

Criando uma marca

Uma introdução às marcas
para pequenas e médias empresas



Série Propriedade
Intelectual para Empresas
Número 1


WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

Publicações da série “Propriedade intelectual para Empresas”:

1. Criando uma marca:

Uma Introdução às Marcas Registradas e Marcas Comerciais para Pequenas e Médias Empresas. Publicação nº 900.1 da OMPI.

2. A beleza exterior:

Uma Introdução ao Desenho Industrial para Pequenas e Médias Empresas. Publicação nº 498 da OMPI.

3. Inventar o futuro:

Uma Introdução às Patentes para Pequenas e Médias Empresas. Publicação nº. 917.1 da OMPI.

4. A expressão criativa:

Uma Introdução ao Direito de Autor e Direitos Conexos para as Pequenas e Médias Empresas. Publicação No. 918 da OMPI.

5. Em boa companhia:

A gestão de questões de propriedade intelectual em acordos de franchising. Publicação No. 1035 da OMPI.

Todas as publicações estão disponíveis, gratuitamente, para download, no site: www.wipo.int/freepublications

Criando uma marca

Uma introdução às marcas
para pequenas e médias empresas

Série Propriedade
Intelectual para Empresas
Número 1



O usuário pode reproduzir, distribuir, adaptar, traduzir e exibir publicamente esta publicação, inclusive com fins comerciais, sem autorização expressa, sempre e quando o conteúdo for acompanhado pela notificação de que a OMPI é a sua fonte e que qualquer modificação do conteúdo seja indicada claramente.

Adaptações/traduições/derivações não podem exibir qualquer emblema oficial ou logo, a não ser que tenham sido expressamente aprovadas e validadas pela OMPI. Por favor, contate-nos via nosso site para obter autorização.

Em qualquer obra derivada, por favor, inclua o seguinte aviso: “O Secretariado da OMPI isenta-se de qualquer responsabilidade ou obrigação quanto à transformação ou tradução do conteúdo original.”

Quando os conteúdos publicados pela OMPI, tais como imagens, gráficos, marcas registradas ou logos, são propriedade de terceiros, os usuários desses conteúdos são responsáveis por obter as devidas licenças junto aos detentores de direitos.

Para obter uma cópia dessa licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>

As designações empregadas e a apresentação de materiais em toda esta publicação não implicam a expressão de qualquer opinião por parte da OMPI quanto ao estatuto legal de qualquer país, território ou área e suas autoridades, ou quanto à delimitação de suas fronteiras ou limites.

Esta publicação não tem como objetivo expressar a visão dos Estados Membros ou do Secretariado da OMPI.

A menção de empresas, produtos ou fabricantes em específico, não implica que sejam avalizadas ou recomendadas pela OMPI em detrimento de outras de natureza similar que não sejam mencionadas.

© WIPO, 2019

Primeira publicação 2006

Organização Mundial
da Propriedade Intelectual
34, chemin des Colombettes,
P.O. Box 18
CH-1211 Genebra 20, Suíça

ISBN: 978-92-805-3063-6



Attribution 3.0 IGO
license (CC BY 3.0 IGO)

Coautores: Lien Verbauwhede Koglin,
Nicole Sudhindra, Esteban Burrone and
Guriqbal Singh Jaiya.

Foto: iStock.com / © livcool –
© shuoshu – © everythingpossible

Impresso na Suíça

Índice

Introdução

5

As marcas

7

1. O que é uma marca? 8
2. Que elementos pode usar como marca registrada para distinguir seus produtos dos demais? 8
3. Qual a diferença entre uma marca registrada (trademark) e uma marca (brand)? 8
4. Por que utilizar marcas registradas 11

Tipos de Marcas

14

5. O que são marcas de serviço? 15
6. O que são marcas coletivas? 16
7. O que são marcas de certificação? 16
8. Qual a relação entre marcas registradas, marcas coletivas e marcas de certificação? 20

Criando uma marca

21

9. Por que é importante ter uma marca registrada forte? 22
10. Como ampliar o caráter distintivo de uma marca? 26
11. O que ter em conta quando selecionar ou criar uma marca? 26

Protegendo as marcas

29

12. Como a sua empresa pode proteger a(s) sua(s) marca(s)? 30
13. De que outros instrumentos legais de que dispõe para proteger sua imagem de marca ou outros aspectos de seus produtos? 32
14. Por que sua empresa deveria registrar sua(s) marca(s)? 35
15. Que direitos confere o registro de uma marca? 36
16. O registro do nome da empresa/ nome comercial é equivalente ao registro de marca? 37
17. Quais as principais razões para rejeitar uma solicitação? 38
18. Pode-se obter uma marca gratuitamente ou comprá-la de alguém que já não a necessita? 42
19. Como saber se o sinal que propôs é conflitante com a marca de um concorrente? 43
20. Quais os custos associados com a criação e proteção de uma marca? 45
21. Quem está autorizado a solicitar um registro de marca ? 45
22. Um agente de marcas é imprescindível para solicitar o registro de uma marca ? 45
23. Quanto tempo é necessário para registrar uma marca? 46
24. Como solicitar o registro de uma marca? 46
25. Durante quanto tempo sua marca registrada é protegida? 47

26. Marcas idênticas podem coexistir?	48	41. Qual o papel de um supervisor ou coordenador de marca?	69
27. É necessário registrar qualquer modificação menor de sua marca?	49	Comercializando marcas	71
28. O que acontece, se decidir utilizar sua marca registrada para um produto diferente?	49	42. Pode licenciar sua marca para outras empresas?	72
29. Como proteger a forma de seu produto?	50	43. Quanto pode esperar receber pelos royalties de sua marca?	73
Marcas no exterior	52	44. Qual a diferença entre uma licença exclusiva e não-exclusiva?	73
30. O registro de marcas em seu país é válido internacionalmente?	53	45. Deve conceder uma licença exclusiva ou não-exclusiva de sua marca?	74
31. Deve considerar registrar sua marca no exterior?	53	46. O que os acordos de franquia têm a ver com as marcas?	75
32. Como e quando pode registrar uma marca de sua empresa no exterior?	53	47. Há restrições quanto à venda de marcas de uma empresa a outra?	76
33. O que é a transliteração de uma marca, e quais seus desafios?	56	48. Outras empresas podem revender seus produtos registrados sem autorização?	77
Usando uma marca	60	Impondo as marcas	80
34. O que significa o “uso” de uma marca? Qual a sua relevância para o titular de uma marca?	61	49. Por que é importante identificar violações?	81
35. Pode-se registrar uma marca sem tê-la usado?	62	50. Quando uma outra marca infringe os seus direitos ?	82
36. Sua empresa pode utilizar a mesma marca para produtos diferentes?	63	51. O que sua empresa deve fazer, se sua marca estiver sendo utilizada por terceiros sem autorização?	83
37. Como deve usar sua marca?	64	52. Como sua empresa pode evitar a importação de produtos de marca falsificados?	85
38. Pode utilizar a marca de um concorrente em sua publicidade?	65	53. Quais são as opções para solucionar extrajudicialmente um processo por violação?	85
39. O que é um nome de domínio e o que tem a ver com as marcas?	66	Anexo – Sites úteis	87
40. O que deve ter em mente quando utilizar marcas na Internet?	68		

Introdução

Este guia é parte da série de guias sobre a Propriedade Intelectual para Empresas. Seu objetivo é explicar por que uma **efetiva gestão de marcas** é importante para sua empresa.

A gestão de marcas deve ser parte integrante da **estratégia de criação de marcas** de toda e qualquer empresa, grande ou pequena. Com a evolução dos mercados e da Internet, as empresas têm um maior número de oportunidades – e mais lucrativas – de construir marcas de grande valor e um maior número de modelos de negócios para assegurar a **visibilidade** da empresa. Porém, estas oportunidades fazem com que as empresas necessitem salvaguardar e alavancar seus direitos de marca, evitando ao mesmo tempo a violação dos direitos de marcas de outras empresas.

A **estratégia de gestão de marca** deve refletir as preocupações e condições da empresa, seu mercado alvo e seu setor de atuação. Deve, também, levar em conta aspectos **legais**, bem como aspectos **práticos**, tais como um orçamento adequado, a divisão de responsabilidades entre os trabalhadores da empresa e os fornecedores de serviço de marca externos, capacidade de tolerância a riscos, seguros, a relação com vendedores, com franqueados, distribuidores, etc. Deve também estar em harmonia com os **planos de marca** e de **inteligência competitiva**, com vista a assegurar o sucesso em um mercado altamente competitivo.

Este guia tem como objetivo auxiliar as diferentes partes interessadas de uma empresa, especialmente empreendedores e proprietários/gestores de pequenas e médias empresas (PMEs), a entenderem como:

- criar novas marcas que atraiam ou suscitem o interesse do consumidor, e que sejam respeitadas pelos concorrentes;
- proteger sinais, slogans publicitários, lemas ou outros componentes chave de uma utilização não-autorizada por terceiros;
- evitar os riscos de infração às marcas de terceiros;
- monitorar ativamente as marcas dos concorrentes;
- tirar o máximo proveito de suas marcas para uma estratégia de marcas reforçada; e
- transcender as fronteiras nacionais e regionais, graças ao Sistema de Madri, para o Registro Internacional de Marcas.

Este guia fornece uma introdução relativamente completa sobre as marcas, mas também indica onde encontrar informações complementares sobre alguns pontos. Você poderá consultar todas as demais publicações da OMPI citadas neste texto, no site www.wipo.int/publications, e poderá acessar a plataforma de aprendizado online IP PANORAMA™: www.wipo.int/sme/en/multimedia. Estes recursos estão disponíveis gratuitamente. Contudo, este guia e os demais materiais de outras áreas não são substitutos de um aconselhamento legal profissional.

Convidamos as instituições nacionais e locais a produzirem suas próprias adaptações e traduções deste guia. Aliás, todos podem fazê-lo. Este material está disponível sob uma licença Creative Commons. Assim, não é necessário requerer qualquer tipo de autorização para traduzi-lo ou adaptá-lo.

Marcas

1. O que é uma marca?

Uma marca é um sinal que identifica e distingue, no mercado, os produtos de uma empresa daqueles de outra empresa. Estes produtos podem ser bens ou serviços. Em alguns países, o termo “marca” (“trademark”) é utilizado para bens, ao passo que os sinais para serviços são chamados “marcas de serviço” (“service marks”). Neste guia, usaremos o termo “marca” (“trademark”), e “marca de serviço” (“mark”) de maneira geral para designar sinais para ambos produtos e serviços.

2. Que elementos pode usar como marca para distinguir seus produtos dos demais?

Qualquer sinal capaz de distinguir bens ou serviços pode ser usado como marca, sejam palavras, nomes, letras, numerais, desenhos, imagens, formas, cores, rótulos ou qualquer combinação destes. Na maior parte dos países, lemas, slogans publicitários e títulos podem também constituir uma marca registrada.

Um número cada vez maior de países também permite que se registrem marcas não-tradicionais, como uma única cor, sinais tridimensionais (formas de produtos ou embalagens), imagens em movimento, hologramas, sons, odores, gestos, sinais táteis (feeling or touch) e marcas fluídas ou mutantes. Porém, marcas não-tradicionais são raras e muitos países limitam o que pode ser registrado como marca, permitindo, geralmente, apenas sinais que sejam perceptíveis visualmente ou que possam ser representados graficamente.

3. Qual a diferença entre uma marca registrada (trademark) e uma marca (brand)?

Muitos confundem os conceitos de “marca registrada” e “marca”. O conceito de marca tem uma aceção muito mais abrangente e se refere à imagem de propriedade visual, emocional, racional e cultural que os clientes associam com uma empresa ou produto. As marcas registradas são um elemento vital de uma marca, mas uma marca incluirá, geralmente, outros elementos, tais como o design, a imagem comercial, os slogans, símbolos e sons, bem como o conceito, a imagem e a reputação que conectam os consumidores com produtos em específico.

Por exemplo, a palavra MERCEDES-BENZ® e a estrela de três pontas são marcas registradas usadas para identificar o fabricante alemão Daimler AG. A marca Mercedes engloba os carros, a tecnologia, o design inovador, as marcas registradas e o sentimento de associação do consumidor com uma imagem de qualidade e luxo.

Exemplos de marcas registradas

Uma marca registrada composta apenas por palavras, letras, número ou uma combinação destes

Este tipo de marca registrada fornece a seu titular uma proteção ampla, porque permite limitar o uso, por parte de competidores, de qualquer versão figurativa da marca registrada que seja similar e cause confusão, para os mesmos tipos de produtos e serviços. As palavras e/ou letras ou número estão, por si sós, protegidas.

Exemplo: YAHOO!® está registrada como marca que consiste em uma única palavra.

Uma versão estilizada de uma marca verbal

Se o proprietário de uma marca registrada desejar proteger não só os caracteres, mas também o design, a cor ou outro elemento distintivo, uma forma especial de marca registrada será necessária. Este tipo de marca é comumente designada como marca registrada de “design e palavras”. Porém, se houver qualquer mudança na imagem, o registro perde, em certa medida, sua aplicação, posto que aquela pertence ao mesmo registro (ver também nº 37 sobre como usar uma marca registrada com um design, cor ou fonte específica).

Exemplo: YAHOO!® também tem a sua forma estilizada registrada



Reproduzido com a permissão da Yahoo! Inc. ©2011 Yahoo! Inc. YAHOO!® e o logotipo YAHOO!® são marcas registradas da Yahoo! Inc.

Marcas registradas puramente figurativas

Uma marca registrada pode ser composta por apenas um logo. Nestes casos, não se incluem palavras.



“HELLO KITTY®” personagem propriedade da empresa japonesa Sanrio Company, Ltd.



O logotipo PENGUIN® é uma marca registrada da Penguin Books Limited e foi aqui reproduzida com sua autorização.

Marcas registradas que incluem elementos figurativos e palavras

Por vezes, letras, números e slogans que carecem de carácter distintivo podem ser difíceis de registrar isoladamente (ver nº17), mas podem ser protegidos se registrados em conjunto com um elemento figurativo distintivo.



© 1986 WWF-World Wide Fund for Nature
(Anteriormente World Wildlife Fund)
WWF® Titular da marca registrada.



A marca registrada OCEAN SPRAY® e seu logotipo são marcas registradas da Ocean Spray Cranberries, Inc.



Reproduzido com a permissão da Tata Sons Ltd, proprietários da marca registrada e dos direitos autorais do logotipo TATA®.



MCDONALD'S®
Utilizado com a autorização da McDonald's Corporation.



VW® e VW no interior do círculo são marcas registradas da Volkswagen AG.

Marcas registradas não-tradicionais

As marcas registradas baseadas em uma única cor, aparência, forma, som, odor, sabor e textura são muitas vezes difíceis (e, na maior parte dos países, impossíveis) de serem registradas. Há, contudo, alguns poucos exemplos deste tipo de marcas registradas que foram aceitas em alguns países.

Marca de cor única:



KRAFT® Foods registrou a marca da cor Lilac *per se* para seu chocolate e produtos derivados em muitos países.

Marca registrada tridimensional (forma do produto e embalagem):



O formato distintivo da garrafa de Ketchup HEINZ® é uma marca registrada da H.J. Heinz Company e afiliados.

4. Por que utilizar marcas registradas?

- **As marcas registradas ajudam os consumidores a encontrarem os seus produtos.** Ajudam a distinguir seus produtos (ou serviços) daqueles de seus concorrentes, e ajudam a identificar sua empresa como fonte daquele produto que leva a sua marca.
- **As marcas registradas são um dos melhores e mais eficazes instrumentos de comunicação.** São um instrumento poderoso para cativar a atenção do cliente e fazer com que seu produto sobressaia. Podem reunir em um só símbolo todos os atributos intelectuais e emocionais e transmitir uma mensagem sobre sua empresa, sua reputação e seus produtos, sobre o estilo de vida de seu consumidor alvo, suas aspirações e desejos. As marcas registradas também dão a possibilidade de que sua empresa possa fazer um uso mais efetivo da Internet (ver Nos. 39 e 40).
- **As marcas registradas são a base para construir uma imagem de marca e uma reputação.** Permitem que os consumidores fundamentem suas decisões de compra naquilo que ouviram, leram ou experimentaram eles próprios. Criam uma relação de confiança que pode permitir a criação de uma clientela leal e assim reforçar o bom nome de sua empresa. Os consumidores, habitualmente, desenvolvem um apego emocional com certas marcas, baseado em um conjunto de qualidades desejáveis de um produto, embutido naqueles etiquetados com certa marca. As marcas registradas

também incentivam as empresas a investirem na manutenção ou na melhoria da qualidade de seus produtos, de forma a manter ou melhorar sua reputação. Para maiores informações, ver IP PANORAMA™ Módulo 02, Ponto de aprendizagem 1.

- **As marcas registradas auxiliam a evitar que os clientes se confundam.**

As marcas protegem os consumidores ao indicar (a) a origem dos produtos e (b) um nível constante de qualidade. Ajudam os consumidores a decidirem se compram novamente um produto ou não. Se um produto fabricado para uma marca em particular apresentar um defeito, os consumidores disporão de informações precisas sobre sua origem (sobre o fornecedor ou o fabricante).

- **As marcas registradas são um dos mais valiosos e duradouros ativos comerciais.** Podem durar muito tempo e fornecer, assim, uma vantagem competitiva de longo prazo à sua empresa. Têm um valor que vai mais além da atividade principal de sua empresa, preparando, muitas vezes, o caminho para a expansão de seu negócio a outros produtos. Podem ser licenciadas ou comercializadas, fornecendo assim uma fonte adicional de recursos, graças aos royalties (ver nº 42 e 43); são um elemento fulcral em acordos de franquia (ver nº46); podem ser vendidas conjuntamente ou separadamente de sua empresa (ver nº 47). As marcas registradas contribuem para um maior volume de vendas e margens de lucros mais elevadas. Além disso, podem ser utilizadas como garantia para a obtenção de financiamento. Podem

também ser usadas para planejamento tributário, transferindo-as a uma empresa holding (em jurisdições de baixa tributação) que cobram das empresas operadoras (em jurisdições de maior tributação) taxas de royalty pelo uso da marca registrada.



Rótulo da GUINNESS® Foreign Extra Stout de Diageo Ireland.

- **Marcas registradas fortes facilitam a contratação e a manutenção de funcionários.** As pessoas preferem trabalhar para uma marca ou uma empresa que sejam populares e que gozem de boa reputação.
- **As marcas são uma das principais e mais eficazes armas contra a concorrência desleal.** As marcas dão a possibilidade às empresas de impedirem que seus concorrentes utilizem sua marca sem autorização (ver nº 15). Além disso, podem ser utilizadas para impedir importações em paralelo (ver nº 48) e impedir a importação de produtos falsificados (ver nº 15 e 52). Podem permitir também que terceiros utilizem sua marca registrada como nome de domínio (ver nº 39).

