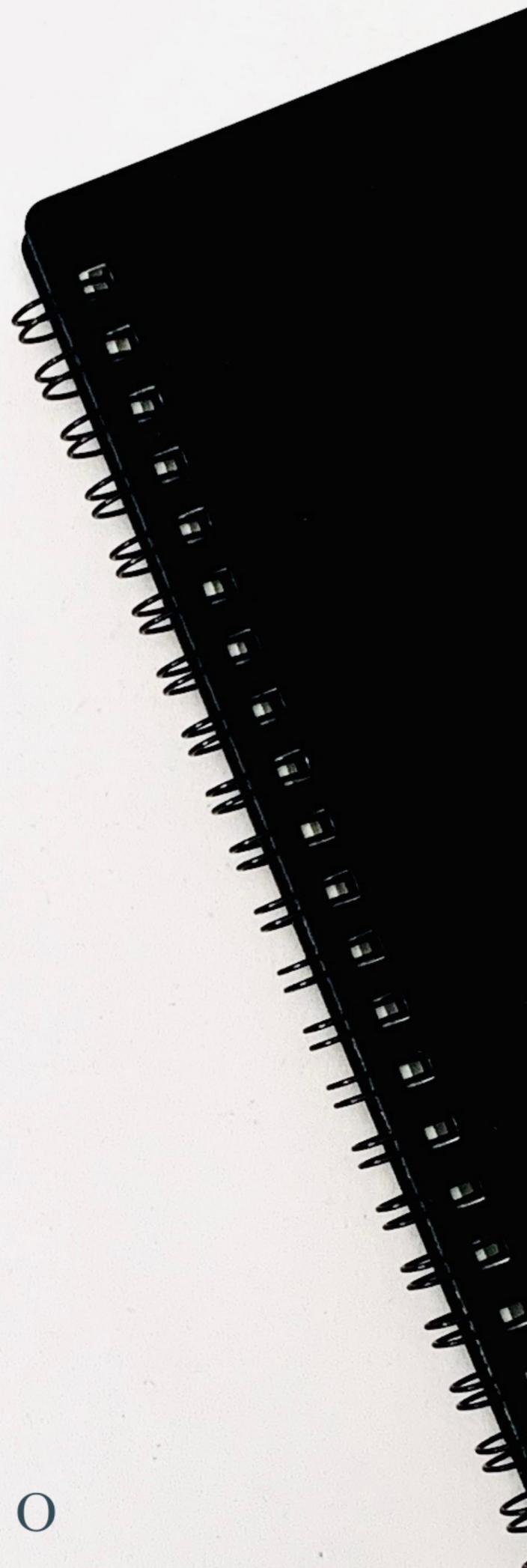




EBOOK

# PROTEÇÃO DE MARCAS REGISTRADAS NO BRASIL



SILVARIBEIRO  
ADVOGACIA

[www.silvaribeiro.adv.br](http://www.silvaribeiro.adv.br)

# Apresentação

O que você encontra neste e-book:

Conteúdo informativo, que esclarece algumas questões sobre marcas registradas no Brasil.

Eliminamos termos técnicos utilizados por advogados e profissionais da área jurídica; o que apenas dificultaria o entendimento do público-alvo e fugiria do propósito deste material.

Para quem ele foi escrito:

Para quem deseja se informar sobre questões que envolvam a proteção de marcas registradas no Brasil (®).

O que você não encontra neste e-book:

Este ebook não entrega uma orientação jurídica, não é uma comunicação científica, tampouco serve como material de consulta para profissionais da área jurídica. Dessa forma, decidimos entregar um material acessível e descomplicado, para quem ele de fato interessa.

Em caso de dúvidas:

<https://www.silvaribeiro.adv.br/contato>

Boa leitura!

