos nomes empresariais e títulos de estabelecimentos, gozam de proteção em todo território nacional e em caso de interesse do titular, até em âmbito internacional.

Para Tarcisio Teixeira as marcas são um dos principais ativos de uma empresa:

Nesse sentido, a marca é um meio de as pessoas identificarem um produto (ou serviço), diferenciando-o de outros. Por isso, a marca é um ativo extremamente relevante para uma empresa, sendo que algumas vezes ela representa, financeiramente falando, o maior bem da empresa. Em alguns casos a marca (bem imaterial) chega a ter um valor econômico superior a soma de todos os bens físicos da empresa, por exemplo, a Coca-Cola e a Nike. Entre as empresas de tecnologia da informação (informática) isso é ainda mais expressivo, como nos casos da Amazon, Microsoft, Google e Apple. Esta última quando alcançou o topo do ranking da marca mais valiosa do mundo, teve seu valor estimado em cerca de 178 bilhões de dólares (no início do ano 2017).⁵⁸

Portanto, a marca é uma forma de singularidade e diferenciação no mercado, meio pelo qual ela se torna mais fácil de ser identificada e encontrada por determinado consumidor interessado.

Um dos grandes objetivos de todo titular de uma marca, é que está torne-se consagrada ou de referência. Ricardo Negrão aborda este conceito:

Além de distinguir, a marca possui outras duas funções decorrentes dessa (Gonçalves, 2000:29-30): a de qualidade, consistente na “referência dos produtos ou serviços a uma origem não enganosa”, e a publicitária, complementar ao aspecto distintivo, consistente no fato de se revelar “capaz de contribuir para a promoção dos produtos ou serviços”, como ocorre com as marcas que transcendem sua função essencial e passam a identificar

⁵⁸TEIXEIRA, Tarcisio, **Direito Empresarial Sistematizado, doutrina jurisprudência e prática. 8ª edição.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2018. 9788553609222. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553609222/>. Acesso em: 07 out. 2021. pg. 518.

produtos ou serviços em todos os ramos de atividade: marcas de alto renome, previstas no art. 125 do Código da Propriedade Industrial.⁵⁹

Para uma melhor compreensão, Tarcisio Teixeira destaca algumas marcas que se tornaram consagradas e de referência:

São várias as marcas que se tornaram sinônimas na modalidade em que operam, como, por exemplo: Danone (iogurte), Insulfim (película adesiva para vidro); Catupiry (requeijão), Maizena (amido de milho), Band-aid (curativo), Gillette (lâmina de barbear), Bic (caneta), BomBril (palha de aço), Durex (fita colante), Post-it (papel colante para recados), Xerox (fotocópia), Aspirina (comprimido para dor de cabeça) etc. Eventualmente, pode haver mais de uma marca consagrada em determinado setor, como, por exemplo, o caso do Nescau e Toddy que são marcas de referência em matéria de achocolatado em pó.⁶⁰

Por esse motivo, tem-se conhecimento da importância de uma marca no mercado consumidor, importância essa que muitas vezes faz com que se torne referência e sinônimo no mercado.

Infelizmente assim como as marcas servem para identificar e tornar seus produtos e serviços reconhecidos, ela também serve para mascarar muitas vezes atos que não são combatidos no mercado e acabam gerando uma concorrência desleal. Conforme abordam Sílvio de Salvo Venosa e Cláudia Rodrigues:

O mercado concorrencial, infelizmente, é alimentado pela malícia, sendo a marca um instrumento potencialmente mascarador de práticas de angariação desleal de clientela, especialmente pelo uso de expedientes aptos a causar confusão no consumidor quando da aquisição de produtos ou serviços.⁶¹

Por esse motivo, o mercado consumidor pode servir tanto como uma forma de crescimento de determinada marca, como também uma exposição para que terceiros de má-fé hajam de forma irregular e aproveitadora.

⁵⁹NEGRÃO, Ricardo, **Curso de direito – comercial e de empresa v 1 – teoria geral da empresa e direito societário**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2019. 9788553616138. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553616138/>. Acesso em 07 out. 2021. pg. 169.

⁶⁰TEIXEIRA, Tarcisio, **Direito Empresarial Sistematizado, doutrina jurisprudência e prática. 8ª edição**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2018. 9788553609222. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553609222/>. Acesso em: 07 out. 2021. pg. 526.

⁶¹VENOSA, Sílvio de Salvo, RODRIGUES, Cláudia. **Direito empresarial**. Grupo GEN. 2020. 9788597024791. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024791/>. Acesso em: 10 out. 2021. pg. 46.

Apesar destes ocorridos, a importância do registro de uma marca no mercado consumidor se faz presente, justamente para caracterizar prioridade junto ao seu registro, quanto para alcançar uma possível singularidade.

4.1 A RELAÇÃO DA MARCA COM NOME EMPRESARIAL, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E DOMÍNIO NA INTERNET

Apesar de existirem marcas com titulares sendo pessoas físicas, a grande maioria das marcas está diretamente relacionada ao nome empresarial, ao próprio título de estabelecimento, e com o avanço do mundo tecnológico com os domínios na internet e nos mais diferentes campos.

