



RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR
ISSN 2675-6218

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DAS MARCAS

FUNDAMENTAL ASPECTS OF TRADEMARKS

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

Marcelo Campos D'Aguila¹

e565391

<https://doi.org/10.47820/recima21.v5i6.5391>

PUBLICADO: 06/2024

RESUMO

Este trabalho buscou apresentar os principais aspectos jurídicos das marcas, abordando sua definição, natureza, tipos e formas de apresentação conforme a Lei de Propriedade Industrial (LPI) (Brasil, 1996). As marcas são cruciais tanto para empresas quanto para a economia, representando produtos, serviços, valores, reputação e identidade. O estudo é estruturado em seis capítulos, cada um focado em uma faceta específica das marcas e sua proteção legal. Na introdução e contextualização, estabelecem-se as bases conceituais e legais, situando as marcas dentro da propriedade intelectual, ao lado de patentes e desenhos industriais. Esta seção define o escopo do estudo e delinea as questões principais dos capítulos seguintes. Subsequentemente, explora-se o que é uma marca e as proibições legais relativas aos signos distintivos registráveis. São abordadas as diversas formas que as marcas podem assumir e os diferentes tipos, como marcas de serviço, produto, certificação e coletivas. Discutem-se também a proteção das marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, destacando sua importância na prevenção de confusão e na defesa dos interesses dos titulares. No sexto capítulo, destaca-se a importância da proteção das marcas como valiosos ativos para as empresas. Além disso, são discutidas estratégias para gestão e proteção eficaz das marcas, considerando aspectos legais e objetivos estratégicos da empresa.

PALAVRAS-CHAVE: Marcas. Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial.

ABSTRACT

This work aimed to present the main legal aspects of trademarks, addressing their definition, nature, types, and forms of presentation according to the Industrial Property Law (LPI) (Brazil, 1996). Trademarks are crucial for both companies and the economy, representing products, services, values, reputation, and identity. The study is structured into six chapters, each focusing on a specific facet of trademarks and their legal protection. In the introduction and contextualization, the conceptual and legal foundations are established, positioning trademarks within intellectual property alongside patents and industrial designs. This section defines the scope of the study and outlines the main issues addressed in the subsequent chapters. Subsequently, the definition of a trademark and the legal prohibitions related to registrable distinctive signs are explored. The various forms that trademarks can take and the different types, such as service marks, product marks, certification marks, and collective marks, are discussed. The protection of well-known and famous trademarks is also examined, highlighting their importance in preventing confusion and defending the interests of the holders. In the sixth chapter, the importance of protecting trademarks as valuable assets for companies is emphasized. Additionally, strategies for effective trademark management and protection are discussed, considering both legal aspects and the strategic objectives of the company.

KEYWORDS: Trademarks. Intellectual Property. Industrial Property.

RESUMEN

Este trabajo buscó presentar los principales aspectos jurídicos de las marcas, abordando su definición, naturaleza, tipos y formas de presentación conforme a la Ley de Propiedad Industrial (LPI) (Brasil, 1996). Las marcas son cruciales tanto para las empresas como para la economía, representando productos, servicios, valores, reputación e identidad. El estudio está estructurado en seis capítulos, cada uno enfocado en una faceta específica de las marcas y su protección legal. En la introducción y contextualización, se establecen las bases conceptuales y legales, situando las marcas

¹ Advogado, Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT/UFRJ), Especialista em Propriedade Intelectual, Direitos e Ética (UCAM) e Certificado como Innovation Manager (ISO 56000 series, Instituto Dancert - Denmark). Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ.



RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DAS MARCAS
Marcelo Campos D'Aguiar

dentro de la propiedad intelectual junto con las patentes y los diseños industriales. Esta sección define el alcance del estudio y delinea las cuestiones principales de los capítulos siguientes. Posteriormente, se explora qué es una marca y las prohibiciones legales relativas a los signos distintivos registrables. Se abordan las diversas formas que pueden asumir las marcas y los diferentes tipos, como marcas de servicio, de producto, de certificación y colectivas. También se discute la protección de las marcas de alto renombre y notoriamente conocidas, destacando su importancia en la prevención de confusiones y en la defensa de los intereses de los titulares. En el sexto capítulo, se destaca la importancia de la protección de las marcas como activos valiosos para las empresas. Además, se discuten estrategias para la gestión y protección eficaz de las marcas, considerando tanto los aspectos legales como los objetivos estratégicos de la empresa.

PALABRAS CLAVE: Marcas. Propiedad Intelectual. Propiedad Industrial.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo analisar os aspectos essenciais relacionados às marcas. Para uma compreensão abrangente do contexto das marcas, é necessário primeiramente situá-las dentro do âmbito mais amplo da Propriedade Intelectual, um campo do direito que engloba diversos ativos intangíveis. Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a Propriedade Intelectual se divide em duas categorias principais: a Propriedade Industrial e os Direitos Autorais (Araújo, 2010).