## SUMÁRIO

• Quais são os meus direitos?.....	5
• O que não posso fazer com a minha marca?.....	6
• Por quanto tempo a minha marca está protegida?.....	6
• Na prática, qual é a função da minha marca?.....	7
• Como funciona a proteção internacional?.....	7
• O que preciso saber sobre o registro de domínios?.....	8
• Posso fazer alterações na minha marca?.....	8
• Identifiquei alguém utilizando a minha marca: o que devo fazer?.....	9
• Identifiquei alguém com uma marca parecida: o que devo fazer?.....	10
• Conclusão.....	11

## 1. Quais são os meus **direitos**?

Considerando que você é o titular da marca (proprietário), é recomendável conhecer quais são os seus direitos, para que assim você consiga exercê-los de forma plena.

A lei de propriedade industrial brasileira diz que é "[...] assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional", e ainda estabelece que ao titular é assegurado o direito de:

- ceder seu registro ou pedido de registro;
- licenciar seu uso;
- zelar pela sua integridade material ou reputação.

Ceder o registro ou o pedido de registro significa que você poderá transferir a titularidade da marca, por exemplo: caso você queira vendê-la. De outra forma, você poderá licenciar o seu uso, isso significa que você poderá autorizar alguém a usar a sua marca, podendo ser pela implantação de franquias (regulamentada por lei própria) ou pelo licenciamento. Por fim, você tem o direito de proteger a sua marca, isso significa que qualquer pessoa que usar a sua marca de forma indevida, poderá ser impedida e, ainda, a depender do caso, poderá ter que pagar uma indenização.



## 2. O que **não posso fazer** com a minha marca?

Apesar da lei assegurar os direitos mencionados no tópico anterior, existem alguns limites que você deve observar. Como proprietário da marca, você não poderá impedir que:

- comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;
- fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas legais de concorrência;
- a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento;
- a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

## 3. Por quanto **tempo** minha marca está protegida?

O registro da marca tem prazo de 10 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, sem limite de prorrogações.

É recomendável que o titular faça o pedido de prorrogação dentro do último ano, ou seja, a partir do 9º ano, evitando custos extras caso o pedido seja feito fora desse prazo (nos 6 meses após vencido o prazo) ou corra o risco de perder o registro.

#### 4. Na **prática**, qual é a função da minha marca?

A sua marca existe para que os seus clientes identifiquem você diante de tantos outros produtos ou serviços no mercado. É com a sua marca que você cria *status* e constrói uma imagem positiva perante o público em geral, ainda que a maioria deles não seja o seu consumidor/cliente.

A marca é um ativo empresarial ou pessoal. Estamos falando da possibilidade de você explorar a sua marca de diversas formas; você pode, por exemplo, dentre tantas possibilidades, implantar franquias e obter vantagens através da cobrança de *royalties*.

#### 5. Como funciona a proteção **internacional**?

Para ter a proteção em outros países é preciso registrar a sua marca em cada um deles. Porém, há uma solução facilitadora nesses casos: o sistema internacional de registro de marcas da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). Esse sistema funciona em razão do Tratado de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo de Madrid, que são dois acordos internacionais firmados entre diversos países. Com isso, é possível que você registre sua marca de uma única vez nos países membros desses Tratados.

**Atenção:** reflita sobre a necessidade e estratégia da sua marca. Mais que considerações jurídicas, esta é uma decisão que demanda uma avaliação multidisciplinar.

## 6. O que eu preciso saber sobre o registro de domínios?

O registro de domínio e o registro de marca são ações diferentes, mas que buscam o mesmo propósito.

Apesar da relativa facilidade no registro de domínios, nem sempre quem o fez primeiro permanecerá sendo o seu titular. Alguns casos em disputa demonstram que essa regra não prevalece, principalmente quando a compra de domínios envolver má-fé do comprador. Por esses e outros motivos, não é rara a existência de diversas câmaras especializadas em solucionar conflitos dessa origem. Portanto, se você identificou que já existe um registro com a sua marca, consulte o(a) seu(sua) advogado(a).

## 7. Posso fazer alterações na minha marca?

As regras para modificação do sinal/nome da sua marca quando o processo de registro está em curso é diferente das regras após a concessão do registro. Qualquer alteração, posterior à concessão, não pode ser feita no mesmo processo, ou seja, não há reabertura ou possibilidade de indicação de alterações.