Existe uma diferença quando o assunto é o registro de uma marca e a abertura de uma empresa através de um nome empresarial. Como explica Daniel Carvalho:

A tutela do nome empresarial se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional, desde que feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput e § 1º, da Lei 9.279/1996 (LPI).⁶²

Conforme demonstrado, a marca desde seu registro caracteriza proteção em âmbito nacional, enquanto o nome empresarial caso queira essa proteção, precisa de solicitação em todas as juntas comerciais do país.

Para dar mais embasamento ao afirmado, Edilson Eneidino das Chagas aborda também:

A Lei n. 8.934/94, Lei do Registro Público de Empresas Mercantis, regula o registro empresarial e a proteção ao nome empresarial, título do estabelecimento, e ao nome de fantasia. Já a Lei n. 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial, regula o registro de marcas e patentes. As Juntas Comerciais, órgãos estaduais que são, ao promoverem o registro do nome empresarial e de fantasia, conferirão proteção em âmbito estadual e no ramo de atividade a referidos signos. O INPI (Instituto Nacional da Propriedade

⁶²CARVALHO, Daniel, **Direito Empresarial, eBook**. www.cpiuris.com.br. ed. Cpiuris. 2021. Disponível em: <https://forumturbo.org/wp-content/uploads/wpforo/attachments/75619/6025-Ebook-de-Direito-Empresarial-CP-luris-2021.pdf>. Acesso em: 07 out. 2021. pg. 55.

Industrial), órgão federal, promoverá o registro das marcas e patentes, conferindo-lhes proteção nacional.⁶³

Por esse motivo, não há que se confundir a respeito de nome empresarial e marca, ambos representam proteções em âmbitos distintos, assim como o próprio título de estabelecimento, do qual não é passível de registro, mas assumi papel importantíssimo no reconhecimento por parte do público consumidor.

Para uma melhor noção a respeito da importância do título de estabelecimento, Ricardo Negrão aponta:

Além do nome empresarial, por meio do qual o empresário exerce e assina os atos relativos à empresa, admite-se o uso de um título de estabelecimento e a insígnia ou outro elemento que se relacione à atividade da empresa ou seu titular, tais como pseudônimos, alcunhas, iniciais da firma etc. O título do estabelecimento, em geral formado pelo núcleo ou parte do nome empresarial ou da marca, torna-se, muitas vezes, mais conhecido que estes: Casas da Banha, Rei do Retalho, Sorveteria do Centro etc.⁶⁴

Tendo como base essa ótica, apesar de o avanço da tecnologia e dos meios de comunicação influenciarem em métodos alternativos de empreendimentos, ainda é muito forte a ideia de estabelecimentos físicos, mostrando que, existe uma correlação muito forte de marca e título de estabelecimento, pois através deste, muitas vezes o consumidor consegue identificar a origem do produto que ele detém ou até então do serviço que a ele foi prestado.

Assim como nos casos de estabelecimentos físicos, nos tempos atuais uma maioria esmagadora de empresas investem em um domínio na internet, buscando uma melhor identificação e colocação no mercado consumidor.

Os domínios na internet também não são passíveis de registro pelo mesmo sistema das marcas, sendo assim um meio que pode gerar concorrência desleal por parte daqueles que buscaram registro através de uma autarquia autorizada. Para uma melhor compreensão do assunto, Gustavo Saad Diniz relata:

⁶³CHAGAS, Edilson Eneidino Das. **Direito Empresarial Esquemático, 8ª edição.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9786555595499. 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555595499/>. Acesso em: 07 out. 2021 pg. 59.

⁶⁴NEGRÃO, Ricardo, **Curso de direito – comercial e de empresa v 1 – teoria geral da empresa e direito societário.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2019. 9788553616138. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553616138/>. Acesso em 07 out. 2021. pg. 105.

O controle de sites foi regulado pelo Decreto nº 4.829/2003 e que criou o Comitê Gestor de Internet no Brasil (CGIbr). O CGIbr estabelece diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet no Brasil e tem o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) para registro e manutenção dos nomes de domínios que usam o “.br”. O titular de marca preexistente somente conseguirá obstar o uso se houver deslealdade na prática do registro de domínio, já que em matéria de internet foi erigido o conceito de “first come, first served” (STJ – REsp. nº 1.466.212 – Min. LUIS FELIPE SALOMÃO). Aquele que primeiro for o NIC.br, primeiro será servido, porque os domínios da internet não necessariamente têm uso empresarial ou para destaque específico de determinada atividade lucrativa.⁶⁵

Torna-se comum a prática de aproveitamentos parasitários nessa área, fazendo com que, muitas vezes o titular de determinada marca, tenha que se preocupar e demonstrar a deslealdade praticada por alguns sites e domínios na internet, que de origem não pertenciam a este.