O valor das marcas registradas

Uma marca selecionada com cuidado e mantida com esmero é um **ativo comercial valioso** para muitas empresas. Pode ser até mesmo o ativo mais valioso. A GOOGLE®, é considerada a marca mais valiosa do mundo, com um valor estimado de 229 bilhões de dólares, seguida pela APPLE®, com um valor estimado de 228 bilhões de dólares, e pela Microsoft®, estimada em 121 bilhões¹. O valor estimativo de outras marcas famosas, como a AT&T®, o Facebook® e a VISA® ultrapassa os 100 bilhões de dólares para cada uma.

Isso se deve ao fato de que os consumidores valorizam as marcas registradas, suas reputações, suas imagens e o conjunto de qualidades desejáveis que associam às marcas registradas. Os consumidores estão dispostos a pagar mais por um produto de uma marca que reconheçam e que considerem à altura de suas expectativas. Portanto, o simples fato de possuir uma marca registrada com uma boa imagem e reputação dá às empresas, uma vantagem competitiva.



Cortesia: IBM® Deutschland GmbH

Lista de verificação

- **Dispõe de uma lista organizada com todos os elementos passíveis de proteção de sua marca, incluindo marcas registradas, imagem comercial e/ou formas de seus produtos?** Analise a informação disponível nas próximas seções para assegurar-se de que dispõe de uma lista completa de seus ativos passíveis de serem protegidos.
- **As marcas comerciais são um valioso ativo comercial.** As marcas comerciais fazem mais do que apenas distinguir os produtos entre si: elas constroem a imagem de sua marca. Podem dar-lhe uma vantagem comparativa e permitir-lhe proteger-se contra a concorrência desleal.
- **As marcas registradas são protegidas por lei,** para apoiar a sua função de distinguir entre diferentes produtos e serviços de diferentes empresas, evitando que os consumidores se confundam quanto à proveniência destes. Desta forma, a lei sobre as marcas também assegura que o proprietário da marca (e não um concorrente que a imite), gozará dos benefícios associados a um produto.
- **Maiores informações,** ver IP PANORAMA™ Módulo 02, Ponto de Aprendizagem 1.

1 BrandZ Top 100 das marcas globais mais valiosas, 2016.

Tipos de Marcas

Marca

Indica a origem
comercial dos
produtos

Indica
pertença ou
associação

Marca coletiva

Marca de serviço

Indica a origem
comercial dos
serviços

Indica
adequação
aos padrões

Marca de certificação

5. O que são marcas de serviço?

Como dito anteriormente, algumas jurisdições fazem uma distinção entre marcas registradas e marcas de serviço. Ambas são sinais distintivos. As marcas registradas distinguem os produtos (bens) de uma empresa daqueles de outras, enquanto que as marcas de serviço desempenham o mesmo papel quanto aos serviços. Estes podem ser de qualquer natureza, tais como serviços financeiros, bancários, de viagem, de publicidade e de buffet, apenas para citar alguns. Legalmente, não há diferença entre os termos: as marcas de serviço podem ser registradas, renovadas, canceladas, concedidas e licenciadas sob as mesmas condições que as marcas. As marcas de serviço são denominadas, com frequência, marcas de conveniência, posto que alguns países não reconhecem o termo marca de serviço.

Exemplo:



Reproduzido com a autorização do National Westminster Bank Plc.

Marcas notoriamente conhecidas

As marcas notoriamente conhecidas são aquelas assim consideradas pela autoridade competente do país em que se busca a proteção de uma marca registrada. Qualquer marca pode, com o tempo, tornar-se uma “marca notoriamente conhecida”. Estas beneficiam-se, geralmente, de **proteção adicional**. Por exemplo, marcas notórias podem ser protegidas até mesmo se não forem registradas (ou não forem utilizadas) em um território dado. Além disso, as marcas registradas são, de maneira geral, protegidas contra marcas similares que induzem à confusão, apenas se estas últimas forem usadas em produtos idênticos ou similares, ao passo que as marcas notórias são protegidas contra marcas similares que induzem à confusão até mesmo para produtos que não são similares, respeitando-se alguns requisitos. O objetivo dessa proteção adicional é evitar que empresas se aproveitem da reputação de uma marca notória e/ou causem danos à reputação e ao bom nome desta.

Normalmente, cabe ao proprietário da marca registrada provar que sua marca é notória junto ao público consumidor de um território em particular. Há alguns países que oferecem a possibilidade de buscar o reconhecimento do status de

marca notória por via administrativa, ou judicial. Recomenda-se: (a) registrar suas marcas notórias, ao menos as relativas aos produtos e serviços mais relevantes; (b) opor-se ao registro dessa marca pela concorrência; e (c) conservar provas do uso e da reputação de suas marcas registradas, tais como registros de resultados de vendas, campanhas publicitárias, relatórios anuais e menções de terceiros.

Exemplo: imaginemos que WONDERCOLA seja uma marca famosa de refrigerantes. A Wondercola Inc. poderá usufruir do benefício de impedir outras empresas de usarem uma marca registrada idêntica ou similar que induza a confusão nos países em que marcas notórias gozam de uma proteção reforçada e onde sua marca registrada de refrigerantes seja notória. A proteção também estará disponível para produtos e serviços não relacionados. Portanto, se uma empresa decidir vender computadores ou óculos de sol utilizando a marca registrada WONDERCOLA, deverá requerer a autorização da Wondercola Inc. ou correr o risco de ser processada por infringir os direitos de marca.

6. O que são marcas coletivas?

Uma **marca coletiva** é, em geral, detida por uma associação ou cooperativa cujos membros podem utilizar a marca coletiva para vender seus produtos. A associação, via de regra, estabelece um conjunto de critérios para o uso coletivo da marca (critérios de qualidade, por exemplo) e permite que empresas individuais a utilizem, se cumprirem com tais requisitos. As marcas coletivas podem ser uma maneira eficiente de comercializar em conjunto os produtos de um grupo de empresas que o fariam dificilmente pelos canais tradicionais de distribuição.

7. O que são marcas de certificação?

As **marcas de certificação** são atribuídas para o cumprimento de padrões definidos, mas não estão limitadas a nenhum tipo de filiação. Os padrões definidos podem ser relativos ao tipo ou qualidade de produtos e serviços, condições de trabalho e produção ou desempenho, classes de indivíduos produzindo ou desempenhando uma atividade, a zona de procedência, etc. O detentor de uma marca de certificação pode licenciá-la a outros para identificar que seus produtos cumprem com os padrões definidos, e que a marca pode ser utilizada por qualquer empresa cujo produto também os cumpra. A mensagem veiculada por uma marca de certificação é que os produtos foram examinados, testados, inspecionados, ou de alguma maneira verificados por uma pessoa que não é aquela que o produziu, graças a métodos definidos pelo certificador/detentor

da marca. Um importante requisito para marcas de certificação é que a entidade que requer o registro deve ser considerada “competente para certificar” os produtos em questão. De maneira lógica, o certificador/detentor pode não aplicar a certificação para comercializar seus próprios produtos ou serviços.

Em muitos países, a principal diferença entre uma marca coletiva e uma marca de certificação é que esta última apenas pode ser utilizada por um grupo específico de empresas, por exemplo, membros de uma associação. As marcas de certificação, por sua vez, podem ser utilizadas por todos os que cumprirem com os padrões determinados pelo detentor da marca de certificação. Nem todos os países oferecem as duas opções. Por isso, uma marca coletiva em um país pode vir a ser obrigada a registrar-se como marca de certificação em outro país, e vice-versa.

Exemplo: A Australian Wool Innovation Ltd (AWI) e seus associados são proprietários da WOOLMARK® marca registrada (certificação). A WOOLMARK® é o símbolo que assegura a qualidade dos produtos, de que são feitos com 100% de lã nova, em conformidade com as especificações de desempenho estritas estabelecidas pela AWI. Está registrada em mais de 140 países e licenciada para fabricantes que respeitam os padrões de qualidade.



Cortesia: Australian Wool Innovation (AWI) e associados.

Indicações geográficas

Podem não ser possível registrar uma marca que inclua termos ou sinais geográficos, se forem geograficamente descritivos (ver nº 15). É importante saber isto, quando escolher a marca registrada de seus produtos. Vários países abordam diferentemente as **indicações geográficas (IG)**, como referido abaixo. Por isso, tenha cuidado se desejar utilizar uma marca registrada que seja geograficamente descritiva.

Uma IG é um sinal utilizado em produtos que têm uma origem geográfica específica e possuem qualidades, características ou reputação que podem ser atribuídas a seu território de origem. Essa marca pode ser utilizada por todos os que produzem em uma área designada pela IG e cujos produtos têm qualidades específicas em comum. A denominação de origem (DO) é um tipo especial de IG. Consiste, de forma geral, em uma denominação geográfica ou uma designação tradicional utilizada em

produtos que detêm qualidades ou características específicas e que são exclusivamente ou devidas essencialmente ao ambiente geográfico em que são produzidos, incluindo fatores humanos ou naturais.² O registro internacional de denominações de origem é regido pelo Acordo de Lisboa relativo à Proteção das Denominações de Origem e seu registro internacional, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Exemplo: A marca coletiva MELINDA® é utilizada por 5.200 membros de 16 cooperativas produtoras de maçãs que atuam no Valle di Non e Valle di Sole (Itália) e que criaram o Melinda Consortium. Além disso, em 2003 a marca coletiva MELINDA® recebeu o reconhecimento de sua Denominação de Origem Protegida.



Cortesia do Melinda Consortium

Em alguns países, a proteção das IGs e DOs está disponível por intermédio de marcas coletivas ou de certificação. Outros países dispõem de um sistema específico de proteção sui generis para esse propósito.

Exemplos: Segundo a lei japonesa, no caso de alguns produtos, os nomes geográficos podem ser registrados como marcas coletivas, se forem produtos notórios de uma área geográfica em especial. Por exemplo, o KOBE BEEF®, registrado como uma marca coletiva regional no Japão e utilizada por empresas que atendem a padrões específicos de certificação quanto a seus animais e que estejam situadas na região da prefeitura de Hyogo, no Japão.

Na Índia, a palavra chá DARJEELING® e seu logotipo estão registrados como marcas de certificação, conforme a lei sobre as marcas registradas da Índia, e também estão registradas como IGs segundo essa proteção sui generis. O sistema de proteção sui generis concede uma proteção reforçada ao impedir que os concorrentes utilizem esse nome, ainda que não induza a confusão. Por exemplo, o sistema indiano impede que qualquer outra empresa utilize o nome DARJEELING® até mesmo para produtos vendidos como “Chá tipo Darjeeling”. O consumidor entenderia que este produto não

2 Artigo 2º do Acordo de Lisboa relativo à Proteção das Denominações de Origem e seu registro internacional.

é o chá DARJEELING® real, mas o uso da marca dessa maneira não é permitido, já que a palavra DARJEELING® pode apenas ser utilizada por empresas autorizadas.



Nenhum sabor é mais fino

Há países que dispõem de leis diferentes quanto à proteção de IGs e DOs em função das categorias específicas de produto (por exemplo, uma proteção sui generis dos produtos agrícolas e gêneros alimentícios, também dispõe de leis contra a concorrência desleal e de marcas registradas para outros produtos), ou até mesmo para IGs e AOs (por exemplo, o uísque escocês, as facas Solingen, ou os relógios suíços). Mais informações sobre a proteção de IGs e AOs estão disponíveis no site da OMPI, no endereço www.wipo.int/geo_indications e www.wipo.int/lisbon.

Exemplo: o PARMIGIANO REGGIANO® é reconhecido e protegido por uma Designação de Origem na União Europeia, por seu sistema sui generis, ao passo que nos Estados Unidos da América, que não têm um sistema separado sui generis, o nome e o logo PARMIGIANO REGGIANO® estão registrados como marcas de certificação. O logotipo pode ser usado apenas por queijo certificado como tendo sua origem na zona geográfica delimitada do PARMIGIANO REGGIANO® na Itália (Parma, e Reggio são as duas principais regiões) e cumprem com as especificações relevantes.



Cortesia do Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano

8. Qual a relação entre marcas registradas, marcas coletivas e marcas de certificação?

Se todos estes três tipos de marcas indicam a origem de bens, as marcas registradas identificam a origem *comercial* dos produtos, ou a empresa fabricante, ao passo que as marcas coletivas e de certificação identificam a *associação* ou *certificação* dos produtos. Em outras palavras, um produto pode ter uma marca registrada de uma empresa e ao mesmo tempo ter uma marca coletiva ou de certificação. Assim sendo, ainda que sua empresa possa se beneficiar com uma marca coletiva ou de certificação, deve assegurar-se de que a marca registrada de sua empresa continua a ser a prioridade. Esta é a única marca que vincula a sua empresa ao produto.

Exemplo: INTERFLORA® é uma marca internacional que vincula floristas de todo o mundo de forma a fornecer a seus clientes flores provenientes de floristas locais, graças a um sistema centralizado. No cerne da marca INTERFLORA® está sua marca coletiva INTERFLORA®, usada por todos os floristas. Seus membros utilizam suas marcas comerciais e demais marcas, mas sempre incluem a marca coletiva INTERFLORA® em seus sites, lojas, publicidade, etc., para mostrar sua afiliação à rede.

Lista de verificação

- **Faça um inventário de suas marcas registradas.** Revise cada uma das suas marcas e identifique a que tipo correspondem cada uma.
- **Está utilizando todas as marcas à disposição de sua empresa?** Identifique os tipos de marcas (marcas registradas, marcas de serviço, marcas de certificação ou marcas coletivas) e IGs ou AOs com as quais sua empresa pode se beneficiar e incorpore-as à estratégia de marca geral.

Criando uma marca

9. Por que é importante ter uma marca registrada forte?

A lei sobre as marcas confere proteção às marcas registradas que têm um caráter **distintivo**. Este conceito faz referência à facilidade com que os clientes identificam uma marca com os produtos associados. Marcas distintivas são chamadas, por vezes, de marcas “fortes”. **Quanto mais forte for uma marca, maior será a probabilidade de que se lhe conceda o registro** (ver nº 17) **e maior será a proteção dispensada pelos tribunais** (ver nº 50). Por isso, é importante entender a diferença entre marcas inerentemente fortes e marcas inerentemente fracas. As marcas propostas podem ser classificadas em 5 categorias, indo daquelas com maior caráter distintivo (fortes) até aquelas com menor caráter distintivo (fracas).

- **Marcas inventadas ou fantasiosas** são palavras inventadas, ou sinais, sem nenhum significado real. Posto que são fruto da sua imaginação, um concorrente que venda o mesmo produto não terá nenhuma justificativa para utilizar a mesma marca ou similar. As marcas fantasiosas são as marcas mais *fortes*, posto que têm as maiores possibilidades de obter um registro. O desafio, porém, é que, geralmente, os profissionais do marketing não gostam de usá-las. As marcas fantasia não dão ao consumidor nenhuma ideia sobre o produto vendido, e pode parecer-lhes mais difícil lembrar da palavra ou associar a marca com o produto. É possível que tenha que envidar mais esforços (ou seja, incorrer em maiores gastos) de publicidade de seu produto. Uma vez

estabelecidas, porém, essas marcas têm um enorme poder. No final, até mesmo a sua equipe de marketing vai adorá-las.

Exemplo:



KODAK® é uma marca registrada da Eastman Kodak Company.
Cortesia Eastman Kodak Company.

- **Marcas arbitrárias** são palavras e sinais que possuem um significado, mas que não têm relação lógica com o produto que representam. Ainda que as marcas arbitrárias sejam fortes e fáceis de serem protegidas, os profissionais do marketing não costumam apreciá-las, nem as marcas fantasiosas, e isso pelas mesmas razões – neste caso também são necessários altos investimentos em publicidade para criar, na mente dos consumidores, uma relação entre a marca e o produto. Porém, da mesma forma que as marcas inventadas ou fantasiosas, estas também costumam ter seu registro aprovado.

Exemplo: A palavra SUNNY ou a imagem de um sol para anunciar telefones móveis. Não há nenhuma razão para que um concorrente utilize a imagem de um sol para descrever as funcionalidades de produtos relacionados com telefones móveis.

- **Marcas evocativas** são aquelas que dão a entender a natureza, qualidade ou atributos de um produto, sem descrevê-las. Necessitam que o consumidor utilize sua imaginação para identificá-las. Porém, porque atribuem qualidades ao produto, possuem um menor caráter distintivo. Por isso, recebem *menos proteção* do que as marcas fantasiosas ou arbitrárias. Em alguns países, uma marca evocativa pode ser considerada como sendo muito descritiva de um produto e, por isso, não ser registrada (ver nº 17). As marcas evocativas, obviamente, são atrativas para o marketing, porque atuam como uma forma de publicidade. Do ponto de vista do registro de marcas, porém, podem tornar-se um problema. Se sua marca descreve o produto ou suas características, não poderá impedir que outros utilizem as mesmas palavras para descrever produtos concorrentes.
- **Marcas descritivas** são marcas que tão somente descrevem uma característica do produto em questão, uma qualidade, por exemplo, tipo, eficácia, utilização, formato, quantidade, fim previsto, valor, matéria prima, origem, lugar de venda, local da prestação de serviço, tempo de produção, etc. Os termos descritivos têm um baixo caráter distintivo e *não estão qualificados* para proteção *excetuando* os casos em que se possa provar que o caráter distintivo se estabeleceu com o tempo e o uso extensivo no mercado (ver quadro após nº 17 sobre “significação secundária”). Do ponto de vista do marketing, seria mais fácil, certamente, ter uma marca que anuncie diretamente o que se está vendendo. De maneira geral, porém, as marcas descritivas não podem ser propriedade de uma empresa, excluindo assim as demais.

Exemplo: A marca registrada SUNNY para comercializar luminárias sugere aos clientes que o produto se destina a iluminar.

Exemplo: A marca registrada SWEET (doce) será provavelmente rejeitada para comercializar chocolates, por ser descritiva. Seria considerado injusto conceder a exclusividade a um só fabricante de chocolates do uso da palavra SWEET para comercializar seus produtos. Da mesma forma, termos qualificativos ou elogiosos como RÁPIDO, MELHOR, CLÁSSICO ou INOVADOR, suscitariam objeções similares, a não ser que sejam parte de uma marca distintiva.

- **Sinais genéricos** são palavras ou sinais que dão nome à espécie ou objeto a que se aplicam. Carecem de qualquer caráter distintivo e não são passíveis de receber proteção como marcas registradas, porque ao protegê-los, os concorrentes estariam desprovidos do direito de referir-se a seus produtos por seu nome. Quando uma marca registrada forte é utilizada indevidamente, pode acabar por perder seu caráter distintivo com o tempo e tornar-se genérica e, assim, desprotegida (ver nº 35).

Exemplo: Ninguém pode reivindicar o direito exclusivo de utilizar a palavra CHAIR (cadeira) para uma cadeira. Igualmente, uma maçã seria um símbolo genérico para comercializar maçãs, mas é arbitrário para comercializar computadores.

É importante notar que para **manter uma marca forte, é necessário utilizá-la de forma adequada**. Você deve assegurar-se de que sua empresa está usando sua marca de forma apropriada, para não enfraquecê-la acidentalmente (ver nº 37).