**Atenção:** a análise feita por um profissional é essencial para poupar gastos desnecessários. Isso significa que nem sempre um novo pedido de registro de marca será necessário, a depender das alterações feitas. Se a essência e as características da sua marca estiverem preservadas, não há motivo para novo protocolo no INPI. Alguns exemplos que dispensam novo registro, a seguir:

1. Uso de cores em marca registrada sem essa reivindicação (há exceções à essa regra);
2. Inclusão de termos de uso comum. Isso porque eles não são registráveis, podendo ser usado por qualquer marca. Exemplos: clínica especializada, pediatria, odontologia, etc.

## 8. Identifiquei alguém usando a minha marca, o que devo fazer?

Se se tratar de uso indevido, ou seja, uma pessoa que se apropriou literalmente de sua marca, fingindo ser você ou a sua empresa, a melhor atitude é comunicar o(a) seu(sua) advogado(a). Caso não consiga fazer contato imediato, registre o que viu: salve os endereços eletrônicos, fotos, documentos ou arquivos, para posterior consulta com o(a) advogado(a).

Se a violação estiver presente nas redes sociais, a maioria delas possui ferramentas de denúncia, de fácil acesso, e estão disponíveis para o público em geral, mas cada caso deve ser analisado individualmente, para que as provas sejam coletadas, outras informações sejam encontradas e o suposto violador seja responsabilizado.

## 9. Identifiquei alguém com uma marca parecida: o que devo fazer?

Da mesma forma que na pergunta anterior, é crucial agir com prudência e buscar orientação de um profissional de confiança. A razão para essa recomendação é simples: ao identificar o uso indevido da sua marca, você pode buscar indenização, fortalecer a proteção da sua marca e responsabilizar o suposto infrator. Além disso, essa abordagem tem o potencial de desencorajar práticas recorrentes, seja por parte do mesmo infrator ou por outros que possam se deparar com tal advertência.

É importante ressaltar que a violação dos seus direitos pode ocorrer não apenas quando alguém reproduz integralmente a sua marca, mas também quando o infrator modifica diversos elementos dela, com o intuito de atrair e confundir os seus clientes. As possibilidades são diversas

**Atenção:** Mesmo que uma pessoa ou empresa utilize uma marca semelhante à sua de boa-fé, alegando desconhecimento do seu registro, ela também pode ser responsabilizada, tudo conforme análise do caso concreto.

## 10. Conclusão

Entendemos que o registro, por si só, não é o suficiente para proteção da sua marca, apesar de ser um dos passos essenciais para um caminho promissor.

Eventuais violações aos direitos de sua marca podem ocorrer; Estar bem informado é uma das armas mais valiosas que você pode ter. Sabendo disso, você terá mais confiança e conseguirá identificar quando os seus direitos foram violados, sendo capaz de procurar ajuda profissional, no momento certo.

Em algumas situações, a ausência de informações pode levar à negligência de violações de direitos, as quais têm o potencial de prejudicar o futuro ou a reputação de uma marca. Tal descuido pode resultar em significativos danos financeiros, especialmente para pequenas e médias empresas.



Para acessar mais conteúdos informativos, siga o @silvaribeiro.adv no Instagram.

## Contato e Informações

Para mais conteúdos, acesse o Caderno Digital:  
<https://www.silvaribeiro.adv.br/cadernodigital/>

Para entrar em contato, o endereço de e-mail:  
[contato@silvaribeiro.adv.br](mailto:contato@silvaribeiro.adv.br)

Sobre este ebook:

Título: Proteção de Marcas Registradas no Brasil

Ano: 2022

Idealização: Vanessa Ribeiro

Todos os direitos reservados. Fica expressamente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo. A violação dos direitos autorais é punível como crime com pena de prisão e multa, busca e apreensão e indenizações.

<https://www.silvaribeiro.adv.br>