Muitas vezes o nome de domínio está diretamente relacionado a marca, justamente para que não haja disparidade no momento da identificação. Giovani Magalhães traz:

Para os empresários que atuam perante o comércio eletrônico, surge um novo elemento de identificação: o nome de domínio. É o que se conhece, na linguagem comum, como endereço eletrônico ou nome do site. É oportuno salientar que o endereço eletrônico de um site segue uma mesma métrica.⁶⁶

As marcas possuem grandes relações com nome empresarial, título de estabelecimento e domínios na internet, motivo pelo qual em boa parte das vezes, todas essas áreas estão interligadas. O título de estabelecimento ainda hoje em dia é visto com grande importância, pois existem muitas lojas físicas e que necessitam de venda *in loco*, e com o avanço das tecnologias e dos meios de comunicação, os domínios de internet se tornaram ferramentas ainda mais importantes para expansão de determinado negócio.

Assim como é importante para que determinada marca se destaque no comércio local onde está inserida, nos tempos atuais, a marca que conseguir

⁶⁵DINIZ, Gustavo Saad, **Curso de Direito Comercial**, Grupo GEN. 9788597022438. 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597022438/>. Acesso em: 06 out. 2021. pg. 397.

⁶⁶MAGALHÃES, Giovani. *Direito Empresarial Facilitado*. Grupo GEN. 9788530990732. 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530990732/>. Acesso em: 11 out. 2021. pg. 105.

destaque na internet, alcançará público ainda mais distantes, fazendo com que o titular possa ampliar ainda mais seus negócios, vendendo mais produtos e serviços.

4.2 MEIOS DE DEFESA DA MARCA

Para que se tenha exclusividade de uso de determinada marca, a mesma tem que ser levada à registro através da autarquia responsável, por este motivo que a importância do registro de marca se dá, justamente para que o titular de determinado sinal distintivo visualmente perceptível, não venha ser lesado por não levar ao registro sua identificação no mercado consumidor.

A respeito do que se trata acima, Elisabete Vido traz:

A marca serve ao mesmo tempo para diferenciar o produto ou o serviço para o consumidor e para indicar a procedência. Nesse sentido, a utilização indevida da marca registrada por outra pessoa pode lesar moralmente o titular da marca, já que seu produto é confundido com outro, e, portanto, o consumidor não apenas deixa de adquiri-lo para comprar da marca, fruto de uma imitação, como também pode deixar definitivamente de comprar o produto em virtude de qualidade inferior, que será atribuída erroneamente ao titular da marca.⁶⁷

Por esse motivo, entende-se que, o meio mais seguro de defesa de uma marca, se dá através de seu registro expedido diretamente pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Apesar de este ser o método mais tradicional de defesa, ainda é possível em alguns casos, que marcas se tornem tão conhecidas ao ponto de não necessitarem de registro pelo método comum, denominadas como marcas notoriamente conhecidas.

Explana de forma equivalente e detalhada Ricardo Negrão:

A marca notória tem algumas características próprias, decorrentes da legislação brasileira e unionista: a) é popular ou comum no país em que se pretende o registro de notoriedade; b) é utilizada efetivamente no país onde se requer a proteção especial; c) recebe proteção contra o uso para produtos idênticos ou similares; d) aplica-se também às marcas de serviço, na lei brasileira, com remissão expressa no Código da Propriedade Industrial (art. 126, § 1o), acréscimo necessário em razão da expressão limitada que a Convenção Unionista usa, com referência à proibição de uso de “marca de fábrica ou de comércio”, ignorando as de serviço; e) é protegida independentemente de prévio depósito ou registro no Brasil; f) sua proteção

⁶⁷VIDO, Elisabete. **Curso de Direito Empresarial, 9ª edição.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9786555598452. 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555598452/>. Acesso em: 08 out. 2021 pg. 108.

não depende de iniciativa da parte, por meio de oposição nos procedimentos administrativos de registro, mas pode ser determinada de ofício pelo INPI, ao justificar o indeferimento de concessão de registro.⁶⁸

Apesar de algumas marcas não necessitarem exclusivamente de um registro através do método comum, na grande maioria esse é exigido, por esse motivo para aqueles interessados em requerer o registro de determinada marca em âmbito nacional e internacional, terão que respeitar quesitos de prioridade, conforme detalha Tarcisio Teixeira:

Como acontece na patente de invenção e no modelo de utilidade ou registro de desenho industrial, cabe o direito de prioridade ao registro de marca quando uma pessoa já o requereu em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, como a OMPI, que produza efeito de depósito nacional (LPI, art. 127). Em 1989 foi assinado o Protocolo de Madri (ou Sistema de Madri), um tratado internacional para registro de marcas. De acordo com suas disposições é possível requerer o registro de uma marca em vários órgãos registraes dos países signatários ao mesmo tempo.⁶⁹

Logo, determinado titular que desejar registro de seu sinal distintivo, terá que observar alguns requisitos, tanto na esfera nacional quanto internacional, sendo necessário respeitar a prioridade de países signatários do protocolo de Madri, do qual o Brasil faz parte.

Por conseguinte, todo titular interessado em defender seus direitos e detenções em relação à determinado sinal marcário, terá como base conceitos muito bem consolidados e embasamento em órgãos e autarquias respeitados, meio pelo qual grandes marcas já alcançaram determinado patamar almejado.