A Propriedade Industrial engloba uma gama variada de elementos, como marcas, objeto deste trabalho, as patentes de invenções e modelos de utilidade, desenhos industriais, indicações geográficas e proteção de cultivares (Areas *et al.*, 2019).

Os Direitos Autorais, por sua vez, aplicam-se a obras literárias, cinematográficas, musicais, artísticas e arquitetônicas, bem como a direitos conexos, como os dos intérpretes e produtores de fonogramas, programas de computador. Esse ramo do direito protege a expressão das ideias, incentivando a criação cultural e artística e garantindo aos criadores o controle sobre o uso de suas obras e não abrange o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras, conforme o artigo oitavo da Lei de Direitos Autorais (Araújo, 2010; Brasil, 1998; OMPI, 2021).

O Direito Autoral, dentro do espectro da Propriedade Intelectual, é responsável por salvaguardar as obras criativas, independentemente de sua forma de expressão ou suporte utilizado. Além disso, inclui a proteção de programas de computador, reforçando a importância da inovação digital na era contemporânea. A proteção dos programas de computador é crucial para promover o desenvolvimento de novas tecnologias e garantir um ambiente propício para a criação e o compartilhamento de conhecimento (OMPI, 2021).

Dentro desse contexto, é crucial compreender que a Propriedade Intelectual abrange não apenas os Direitos Autorais e a Propriedade Industrial, mas também formas de proteção *sui generis* como a proteção de cultivares e topografia de circuito integrado (OMPI, 2021; Araújo, 2010). A proteção *sui generis* se aplica a áreas específicas que não se enquadram perfeitamente nas categorias tradicionais de Propriedade Intelectual, garantindo a proteção de interesses legítimos em setores como agricultura e tecnologia da informação.



A proteção *sui generis*, por sua vez, engloba áreas específicas como a proteção de cultivares e topografias de circuito integrado, demonstrando a diversidade de objetos passíveis de proteção dentro do campo da Propriedade Intelectual (Araújo, 2010).

Assim, a Propriedade Intelectual desempenha um papel crucial na promoção da inovação tecnológica, fornecendo proteções legais às criações intelectuais por um período definido. Em geral, essas proteções são concedidas pelo Estado em troca da divulgação do ativo gerado, permitindo que o criador explore a tecnologia ou objeto desenvolvido (Araújo, 2010; Tigre, 2006).

No que concerne à Propriedade Industrial, além das já mencionadas patentes e desenhos industriais, a legislação também contempla a proteção das marcas. As marcas desempenham um papel fundamental no mercado, distinguindo produtos e serviços de empresas concorrentes e agregando valor à imagem corporativa (OMPI, 2021; Loureiro, 1999; Lobo, 1997). Uma marca forte pode se tornar um ativo valioso para uma empresa, conferindo-lhe uma vantagem competitiva e contribuindo para o sucesso de seus produtos no mercado.

Em resumo, as marcas desempenham um papel fundamental no mundo dos negócios, proporcionando uma maneira eficaz de diferenciar produtos e serviços e construir valor para as empresas (Oliveira; Lucel, 2008). Ao compreender os princípios e as práticas relacionados às marcas, os empresários e profissionais de marketing estarão mais bem equipados para proteger e aproveitar ao máximo o potencial de suas marcas no mercado global (Jungmann; Bonetti, 2010; Loureiro, 1999; Lobo, 1997).

No Brasil, o registro de marcas é realizado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (Brasil, 1996), que é responsável por examinar e conceder registros de marcas. O processo de registro de uma marca pode ser complexo e demorado, envolvendo várias etapas, como a pesquisa de viabilidade, o preenchimento do pedido de registro e a análise do INPI. No entanto, os benefícios de proteger uma marca por meio do registro superam os desafios envolvidos no processo (Jungmann; Bonetti, 2010).

Portanto, este artigo visa explorar os aspectos jurídicos fundamentais relacionados ao seu registro, sua natureza, os prazos de vigência desse direito, bem como os procedimentos e requisitos para sua obtenção junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a entidade governamental responsável pela proteção e concessão de direitos de propriedade industrial no Brasil.

1 - O QUE É UMA MARCA

As marcas, um dos direitos de Propriedade Intelectual, possuem uma definição precisa e um arcabouço legal sólido delineado pela Lei da Propriedade Industrial (LPI) (Brasil, 1996). No Artigo 122 dessa legislação, as marcas são descritas como sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não estejam sujeitos a proibições legais específicas.

Para uma compreensão mais abrangente do conceito, Silveira (2015) amplia a definição, concebendo as marcas como elementos capazes de serem aplicados em mercadorias, produtos ou serviços, estabelecendo uma conexão identitária entre o consumidor ou usuário e o objeto em questão.