A importância de marcas fortes

- Marcas fortes têm mais possibilidades de **receber um registro**. Gozam de melhor proteção contra problemas com marcas conflitantes ou marcas suscetíveis de estabelecer confusão. Será mais fácil para seus concorrentes utilizar uma marca similar a uma marca registrada fraca, sem que se considere que há infração.
- As marcas fortes **distinguem** claramente seu produto dos concorrentes. Eles destacam-se da multidão.
- O uso de marcas fortes por parte das empresas é mais efetivo na **promoção da autenticidade e** para **promover** linhas de produtos.



10. Como ampliar o caráter distintivo de uma marca?

Quanto mais distintiva for uma marca, maior será a proteção. Uma marca pode ser **intrinsecamente distintiva** ou pode **adquirir caráter distintivo**. As marcas fantasiosas, arbitrárias ou sugestivas são intrinsecamente distintivas e recebem um alto nível de proteção. As marcas descritivas não o são, e apenas são protegidas se obtiverem uma “significação secundária » (ver quadro após nº 17). Há algumas maneiras de ampliar o caráter distintivo de uma marca:

- Utilize uma letra especial e não letras padrão.
- Identifique e utilize cores especiais.
- Acrescente um logotipo ou elementos às letras.

Pode-se conceder proteção a marcas registradas “simples”, com base na significação secundária, se forem muito utilizadas com o passar dos anos, e se a publicidade for bem feita. Por exemplo, no princípio, o traço da marca NIKE® não poderia ser registrado por si só, mas, com o passar do tempo, posto que o traço ganhara uma significação secundária, acabou por tornar-se apto a ser registrado, o que realmente ocorreu.



NIKE, Inc.

Por outro lado, marcas distintivas podem perder seu caráter distintivo e tornar-se **genéricas** devido ao uso indevido. Por isso, é crucial manter o bom uso e a execução dos direitos (ver nº 37 e 49).

11. O que se deve ter em conta quando se seleciona ou cria uma marca?

Como selecionar uma marca de maneira apropriada? Não há um conjunto de regras a seguir, mas a lista abaixo pode ser útil.

- Verifique que **não há marcas registradas** semelhantes ou que induzam a confusão. Pode começar com uma simples pesquisa na Internet, seguida por uma pesquisa de marcas cuidadosa (veja como realizar uma busca de marcas completa, nº 19). Faça-o não só em seu país, mas também nos mercados de exportação relevantes.

- Verifique que o sinal proposto **cumprido com todos os requisitos legais** para seu registro enquanto marca (ver razões para indeferimento de pedidos, nº 17).
- Faça o possível para selecionar uma **marca registrada forte**. Por vezes, a força de uma marca é inversamente proporcional à popularidade que sua marca terá junto à sua equipe de marketing. Lembre-se, porém, que uma marca forte será um instrumento de marketing forte, a longo prazo. A melhor escolha para garantir direitos de marca amplos é escolher uma marca fantasiosa ou arbitrária.
- **Evite imitar marcas registradas existentes**. Uma marca registrada de um concorrente ligeiramente alterada ou uma marca famosa e notória escrita com um erro de grafia têm poucas chances de serem registradas. Por exemplo, FRESH & EASY® é uma marca registrada de uma pequena cadeia de supermercados nos Estados Unidos da América. Seria desaconselhável tentar abrir uma loja similar utilizando a marca FRESH AND EZ, já que seria provavelmente considerada como similar e passível de confusão com a marca registrada existente, e por isso, pouco provavelmente seria registrada, e se o fosse, seria provavelmente mudada posteriormente.
- Considere as potenciais **limitações** de registro de marcas que incluam sinais ou palavras **geográficos** (ver nº 17 e quadro após nº 6).
- Assegure-se de que a marca não tem nenhuma **conotação indesejada** em sua língua ou em qualquer das línguas dos potenciais mercados de exportação.
- Verifique se o **nome de domínio** correspondente (ou seja, o endereço na Internet) está disponível para registro (para maiores informações sobre a relação entre marcas e nomes de *domínio*, ver nº 39). Verifique, também, se os **nomes de usuário** correspondentes nas redes sociais que for usar estão disponíveis, por exemplo, no Twitter, Facebook, LinkedIn, entre outros.
- Assegure-se de que sua marca é fácil de **ler, escrever, soletrar e de ser lembrada**, e que se adapta a todos os tipos de meios de publicidade.
- Proteja as **marcas figurativas**. Quando buscam um produto, os consumidores orientam-se, principalmente, por cores e pela apresentação gráfica. É por isso que muitas empresas decidem utilizar um símbolo, um logotipo, uma forma ou design como marca, combinando-os com uma marca verbal ou não. Estes elementos também podem ser protegidos pelas leis de proteção de direitos autorais e de design industrial. Se contratar um artista para desenhar seu logotipo, assegure-se de concluir um contrato que estipule que deterá os direitos inerentes à marca (ver quadro abaixo).

Administrar a criação de novas marcas

- Quando criar uma nova marca, **coordene** todos os elementos envolvidos, isto é, a equipe de marketing, de publicidade e relações públicas, bem como a equipe jurídica de sua empresa. Isso ajudará a conciliar os interesses conflitantes e a criar uma marca inventada ou fantasiosa, e não uma marca descritiva. Trabalhar em sinergia com todas essas áreas é essencial para criar uma estratégia de marca forte.
- Saliente os benefícios da utilização de uma **marca forte**, como uma marca inventada ou fantasiosa, e focalize-se sobre a estratégia a **longo prazo** de seu negócio. Isso ajudará sua equipe a encontrar um equilíbrio no desafio de criar uma nova marca.
- Pode ser benéfico **terceirizar** a criação de sua marca. Para isso, pode ser necessário contratar um designer, bem como um especialista em marcas. Também neste caso, estes profissionais devem trabalhar em **estreita colaboração** com sua equipe de marketing e publicidade para desenvolver uma estratégia de marca abrangente. É importante notar que marcas ou logotipos artísticos são suscetíveis de serem protegidos pela lei sobre os direitos autorais. Quando terceirizar a criação de uma marca, é melhor solucionar eventuais problemas relacionados à titularidade dos

direitos autorais no acordo a ser assinado e/ou assegurar-se de que os direitos de autor da marca são cedidos à sua empresa.

Lista de verificação

- **Quão forte é sua marca?**
Determine o grau de carácter distintivo de sua marca em comparação com as marcas dos concorrentes.
- **Criando uma nova marca.**
Coordene a criação de uma nova marca internamente, em conjunto com os responsáveis pelas áreas de marketing, publicidade e relações públicas, e área jurídica para assegurar-se de que criará uma marca forte e que será usada em todo o seu potencial.
- **Pesquise.** Verifique se a nova marca está disponível, bem como se os correspondentes nomes de domínio e de usuário nas redes sociais também estão disponíveis (ver nº 19).
- **Mais informação.** Ver IP PANORAMA™ Módulo 02, Pontos de aprendizagem 1 e 2.

Protegendo as marcas

12. Como sua empresa pode proteger as sua(s) marca(s)?

Obtém-se a proteção legal para uma marca por intermédio dos registros e/ou, em alguns países, pelo uso. Obtém-se o registro preenchendo a solicitação adequada no instituto de propriedade industrial (em alguns deles, pode-se fazer a solicitação online). Os serviços de um agente de marca podem ser muito úteis e em alguns países são obrigatórios. Muitos países protegem também marcas que são utilizadas no mercado, mas que não são registradas. Estes países, contudo, garantem uma maior segurança às marcas registradas. Por isso, até mesmo em países em que as marcas são protegidas pelo uso, recomenda-se que registre as suas marcas (ver quadro abaixo e o nº 14).

Sistemas primeiro a pedir e primeiro a usar

Os países adotam ou o sistema de registro “primeiro a pedir” ou “primeiro a usar”. Cada um desses sistemas pode ter uma implicação diferente para sua empresa. A melhor estratégia para ambos os sistemas é registrar suas marcas o mais cedo possível em cada país em que deseja fazer negócios.

Nos países em que se aplica o sistema **primeiro a pedir**, os direitos inerentes a uma marca registrada são da primeira empresa a apresentar um requerimento, ainda que a marca já tenha sido usada por outra empresa anteriormente. Há uma exceção a essa regra, aplicada às marcas notoriamente conhecidas (ver quadro após nº 5).

O sistema primeiro a pedir encoraja, assim, a que se faça o registro de marca o quanto antes. Posto que o uso de uma marca sem o devido registro não dá nenhum direito, os concorrentes podem violar os direitos do “verdadeiro” titular da marca, enviando uma solicitação de registro de marca para uma marca idêntica ou que cause confusão.

Exemplo: O país XYZ é um país que aplica o sistema primeiro a pedir. Isso significa que, salvo raras exceções, a primeira empresa ou indivíduo que solicitar o registro de marca obterá a proteção legal – e não aquele que demonstrar ser o primeiro a utilizar tal marca. Assim sendo, se o nome de sua empresa for ABC e se fabricar calçados em XYZ há três anos, mas outra empresa registra a marca de sapatos ABC, é esta última que será titular da marca. De posse do registro, esta empresa concorrente poderá impedi-lo de usar a marca ABC nos sapatos que fabrica ou vende. Se não puder demonstrar que sua marca é notoriamente conhecida, será muito difícil superar o sistema primeiro a pedir.

Em países que aplicam o sistema primeiro a usar, o titular da marca é aquele que primeiro utilizar a marca no mercado, independentemente de esta ter ou não sido registrada. Os direitos decorrentes deste uso são chamados comumente de direitos “consuetudinários” ou “não-registrados”. Ainda que o registro não seja obrigatório nesses países, em geral, fazê-lo é uma estratégia muito mais robusta, já que lhe dará uma maior gama de recursos.

Se expandir seu negócio a países que aplicam o sistema primeiro a pedir, é importante tomar as seguintes precauções:

- Enviar um pedido de registro a esses países **antes de qualquer importação ou produção**, antes mesmo de **qualquer reunião ou negociação** com empresas locais. Há empresas que caçam marcas que estão em uso, ou que têm esse potencial e que não são registradas. Fazem o registro das marcas elogo após abordam os legítimos titulares, pedindo compensações.
- Faça a solicitação de registro até mesmo **se estiver apenas fabricando** produtos nesses países, sem a intenção de vendê-los aí. Se o desenvolvimento da marca de seus produtos se operar em um desses países, considera-se que está “usando” a marca nesse país (ver nº 34). Há o risco de que outras empresas, ou até mesmo seu licenciado ou distribuidor, registrem sua marca. Se isso for feito, estas empresas poderão proibir-lhe a produção e a exportação dos produtos sob a marca registrada em questão, o que constituiria uma violação ao direito de marca, até mesmo se não vendesse seus produtos naquele país.

13. Quais são os instrumentos legais de que dispõe para proteger sua imagem de marca ou outros aspectos de seus produtos?

Dependendo da natureza de sua marca ou produto, poderá utilizar um ou mais dos seguintes direitos de propriedade intelectual (PI) para proteger os interesses de sua empresa:

- **Imagem comercial/apresentação comercial/apresentação visual** A imagem comercial e a aparência de uma empresa é chamada de “imagem comercial” (*trade dress*) ou, em alguns países, apresentação comercial. Esta imagem consiste em um ou mais elementos (cor, tamanho e/ou forma da embalagem); pode ser a imagem como um todo, ou um conceito de um produto, embalagem e/ou decoração, que apresente a imagem e o sentimento em relação a uma empresa, incluindo sinais, logos, uniformes, merchandising, sites e rótulos. Por isso, o termo imagem comercial (*trade dress*) se refere à maneira como se constrói (“como se veste”) um produto para o mercado. Exemplos disso são as embalagens de suco REALEMON®, que se parece com um limão plástico, o formato da garrafa de COCA-COLA®, e o invólucro metálico dourado do bombom FERRERO ROCHER®. Também um restaurante pode utilizar uma *marca registrada* para proteger seu nome e buscar a proteção de uma *imagem comercial* para sua imagem distintiva, incluindo sua decoração,

menu, suas instalações e estilo de serviço. Exemplo de restaurantes com uma imagem comercial distintiva são os restaurantes MCDONALD’S®, WENDY’S®, e FUDDRUCKERS®. Definir e proteger sua imagem comercial pode ser essencial na criação de sua marca única, posto que, muitas vezes, desempenham a mesma função que as marcas – identificam a fonte dos produtos no mercado. Em alguns países pode ser protegida pela lei sobre as marcas, em alguns poucos países pode ser registrada como marca. Dependendo de seu país, se a imagem comercial não puder ser registrada como marca, poderá, ainda assim, ser protegida pelas leis sobre a concorrência desleal ou ações contra o estelionato).



A apresentação visual do FERRERO ROCHER® é uma marca registrada da Ferrero.

- **Desenhos industriais.** Pode-se obter o reconhecimento da exclusividade sobre características estéticas de um produto, tais como sua forma, ornamentação, padrões, linhas ou cores que respeitem um critério pré-determinado, podem ser obtidas através da proteção de desenhos industriais, designada como “patentes de desenho” em alguns países. Segundo a maior parte das leis nacionais, para ser protegido, um desenho industrial deve ser novo e/ou original. A proteção de desenhos industriais não se aplica às características físicas do produto a que se destina, aplicando-se apenas à forma, desde que esta não seja determinada por uma funcionalidade técnica. O direito sobre um desenho industrial é temporalmente limitado (geralmente limitado a um período máximo que varia entre 10 e 25 anos, em função da legislação nacional), mas garante direitos exclusivos. Isto significa que poderá impedir que se comercializem produtos com uma forma similar ou parecida (cópias ou não), que estes causem ou não confusão junto aos clientes. É importante salientar que se desejar proteger seu desenho industrial na maior parte dos países, deverá mantê-lo em segredo até seu registro.³
- **Direitos autorais.** Obras literárias e artísticas podem estar protegidas por direitos autorais. Incluem-se entre estas obras livros, revistas, manuais de instrução, músicas, desenhos, fotos, anúncios, logotipos, algumas bases de dados, programas informáticos, etc. A proteção por direitos autorais é automática (isto é, sem necessidade de registro) e dura, pelo menos, até 50 anos após a morte do criador/autor. Porém, em alguns países, o registro pode ser necessário previamente a uma ação que o detentor dos direitos autorais deseje mover para deter um infrator.⁴
- **Patentes.** Podem ser usadas para proteger invenções que correspondam aos critérios de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial.⁵
- **Segredos comerciais.** As informações de uma empresa podem gozar da proteção por segredos comerciais enquanto tiverem valor comercial, não forem do conhecimento geral de terceiros e que medidas razoáveis sejam tomadas para mantê-los em segredo. Garanta a confidencialidade dos nomes dos novos produtos ou marcas que ainda não tenham sido utilizados ou registrados.⁶
- **Leis sobre a competência desleal,** ações por **estelionato** ou leis de **proteção ao consumidor** podem permitir-lhe adotar medidas contra ações desleais de seus concorrentes. Estas disposições podem conferir-lhe proteção adicional contra aqueles que

3 Ver *Looking Good*, publicação da OMPI nº 498, e IP PANORAMA™ Módulo 02.

4 Ver *Creative Expression*, publicação da OMPI nº 918, e IP PANORAMA™ Módulo 05.

5 Ver *Inventing the Future*, publicação da OMPI nº 917.1, e IP PANORAMA™ Módulo 03.

6 Ver IP PANORAMA™ Módulo 04.

tentam copiar os mais diversos aspectos de seu produto. Na prática, porém, as ações legais baseadas na lei sobre a concorrência desleal, estelionato e a proteção dos consumidores são difíceis, caras e morosas.

- **Proteção cumulativa.** Dependendo da imagem de sua marca e de seus produtos, poderá utilizar uma **gama de direitos de PI**. Aconselha-se que busque a assessoria de um advogado especializado para garantir que proteja adequadamente seus ativos de PI:
 - Em muitos países, um sinal específico pode receber proteção cumulativa, no âmbito das leis sobre os *direitos autorais*, de *desenho industrial* e de *marcas*. Tal sinal pode ser considerado sob a ótica das respectivas leis como uma obra artística, ornamento ou logotipo. Porém, o grau e o âmbito desta proteção variam grandemente entre os países.
 - Em muitos outros países, as proteções por *direitos autorais* e de *desenhos* são mutualmente excludentes. Ou seja, uma obra artística deixa de gozar da proteção por direitos autorais a partir do momento em que for utilizada como desenho industrial. Mas até mesmo nesses países, um sinal pode gozar de ambas as proteções ao mesmo tempo.
 - Por vezes é possível registrar um *desenho composto* que inclua, entre outros, uma versão estilizada da *marca registrada*.

Exemplos de proteção cumulativa de PI

Personagens de desenho animado estão protegidos por *direitos autorais* como obras de arte. Porém, em paralelo, empresas como a Warner Bros Entertainment registraram uma enorme coleção de personagens como *marca registrada*, entre eles TWEETY® (Piu-piu), DAFFY DUCK® (Patolino) e ELMER FUDD® (Hortelino).

Exemplo: JOLLIBEE®, uma rede de fast food com sede nas Filipinas, registrou sua mascote como marca.



A palavra JOLLIBEE®, o logotipo e a mascote são marcas registradas da Jollibee Foods Corporation. Todos os direitos reservados.

14. Por que sua empresa deveria registrar sua(s) marca(s)?

Ainda que em alguns países o registro de marcas não seja necessário para garantir direitos, apresenta numerosas vantagens:

- **Exclusividade em um país ou região (por exemplo, um grupo de países).** O titular de uma marca registrada tem o **direito exclusivo** de utilizar a marca **em qualquer país ou região** em que o registro tenha sido obtido (ver nº 30). Por outro lado, os direitos de marcas não-registradas, se existirem, são limitados à parte do país em que a marca é realmente utilizada e em que tenha adquirido notoriedade pelo seu uso.
- **Facilidade de cumprimento de seus direitos.** O registro de uma marca implica, geralmente, na presunção de que o requerente é o titular da marca e, por isso, tem o direito de impedir seu uso por terceiros. Isso reduz o **ônus da prova** nos procedimentos junto aos tribunais: não terá que provar que a marca é válida, e que é seu titular ou do bom nome de que goza a marca. Em alguns países, o titular pode até mesmo exigir reparações monetárias mais vultosas quando houver violação de uma marca registrada.
- **Dissuasão.** Em primeiro lugar, o registro permite que use o símbolo® após a marca, o que mostra aos demais que a marca é registrada (ver quadro após nº 35). Em segundo lugar, as probabilidades de que uma marca registrada apareça nos resultados do relatório de pesquisa de outra empresa que busca registrar uma marca idêntica ou enganosamente similar são maiores. Isto desencorajaria esta empresa de buscar o registro (ver nº 19). Em terceiro lugar, alguns institutos de propriedade industrial recusarão automaticamente o registro a uma marca de bens ou serviços que considerem semelhante e induzam a confusão com a sua marca registrada da mesma classe (ver nº 28).
- **Ativo valioso. É mais fácil vender ou licenciar** uma marca registrada, e, na maior parte das vezes, por um **preço maior**. Além disso, ainda que em muitos países não seja obrigatório, o registro facilita o uso de uma marca em acordos de franquia ou de merchandising (ver nº 42 e 46).
- **Fundos.** Por vezes, pode-se usar uma marca registrada que goza de boa reputação para obter fundos, financiamento de instituições financeiras, que são cada vez mais conscientes do valor das marcas no sucesso de uma empresa.