4.3 CESSÃO DE USO DE MARCA

Assim como nos mais inúmeros campos, as marcas e seus respectivos registros poderão ser cedidos, através de estratégias e negócios, fazendo com que o direito e o gozo sobre determinado sinal distintivo, passe a ser de um titular que não

⁶⁸NEGRÃO, Ricardo, **Curso de direito – comercial e de empresa v 1 – teoria geral da empresa e direito societário**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2019. 9788553616138. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553616138/>. Acesso em 08 out. 2021. pg. 173.

⁶⁹TEIXEIRA, Tarcisio, **Direito Empresarial Sistematizado, doutrina jurisprudência e prática. 8ª edição**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2018. 9788553609222. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553609222/>. Acesso em: 08 out. 2021. pg. 527.

seja aquele que realizou o prévio depósito e o suscetível registro de determinada marca. Gustavo Diniz apresenta:

Ceder seu registro ou pedido de registro: sendo titular da marca, a pessoa tem direito de realizar negócios com terceiros. O termo cessão implica transferência de titularidade de todos os registros ou pedidos de marcas iguais ou semelhantes (art. 135 da LPI), o que pode ser caracterizado pela transferência por compra e venda, doação, dação em pagamento, como também a integralização de capital de sociedade ou EIRELI em que o titular seja sócio. Relevante é que haja manifestação de vontade e consentimento no negócio, que precisa ser averbado no INPI para produção de efeitos (art. 136, inciso I e 137 da LPI).⁷⁰

Conforme delineado pelo autor mencionado o ramo do direito marcário permite a transmissão de determinado sinal visualmente perceptível através da cessão de uso de marca, meio pelo qual se cria uma dinâmica e não torna a proteção tão engessada para aquele que a buscou.

Muitas vezes um dos meios de conseguir o determinado retorno financeiro sobre a marca registrada é justamente a cessão, fazendo com um terceiro interessado possa gerar receita de forma mais efetiva sobre este determinado bem.

Sobre esta condição, Giovani Magalhães expõe:

Assim como ocorre no âmbito das patentes, a diferença entre cessão e licença também existe, em face do registro de marcas. Tanto o registro de marca quanto o pedido de registro de marca podem ser objeto de cessão. Com efeito, na cessão, tem-se a alienação da marca, havendo, por assim dizer, a substituição da titularidade da marca. Ou seja, na cessão, a marca deixa de ser, digamos, de um empresário e passar a ser de outrem. É imprescindível notar que cabe ao INPI realizar as anotações relativas à cessão.⁷¹

Concordante ao trazido, há que se observar que essa transmissão através de cessão de uso da marca, terá que ser feita através da autarquia responsável pelo registro pré existente. Fazendo com que tal ato tenha efeito após seu cumprimento de forma efetiva pelo órgão responsável.

A cessão do uso de marca é um meio pelo qual determinado interessado em explorar um sinal marcário busca, sem necessariamente ter sido por ele provocado,

⁷⁰DINIZ, Gustavo Saad, **Curso de Direito Comercial**, Grupo GEN. 9788597022438. 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597022438/>. Acesso em: 10 out. 2021. pg. 415.

⁷¹MAGALHÃES, Giovani. *Direito Empresarial Facilitado*. Grupo GEN. 9788530990732. 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530990732/>. Acesso em: 10 out. 2021. pg. 547.

fazendo com que passe a ser o detentor deste sinal, do qual poderá gozar de proteção e exploração.

4.4 LICENÇA DE USO DA MARCA E FRANQUIA

Diferente da cessão de marca, existem outros campos a serem explorados em relação aos sinais visualmente perceptíveis, que são as licenças de uso de determinada marca ou então a franquia desta.

Conforme já mencionado, a licença de uso de determinada marca se diferencia da cessão de uso pois está justamente não transmite direitos a outro titular, mas sim os licencia, fazendo com que esse possa explorar determinado sinal por um período de tempo sem que o titular anterior perca a titularidade, conforme aborda Gustavo Diniz:

Licenciar seu uso: também é negócio comum no ambiente marcário o licenciamento de uso de marca para terceiros. O negócio pode se dar com ou sem remuneração, mas também o dever de averbação no INPI para eficácia contra terceiros (art. 140 da LPI). O licenciamento se dá sem prejuízo do titular exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços (art. 139, caput, a LPI).⁷²

Justamente por esse motivo a licença de uso de marca se faz distinta da cessão, pelo fato de em momento algum transmitir a titularidade, mas sim apenas ceder os direitos de uso de determinado produto ou serviço. Giovani Magalhães também trata em sua obra sobre o assunto:

Já, no âmbito das licenças, tem-se, apenas, uma autorização dada a terceiro para que este utilize a marca para especificar seus produtos ou serviços. Nesta hipótese, não há, portanto, alteração na titularidade da marca que continua a ter o mesmo proprietário, sendo usada, porém, por terceiro. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.⁷³

⁷²DINIZ, Gustavo Saad, **Curso de Direito Comercial**, Grupo GEN. 9788597022438. 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597022438/>. Acesso em: 10 out. 2021. pg. 415.

⁷³MAGALHÃES, Giovani. *Direito Empresarial Facilitado*. Grupo GEN. 9788530990732. 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530990732/>. Acesso em: 10 out. 2021. pg. 547.

Assim como nos contratos de cessão de uso de marca, os contratos de licença também precisarão ser averbados junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Meio pelo qual, possíveis terceiros interessados, terão conhecimento de tal ato praticado.

Diferente das outras duas formas abordadas, a franquia é outro campo a ser explorado por determinado titular de marca fazendo com que possa expandir ainda mais seus negócios e suas perspectivas. Conforme alude Elisabete Vido:

O contrato de franquia parte da ideia de um empresário expandir sua atividade empresarial. É claro que esse crescimento poderia se dar pela constituição de filiais, ampliação da sede e até mesmo a venda pelo comércio eletrônico. A escolha pela franquia se dá pela expectativa de que outra pessoa vai investir e desenvolver essa atividade, marcada sob a supervisão do empresário e com o pagamento de uma contraprestação.⁷⁴

Os contratos de franquia farão com que determinado franqueador transmita o direito de uso de determinado produto ou serviço para um terceiro interessado em ajudar angariar os negócios da marca que lhe surgiu como interesse e além disso poder lucrar com essa parceria, conforme traz Tarcisio Teixeira:

Também conhecido como franchising, o contrato de franquia é o acordo pelo qual um empresário (franqueador) concede a outro empresário (franqueado) o direito de uso de marca do seu produto ou serviço (ou patente de invenção etc.), ocorrendo a prestação de serviço do primeiro ao segundo quanto à organização do estabelecimento empresarial.⁷⁵

Para Ricardo Negrão a licença de uso e os contratos de franquia em muitos casos andam junto, sendo a licença apenas um dos componentes de um elaborado contrato. Veja-se:

Muitas vezes, a licença para uso da marca é apenas um dos múltiplos objetos de um contrato mais abrangente, como ocorre no contrato de franquia, “sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou

⁷⁴VIDO, Elisabete. **Curso de Direito Empresarial, 9ª edição.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9786555598452. 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555598452/>. Acesso em: 10 out. 2021 pg. 155.

⁷⁵TEIXEIRA, Tarcisio, **Direito Empresarial Sistematizado, doutrina jurisprudência e prática. 8ª edição.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2018. 9788553609222. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553609222/>. Acesso em: 07 out. 2021. pg. 518.

semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também o direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueado, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício” (LFE, art. 2o).⁷⁶

Logo, conforme se observa, os titulares de marcas por vezes à tornam conhecidas e conquistando seu espaço no mercado consumidor, e de forma sustentável e garantia acabam ampliando seus negócios através de contratos de franquia ou então licenças de uso e exploração. Com isso fazem seus ativos crescerem mais ainda.

4.5 CONQUISTA DA CONCORRÊNCIA

A concorrência acontece de forma natural quando se está no mercado consumidor, algumas marcas se destacam justamente pelo fato de muitas vezes aliar qualidade com um preço mais acessível. Um dos principais aspectos que tornam isso possível é a livre concorrência, que para Sílvio de Salvo Venosa e Cláudia Rodrigues é:

A livre concorrência é manifestação da liberdade de iniciativa garantida constitucionalmente, consistindo em fenômeno indispensável ao desenvolvimento e bem-estar da sociedade. Situação diversa, contudo, é a concorrência desleal que, pelo seu caráter ilícito, deve ser reprimida.⁷⁷

Um dos grandes vilões do mercado consumidor é justamente a concorrência desleal, totalmente coibida, pois a ideia de conquista da concorrência pode se dar de maneira justa, sem que haja estratégias desleais e que corrompam de alguma forma as regras interpostas para aqueles que desejam alcançar o lugar desejado no meio consumidor.

Sobre essa liberdade de forma consciente Alessandro Sanchez apresenta:

A liberdade de iniciativa econômica é princípio que se pauta na busca de que a liberdade de mercado traga qualidade e preços justos aos consumidores.

⁷⁶NEGRÃO, Ricardo, **Curso de direito – comercial e de empresa v 1 – teoria geral da empresa e direito societário**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2019. 9788553616138. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553616138/>. Acesso em 10 out. 2021. pg. 195.

⁷⁷VENOSA, Sílvio de Salvo, RODRIGUES, Cláudia. **Direito empresarial**. Grupo GEN. 2020. 9788597024791. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024791/>. Acesso em: 10 out. 2021. pg. 46.

Tal proposição não vem desacompanhada da liberdade de concorrência, de maneira a trazer mais do que a iniciativa de se organizar economicamente, sendo de necessidade o incentivo da concorrência com o propósito de servir aos interesses da sociedade.⁷⁸

Portanto a conquista da concorrência pode se dar através de ferramentas justas e que de alguma forma até fomentem que outras empresas invistam em mecanismos semelhantes para alavancar suas marcas, fazendo com que todo o mercado cresça de alguma forma.