- **Impedir importações.** Muitos países contam com um sistema que permite que o titular de uma marca registrada inscreva sua marca junto às autoridades aduaneiras, mediante o pagamento de uma taxa. O objetivo é permitir que as autoridades aduaneiras inspecionem e apreendam mercadorias falsificadas que violem sua marca registrada. As marcas não registradas, em geral, não recebem tal assistência das autoridades aduaneiras (ver também nº 52).

É importantíssimo assegurar que as marcas são registradas em todos os mercados relevantes. Sem o registro de marca, seu investimento em publicidade para um produto pode não obter os resultados esperados, já que uma empresa concorrente pode utilizar uma marca idêntica ou similar e que induza a confusão. Os consumidores podem ser levados a comprar o produto de um concorrente, pensando ser o produto da sua empresa. Isto pode não só minar os lucros de sua empresa e confundir seus clientes, mas pode também macular a reputação e a imagem de sua empresa, especialmente se o produto concorrente for de menor qualidade.

15. Que direitos confere o registro de uma marca?

O direito exclusivo decorrente do registro de uma marca permite-lhe que impeça outros de comercializarem **produtos idênticos ou similares** sob uma **marca idêntica ou que induza a confusão**. Poderá, desta forma, proibir seus concorrentes de: (a) afixar a marca registrada em produtos ou suas embalagens; (b) armazenar ou vender produtos que levem a marca registrada, ou fornecer serviços sob a marca de serviço; (c) importar ou exportar bens sob a marca registrada; e/ou (d) utilizar a marca registrada em documentos da empresa, sites e em publicidade.

Tal exclusividade tem, porém, limites. Estes direitos estão limitados:

- ao país, ou **países**, nos quais registrou sua marca (ver nº 30 e 31);
- aos **bens/serviços** para os quais a marca foi registrada (ver nº 28); e
- às situações em que os consumidores **poderiam ser levados a confusão** pela marca infratora (nº 50).

16. O registro do nome da empresa/nome comercial é equivalente ao registro de marca?

É um erro comum pensar que o registro de uma empresa e de seu nome comercial junto ao órgão responsável protege, automaticamente, o nome da empresa e o nome comercial como uma marca. Não é certo. É importante entender a diferença entre o nome da empresa, o nome comercial e a marca:

- O **nome da empresa**, ou razão social, é o **nome legal** registrado junto às autoridades competentes. É utilizado em estatutos, contratos, em atividades administrativas, impostos e outras atividades administrativas, para identificar seu negócio. Termina, geralmente, por Ltd, Inc. ou outra abreviatura similar que denote o caráter legal da empresa. Por exemplo: “Blackmark International Ltd.”
- O **nome comercial**, ou denominação da empresa, é o nome que utiliza para **identificar** sua empresa em sua comunicação com os clientes. Este nome pode ou não ser o mesmo nome da empresa. Na maior parte dos países, adquirem-se alguns direitos exclusivos de um nome comercial ou de empresa apenas por usá-lo publicamente (ou seja, sem nenhum registro formal).
- Uma **marca registrada** ou marca é um sinal que utiliza para **distinguir os produtos** de sua empresa, relativamente aos dos concorrentes. Até mesmo uma pequena empresa pode ter mais de uma marca. Por exemplo,

a Blackmark International Ltd. pode vender um de seus produtos sob a marca BLACKMARK, mas vender outros sob a marca REDMARK. As empresas podem utilizar uma marca em específico para identificar todos os seus produtos, uma categoria em específico ou apenas um tipo de produto em particular. Quando uma empresa utiliza seu nome comercial, ou parte deste, como marca, deve registrá-lo como tal.

Exemplos: a Industria de Diseño Textil, S.A. é uma empresa espanhola, um dos maiores grupos do setor da moda no mundo. A empresa utiliza o nome comercial INDITEX® e é titular de marcas registradas como ZARA®, BERSHKA® e MASSIMO DUTTI®, mas também INDITEX® e GRUPO INDITEX®.

Industria de Diseño Textil, S.A.

Nome da empresa

INDITEX

Nome comercial e marca registrada

ZARA

Marca registrada

Massimo Dutti

Marca registrada

ZARA® e INDITEX® são sinais registrados em nome da INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.).

MASSIMO DUTTI® é um sinal do GRUPO MASSIMO DUTI, S.A. pertencente ao grupo INDITEX GROUP de empresas.

17. Quais as principais razões para o indeferimento de uma solicitação?

Além de ter um bom entendimento sobre marcas fortes, um empreendedor deve saber quais os tipos de marcas que não serão aceitas para registro. Geralmente, há dois tipos de motivos para rejeitar uma solicitação:

- **motivos absolutos** – razões inerentes à marca em si;
- **motivos relativos** – aqueles que advêm da existência de direitos precedentes, seja de marcas registradas ou outros.

As solicitações para registro de marca podem ser rejeitadas por motivos absolutos com base nos seguintes fatores:

- **Termos genéricos** nunca recebem proteção (por exemplo, a palavra TELEFONE apresentada como marca para telefones móveis; ver também nº 9).
- **Ausência de sinais claros de carácter distintivo** (o sinal não é capaz de estabelecer distinção entre os produtos de uma empresa e de outra). Não é possível registrar tais marcas, a não ser que se demonstre que adquiriram significação secundária (ver quadro abaixo). Os sinais a seguir, em geral, não apresentam carácter distintivo:

- **Palavras e sinais descritivos** (por exemplo, ver nº 10 e quadro abaixo)
- **Sinais e palavras geográficos.** Se forem geograficamente descritivos. Por exemplo, para uma banda musical da Bélgica, o nome BELGIANBAND é geograficamente descritivo e, por isso, não distintivo. Outros produtores de música no país devem poder utilizar o termo “Belgian” (belga) para descrever o lugar de origem de seus produtos (ver quadro após nº 7, relativo às indicações geográficas).
- **Slogans publicitários**, se consistem em material altamente descritivo e são incapazes de distinguir a fonte. É, muitas vezes, difícil para os slogans adquirirem carácter distintivo e obterem registro como marca, porque sua função principal é promover e transmitir informações sobre a empresa e seus produtos. Os slogans publicitários são geralmente rejeitados por falta de carácter distintivo. Por exemplo, o slogan “Ninguém sabe mais de cores” para uma fábrica de estofados seria, provavelmente, rejeitada, posto que é apenas uma afirmação elogiosa que reflete os conhecimentos especializados com respeito aos produtos anunciados. Estas frases deveriam ser livres para o uso por outras empresas. Note-se que alguns países nunca permitem que slogans publicitários sejam registrados como marca.

Carácter distintivo adquirido ou significação secundária

Em muitos países, pode-se solucionar uma rejeição por ausência de carácter distintivo, se puder provar que sua marca tem uma **significação secundária** ou que adquiriu **carácter distintivo graças ao uso**. Uma marca descritiva pode adquirir uma significação secundária, se puder provar que o público consumidor reconhece que o nome descritivo é uma marca e que se refere a seus produtos. Isso geralmente ocorre como resultado do **uso generalizado com o passar do tempo** ou graças a uma **campanha de marketing intensivo**. Por exemplo, a marca HEALTHY CHOICE® é uma marca de refeições saudáveis pré-preparadas considerada “fraca” e que adquiriu uma significação secundária nos Estados Unidos. Isto se deve ao fato de que o público consumidor associa aquele termo com um fornecedor de refeições saudáveis pré-preparadas em particular, e não com qualquer outro do mesmo ramo.

Para provar que uma marca descritiva adquiriu uma significação secundária, todos os tipos de **provas** devem ser tidos em conta: faturas, recibos de entrega, recibo de pedidos, contas, recibos, livros de contabilidade, panfletos, material de publicidade impresso, fotografias mostrando o uso da marca, certificados emitidos por uma agência de publicidade, associação comercial ou de consumidores, pesquisas junto ao público, etc.

Exemplo: O slogan THE GREATEST SHOW ON EARTH® foi considerado, nos Estados Unidos da América, como uma marca passível de ser protegida, porque seus titulares, Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc., criaram uma significação secundária atrelada ao uso extensivo deste slogan (durante mais de 100 anos) e devido ao reconhecimento notório que o slogan recebeu no mercado como marca.



©2012 Feld Entertainment, Inc.
RINGLING BROS. AND BARNUM & BAILEY® e THE GREATEST SHOW ON EARTH® são marcas registradas por Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc.

Contar apenas com o significado secundário pode vir a ser uma aposta arriscada. Muitas vezes é difícil e oneroso prová-lo. Além disso, pode haver variações locais sobre os fatores de análise legal dessas questões. Por isso, uma marca pode ser considerada como passível de ser protegida em alguns países e ser considerada descritiva em outros. Como regra geral, é **preferível evitar escolher palavras ou sinais descritivos como marca.**

- **Marcas baseadas em nomes próprios/sobrenomes/apelidos de uma pessoa.** Em alguns países estas marcas podem ser motivo absoluto de recusa, ao passo que na maior parte dos países pode ser motivo relativo (o uso de um nome próprio é tratado da mesma forma que as marcas verbais comuns), se for fundamentalmente apenas um sobrenome. Porém, em alguns países, um sobrenome pode ser registrado como marca, se houver adquirido um significado secundário. Na maior parte dos países, o nome de uma pessoa física ou de uma entidade, até mesmo um pseudônimo, podem ser registrados como marca.
- **Sinais enganosos.** São sinais que podem induzir o consumidor a confundir-se com a natureza, qualidade ou origem geográfica de um produto. Por exemplo, comercializar margarina sob uma marca em que apareça uma “vaca” seria indeferido, posto que se consideraria enganoso e podendo induzir o consumidor a erro, porque associaria esse produto, provavelmente, com laticínios (manteiga, por exemplo).

- **Características funcionais** Elementos funcionais da forma ou embalagem de um produto, em contraposição aos elementos puramente decorativos, que geralmente não são protegidos por marcas. Por exemplo, quando a forma de um produto se deve a características funcionais – como o formato do cabo e das lâminas de uma tesoura, que são necessários para seu bom funcionamento – não poderá ser registrado como marca. Da mesma forma, não é possível obter o registro de marca para a alça de uma xícara de café, porque desempenha a função essencial de permitir que se manuseie uma xícara quente. Se os concorrentes fossem impedidos de utilizar a alça, isso diminuiria suas possibilidades de concorrerem eficazmente.
- **Sinais considerados contrários à ordem pública e à moral.** Palavras e ilustrações consideradas como contrárias às regras comumente aceitas de moralidade e religião não são, via de regra, registradas como marcas.
- **Lista de nomes e símbolos proibidos.** Alguns países têm uma lista de sinais em particular que são proibidos de serem registrados. Podem incluir um ou mais dos seguintes: **nomes de empresas, de pessoas famosas, marcas notórias** (ver quadro após nº 5), **indicações geográficas** protegidas (ver quadro após nº 7), **sinais de povos indígenas e palavras ou expressões estrangeiras.**

As solicitações são rejeitadas por “**motivos relativos**” quando a marca proposta for contrária a **direitos de marca precedentes**. Duas marcas idênticas (ou muito similares) para um mesmo produto poderiam causar confusão entre os consumidores. Alguns institutos de marcas verificam se não há nenhum conflito entre marcas existentes, incluindo com marcas não-registradas e marcas notoriamente conhecidas, como parte do processo de registro, ao passo que muitos outros apenas o fazem quando há queixas apresentadas por outras empresas após a publicação da marca. Em ambos os casos, se sua marca for considerada idêntica a uma marca existente, ou que induza a confusão com produtos idênticos ou similares, será rejeitada ou impugnada.

Por fim, em muitos países, sua marca pode ser rejeitada, se houver conflito com **outros direitos precedentes**, por exemplo, de desenho industrial, direitos autorais, nomes de pessoas e empresas, indicação geográfica ou sinais de povos indígenas.

18. Pode-se obter uma marca gratuitamente ou comprá-la de alguém que já não a necessite?

Pode ser que deseje **reutilizar uma marca que já não é utilizada** por um concorrente, mas que ainda é lembrada. A memória do público da marca original pode gerar uma procura instantânea do seu novo produto, reduzindo, assim, os custos com publicidade, e aumentando os lucros. Marcas **abandonadas** podem ser utilizadas por qualquer indivíduo, sem necessidade de autorização ou pagamento (ver nº 35). Porém, utilizar marcas abandonadas pode ser perigoso, especialmente se ainda gozarem de reconhecimento do público. A reintrodução da marca pode causar confusão junto ao público. Além disso, o titular original da marca pode desejar provar o uso (ou buscar retomar o uso) de uma marca e refutar a presunção de abandono.

Se tiver interesse em utilizar uma marca abandonada, será prudente:

- consultar um jurista especializado em marcas;
- investigar cuidadosamente se o titular original da marca já não a usa, e que esta está abandonada;
- se a marca ainda estiver registrada, ingressar com um pedido de cancelamento do registro;
- registrar a marca para seus propósitos; e
- para estar seguro, pagar uma soma modesta ao titular original da marca, para que assuma compromisso de não apresentar uma demanda judicial.

É possível também, em alguns casos, adquirir uma marca que **ainda é detida por outra empresa**. Quando comprar a marca de terceiros, verifique o seguinte:

- A marca é registrada? Em quais países? Para que classe bens/serviços?
- Quem é o atual titular da marca? Quem foram os titulares anteriores? Houve titulares anteriores?
- Há licenças existentes? Em caso afirmativo, qual o âmbito destes direitos de licença? A marca concedeu algum tipo de licença “nua” (licença sem contrapartida de controle de qualidade de bens e serviços)? Corre algum perigo por isso?
- Há algum tipo de gravame, impedimento, processos ou procedimento legal contencioso que possa pôr a marca em perigo?
- A marca foi impugnada por algum concorrente?
- O vendedor dá as devidas garantias no acordo de aquisição?

Note-se que em alguns países, para que seja válida, a transferência dos direitos de uma marca deve incluir, explicitamente, a transferência dos bens associados com a marca.

19. Como saber se o sinal que propôs é conflitante com a marca de um concorrente?

Uma vez que tenha escolhido uma nova marca, efetue as devidas averiguações sobre a marca. Isto serve a muitos propósitos e evitará incorrer em riscos maiores, economizando seu valioso tempo e recursos:

- **As averiguações asseguram-lhe de que não infringe o direito de marca de outra empresa.** Se utilizar a marca de terceiros, não somente poderá ser responsabilizado e terá que pagar indenizações, além da publicidade negativa, poderá também ser impedido de continuar a utilizar a marca. Ver-se-á obrigado, provavelmente, a destruir todas as embalagens, material publicitário e todo o material que contenha a marca em questão. Além disso, mudar completamente a marca, buscando transferir a boa reputação que tenha criado, custará recursos e tempo suplementares. O principal erro que os pesquisadores amadores cometem é considerar apenas as marcas registradas idênticas, sem levar em conta as “similares” (como explicado no nº 50). Lembre-se que a violação de uma marca registrada ocorre quando a marca proposta, ou uma *marca similar que induza a confusão*, é detida por outra empresa, para produtos *idênticos ou similares*.

- **Com as averiguações, descobrirá se a marca proposta pode ser registrada.** Evitando, assim, o desperdício de recursos decorrentes de um eventual pedido de registro de uma marca que se tenha mostrado não estar disponível para uso.
- Se a marca que propôs puder ser registrada, **as averiguações o ajudarão a determinar quão forte a marca é, em termos legais.**
- **As partes interessadas em seu negócio podem pedir um relatório de pesquisa sobre sua marca** antes de fazer negócios. Por exemplo, o distribuidor de seus produtos ou a seguradora de sua empresa podem desejar que evite riscos desnecessários.

Como determinar que uma marca pode ser registrada? Pode começar por realizar uma pesquisa preliminar sobre a marca por sua própria conta:

- Procure por **marcas registradas e solicitações de registro pendentes.** Verifique se o seu instituto nacional de marca (ou uma empresa de base de dados comerciais) dispõe de uma base de dados de marcas online e gratuita. Uma lista dos institutos de PI de cada país está disponível no site da OMPI, no endereço: www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

- Procure, também, possíveis **marcas não-registradas** conflitantes e que já estejam em uso. Isso é especialmente importante nos países que protegem as marcas pelo uso (ver nº 12). Utilize as ferramentas de busca na internet, tais como Google, Yahoo e Bing, e analise as lojas virtuais, guias de produtos publicações comerciais relevantes, etc.
- Procure **nomes de empresas e de domínio** similares ou idênticos, o que constituiria um obstáculo para o registro de sua marca (ver nº 19 e 39).

Se sua marca passar incólume nessa primeira análise, poderá então buscar os serviços de um pesquisador profissional ou de um **agente de marcas** que realizará, mediante remuneração, uma **pesquisa abrangente**, e que, mais importante ainda, será capaz de **interpretar** os resultados da pesquisa. O agente pode realizar uma ou mais das tarefas a seguir enumeradas:

- Buscar equivalentes fonéticos, equivalentes em línguas estrangeiras, variações de grafia, etc.
- Em alguns casos, realizar uma pesquisa linguístico-cultural, ou sobre a conotação linguística, de forma a assegurar que a(s) marca(s) não apresentam problemas em outras línguas. Um linguista local poderá fornecer informações sobre a conformidade da marca, as possíveis acepções, associações e problemas de pronúncia.

- Realizar uma pesquisa nos diretórios de nomes de empresas, listas telefônicas e bases de dados comerciais especializadas em seu setor de atividade.
- Confeccionar um **relatório de pesquisa** apontando os potenciais conflitos encontrados.

Tenha sempre em mente que qualquer pesquisa sobre marcas deve ser feita:

- em todos os **países** relevantes (considerando, também, planos futuros de expansão de seu negócio);
- para todos os **produtos** relevantes (as marcas são agrupadas em “classes”, de acordo com os bens e serviços que identificam – pode começar por familiarizar-se com as diferentes classes de marcas – ver nº 28); e
- relativamente às marcas “**similares e que induzem a confusão**” (a assessoria de um agente de marcas pode ser-lhe útil).

Quão exaustivo deve ser o esforço de averiguação da marca? O âmbito de sua pesquisa será determinado pelo seu nível de tolerância ao risco, orçamento e tempo disponível para fazê-lo. No contexto internacional, a pesquisa pode revelar-se não só dispendiosa, mas também aleatória. Além disso, nenhuma pesquisa é capaz de revelar todos os tipos de usos potenciais de marcas não-registradas. Contudo, até mesmo uma pesquisa limitada é melhor do que a ausência de pesquisa.

20. Quais os custos associados à criação e proteção de uma marca?

É importante prever adequadamente os recursos necessários para a criação e registro de uma marca:

- Há custos associados à **criação** de um logotipo, palavra, slogan ou mote a ser utilizado como marca, especialmente se terceirizar esta tarefa.
- Há custos para a realização de pesquisas de **averiguação** de uma marca.
- Há custos associados ao processo de **registro** que dependerão do número de países e de categorias de produtos (ou classe de produtos) apresentados. O instituto nacional de marcas lhe fornecerá os custos detalhados do processo de registro e renovação de uma marca. As empresas que utilizarem os serviços de um agente de marcas profissional no processo de registro incorrerão em maiores gastos, mas provavelmente economizarão significativamente tempo e energia.