Por vezes, alguns concorrentes desrespeitam determinados limites e acabam por assim buscando se favorecer e se alavancar de forma irregular sobre determinado concorrente. Tarcisio Teixeira traz o conceito de concorrência e quando esta pode se tornar desleal:

“Concorrência” significa a disputa/competição entre agentes econômicos de um mesmo segmento empresarial. Por sua vez, o vocábulo “desleal” significa infiel ou falso. Assim, a expressão “concorrência desleal” significa que determinadas ações de agentes econômicos, na busca de favorecimento próprio ou de terceiro, são consideradas infiéis ou são utilizadas com falsidade, portanto, condutas ilícitas, pois prejudicam seus concorrentes.

Existem formas leais de conquista da concorrência, desde que concorrentes não hajam de forma desonesta e com condutas ilícitas, a ferramenta da livre concorrência serve justamente para fomentar esse tipo de ação, pois conforme já mencionado, é um dos grandes instrumentos que fazem o mercado consumidor se tornar mais competitivo e de melhor qualidade.

4.6 RECONHECIMENTO E DESTAQUE PARA O MERCADO CONSUMIDOR

O reconhecimento e destaque no mercado consumidor muitas vezes é algo lento e que necessita de um processo árduo para ser alcançado. O registro de determinada marca, serve justamente para proteger estes processos, fazendo com que o titular tenha seus direitos assegurados.

⁷⁸SANCHEZ, Alessandro. **Direito Empresarial Sistematizado**. Grupo GEN. 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530978785/>. Acesso em: 10 out. 2021. pg 411.

Por vezes o próprio sinal marcário precisa ser diferenciado para que ganhe destaque e chame a atenção do consumidor, em consonância com isso também surge a qualidade dos produtos ou a excelência dos serviços que este sinal irá apresentar.

Para Gustavo Saad uma das características essenciais da marca é:

A marca destaca uma atividade econômica industrial, comercial, de serviços, porque aquela específica tecnologia ou know-how serão o conteúdo para aquele continente. Em outros termos, destaca-se determinada atividade econômica – não necessariamente empresarial, já que pessoas naturais, associações e fundações e pessoas jurídicas de direito público também podem titularizar uma marca (art. 128, caput, da LPI) – tornando-a absolutamente individualizada em relação às demais. A proteção gerada pela LPI visa à garantia de perpetuidade dos investimentos feitos nessa singularização, vedando-se a concorrência desleal, desvio de clientela, contrafação.⁷⁹

Portanto a marca encontra reconhecimento e destaque quando além de se distinguir visualmente das demais já existente, ela também se distingue quando apresenta produtos e serviços de qualidade.

E o meio pelo qual é possível proteger esses serviços e produtos é o registro, para que todo esse reconhecimento no mercado não se polarize e seus proventos possam gerar receitas para o titular.

Existem marcas que alcançam um patamar tão elevado junto ao mercado consumidor, que passam a ser consideradas marcas de alto renome através de um pedido junto à marca já registrada, fazendo com que essa tenha proteção independente do serviço que exerce ou do produto que fabrica e comercializa. Conforme explana Elisabete Vido:

Marca de alto renome é aquela conhecida por um número expressivo de pessoas e em grande parte do território nacional, e exatamente por esse conhecimento gera uma atração ao consumidor. Para que uma marca seja considerada de alto renome, o titular precisa demonstrar o prestígio de sua marca ao INPI, que, ao reconhecê-la, passa a ser protegida em todos os ramos de atividade (art. 125 da Lei n. 9.279/96).⁸⁰

⁷⁹DINIZ, Gustavo Saad, **Curso de Direito Comercial**, Grupo GEN. 9788597022438. 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597022438/>. Acesso em: 10 out. 2021. pg. 393.

⁸⁰VIDO, Elisabete. **Curso de Direito Empresarial, 9ª edição**. www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9786555598452. 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555598452/>. Acesso em: 11 out. 2021 pg. 108.

Por esse motivo a marca de alto renome é exemplo mais claro de reconhecimento e destaque no mercado, pois ela só pode ser concedida a determinado titular que demonstre de fato esses valores alcançados. As marcas de alto renome gozaram de proteção independente da classe atuante, conforme já mencionado, portanto, terão o mais alto nível de reconhecimento.

A importância de uma marca consolidada no mercado consumidor, faz com que o destaque aconteça de forma natural, por aqueles que junto com o sinal distintivo, apresentarem produtos e serviços de boa qualidade.

Além de o processo de registro servir como forma de proteção para quem desejar, ele também serve para aqueles que já detém uma marca reconhecida e em destaque no mercado, fazendo com que este, de alguma forma possa monitorar novos pedidos de registro e proteger sua marca já registrada. Conforme destaca Edilson Enedino das Chagas:

Haverá, posteriormente, a publicação do pedido, com a possibilidade da apresentação de oposição por terceiros que se tenham por prejudicados, indicando-se, para tanto, o prazo de 60 (sessenta) dias. Em igual prazo, poderá o requerente do registro impugnar a oposição. E, também em 60 (sessenta) dias, o exame ser efetuado pelo INPI, deferindo ou indeferindo-se o registro da marca (arts. 158-160).⁸¹

Logo, determinado titular que já tiver reconhecimento e destaque no mercado, poderá de alguma forma impedir que novos parasitários se aproveitem de uma marca já consolidada, que foi fruto de esforço anterior.

O destaque e o reconhecimento no mercado consumidor, também serão alcançados através de diferenciações, quando determinado titular buscar propostas inovadoras e que de alguma forma chamem a atenção de quem vai consumir.

Grandes empresas, com marcas já consolidadas a muito tempo, ainda hoje para não perderem espaço no mercado, buscam propostas inovadoras e tentam se adaptar conforme o avanço da própria tecnologia e dos meios de comunicação.

Os locais almejados sempre serão de difícil acesso e assim como nos demais campos de atuação no mercado, as marcas terão que inovar e aproveitar as oportunidades para que continuem sendo reconhecidas.

⁸¹CHAGAS, Edilson Enedino Das. **Direito Empresarial Esquemático, 8ª edição.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9786555595499. 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555595499/>. Acesso em: 11 out. 2021 pg. 59.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente monografia teve como objetivo demonstrar a importância do registro de marca frente ao mercado consumidor, demonstrando os mais diversos campos de atuação da Propriedade Industrial, bem como sua proteção junto à concorrência.

Ideou-se, no decorrer do trabalho e dos capítulos, trazer uma abordagem em relação aos conceitos de Propriedade Industrial no Brasil de modo geral, fazendo com que, pudesse ser observado um pouco de cada campo deste tão vasto tema que se faz presente.

Além das marcas, que seriam um dos enfoques principais, foi versado durante o primeiro capítulo o que diz respeito às invenções em si, e seus métodos de proteção. Primordialmente de modo geral, a Propriedade Industrial foi apresentada, e logo em seguida uma de suas áreas muito fortes e muito antiga, que é a Patente de Invenção, meio pelo qual determinado autor ou inventor consegue de alguma forma proteger seu invento através de uma concessão dada a ele como titular por tempo determinado, essa concessão, entendida como prioridade ou domínio, faz com que o titular tenha direitos de exclusividade sobre determinado invenção, bem como gerar receitas destas.

No mesmo capítulo, ainda foi apresentado sobre os Modelos de Utilidade, que são uma forma de patente, porém não de invenção, mas sim uma melhoria, uma adaptação de determinado invento já conhecido pelo estado da técnica, que nada mais é do que adaptar de forma efetiva e funcional, apesar de ser uma adaptação de algo já existente, essa forma de patente também respeita requisitos, conforme foi abordado durante o decorrer de todo o texto. Por fim, o capítulo ainda abordou sobre Desenhos Industriais, que são formas plásticas ornamentais de determinado objeto, o qual foi demonstrado que o mesmo serve como adaptação de um visual e que também sirva como forma mais efetiva e melhorada, podendo ser aplicado na indústria de forma efetiva.

Em seguida, no segundo capítulo, o assunto abordado se deu em relação as marcas em si, sua metodologia e caracterização, bem como suas formas de apresentação e sua classificação, elementos que tornam as mesmas distintas no mercado.

Um dos princípios da marca é a distinção, essa dá-se justamente pelo motivo de fazer com que ela se torne exclusiva e de fácil identificação no mercado consumidor, para que os interessados em adquirir determinado produto ou contratar determinado serviço, não dispendo de dificuldade no momento de identificar determinado sinal distintivo.

As marcas, para serem passíveis de registro, precisam cumprir com requisitos, estes servem justamente para que haja distintividade e não colidência no momento de aplicar ela em determinado produto ou serviço. A não colidência de determinada marca, faz com que justamente o titular tenha que cumprir com um dos principais requisitos de registrabilidade, que é a novidade, as marcas precisam ser dotadas de singularidade, tudo que vai na contramão deste princípio, acaba tornando a marca não passível de registro ou então uma marca comum, sem distintividade, da qual já está diluída no mercado.

A diluição de determinados sinais marcários, acabou levando marcas a serem não singulares e não se destacando no mercado, por isso que, além da importância do registro de determinada marca, é de sumo interesse ressaltar que, os sinais distintivos para alcançar destaque precisam ser únicos e valorizados.

Conforme foi mencionado neste capítulo, as marcas que não cumprem com requisitos básicos, não se tornam nem passíveis de registro, porém além disso, é importante mencionar que, por vezes o mero registro não é o suficiente para que alcançar determinado destaque no meio consumidor, muitas vezes o destaque é dado justamente pelo tanto que determinado titular está disposto a investir em seus bens intangíveis.

E assim como em toda primazia do direito, o bem que não for cuidado, pode vir a perecer. Portanto com as marcas isso não é diferente, uma de suas características é o uso efetivo e de qualidade, caso este não ocorra, titulares de determinado sinal marcário estão passíveis a perder este bem intangível.