21. Quem está autorizado a solicitar um registro de marca?

De maneira geral, qualquer pessoa ou empresa que deseje utilizar uma marca, ou que outros a utilizem, pode solicitar o registro. Porém, na maior parte dos países, uma pessoa física que solicite o registro deve ser residente do país em que o fizer.

22. Um agente de marcas é imprescindível para solicitar o registro de uma marca?

Muitos países não exigem que utilize os serviços de um agente de marcas para sua solicitação, se for residente naquele país, poderá apresentar seu pedido individualmente. Porém, os serviços de um agente qualificado na condução das pesquisas de habilitação, familiarizado com os procedimentos de registro de marcas, pode ajudá-lo a **ganhar tempo**, a assegurar-se de que sua solicitação de proteção é feita para as **classes de marcas apropriadas** e a **evitar indeferimento** por motivos absolutos ou relativos. Solicitar o registro de uma patente não é uma tarefa administrativa comum. Deve desenvolver uma **estratégia** apropriada, tendo em conta a forma de sua marca e o quão amplamente, ou estreitamente, descreve os bens e serviços relevantes. Deve levar em conta os resultados da pesquisa e os possíveis diferendos futuros. Também deve ter presente os planos futuros de sua marca, garantindo que todos os bens e serviços relevantes são abrangidos pela solicitação. Ao encetar as solicitações, pode vir a necessitar conselhos práticos e uma análise de risco sobre a melhor estratégia para responder às ações do instituto de marca, especialmente em caso de indeferimento. Por todas essas razões, a assessoria de um agente de marcas é, de maneira geral, recomendada. Se solicitar o registro de marcas no exterior, pode-se exigir que recorra aos serviços de um agente de marcas residente naquele país. O instituto de marcas relevante poderá facilitar-lhe uma lista com os agentes de marca oficialmente autorizados.

23. Quanto tempo é necessário para registrar uma marca?

Isso varia significativamente de um país para outro, entre três meses e dois anos, dependendo, entre outras coisas, se o instituto de marcas realiza um exame substantivo parcial ou completo e se há procedimentos de oposição (ver quadro após o nº 24). A duração do registro tem grande influência no tempo de lançamento de um novo produto. Assegure-se de que solicita o registro de uma marca com antecedência, de forma a dispor do registro antes de usá-la em seus produtos ou realizar publicidade.

24. Como solicitar o registro de uma marca?

Uma vez feita a pesquisa de habilitação (ver nº 19), uma solicitação deve ser enviada ao instituto nacional ou regional de marcas relevante.

O quadro abaixo dá uma visão de conjunto do processo de solicitação. Note que pode haver importantes variações entre países, é importante sempre buscar junto ao instituto de marcas, ou junto a um agente de marcas, informações sobre os procedimentos atualizados, bem como sobre as taxas aplicáveis.

Registrar uma marca – passo a passo

As etapas adotadas pelos institutos de marca variam entre um país e outro, mas, de maneira geral, seguem um mesmo padrão. Habitualmente, o instituto de marcas disponibiliza online um manual com as especificações aplicáveis. Estes dar-lhe-ão uma boa ideia do processo de solicitação e avaliação.

1. O formulário de solicitação

O primeiro passo é enviar um formulário de solicitação de registro de marca, devidamente preenchido, no qual deve incluir os dados de sua empresa, uma representação gráfica da marca (pode-se exigir um formato específico) e uma descrição dos bens e serviços e/ou classe(s) para as quais sua empresa deseja registrar uma marca. Deverá, também, pagar os montantes necessários. Estes formulários estão disponíveis no instituto de marcas ou online; em muitos países, a totalidade do pedido pode ser feita *online*.

Alguns institutos podem requerer uma prova de uso, ou uma declaração de sua empresa de que tem a intenção de utilizar a marca a ser registrada. O instituto de marcas relevante dar-lhe-á informações precisas relativamente ao processo de solicitação.

2. Exame formal

O instituto examina a solicitação para assegurar-se de que está em conformidade com os requerimentos administrativos ou formais (se foram pagas as taxas de solicitação e se o formulário foi bem preenchido, por exemplo).

3. Exame substantivo

Em alguns países, o instituto de marcas realiza somente um exame substantivo parcial, verificando se a proposta de registro de marca é passível de ser indeferida por *motivos absolutos* (como explicado no nº 11, motivos absolutos que se referem às categorias de sinais que estão excluídos do registro por uma disposição específica da lei sobre as marcas). Se um exame substantivo **completo** for realizado, incluirá também um exame de *motivos relativos*, o que significa que o instituto verificará se a solicitação de registro é conflitante com as marcas existentes que constam dos registros na(s) classe(s) relevante(s).

4. Publicação e impugnação

Em muitos países, as marcas são **publicadas** em um jornal, com um período de tempo determinado para que terceiros possam impugnar o registro. Em outros países, a marca registrada é publicada apenas após o registro, com um período subsequente aberto a petições de cancelamento do registro.

5. Registro

Uma vez que se tenha decidido que não há razão para impugnação, a marca é registrada e um certificado de registro é emitido, válido, habitualmente, por 10 anos.

6. Renovação

A marca pode ser renovada indefinidamente mediante o pagamento das taxas de renovação, mas o registro pode ser cancelado em sua totalidade, ou para alguns produtos ou serviços, se a marca não for utilizada durante um certo período de tempo, especificado na legislação relevante (ver nº 34).

25. Durante quanto tempo sua marca registrada é protegida?

Ainda que o tempo de proteção possa variar, em muitos países as marcas registradas são protegidas por **10 anos**. O registro pode ser renovado indefinidamente (habitualmente por períodos consecutivos de 10 anos) sempre e quando as taxas devidas forem pagas. Assegure-se de que alguém em sua empresa seja designado para garantir que a renovação seja feita em tempo útil em todos os países em que sua empresa tenha um interesse continuado (ver nº 32).

26. Marcas idênticas podem coexistir?

Sim. Marcas idênticas utilizadas para produtos ou serviços idênticos podem coexistir sem nenhum risco de violação mútua de direitos em **países diferentes**, no caso em que a marca não seja considerada como notoriamente conhecida. Marcas idênticas ou similares podem coexistir no mesmo país, desde que:

- sejam utilizadas para **produtos ou serviços diferentes**, que estejam incluídos em diferentes classes na classificação de Nice (ver nº 28) – excetuando as marcas notoriamente conhecidas (ver quadro após nº 5); ou
- se **não há possibilidade de** confusão no mercado; ou
- se há um acordo de **coexistência** (ver abaixo).

Exemplo: DELTA® é uma marca registrada na União Europeia que pertence a diferentes empresas, desde serviços de transporte aéreo, a máquinas de solda, piscinas e até cigarros.

Esta situação de coexistência de marcas idênticas ou similares em um mesmo mercado pode ser evitada com uma pesquisa de habilitação adequada. Se, apesar dos esforços, surgir um conflito com uma marca idêntica ou similar e que induza a confusão, deverá julgar qual a resposta mais apropriada em cada caso:

- Uma das opções é celebrar um **acordo de coexistência** com o titular da marca conflitiva. O objetivo principal de tal acordo é estabelecer uma coexistência pacífica especificando as condições de coexistência das marcas no mercado.
- Em alguns casos, a única solução apropriada para resolver um conflito de coexistência de marcas idênticas no mesmo mercado é o litígio.
- Outras opções são a **compra** (ou venda) ou o **licenciamento** das marcas conflitantes (analisamos esse caso na parte VII abaixo).

27. É necessário registar qualquer modificação menor de sua marca?

Muitas marcas mudaram ligeiramente com o passar dos anos de maneira a modernizar a imagem de uma empresa ou adaptar-se aos novos meios de publicidade. Deverá consultar o(s) instituto(s) de marca, ou o agente de marcas, para saber se uma mudança em específico exigirá uma nova solicitação e o pagamento de novas taxas.



O logo da SHELL® é propriedade do grupo de empresas Royal Dutch Shell.

28. O que acontecerá, se decidir utilizar sua marca registrada para um produto diferente?

Quando preencher o formulário de solicitação de registro de marca, na maior parte dos países deverá indicar para que produtos ou serviços deseja registrar sua marca, além de agrupá-los por **classes**, que aqui se referem às classes no **sistema de classificação de marcas**. Se registrou uma marca para um produto específico e deseja utilizá-la em outro produto de classe diferente, deverá realizar uma nova solicitação de registro de marca.

Vejam os exemplos. Se sua empresa produz garfos e facas, sua solicitação de marca registrada deverá ser feita para os produtos

correspondentes da classe 8 do Sistema de Nice. Se, porém, desejar comercializar outros utensílios de cozinha (recipientes, panelas, potes) sob a mesma marca, também deverá registrar sua marca para os produtos correspondentes à classe 21. Em alguns países, deverá, também, apresentar uma solicitação em separado para cada classe de produto, ao passo que em outros poderá abranger várias classes com uma única solicitação.

Um sistema bem classificado

Muitos países utilizam o sistema internacional de classificação. O Sistema de Nice estabelece a classificação para produtos e serviços para todos os tipos de marcas (são 34 classes de produtos e 11 de serviços), e o **Sistema de Viena** estabelece a classificação para marcas que consistam em ou que contenham elementos figurativos (são 29 categorias). Mais informações sobre as classificações de Nice e Viena estão disponíveis no endereço www.wipo.int/classifications.

O sistema de classificação internacional permite armazenar informação sobre as marcas registradas de maneira ordenada, com base no tipo de produto ou serviço, ou com base em sua forma. Isto facilita encontrar as informações sobre as marcas na base de dados. É importantíssimo registrar sua marca em todas as classes em que pretende usá-la.

29. Como pode proteger a forma de seu produto?

A forma de seu produto pode ser um elemento importante de sua marca. Há várias maneiras de protegê-la.

- A forma de um produto pode ser protegida como **desenho industrial** (ver nº 13). Habitualmente, uma empresa registrará a forma de seu produto como um *desenho industrial* e uma vez tenha adquirido caráter distintivo graças ao uso, poderá então registrar a forma como *marca tridimensional*.



TOBLERONE®, o formato da embalagem e do chocolate TOBLERONE® são marcas registradas da Kraft Foods.

- Na maior parte dos países, pode-se registrar o formato de um produto como **marca tridimensional**, sempre que a forma desempenhar a função de marca no mercado. Para tal, a forma do produto deve ser distintiva. Também não pode ser o resultado de uma *função* do produto (ver nº 11). Em geral, as formas muito simples, ou que tenham sido utilizadas extensivamente, não são protegidas. Alguns países vão mais além, exigindo que a forma específica seja distintiva por si *mesma* do ponto de vista dos consumidores. Isto significa que os consumidores

devem reconhecer e relacionar uma forma particular do produto apenas com sua empresa (como no caso da forma triangular do TOBLERONE® ou da forma distintiva do iPod® da Apple). A vantagem da proteção da marca registrada, em comparação com a proteção do desenho industrial, é que não há um limite de tempo, podendo durar indefinidamente, e sua obtenção é mais barata.

- Algumas jurisdições dispõem de proteção para a **apresentação visual/apresentação comercial** por intermédio da legislação sobre a concorrência desleal, que pode proteger as embalagens distintivas ou o formato de um produto (nº 13). Em alguns países, os requisitos são os mesmos que os previstos nas leis sobre as marcas. A forma deve ser *distintiva* e não pode ser resultado de um elemento *funcional* (ver nº 17).
- Algumas formas originais são passíveis de serem protegidas por **direitos autorais** (ver nº 13). Essa proteção não é tão substancial como a das marcas registradas ou de desenhos, porém pode ser útil em determinadas circunstâncias. Por exemplo, em países em que não registrou sua marca/design, ou se seu pedido de registro de marca/design tiver sido indeferido.
- Por vezes, a forma de seu produto pode ser protegida por **vários direitos de PI** (ver nº 13).

Lista de verificação

- **Registre sua marca!** Ainda que em muitos países o registro não seja obrigatório, há muitos benefícios em registrar uma marca. O direito exclusivo que decorre do registro de uma marca lhe permitirá impedir que outros comercializem produtos idênticos ou similares que induzam a confusão com sua marca registrada.
- **Está utilizando todas os instrumentos para proteger sua imagem de marca ou produtos?** Tenha presente as vantagens que oferece a proteção por registro de marca, descritas nos capítulos a seguir, assim como os métodos de proteção alternativa e/ou cumulativa (direitos autorais, de apresentação comercial, de desenhos industriais, etc.). Faça uma análise de custo/benefício.
- **Sua marca é conflitante com a de um concorrente?** Realize uma pesquisa de homologação e veja se deve utilizar os serviços de um agente de marcas.
- **Preencher uma solicitação de registro de marca.** Veja se deve utilizar os serviços de um agente de marcas para auxiliá-lo em sua solicitação.
- **Mais informações.** Ver IP PANORAMA™ Módulo 02, Pontos de aprendizado 2 e 3.

Marcas no exterior

30. O registro de marcas em seu país é válido internacionalmente?

Os direitos decorrentes do registro de uma marca são habitualmente circunscritos ao território em que são concedidos. Portanto, o registro de uma marca em seu país natal apenas dá direitos em seu país, a não ser que a marca seja considerada como notoriamente conhecida (ver quadro após nº 5).

31. Deverá ver se será necessário registrar sua marca no exterior?

As razões para registrar sua marca em seu país natal também se aplicam à comercialização de seus produtos em mercados internacionais. Se planejar ingressar no mercado global, deverá pensar em registrar sua marca nos países que são estratégicos para sua empresa, onde deseja utilizar sua marca ou conceder uma licença de uso. O Sistema de Madri facilita o registro e a gestão de marcas em vários países (ver quadro após nº 32).

32. Como e quando pode registrar uma marca de sua empresa no exterior?

Pode registrar sua marca no exterior em qualquer momento, mas tenha em mente que são necessários, habitualmente, **seis meses** a partir do momento em que solicitou proteção no primeiro país, para poder solicitar a **prioridade** para o registro de sua marca em outros países. Em outras palavras, se fizer a solicitação de registro durante o período de seis meses, e se seu

pedido for aceito, considerar-se-á a proteção como válida a partir da data do pedido de registro no primeiro país. Por isso, é recomendado que faça as solicitações durante esse período, se desejar evitar que um concorrente “roube” sua marca em outros países. Diferentemente dos direitos de patentes e de design, em que perder a data de prioridade pode ser fatal para as solicitações subsequentes, no caso das marcas, perder o prazo de seis meses a partir do primeiro pedido terá como efeito apenas que a proteção não mais será considerada efetiva a partir da data do primeiro pedido, mas a partir da data da nova solicitação.

Há três principais maneiras de registrar sua marca em outros países:

A via nacional. Pode solicitar o registro de sua marca em cada país em que busque proteção, preenchendo os respectivos requisitos de solicitação, nas línguas relevantes e pagando as taxas devidas. Como referido anteriormente, um país pode exigir que utilize os serviços de um agente de marcas baseado localmente (ver nº 22). Note que alguns países não dispõem de um sistema nacional, utilizando um sistema regional.

A via regional. Se deseja obter proteção em países que são membros de um sistema de registro de marcas regional, poderá solicitar um registro aplicável nos territórios dos países membros junto ao instituto de marcas relevante. Os institutos regionais são:

- a Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO) (www.aripo.org);
- o Escritório de Propriedade Intelectual do Benelux (BOIP) para proteção na Bélgica, Holanda e Luxemburgo (www.boip.int);
- o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) para Marcas Comunitárias (CTM) nos Estados Membros da União Europeia (www.oami.europa.eu);
- a Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI) para a proteção em países africanos francófonos (www.oapi.int); e
- o Supremo Conselho do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) – o Supremo Conselho do CCG aprovou a lei sobre as Marcas do CCG (regulamentação), que criará um sistema regional de marcas para os seis países Árabes do Golfo (vindouro).

A via internacional. Se seu país natal for parte do Sistema de Madri e se você for titular de um registro nacional ou regional, ou de uma solicitação de registro de marca em curso, poderá então utilizar o Sistema de Madri para registrar esta marca nos mais de 90 países membros desse sistema.

Principais características do Sistema de Madri

- Para realizar uma solicitação por intermédio do Sistema de Madri, você deverá possuir algum **vínculo** com o sistema, ou seja, ser cidadão de um país membro da União de Madri, ser aí domiciliado, ou ter sua empresa estabelecida no território de um desses países. (www.wipo.int/madrid/en/members).
- Primeiramente deve **registrar** sua marca (ou solicitar o registro) no instituto de marcas do país com o qual possui conexão. Este instituto é chamado de **instituto de origem**. A seguir, poderá pedir ao instituto de origem que envie sua solicitação de registro de marca internacional à OMPI para uma averiguação formal. A solicitação internacional deve **designar os países** em que a marca deve ser protegida.
- Os institutos de cada um dos países contratantes realizarão um exame substantivo do registro internacional, da mesma forma que o fariam, se houvessem enviado o pedido diretamente. Se a proteção for concedida, a marca será protegida da mesma forma que o seria, se fosse registrada pelo instituto daquele país. Um registro internacional é, portanto, equivalente a um **conjunto de registros nacionais**.

- Embora haja apenas uma solicitação, a proteção pode ser recusada por alguns dos países, ou a proteção pode ser limitada a apenas alguns destes. Esta é uma das diferenças entre a unidade regional de direitos, como no caso da marca UE da União Europeia, que não pode ser recusada, limitada ou transferida, com efeito em apenas uma parte do território – deve ser aplicada por uma única ação legal que cubra todas as eventuais violações que ocorram em seu território. (*ver euipo.europa.eu/ohimportal/en*).
- Um registro internacional continua a depender da marca básica (ou seja, da marca registrada ou do pedido de registro enviado ao instituto de origem) durante um período de 5 anos, a contar da data do registro. Se a marca de base perder seu efeito durante esse período, o registro internacional será cancelado. Porém, poderá transformar seu registro internacional em pedidos de registro nacionais ou regionais em separado, em cada uma das partes contratantes designadas 3 meses após o cancelamento da marca de base, com um custo adicional. Toda solicitação será tratada como tendo sido encaminhada na data do registro internacional (ou no caso de uma designação subsequente, nesta data.)

Vantagens de utilizar o Sistema de Madri

O Sistema de Madri, administrado pela OMPI, é um sistema de **fácil utilização** que fornece aos empresários meios **simples** de proteger e administrar suas marcas no exterior com uma boa relação **custo-benefício**:

- um único formulário apresentado por um único instituto solicitando proteção em mais de 90 países;
- uma língua (inglês, francês ou espanhol);
- taxas pagas em uma única moeda (francos suíços).
- resulta em um único registro internacional;
- mais países podem ser incluídos no portfólio, a qualquer momento, após o registro.
- se desejar poderá transferir o registro para apenas alguns dos países, ou apenas para parte dos produtos ou serviços, ou limitar a lista de produtos e serviços a apenas alguns países, o sistema é flexível.
- mudanças subsequentes, de qualquer natureza, poderão ser geridas graças a um procedimento simples, em etapas simples.
- renovar o registro é mais barato e fácil de administrar.
- os institutos devem garantir proteção durante um período de tempo estrito e limitado (12 ou 18 meses a partir da data de registro internacional).