No terceiro e último capítulo apontou-se a respeito das marcas e de sua importância no mercado consumidor, abordando conceitos como os da singularidade, conforme supracitado, que faz com que a marca se torne única e exclusiva quando procurada por determinado consumidor.

Algumas marcas alcançam tanta importância e destaque, que se tornam passíveis de registro em todas as classes, tendo exclusividade em qualquer área do mercado consumidor, isso dá-se com as marcas de alto renome. Em outro contexto,

existem marcas que sequer necessitam de registro, sinais distintivos tão conhecidos que se tornam de grande notoriedade e reconhecimento, acolhidas como marcas notoriamente conhecidas.

A relação da marca está diretamente ligada ao homem desde os primórdios, o meio de identificação de mercadorias e serviços, se davam através de marcas, marcas que conforme o tempo e popularidade se tornavam notórias e de procura pelos demais consumidores.

Esse domínio do mercado, por vezes acabava tomando conta da concorrência e fazendo com que determinado fabricante ou prestador de serviço ficasse conhecido pela qualidade de seus produtos e serviços, meio pelo qual era procurado e identificado através de uma referência, da qual muitas vezes se dava através de determinado sinal marcário.

Existem marcas que estão a muitos anos no domínio do mercado, e que se tornaram até sinônimo de produto ou serviço, sinais distintivos que alcançaram patamares de extrema relevância. Os sinais marcários são importantes para que o consumidor possa reconhecer a origem de algo que ele está adquirindo, por este motivo o tema menciona justamente sobre a importância do registro frente ao mercado consumidor.

Por fim, de modo geral, houve a comprovação da hipótese levantada na presente monografia, vez que, o tema abordado é de extrema relevância para a sociedade como um todo, tendo em vista que as marcas são o meio de identificação e de qualificação do que o consumidor irá adquirir. Quando levadas à registro, as marcas tornam-se singulares fazendo com que o titular dessa, possa gozar de direitos e privilégios, conseguindo assim, benefícios e reconhecimento pelo seu serviço prestado ou por seu produto fabricado. Existem marcas com valores inestimáveis e de reconhecimento mundial por parte da sociedade. Sendo assim, é de suma importância o registro de um sinal marcário frente ao mercado consumidor.

6 REFERÊNCIAS

ABRÃO, Carlos Henrique. **Curso de Direito Comercial. 40ª edição.** ed. Forense. 2017.

BARBOSA, Denis Borges, **A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária. Revista da ABPI – nº 116.** 2012.

BARBOSA, Denis Borges, **O Fator Semiológico na Construção do Signo Marcário.** Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf.

BRASIL. **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

CARVALHO, Daniel, **Direito Empresarial, eBook.** www.cpiuris.com.br. ed. Cpiuris. 2021. Disponível em: <https://forumturbo.org/wp-content/uploads/wpforo/attachments/75619/6025-Ebook-de-Direito-Empresarial-CP-luris-2021.pdf>.

CHAGAS, Edilson Enedino Das. **Direito Empresarial Esquematizado, 8ª edição.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9786555595499. 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555595499/>.

CRUZ, André Santa, **Direito Empresarial, volume único.** 9. ed. Método. 2019.

DINIZ, Gustavo Saad, **Curso de Direito Comercial,** Grupo GEN. 9788597022438. 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597022438/>.

GHESTI, Grace Ferreira, **Direito Marcário, CDT/UnB.** 2016. pg. 22.

GOVERNO DO BRASIL, site do Governo. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/orgaos/instituto-nacional-da-propriedade-industrial>.

Lei de Propriedade Industrial, Nº 9279, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm.

MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves e BARBOSA, A. L. Figueira, **Patentes, pesquisa e desenvolvimento um manual de propriedade intelectual.** Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/6tmww/pdf/macedo-8585676787.pdf>.

MAGALHÃES, Giovani. **Direito Empresarial Facilitado.** Grupo GEN. 9788530990732. 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530990732/>.

MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial - Empresa, Empresários e Sociedades - Vol. 1, 42ª edição.** Grupo GEN. 9788530986384. 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530986384/>

NEGRÃO, Ricardo, **Curso de direito – comercial e de empresa v 1 – teoria geral da empresa e direito societário.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2019. 9788553616138. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553616138/>.

SANCHEZ, Alessandro. **Direito Empresarial Sistematizado.** Grupo GEN. 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530978785/>.

TEIXEIRA, Tarcisio, **Direito Empresarial Sistematizado, doutrina jurisprudência e prática. 8ª edição.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 2018. 9788553609222. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553609222/>.

VENOSA, Sílvio de Salvo, RODRIGUES, Cláudia. **Direito empresarial.** Grupo GEN. 2020. 9788597024791. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597024791/>.

VIDO, Elisabete. **Curso de Direito Empresarial, 8ª edição.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9788553618323. 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553618323/>.

VIDO, Elisabete. **Curso de Direito Empresarial, 9ª edição.** www.editorasaraiva.com.br/direito: ed. Saraiva. 9786555598452. 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555598452/>.