- Não há necessidade de contratar um jurista local desde o princípio do processo (apenas em caso de indeferimento).

O Sistema de Madri **reduz**, assim, os custos e **os trâmites administrativos** inerentes ao registro e manutenção de marcas em vários países.

Mais informações sobre como utilizar o Sistema de Madri (quem e onde pode solicitar, lista de membros, formulários, informações sobre solicitações, textos jurídicos, serviços online, etc.) estão disponíveis no site www.wipo.int/madrid. Relatos de usuários de países em desenvolvimento estão disponíveis no site: www.wipo.int/multimedia/en/madrid/madrid- videos.



A GND é um exemplo de registro internacional que cobria, em dezembro de 2016, 35 países: Austrália, Botswana, China, Quênia, República Popular Democrática da Coreia, Singapura, Vietnã, e os 28 países membros da União Europeia. O registro de base foi feito em Moçambique.

Cortesia: GRINGO, Lda., Moçambique.

33. O que é a transliteração de uma marca e quais são seus desafios?

Os consumidores estão habituados a produtos que apresentem marcas escritas com o alfabeto local e na língua de seu país. Por isso, as empresas se veem confrontadas a problemas de tradução ou transliteração em alguns dos maiores mercados consumidores.

A **tradução** significa, simplesmente, buscar em outra língua, o equivalente semântico de uma palavra. Uma **transliteração**, por outro lado, significa, essencialmente, converter as palavras de uma língua em palavras de outra língua, por uma aproximação sonora. Isto é feito, habitualmente, porque (a) é mais fácil ou intuitivo, ou (b) correspondentes semânticos não existem na língua de destino (como é o caso, normalmente, de nomes próprios e de lugares).

Por exemplo, se uma marca proposta contém palavras em idioma estrangeiro, ou em caracteres não latinos, poderá ser necessário o fornecimento ao instituto de marcas de uma tradução ou transliteração de cada uma das palavras ou caracteres, e as palavras e caracteres em conjunto, na língua oficial do país em questão. Este é o caso das línguas de muitos países da Ásia e do Oriente Médio, bem como da Grécia, de Israel e da Federação da Rússia. Se uma marca contiver algarismos que não sejam arábicos nem romanos, deverão ser substituídos por algarismos arábicos ou romanos. Muito importante: em alguns países ou em algumas circunstâncias, uma marca transliterada é registrada **automaticamente** uma vez que a marca original for devidamente registrada, ao passo que em outros países é necessário realizar um registro **separado**. Nesses países, recomenda-se vivamente que se registre separadamente a marca na língua local.

A transliteração de caracteres pode ser mais ou menos complicada, dependendo das exigências do país, e cada país tem suas peculiaridades. A transliteração de uma marca deve ser analisada levando-se em conta a transliteração do **nome de domínio**, que será registrado utilizando o alfabeto local do país. Sempre consulte um agente de marcas local, já que estas questões podem ser espinhosas e necessitar a intervenção de um perito.

Transliterar marcas para o chinês

Não é fácil escolher a marca chinesa correta para proteger sua marca original e para comercializar seus produtos com sucesso. Há muitos fatores que devem ser levados em conta:

- Na China existem muitos dialetos. A maior parte das empresas focalizam-se no mandarim e no cantonês, que são os dois principais dialetos falados no país.
- A língua é composta por mais de 50.000 caracteres, muitos dos quais possuem o mesmo som. Se a transliteração não for feita de maneira correta, poderá ter uma marca cuja pronúncia será correta, mas que não terá nenhum significado em chinês, ou até mesmo, que tenha um significado negativo para os consumidores daquele país.
- Na China, a maior parte das marcas escritas em caracteres romanos são consideradas **marcas figurativas**. Em outros países, marcas em caracteres chineses são consideradas figurativas.
- China e Singapura adotaram o sistema de escrita simplificada. O uso de caracteres chineses tradicionais (não-simplificados), não é aceito nesses países. Por outro lado, Hong Kong, China, ainda utiliza os caracteres chineses tradicionais.

- Os consumidores chineses, muitas vezes, dão um apelido chinês às marcas estrangeiras. É o caso da aveia QUAKER® conhecida na China como a marca do velho (*lao ren pai*), em razão de seu logotipo, e a marca POLO® que foi apelidada de cavalo de três patas (*san jiao ma*). É uma boa estratégia **registrar o apelido** como marca oficial em chinês.
- Há três métodos de tradução ou transliteração para o chinês:
 1. O **método conceitual**, que traduz o **significado** exato de sua marca original. A pronúncia da marca em chinês, porém, será diferente. Por exemplo, a marca SHELL® foi traduzida para o chinês como QIÀO PAI (壳牌), o que significa “marca SHELL®.”
 2. O **método fonético** que utiliza caracteres chineses para reproduzir a **pronúncia** da marca original. Porém, a marca chinesa, normalmente, terá um significado diferente (ou nenhum significado). Por exemplo, SONY® foi transliterado como “*suo ni*,” que significa “cabo” (*suo*) e “freira” (*ni*).
 3. O **método fonético-conceitual** que combina os dois métodos anteriores, e é geralmente mais eficaz. A marca chinesa é similar foneticamente à sua marca original e evoca os benefícios de seus produtos. Um dos melhores exemplos é a marca COCA-COLA®, conhecida como “*ke kou ke le*”. O som ecoa a pronúncia original e significa “felicidade deliciosa”.



Ya Kun Kaya Toast
Coffee stall since 1944

A marca YA KUN KAYA TOAST COFFEESTALL SINCE 1944® é uma marca registrada junto do Instituto de Propriedade Intelectual de Singapura (IPOS), bem como internacionalmente pelo Sistema de Madri. A transliteração dos caracteres chineses que aparecem na marca registrada é “Ya Kun”, que, em *hanyu pinyin*, é o equivalente do nome de seu fundador “Ah Koon”.

Escolher uma marca no exterior

Escolher o nome apropriado para uma marca destinada ao mercado externo é uma tarefa complexa. As seguintes dicas poderão ajudar:

- **Escolha uma marca na língua local e registre todas as suas variações.** Consulte especialistas e assegure-se de que escolheu uma marca forte que soe bem para os consumidores locais.

- **Monitore atentamente as violações de sua marca.** Busque cuidadosamente as marcas estrangeiras que *soem e pareçam* similares à sua marca, ou que tenham o mesmo *significado*. Busque, também, *nomes de domínio* registrados previamente.
- **Apresente uma solicitação abrangente.** Apresente uma solicitação para todas as classes relevantes, não apenas para as classes que o seu produto possa utilizar em um futuro próximo. Alguns países não utilizam a Classificação de Nice, ou têm um sistema único de subclasses. Uma assessoria local poderá ajudá-lo a garantir que o seu registro está correto e completo.
- **Familiarize-se com o sistema de marcas locais.** Não suponha simplesmente que a lei de um país é a mesma que a de seu país natal. Descubra as armadilhas do sistema local e utilize os serviços de juristas em quem confie. Qual o sistema do país, primeiro a pedir, ou primeiro a usar? O instituto de marcas realiza um exame relativo? Qual é o sistema de oposição? Quanto tempo leva uma marca a ser registrada? É necessário obter aprovação para cessões ou licenciamentos de marca? Estas são algumas das perguntas mais importantes que se deve fazer.



WAMDA® (significa faísca ou raio de luz), é a plataforma que apoia e investe em empreendedores na região do Norte da África e Oriente Médio (MENA). A marca apresenta caracteres tanto do alfabeto árabe quanto do alfabeto latino.

Lista de verificação

- **Direitos territoriais.** Lembre-se que as marcas registradas são direitos territoriais, a não ser que sua marca seja considerada notoriamente conhecida.
- **Período de prioridade.** Utilize o período de prioridade de seis meses para solicitar proteção no exterior
- **Onde solicitar.** Examine os países em que terá o benefício da proteção e tenha em conta os custos de proteção em vários países.
- **Como solicitar.** Veja a possibilidade de utilizar o Sistema de Madri para facilitar o processo de solicitação, que reduz os custos e os encargos administrativos de registro e manutenção de marcas em múltiplos países.

Usando uma marca

34. O que significa o «uso» de uma marca? Qual é a sua relevância para o titular de uma marca?

Há muitas referências legais ao termo “uso” de uma marca, e a definição é diferente de um país para outro. Deve-se consultar um jurista especializado para mais informações. Porém, há algumas referências legais ao “uso” de uma marca que são importantes para um empresário:

- O titular de uma marca registrada pode impedir o *uso* de sua marca por terceiros, relativamente a produtos similares (ver nº 15).
 - Em muitos países, as marcas são protegidas pelo *uso*, sem registro (ver nº 12 sobre países que aplicam o sistema primeiro a usar).
 - A exigência de uso no mercado para registro em alguns países (ver nº 35).
 - Em muitos países, o *não-uso* durante um certo número de anos é sinal de abandono (ver nº 35).
 - Uma marca descritiva pode adquirir caráter distintivo, graças ao uso generalizado (ver significação secundária, quadro após nº 17). Por outro lado, uma marca distintiva pode perder seu caráter distintivo pelo *uso* comum (ver nº 9 e 37 sobre sinais genéricos).
 - Uma marca de certificação não pode ser *utilizada* por terceiros (ver nº 7).
- O que constitui o uso de uma marca difere de um país para outro. Porém, de maneira geral, o termo “uso” de uma marca registrada, em seu sentido jurídico, refere-se ao uso de uma marca no lugar em que é registrada. Esse uso deve ser feito no decorrer das operações comerciais por seu titular, ou com o consentimento deste. O uso da marca deve ser relativo aos produtos ou serviços para os quais foi registrada, no território em que foi registrada. O uso da marca para um propósito diferente poderá ser visto como uso da marca, sempre que não haja alteração do caráter distintivo da marca. O uso deve ser efetivo. O uso simbólico não constitui uso na maior parte dos países. Mais ainda, utilizar a marca para produtos e serviços, ou em materiais para rotulação de embalagens de produtos, no território em que a marca foi registrada apenas para exportação, pode constituir uso. Porém, há aqui uma área cinzenta em muitos países. As exigências legais em termos de «uso», uma vez mais, variam de país para país, mas, habitualmente, são cumpridas, se o titular:
- utilizar o sinal em produtos ou em suas embalagens;
 - oferecer ou expuser os produtos à venda, colocando-os à venda no mercado ou armazenando com essa finalidade, sob esse sinal, ou oferecer produtos ou serviços sob esse sinal;
 - importar ou exportar produtos sob esse sinal;
 - utilizar o sinal em uma fatura, lista de vinhos, catálogo, carta de negócios, documento empresarial, lista de preços ou outro documento comercial; ou
 - utiliza o sinal em publicidade.

35. Pode-se registrar uma marca sem tê-la usado?

Você pode *solicitar* o registro de uma marca antes de tê-la usado, mas alguns países não o deixarão *registrá-la* oficialmente sem antes apresentar **provas de uso**. Nesses países, o conceito de uso é muito importante, já que o “uso comercial de uma marca” faz com que esta marca tenha um status superior às marcas de outras partes. Nesses países, o uso é um **requisito para o registro** ou um pré-requisito para apresentar uma oposição ou abrir um processo por violação.

O que é mais importante, e que deve ser lembrado, é que em todas as situações é melhor verificar a legislação sobre as marcas de seu país e registrar sua marca o quanto antes.

Note também que, na maior parte dos países, se não utilizar sua marca em um certo período (compreendido, geralmente, entre 3 e 5 anos) após seu registro, a marca poderá ser considerada como **abandonada** e retirada da lista de marcas registradas. Isto significa que poderá **perder** seus direitos sobre a marca.

TM ou ®?

O uso do símbolo ®, TM, SM ou equivalentes em uma marca não é obrigatório e habitualmente não confere nenhuma proteção legal adicional. Porém, pode ser um meio conveniente de informar aos demais que um determinado sinal é uma marca registrada, avisando assim possíveis infratores ou falsificadores. O símbolo ® apenas pode ser utilizado uma vez que a marca tenha sido registrada, enquanto que o símbolo TM é utilizado, geralmente, por marcas não-registradas. O mesmo se aplica ao símbolo SM, porém no caso dos serviços.

Utilizar o símbolo ® em conexão com marcas não-registradas pode ser considerado prática comercial ou marketing enganoso. Assegure-se de não utilizar o símbolo ®, por exemplo, quando exportar para países onde não for titular da marca registrada.

36. Sua empresa pode utilizar a mesma marca para produtos diferentes?

Quando lançar novos produtos ou novas variantes de um produto, deverá determinar como diferenciar esses produtos/variantes do produto original e que marca lançar no mercado. Há várias opções, com seus custos e riscos relacionados. Você pode:

- Utilizar a **mesma marca**. Estender uma marca existente a novos produtos permite que se beneficiem com a imagem e reputação da marca. Lembre-se que pode ser necessário lançar uma solicitação de registro para o novo uso da marca (ver nº 28).
- Criar uma **nova marca**. O uso de uma nova marca que seja mais específica e relevante para o novo produto permitirá que seu novo produto seja direcionado a um grupo específico de consumidores (por exemplo, crianças, adolescentes, etc.) ou criar uma imagem específica para a nova linha de produtos.
- Utilize uma **marca adicional**, em conjunto com a marca inicial. Muitas empresas decidem utilizar uma nova marca juntamente com uma marca existente (por exemplo, a marca NUTELLA® é, habitualmente, utilizada juntamente com a marca FERRERO®).
- Utilize um novo **desenho industrial** para o produto ou embalagem (ver nº 13).

- Utilize **material gráfico** distinto no rótulo do produto, ou em sua embalagem, para mostrar aos consumidores que o novo produto é uma variante; isto significa utilizar os direitos autorais e/ou de desenho industrial (ver nº 13).



NUTELLA® e os elementos e sinais relevantes são propriedade de FERRERO®.

Diferentes empresas adotam diferentes abordagens, dependendo de suas estratégias de imagem de marca. Independentemente de sua escolha, assegure-se de que sua marca está registrada em todas as classes de produtos e serviços que usa ou venha a utilizar.

37. Como deve usar sua marca?

Conseguir a proteção com o registro de marca não é suficiente. Esta proteção pode ser perdida, se sua marca não for utilizada corretamente. Uma marca pode tornar-se **genérica**, se for amplamente utilizada a ponto de tornar-se uma designação comum para um produto ou serviço. Nestes casos, uma marca não poderá ser registrada e se o fosse anteriormente, o registro poderia ser cancelado. Algumas marcas continuam a dispor da proteção do registro de marca em alguns países, apesar de terem sido declaradas genéricas em outros. (ver nº 9 sobre sinais genéricos).

Exemplo: O termo trampolim foi considerado como genérico nos Estados Unidos da América, assim sendo, outras empresas podem utilizar esse nome para um aparelho de salto atlético.

Usos corretos e incorretos de uma marca

As seguintes regras podem ajudá-lo a evitar que sua marca se torne genérica:

- Utilize o **símbolo** ® para demonstrar que sua marca é registrada.
- **Destaque a marca do texto que a circunda**, utilizando letras maiúsculas, negrito ou itálico, ou colocando-a entre aspas.
- **Utilize sua marca de maneira consistente**. Se sua marca for registrada com uma grafia específica, cor ou fonte, assegure-se de que é utilizada exatamente como foi registrada. Não modifique sua marca, por exemplo, separando-a com um hífen, combinando-a, abreviando-a (por exemplo, a marca “canetas tinteiro MONTBLANC®” não deve aparecer como “Mont Blanc”).
- **Não use sua marca como um substantivo**. Use-a apenas como adjetivo (por exemplo, “blocos de montar LEGO®”, e não “Lego”).
- **Não use sua marca como verbo** (diga, por exemplo, “modificado com o software ADOBE PHOTOSHOP® software” e não “photoshopado”).
- **Não utilize sua marca no plural** (por exemplo, diga “balas TIC TAC®”, e não “tic tacs”).

- **Crie linhas diretivas e melhores práticas de marca claras e convincentes.** Mostre como trabalhadores, distribuidores e consumidores devem utilizar sua marca. Assegure-se de que estas linhas diretivas são seguidas por todos os por ela abrangidos.

Estes esforços podem ou não resultar em sucesso, evitando que sua marca se torne genérica. De fato, de um ponto de vista jurídico, é mais importante que fique visível que busca evitar que sua marca se torne genérica (enviando e-mails ou notas a autores que utilizam sua marca incorretamente), do que obter sucesso no processo.

38. Pode utilizar a marca de um concorrente em sua publicidade?

Utilizar a marca de um concorrente em sua publicidade é uma aventura perigosa, em muitos casos. A lei varia entre os países – se considerar necessário utilizar a marca de um concorrente em sua publicidade, deve primeiramente consultar um jurista local tendo sempre em mente o que segue:

- Seja cuidadoso, se planejar mencionar em sua publicidade que seu produto é melhor que o de um concorrente. Fazê-lo em alguns países é ilegal. Consulte um jurista local sobre as leis e regulamentos aplicáveis à **publicidade comparativa** naquele país.
- Se utilizar a marca de um concorrente em sua publicidade, **faça-o de maneira justa e limpa**. O primeiro objetivo de sua publicidade deve ser informar o consumidor e não difamar ou atacar injustamente um concorrente.
- Evite utilizar a marca de um concorrente de maneira a sugerir que este endossa ou patrocina seu produto. **Não se aproveite injustamente** da reputação da marca de um concorrente para promover sua própria empresa.
- No âmbito da publicidade comparativa, tenha cuidado para **não alterar** a marca de um concorrente, especialmente se esta marca for um logotipo, use o símbolo apropriado. Uma versão alterada da marca de um concorrente poderá distorcer a capacidade da marca de identificar o produto em questão. Essa alteração pode ser considerada como violação aos direitos de marca.

- A marca de um concorrente pode conter um ou mais **elementos gráficos**, tais como um logotipo, rótulo, design ou figuras tridimensionais. Todos esses elementos são provavelmente protegidos pelas leis sobre os direitos autorais. Portanto, é necessário obter uma autorização dos detentores desses direitos antes de utilizá-los em seu anúncio.

39. O que é um nome de domínio e o que tem a ver com as marcas?

O conflito entre marcas e nomes de domínio é um problema importante. Os **nomes de domínio** são endereços de fácil utilização para encontrar um site na Internet. Por exemplo, o nome de domínio “wipo.int” o levará ao site da OMPI, no endereço www.wipo.int.

Habitualmente, os nomes de domínio estão disponíveis para registro em ordem de apresentação do pedido de registro. Quem chegar primeiro é servido antes dos outros. Nesse sentido, as leis nacionais e os tribunais podem considerar que o uso, ou, dependendo das circunstâncias, até mesmo o mero registro de marca de outra empresa como nome de domínio, consiste em uma violação do direito de marca. A má-fé, o registro e o uso abusivos de um nome de domínio são habitualmente chamados de **ciberespeculação**. Se sua empresa for acusada de praticar ciberespeculação, você poderá ter não somente que transferir ou cancelar o nome de domínio, mas também pagar que indenizações. Por isso, é importante que o nome de domínio que propuser não seja uma marca ou outro elemento principal dominante da marca de outra empresa.

Por outro lado, se a marca de sua empresa estiver sendo utilizada em um nome de domínio ou sendo vítima de ciberespeculação por terceiros, poderá tomar as ações necessárias para pôr termo a esse abuso de sua marca. Uma opção é utilizar os populares serviços online da OMPI para a resolução de litígios de **nome de domínio** no endereço: www.wipo.int/amc/en/domains. Esses instrumentos online incluem modelos processuais, bem como uma análise jurisprudencial e um arquivo com milhares de casos de litígios de nome de domínio da OMPI que foram solucionados. Esse serviço oferece uma solução eficaz, rápida e barata, à margem dos tribunais, para titulares de marca do mundo inteiro. Para encontrar informação sobre o registro de um nome de domínio, pode utilizar instrumentos de busca de nome de domínio gratuitas e online, tais como os sites www.whoisicann.org e www.internic.net.

Conselhos sobre nomes de domínio

- **Verifique que sua escolha de nome de domínio não é conflitante com a marca de terceiros.** Faça uma pesquisa de marca (nº 19) para descobrir se o nome escolhido está sendo utilizado como marca por um concorrente para produtos e serviços similares, ou se é uma marca notoriamente conhecida.
- **Pense em registrar sua(s) marca(s) como nome de domínio.** Os clientes encontrarão o site de sua empresa mais facilmente, se utilizar um nome de domínio idêntico ou similar ao nome de sua empresa ou marca. Por isso, tente registrar sua(s) marca(s) como nome de domínio antes que alguém o faça. Além disso, quando selecionar uma nova marca para seus produtos, verifique a disponibilidade do nome de domínio correspondente.
- **Registre seu nome de domínio como marca.** O registro de um nome de domínio não concede automaticamente direitos de marca. Por exemplo, se adquirir o nome de domínio “sunny.com”, isso não significa que poderá impedir terceiros de utilizar a palavra “sunny” para vender produtos (online e off-line); mas lhe permite apenas utilizar aquele endereço da internet em específico. Deverá pensar em registrar seu nome de domínio (em nosso exemplo, “sunny”, com ou sem a extensão “.com”) como marca. Um registro de marca reforçará (a) sua capacidade de fazer valer seus

direitos contra qualquer indivíduo que tente utilizar o mesmo nome para comercializar produtos semelhantes; e (b) pode impedir que outro indivíduo registre o mesmo nome como marca para produtos e serviços similares. Na maior parte dos países, poderá registrar seu nome de domínio como marca, se provar seu caráter distintivo (ou seja, não genérico) e usá-lo para comercializar produtos.

- **Como registrar um nome de domínio?** Registrar um nome de domínio é relativamente fácil, rápido e barato. A maneira mais fácil é fazê-lo online, através de qualquer um dos registradores de nomes de domínio autorizados, listados no endereço www.icann.org ou www.internic.net. A taxa a ser paga varia em geral entre 10 e 35 dólares. O registro leva apenas alguns minutos.

40. O que deve ter em mente quando utilizar marcas na Internet?

O uso de marcas na Internet tem levantado uma série de controvertidos problemas jurídicos, sem uma solução uniforme:

- Um problema deriva do fato de que os direitos de marca são territoriais (ou seja, protegidos apenas no país ou região em que a marca foi registrada ou onde é utilizada), ao passo que o alcance da Internet é global. Isto cria problemas quando se devem resolver disputas entre empresas que, de maneira legítima, são titulares de **marcas idênticas ou similares, que induzem a confusão, para produtos idênticos ou similares em países diferentes**. Como a lei nessa área ainda está em desenvolvimento, os tribunais tratam essa questão de maneira consideravelmente diferente de um país para outro.
- A **publicidade a partir de palavras chave** é uma modalidade de publicidade online. Utilizam-se palavras chave que ativam anúncios em uma coluna separada dos resultados de pesquisa. Alguns operadores de motores de pesquisa vendem palavras chave a empresas. Quando um usuário utiliza aquelas palavras em uma pesquisa, os anúncios aparecem conjuntamente com os resultados da pesquisa. Por exemplo, uma empresa de bicicletas deseja comprar a palavra MOUNTAINBIKE em um motor de pesquisa. A cada vez que um usuário utilizar a palavra MOUNTAINBIKE, um banner publicitário da empresa de bicicletas aparecerá.

Além disso, se o usuário clicar no banner, será direcionado ao site da empresa de bicicletas. Porém, o problema aparece quando um motor de pesquisa vende a marca de um concorrente como palavra chave que ativa a publicidade. Por exemplo, suponhamos que a empresa acima mencionada comprou a palavra CANNONDALE®, marca de uma empresa concorrente. Se um usuário digitar CANNONDALE®, um banner publicitário da empresa concorrente aparecerá na primeira posição dos resultados de pesquisa. Esse tipo de ativação de publicidade com palavras chave pode, em alguns países, expor o motor de pesquisa e a empresa anunciante a sanções legais por violação de direitos de marca, publicidade enganosa e concorrência desleal.

- **Os hyperlinks** para outros sites são um serviço útil para o consumidor, mas em muitos países não há uma lei clara sobre como se pode utilizar esses links. Na maior parte dos casos, os links são perfeitamente legais e não há a necessidade de autorização do site referenciado. Porém, alguns tipos de links podem acarretar em uma responsabilidade legal. Por isso, tem sentido requerer uma autorização ou deixar de incluí-los em sua página. Pode haver problema nos seguintes casos:

- links para sites que contenham **conteúdo ilegal**;
- links que contenham o **logo de uma empresa**;
- **links profundos** (links diretos para uma página interna específica, e não para a página inicial do site), se esse link for uma maneira de contornar um mecanismo de pagamento ou de assinatura, ou que isto esteja expressamente proibido pelo site em si; e
- **framing** (divulgar conteúdo do site de terceiros dentro de um quadro em sua própria página) ou o **inlining** (incorporar um arquivo gráfico de outro site em sua própria página).

41. Qual é o papel de um supervisor ou coordenador de marca?

Dependendo do tamanho de sua empresa e de seu portfólio de marcas, poderá necessitar de um profissional dedicado à gestão de sua carteira de marcas. Uma das principais funções de um supervisor de marcas interno é assegurar a aplicação uniforme das **melhores práticas**. Antes de que qualquer indivíduo na empresa imprima cartões de visita, artigos de papelaria, de publicidade, embalagens e outra documentação, o supervisor deverá averiguar que tudo está em conformidade com as linhas diretas sobre marcas. Também deverá monitorar o volume e as possíveis mudanças de natureza do uso da marca, verificando a necessidade de **renovar os registros** (ao se perder a data limite seu registro será cancelado) ou se novas **solicitações** foram assinaladas ao

agente de marcas. O supervisor deve também servir como **ponto inicial de contato** para qualquer questão relativa à gestão ou uso de marcas existentes ou propostas, coordenando-se, ao mesmo tempo, com agentes de marca e/ou juristas especializados.

Além disso, o supervisor de marcas pode ser responsável por uma **auditoria** de seu portfólio de marcas. Isto pode útil pelas seguintes razões:

- para preparar um relatório sobre todas as marcas registradas e pendentes, organizado por produto, marca e país;
- para decidir se registros em específico devem ser mantidos, ou se é mais econômico abandoná-los, parcialmente ou completamente;
- analisar os materiais de publicidade dos produtos e de marketing conexo para assegurar que as marcas estão sendo utilizadas de acordo com os registros e as leis aplicáveis;
- avaliar se marcas não-registradas, slogans, motes e logotipos podem ser registrados e, em caso afirmativo, onde;
- rever os procedimentos para seleção e registro de marcas, fazendo recomendações para melhorias; e
- preparar o portfólio de marcas para as transações, com a devida diligência, e para uso dos ativos como garantia em financiamentos.

Selecionar um membro da equipe para gerir todos os ativos de PI e coordená-los com as áreas correlatas

A pessoa responsável pela gestão de seu portfólio de marcas deve trabalhar em estreita coordenação com o membro da equipe responsável pela gestão do marketing, publicidade e relações públicas de sua empresa. Além disso, pode ser a mesma pessoa a administrar toda a PI da empresa, a coordenar os agentes e juristas externos, a estabelecer políticas de conscientização de seus funcionários sobre as boas práticas em PI. Para maximizar os benefícios e para proteger plenamente seus ativos de PI, todas essas áreas devem ser coordenadas.

Lista de verificação

- **Está usando sua marca de maneira consistente?** Verifique com regularidade se está utilizando sua marca de maneira adequada em relação aos produtos e serviços adequados.
- **Está usando os símbolos ®, TM e SM adequadamente?** Assegure-se de que entende a diferença que existe entre os três. Se decidir não registrar sua marca – ou se exportar produtos para um país onde sua marca não é registrada – tome cuidado para não utilizar o símbolo ®. Isto poderá ser visto como prática comercial injusta ou publicidade enganosa.
- **Seus funcionários entendem o uso de uma marca?** Forme seus funcionários para que utilizem as marcas para garantir coerência.
- **Marcas de um concorrente.** Consulte um jurista local antes de utilizar a marca de um concorrente.
- **Mais informações.** Ver IP PANORAMA™ Módulo 02, Ponto de aprendizado 4.

Comercializando marcas

42. Pode licenciar sua marca para outras empresas?



As marcas podem ser licenciadas para outras empresas. Neste caso, o titular da marca continua a ser o titular da marca licenciada, apenas dando seu acordo para que uma ou mais empresas a utilizem. Isto é feito geralmente mediante o pagamento de royalties e envolve o consentimento do titular da marca, habitualmente manifestado em um contrato de licenciamento. Dependendo da natureza deste, o licenciante (o titular da marca) retém algum grau de **controle** sobre o licenciado (o usuário autorizado), para garantir a manutenção de um certo nível de qualidade. Em alguns países, estes controles de qualidade são importantes para conservar direitos aplicáveis relativamente a uma marca.

Na prática, as licenças de marca são frequentemente concedidas no quadro de um acordo de licenciamento mais abrangente, por exemplo, de acordos de franquia ou acordos incluindo o licenciamento de outros direitos de PI como patentes, conhecimentos especializados e algum grau de assistência técnica para o fabrico de um produto determinado.

MEMORY COMPUTACIÓN é uma empresa de software baseada no Uruguai especializada em softwares de gestão e contabilidade para PMEs, que utiliza o sistema de franquias para expandir suas operações comerciais. Os franqueados podem utilizar o nome comercial, as marcas e marcas de serviço, os conhecimentos especializados e outros direitos de PI de titularidade da empresa franqueadora em troca do pagamento de uma soma acordada. A empresa registrou suas marcas em todos os países em que opera. www.solucionesmemory.com

Uma forma particularmente lucrativa de licenciamento de marcas é o **merchandising (venda de produtos associados)**. O merchandising é uma forma de marketing em que um direito de PI (habitualmente uma marca, desenho industrial e/ou direito autoral) é utilizado em um produto para torná-lo mais atrativo. Logotipos de universidades, personagens de desenho animado, atores, estrelas pop, celebridades do mundo do esporte, pintores famosos, estátuas e muitas outras imagens aparecem em uma vasta gama de produtos, como camisetas, brinquedos, artigos de papelaria, canecas de café e pôsteres. O merchandising necessita uma autorização prévia para utilizar os vários direitos associados em produtos associados. É preciso cuidado especial quando se utiliza a imagem de celebridades para merchandising, já que podem ser protegidas por direitos de privacidade e de publicidade.

O licenciamento de marcas no contexto do merchandising pode ser uma fonte adicional de rendimentos:

- Conceder licenças. Para empresas que detenham marcas famosas (equipes esportivas, universidades, características de personagem de animação), a concessão de licenças poderá gerar taxas de licenciamento e royalties. Poderá permitir também a uma empresa gerar rendimentos a partir de novos produtos comercializados de maneira relativamente segura e eficaz em termos econômicos.
- Obtenção de licenças. Uma empresa que fabrique produtos de baixo custo em massa, como canecas, velas ou camisetas, pode fazer com que seus produtos sejam mais atrativos ao utilizar um logotipo ou marca famosa.

43. Quanto pode esperar receber em royalties pela sua marca?

Em acordos de licenciamento, o titular dos direitos é em geral remunerado mediante o pagamento de uma soma única e/ou de royalties recorrentes, que podem ser baseados em um volume de produtos licenciados (royalties por unidade) ou baseados no faturamento líquido (royalties por venda líquida). Na maior parte dos casos, a remuneração paga por uma licença de marca é uma combinação de ambos, de uma soma fixa e de royalties. Por vezes, participações e ações na empresa licenciada podem substituir o pagamento de royalties.

Ainda que existam padrões relativos ao pagamento de royalties aplicados no setor, úteis e que podem ser utilizados, cada acordo de licenciamento é único e os royalties calculados dependem de vários fatores, distintos e específicos, a serem negociados. Portanto, os padrões da indústria podem servir como guia, mas aplicá-los cegamente é não reconhecer que o valor de cada marca é diferente.

44. Qual é a diferença entre uma licença exclusiva e não-exclusiva?

Há três tipos de acordos de licenciamento, dependendo do número de licenciados em questão:

- **licença exclusiva:** um único licenciado detém o direito de uso da marca, que não poderá ser utilizada nem pelo seu titular;
- **licença única:** um único licenciado e o titular da marca detém o direito de uso da marca; e
- **licença não-exclusiva:** vários licenciados e o titular da marca detém o direito de uso da marca.

Em um mesmo acordo de licenciamento, poderá haver disposições que estabeleçam que alguns direitos são exclusivos, outros únicos ou não-exclusivos.



O Ethiopian Fine Coffee Stakeholder Committee (Comitê de Partes interessadas no Café Fino da Etiópia), juntamente com o Instituto Etíope de Propriedade Intelectual (Ethiopian Intellectual Property Office), criaram a iniciativa de Marca e Licenciamento do Café Etíope. A iniciativa tem como objetivo reduzir a pobreza naquele país através da promoção e do uso de seus cafés finos. As três marcas famosas de café etíope, HARAR™, YIRGACHEFFE™ e SIDAMO™, registraram suas marcas em aproximadamente 36 países e aos distribuidores foi-lhes pedido que obtivessem licenças não-exclusivas para comercializar seus produtos. A Etiópia tem agora mais de 110 licenciados em 8 países.

45. Deve conceder uma licença exclusiva ou não-exclusiva de sua marca?

Depende do produto e da estratégia comercial de sua empresa. Por exemplo, se a estratégia de sua empresa puder assumir a forma de uma franquia, neste caso uma licença não-exclusiva e com muitos titulares poderá se mostrar mais vantajosa. Se seu produto necessitar de um forte investimento de uma empresa para que uma joint venture obtenha sucesso, neste caso aquele potencial licenciado não estará disposto a enfrentar a concorrência de outros licenciados e poderá insistir – com razão – para que se conclua um acordo de licença exclusiva.

46. O que os acordos de franquia têm a ver com as marcas?⁷

Um acordo de franquia é quando uma pessoa (franqueador) que desenvolveu uma maneira única de fazer negócios expande sua empresa ao conceder a outros empresários (franqueados) o direito de utilizar seu modelo de negócio, em troca do pagamento de uma taxa. Além de conceder o direito de utilizar o modelo de negócio, o franqueador também licenciará ao franqueado o direito de utilizar seus ativos de PI e seu know-how, além de fornecer treinamento e apoio. Em resumo, uma empresa de sucesso é replicada e gerenciada por empresários, os franqueados, sob a supervisão, controle e com o apoio do franqueador. O direito de utilizar a PI associada com aquela empresa deve ser concedido ao franqueado, de forma a permitir-lhe dirigir seu negócio com sucesso. Os direitos de PI que são licenciados em um acordo de franquia são habitualmente marcas, designs, direitos autorais, patentes e segredos comerciais. Em outras palavras, toda a gama de direitos de PI.

Exemplo: Um restaurante que vende pratos de frango e que opere sob a marca NANDO'S®. Desenvolveu um sistema de preparo e venda desses produtos, que são vendidos em grandes quantidades e de maneira uniforme. O sistema inclui vários fatores que concorrem para o sucesso dos restaurantes da cadeia NANDO'S®, incluindo as receitas e os métodos de preparo que resultam em um produto de qualidade consistente, o desenho do uniforme dos funcionários, o design das lojas, das embalagens e a gestão dos sistemas de contabilidade. A NANDO'S® compartilha seus conhecimentos com seus franqueados, resguardando-se o direito de supervisionar e controlar. Como componente crucial do acordo de franquia, os franqueados são autorizados e obrigados a utilizar a marca NANDO'S® trademark.



Cortesia da Nando's International Holdings Ltd.

⁷ Para maiores informações, ver *In Good Company: Managing IP Issues in Franchising*, publicação da OMPI n° 1035.

47. Há restrições quanto à venda de marcas de uma empresa a outra?

Há cada vez mais possibilidades de vender ou ceder uma marca independentemente da empresa titular. No caso da venda ou cessão de uma marca, pode ser necessário depositar uma cópia do acordo, ou partes deste, no instituto de marcas.

Estudo de caso: como uma marca pode gerar valor para um empreendedor – JET® Mosquito

O Senhor S.K. Matlani, um empreendedor radicado na Índia, fabricava, de maneira artesanal, uma pequena máquina, uma esteira repelente de mosquitos sob a marca JET®. O investimento total de seu projeto foi de aproximadamente 65.000 dólares. O JET® rapidamente tornou-se um sucesso comercial.

10 anos depois, um dos maiores grupos industriais da Índia, o grupo Godrej Sara Lee, busca opções para ingressar no mercado de repelentes de mosquitos. O grupo Godrej assinou um acordo com a empresa do Sr. Matlani's para comprar a marca JET® por 6.500.000 dólares. As fábricas criadas pelo Sr. Matlani, bem como outros ativos materiais, continuaram em sua posse. Foram abandonadas desde então.

- **A aquisição** pela Godrej envolvia apenas a marca, que havia adquirido boa reputação no mercado indiano. O Sr. Matlani, com a venda de sua marca, comparando-se com o investimento inicial de 65.000 dólares, granjeou lucros substanciais.
- A moral desta história é que uma estratégia de PI eficaz e uma gestão inteligente do portfólio de propriedade intelectual têm o potencial de proporcionar mais e melhores benefícios do que qualquer outro ativo físico que uma empresa possa deter. Uma **marca** simboliza os **investimentos feitos por uma empresa para elaborar e comercializar um produto de qualidade**. Para ingressar em um novo mercado, como o de repelentes de mosquitos, o grupo Godrej necessitava de uma marca de confiança, que satisfizesse as expectativas dos consumidores. Para o Sr. Matlani, sua marca provou ser seu ativo mais valioso. Vendê-la era uma opção interessante, já que considerava que atingia seu limite de crescimento potencial.

Compilado por: Pankaj Jain, Diretor (IPR Cell), Ministério de Indústrias de Pequena Escala, Governo da Índia. Para mais informações, ver IP Advantage, base de dados da OMPI de estudos de caso sobre PI, www.wipo.int/ipadvantage.

48. Outras empresas podem revender seus produtos registrados sem autorização?

Outras empresas podem, normalmente, revender, no mesmo país, produtos protegidos por uma marca de sua empresa, sem necessidade de seu consentimento. Porém, para que uma outra empresa possa vender produtos de sua marca, legalmente, em outros países, dependerá das leis aplicáveis (ver quadro abaixo). Ao desenvolver sua estratégia de exportação, verifique esta questão, consultando um jurista especializado, preferivelmente. Da mesma forma, se sua empresa pretender comprar produtos que levem a marca de outra empresa, verifique se é necessário solicitar autorização formal do titular da marca antes de vender esses produtos no exterior. É possível que as respostas a essas questões o surpreendam, por sua complexidade e porque podem variar de um país para outro. Vários países desenvolveram doutrinas conhecidas como de “exaustão” ou de “primeira venda” que regulam quando o titular de uma marca pode ou não agir contra os revendedores de seus produtos.

Importação paralela e doutrina de exaustão

Uma **importação paralela** é um produto protegido por uma marca que é importado para um mercado e aí vendido sem a autorização do titular da marca. Os produtos são “genuínos” (em contraposição aos produtos falsificados), foram produzidos pelo titular da marca, ou por um licenciado. Porém, podem ter sido formulados ou empacotados para um país ou mercado em particular, e são, então, importados para um mercado diferente.

A importação paralela ocorre, principalmente, por duas razões: (1) **diferentes versões** de um produto são fabricadas e comercializadas em mercados diferentes e (2) as empresas aplicam **preços diferentes** para um mesmo produto em mercados diferentes. Os importadores paralelos, habitualmente, compram os produtos em um país por um preço (P1), menor que o preço praticado em um segundo país (P2), importam-nos ao segundo país, e aí os vendem, por um preço normalmente situado entre P1 e P2.

A exaustão dos direitos de marca

faz referência a um dos limites dos direitos de PI. Uma marca dá a seu titular o direito de impedir que terceiros utilizem um sinal protegido em um produto idêntico ou similar, se induzirem os consumidores a confusão. O direito de excluir outros do mercado, é limitado pela doutrina de exaustão de direitos. Essa doutrina estabelece que uma vez que o titular da marca vender um produto do qual detenha a marca, já não pode, geralmente, impedir a revenda do dito produto, posto que os direitos de marca inerentes ao produto foram “exauridos” pela primeira venda.

Esta cessação do controle é crítica para o funcionamento de qualquer economia de mercado, porque permite a livre transferência de bens e serviços. Sem a doutrina de exaustão, o titular original da marca poderia exercer um controle perpétuo sobre as vendas, transferências e uso dos produtos que levem sua marca, e, assim, controlaria a atividade econômica.

A título de exemplo, analisemos a marca de telefones móveis **iPHONE®**, de todos conhecida. Nenhuma outra empresa, excetuando a Apple, pode vender telefones novos com a marca **iPHONE®** afixada. Contudo, um consumidor que tenha comprado um **iPHONE®** de um distribuidor autorizado pode revender o mesmo **iPHONE®** a outro consumidor. A Apple, uma vez que tenha vendido o telefone pela primeira vez, não mais o controla. Seu direito sobre a **iPHONE®**, relativamente a aquele telefone em particular, é considerado “exaurido”, uma vez o telefone tendo sido vendido ao consumidor.

A doutrina é comum a todos os países, mas há três tipos de regime de exaustão diferentes: nacional, regional e internacional. O debate sobre qual destes é preferível é altamente controverso, porque as implicações econômicas são significativas.

- Se um país reconhece a doutrina **nacional de exaustão**, o direito de um titular de uma marca de controlar os movimentos de um produto ou serviço se extingue apenas quando o produto ou serviço é comercializado no território nacional. *As importações paralelas não são permitidas.* Os titulares de marcas têm o poder de impedir o movimento de produtos e serviços e segregar mercados.

- No âmbito de uma política de **exaustão regional**, o direito do titular da marca se extingue quando um produto ou serviço é comercializado em qualquer um dos países da região, como na União Europeia, por exemplo. As importações paralelas são permitidas, mas apenas para produtos que tenham sido originalmente postos à venda dentro do território da região.
- Se um país reconhece a doutrina de **exaustão internacional**, o direito do titular de uma marca se extingue quando o produto ou serviço for vendido ou comercializado em qualquer parte do mundo. As importações paralelas são permitidas; os bens e serviços atravessam livremente as fronteiras após terem sido vendidos ou disponibilizados para venda em qualquer parte do mundo.

Lista de verificação

- **Comercialização.** Avalie as distintas opções de comercialização de sua marca. Podem ser formas lucrativas de expandir seu negócio.
- **Licenciamento.** As taxas de royalties e outros parâmetros dos acordos de licenciamento são instrumentos de negociação. É recomendável que busque a assessoria de um jurista especializado quando redigir e negociar acordos de licenciamento.
- **Acordos de franquia.** Marcas, segredos comerciais, patentes e direitos autorais podem ser uma parte fundamental de um acordo de franquia.
- **Lembre-se do valor de sua marca.** Na eventualidade de comercializar sua marca, avalie como pode manter um controle de qualidade sobre sua marca e os bens e serviços que representa.
- **Mais informações.** Ver IP PANORAMA™ Módulo 12.

Aplicar o direito das marcas

49. Por que é importante identificar violações?

Um concorrente pode fazer com que seus produtos se façam passar por outros ao utilizar uma marca similar à sua. Esta situação suscita dois problemas. Primeiro, o concorrente utiliza sua reputação para subtrair-lhe suas **vendas**. Segundo, se o concorrente vende produtos de qualidade inferior aos seus, isto causará prejuízo à sua **reputação**. Por isso, deve continuar a monitorar o uso de marcas similares que induzam a confusão por outras empresas. Pode fazê-lo das seguintes maneiras:

- realizando buscas de marcas (ver nº 19);
- monitorando a Internet e seus canais de comércio habituais;
- conscientizando seus funcionários sobre os direitos de marca e encorajando-os a vigiarem eventuais violações; e
- utilizar os serviços de uma organização especializada na detecção de violações às suas marcas.

A gestão de risco no âmbito das marcas

A observância das restrições relativas às marcas é apenas um dos aspectos da gestão de risco para proteger o tempo e dinheiro que investiu em sua marca em geral, incluindo suas marcas registradas. Desenvolver uma estratégia forte, antes que haja qualquer violação, pode minimizar os custos de execução da regulamentação mais tarde.

Planejamento

- Faça, regularmente, o **inventário** de suas marcas e assegure-se de que estão devidamente documentadas.
- Defina, em sua empresa, quem é **responsável** pela gestão de seus ativos de PI.
- Desenvolva uma **estratégia financeira** para a gestão de suas marcas, tratando de questões como os custos de manutenção, seguros e contratação de peritos externos, como juristas especializados ou agentes de marcas.
- Coordene seus funcionários para garantir que suas marcas são **utilizadas** de maneira consistente (comercialização, publicidade, etc.) e desenvolva um sistema para documentar o uso de suas marcas.

Garantindo direitos

- Dependendo dos recursos disponíveis e da estratégia comercial, **registre** suas marcas em cada um dos países em que planeja produzir ou comercializar seus produtos.

Aplicação e monitoramento

- **Monitore** os registros publicados e outras fontes para identificar novas empresas e marcas de interesse, bem como produtos concorrentes que violem seus direitos.
- **Forme** seus funcionários sobre as violações para que o ajudem a monitorar a indústria.
- Busque a assessoria de especialistas externos sobre como **defender** seus direitos contra violações.
- Continue a **avaliar** sua estratégia conforme sua empresa cresce e evolui.

50. Quando uma outra marca infringe os seus direitos de marca?

Há violação de seus direitos de marca quando um concorrente utiliza a *mesma* marca, ou *marca* similar que induza a confusão, para os *mesmos* produtos, ou *similares*, em um país onde sua marca é protegida (ver nº 15). Para provar que há violação, deve demonstrar que uma marca é de tal maneira parecida com a sua que os consumidores podem ser *induzidos a confusão*. A confusão pode se dar porque o produto concorrente é idêntico ao seu ou porque a empresa concorrente é, de alguma forma, associada à sua, autorizada ou patrocinada por ela. Os seguintes fatores aumentam a possibilidade de “indução a confusão”:

- **Se sua marca for forte.** A solidez jurídica de uma marca é determinada pelo fato de tê-la registrado, o grau de carácter distintivo de sua marca em relação aos produtos oferecidos (ver nº 9 e 10), por quanto tempo usa a marca e da publicidade que tenha sido feita.
- **Se as duas marcas forem muito similares.** Pode haver muita similaridade visual (dois logos similares), sonora (LIGHT e LITE) e semântica (WHITE HORSE e CHEVAL BLANC).
- **Se os produtos são muito similares.** Se os produtos concorrem diretamente, corre-se o risco de que os consumidores acreditem, erroneamente, que há uma associação entre os produtores.

- **Se houver provas reais de confusão.** Todo tipo de cartas, fax, e-mails e telefonemas equivocados, bem como qualquer reclamação de consumidores, são úteis para avaliar o nível de confusão do público. Uma pesquisa junto aos consumidores pode ser útil para demonstrar o nível de confusão.
- Se os produtos forem **comercializados pelos mesmos canais.**

Este nível de proteção tradicional não é adequado para proteger marcas notoriamente conhecidas contra tentativas fraudulentas de apropriação ou diluição de sua reputação. Estas marcas gozam de proteção reforçada na maior parte dos países (ver quadro após nº 5).

51. O que sua empresa deve fazer, se sua marca estiver sendo utilizada por terceiros sem autorização?

É sempre útil buscar os conselhos de um especialista, se acredita que alguém está violando seus direitos de marca. Um advogado especializado em PI será a pessoa mais qualificada para dar-lhe informações sobre as opções para iniciar uma ação contra falsificações e violações. Também o aconselhará sobre a aplicação de seus direitos. Este especialista poderá informar-lhe sobre os procedimentos civis ou administrativos que estão à sua disposição, se forem aplicáveis.

No caso de que se veja confrontado a **violações** de seu direito de marca, poderá enviar uma carta (conhecida como “carta de cessação e desistência”) ao suposto infrator, informando-lhe da eventual existência de um conflito. Para escrever tal carta, recomenda-se que busque o auxílio de um advogado.

Se sua empresa considerar que a violação é **intencional** e conhece a localização da atividade infratora, poderá então realizar uma ação surpresa, obtendo, com o auxílio de um jurista especializado, uma ordem de busca e apreensão (normalmente emitida por um tribunal competente ou autoridade policial) e realizar uma incursão surpresa à empresa, ou pessoa, suspeita de violação. Procedimentos criminais podem ser iniciados em casos de falsificação intencional ou de pirataria em escala comercial.

O infrator pode ser obrigado pelas autoridades judiciais a informar-lhe sobre a identidade das pessoas envolvidas na produção e distribuição dos produtos ou serviços infratores e seus canais de distribuição. Como instrumento de dissuasão de violações, as autoridades judiciais podem ordenar, mediante sua solicitação, a destruição dos produtos e materiais infratores ou o desmantelamento das redes de comércio, sem nenhum tipo de compensação.

Estudo de caso: Utilizando o sistema de PI para proteger-se contra violações de concorrentes – Saigon Cosmetics Corporation (SCC)

A Saigon Cosmetics Corporation (SCC) é o principal fabricante de fragrâncias, cosméticos e artigos de higiene no Vietnã. Utilizando os serviços de agências profissionais de PI no Vietnã, e no exterior, a SCC assegura-se, assim, de que seus ativos de PI estejam protegidos antes de lançar qualquer produto no mercado. Resultado disso, a SCC é titular de mais de 200 marcas e desenhos industriais, muitas das quais a nível internacional.

Muitos indivíduos e empresas quiseram “pegar carona” no sucesso das marcas da SCC, com uma série de violações de seus direitos de PI. Quando confrontada a violações, a SCC busca aconselhamento legal junto aos institutos de PI e outros profissionais, e então decide que medidas adotar, em função da probabilidade de um resultado favorável, dos custos decorrentes da aplicação do direito, eventual compensação e impactos sobre consumidores e mercados.

Entre as ações concretas adotadas pela SCC para lidar com as violações de PI estão o envio de avisos formais a lojas que vendiam produtos falsificados, informar os consumidores sobre as violações, alterar o rótulo dos produtos para facilitar a identificação do produto original, realizar mais ações de marketing e promoções para suscitar fidelidade à marca e procedimentos administrativos e legais.

A consciência precoce da devida importância do uso efetivo do sistema de PI teve papel importante no sucesso da SCC. “Sem investimentos na proteção de nossos ativos de PI, teria sido muito mais fácil para os infratores utilizarem nossa ingenuidade, criatividade e reputação, dificultando e até mesmo impossibilitando que a empresa se estabelecesse como líder do setor de cosméticos no Vietnã”, afirmam os diretores da SCC.

Para maiores informações, ver IP Advantage, base de dados da OMPI de estudos de caso sobre PI, www.wipo.int/ipadvantage.

52. Como sua empresa pode evitar a importação de produtos de marca falsificados?

Para evitar a **importação de produtos de marca falsificados**, em muitos países há medidas ao alcance dos titulares de marcas por intermédio das autoridades aduaneiras nacionais. Muitas autoridades aduaneiras buscam, examinam e apreendem bens suspeitos de violarem os direitos de marca ou de PI. As **intervenções aduaneiras** são, principalmente, realizadas em bens que são importados ao país. Algumas autoridades alfandegárias apreendem bens em trânsito ou destinados à exportação. Os funcionários aduaneiros podem ser de grande ajuda aos titulares de marcas, e fornecer valiosas informações e auxiliar no trabalho de aplicação do direito das empresas. Para poder beneficiar-se tanto quanto possível com o sistema, recomenda-se que:

- entre em contato com as autoridades aduaneiras relevantes para obter informações sobre o sistema alfandegário local;
- contate um jurista especializado em PI para que o aconselhe sobre como proceder;
- registre sua(s) marca(s) junto às autoridades alfandegárias;

- forneça toda a informação possível e coopere com os funcionários aduaneiros para facilitar-lhes a tarefa de reconhecer bens infratores (por exemplo, informações sobre os produtos aos quais se aplicam sua marca, sobre como distinguir produtos originais de falsificados, informações sobre a localização e o destino de produtos falsificados, etc.);
- Pagar as taxas previstas.

53. Quais são as opções para solucionar extrajudicialmente um processo por violação?

Em algumas instâncias, uma maneira efetiva de tratar violações é através de **arbitragem e mediação**. A arbitragem apresenta a vantagem geral de ser menos formal, mais célere e mais barata que um procedimento junto a um tribunal. Além disso, uma decisão arbitral é mais facilmente aplicável internacionalmente. Uma vantagem da mediação é que as partes mantêm o controle do processo de resolução de litígios. Por isso, a mediação pode ajudar a preservar as boas relações comerciais com uma outra empresa com quem poderá, no futuro, querer colaborar. Para maiores informações, ver o site do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI no endereço: www.wipo.int/amc.

Lista de verificação

- **Seja vigilante.** Monitore, tanto quanto possível, a concorrência para detectar violações. Treine seus funcionários sobre as violações para que monitorem de maneira mais eficiente.
- **Gestão de riscos.** Desenvolva uma estratégia de gestão de marca de maneira a minimizar riscos e maximizar os lucros.
- **Busque conselhos.** Consulte um advogado especializado em marcas antes de mover ações, posto que qualquer movimento da sua parte pode ter impacto no resultado do litígio.
- **Não ignore acusações.** Se os concorrentes o acusarem de violar suas marcas, busque a assessoria de um jurista especializado. Você não pode ignorar as alegações de um concorrente, ainda que pense que são infundadas.
- **Resolução alternativa de disputas.** Tenha em conta as alternativas de resolução de disputas extrajudiciais, inclua cláusulas de mediação e/ou arbitragem em qualquer acordo de licenciamento (para maiores informações, ver www.wipo.int/amc).

Lista de verificação geral para uma boa estratégia de marca

1. Selecione uma marca válida e forte. Pense em futuros mercados de exportação.
2. Conduza uma pesquisa de marca em seu país e em potenciais mercados de exportação e para as quais deseje expandir.
3. Registre sua marca sem tardar (antes mesmo do lançamento do produto). Tenha em mente o prazo de prioridade de 6 meses para solicitações internacionais. Renove seus registros, se assim o desejar.
4. Utilize o símbolo ® após sua marca, não deixe que sua marca se torne uma marca genérica.
5. Capitalize os licenciamentos de sua marca, quando aplicável.
6. Não deixe que confundam o público. Detecte usos inapropriados de sua marca, notifique o infrator para que cesse e desista da atividade. Adote as medidas legais cabíveis, se o infrator não respeitar a regulamentação.
7. Conte com os serviços aduaneiros, se os houver, para impedir a importação e exportação de mercadorias infratoras.

Anexos – Sites úteis

Para mais informações sobre:

Questões de PI do ponto de vista de uma empresa
www.wipo.int/sme

Marcas em geral www.wipo.int/trademarks www.inta.org
(International Trademark Organization)

Aspectos práticos relativos ao registo de marcas – ver lista de sites dos institutos de marcas nacionais e regionais no endereço www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Sistema de Madri para o Registo Internacional de Marcas
www.wipo.int/madrid

Classificação de Nice
www.wipo.int/classifications/nice

Classificação de Viena
www.wipo.int/classifications/vienna

Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI
www.wipo.int/amc

Conflitos entre nomes de domínio e marcas, bem como sobre alternativas para a resolução de disputas para nomes de domínio
www.wipo.int/amc/en/domains

Informações sobre a aplicação das leis, especialmente no contexto de um maior interesse e preocupação da sociedade com o desenvolvimento e considerando o potencial impacto da responsabilidade social orporativa sobre seus resultados
www.wipo.int/enforcement/en

Uma lista online de bases de dados mantidas por institutos de PI de todo o mundo www.wipo.int/amc/en/trademark/out_put.html

Base de dados Global de Marcas – pesquisas sobre marcas gratuitas em múltiplas coleções www.wipo.int/reference/en/branddb

Monitor de Madri – informação detalhada sobre todas as marcas registradas pelo Sistema de Madri
www.wipo.int/madrid/monitor

Recomendações Conjuntas da OMPI Relativas às Disposições sobre a Proteção de Marcas Notoriamente Conhecidas
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf

Recomendações Conjuntas da OMPI
Relativas às Licenças de Marcas
*[www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
marks/835/pub835.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf)*

Recomendações Conjuntas da
OMPI Relativas às Disposições sobre
a Proteção de Marcas e Outros
Direitos de Propriedade Intelectual
em sinais na Internet.
*[www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/
marks/845/pub845.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf)*

Organização Mundial da Propriedade Intelectual
34, chemin des Colombettes
Caixa Postal 18
CH-1211 Genebra 20
Suíça

Tel: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

Para obter informações sobre a forma de contatar
os Escritórios Exteriores da OMPI, visite:
www.wipo.int/about-wipo/en/offices

WIPO Publication No. 900.1P
ISBN 978-92-805-3063-6