Sob essa mesma ótica, Loureiro (1999) reforça que as marcas são sinais visíveis, aplicados ou associados a produtos ou serviços, com o propósito fundamental de distingui-los de outras ofertas similares no vasto mercado consumidor.

Lobo (1997), por sua vez, destaca que a função primordial das marcas como instrumentos de identificação da origem de um produto ou serviço, conferindo-lhes uma singularidade que os diferencia das demais alternativas disponíveis. Complementando esta perspectiva, Jungmann e Bonetti (2010) enfatizam o papel estratégico das marcas no cenário comercial e publicitário, facilitando a identificação e diferenciação dos produtos ou serviços desejados pelos consumidores, tornando-se, assim, elementos essenciais para o sucesso das estratégias empresariais.

Além de desempenharem um papel crucial na identificação e diferenciação de produtos e serviços, as marcas também se destacam como ativos valiosos para as empresas em um ambiente competitivo (Jungmann; Bonetti, 2010). Na era da economia do conhecimento, a propriedade intelectual, incluindo as marcas, tornou-se um recurso estratégico para impulsionar a competitividade das empresas. Nesse sentido, compreender os aspectos jurídicos fundamentais relacionados à proteção das marcas torna-se imperativo para as empresas, a fim de assegurar a preservação e a maximização do valor desses ativos essenciais para o sucesso empresarial (Freitas *et al.*, 2016)

Assim, é essencial que as empresas estejam cientes não apenas da definição e do respaldo legal de suas marcas, mas também dos procedimentos e requisitos para sua proteção adequada. Por meio do registro e da gestão eficaz de suas marcas, as empresas podem garantir uma vantagem competitiva sustentável e fortalecer sua posição no mercado global. Em suma, as marcas não são apenas símbolos visuais, mas sim ativos estratégicos que impulsionam o sucesso e a sustentabilidade das empresas no cenário comercial contemporâneo (OMPI, 2021; Loureiro, 1997; Lobo, 1997).

2 - PROIBIÇÕES LEGAIS, VIGÊNCIA, LEGITIMIDADE DA MARCA RESTRIÇÕES AO REGISTRO DE MARCAS

No âmbito da Lei da Propriedade Industrial (LPI), o registro de marcas é sujeito a uma série de restrições estabelecidas no artigo 124 (Brasil, 1996). Essas restrições delineiam claramente quais sinais não podem ser considerados passíveis de registro como marca. Por exemplo, sinais que não são visualmente perceptíveis, como os sonoros, gustativos ou olfativos, não são elegíveis para registro. Além disso, a lei exclui da proteção marcas que sejam contrárias à moral e aos bons costumes, como aquelas que contenham expressões ofensivas ou obscenas (Brasil, 1996; Loureiro, 1997).

Outras restrições incluem sinais desprovidos de capacidade distintiva, ou seja, aqueles que não conseguem diferenciar o produto ou serviço de origem de outros no mercado (Brasil, 1996). Além disso, marcas que violem direitos de personalidade ou outros direitos de propriedade intelectual, como o direito de imagem de uma pessoa ou uma marca já registrada por outra empresa, também estão excluídas da proteção legal (Brasil, 1996).



Vigência do registro de marca

A vigência do registro de marca, conforme estabelecido pelo artigo 133 da LPI, é inicialmente de 10 anos a partir da concessão do registro (Brasil, 1996; Jungmann e Bonetti, 2010). Durante esse período, o titular da marca tem o direito exclusivo de utilizá-la e impedir que terceiros a utilizem sem sua autorização. No entanto, para manter a proteção da marca após o término desses 10 anos, é necessário solicitar a prorrogação do registro.

Essa prorrogação pode ser realizada por períodos iguais e sucessivos, garantindo assim uma proteção contínua e, teoricamente, eterna ao titular da marca. No entanto, é importante observar que a solicitação de prorrogação deve ser feita durante o último ano de vigência do registro, conforme orienta o §1º do artigo 133 (Brasil, 1996). Além disso, caso o titular não efetue essa solicitação até o término da vigência, ainda lhe é concedido um período adicional de 6 meses para fazê-lo, mediante o pagamento de uma taxa adicional, como previsto no §2º do mesmo artigo (Brasil, 1996), conforme informa Barbosa (2010).

Legitimidade para requerer o registro de marca

Sob a ótica da legislação brasileira, especificamente o artigo 128 da LPI (Brasil, 1996), são habilitadas a requerer o registro de marca tanto pessoas físicas quanto jurídicas, sejam elas de direito público ou privado. Contudo, é importante observar que, conforme estipula o parágrafo 1º deste artigo, as pessoas jurídicas de direito privado somente poderão requerer o registro relativo à atividade que exerçam de maneira efetiva e lícita (Brasil, 1996).

Quanto às marcas coletivas e de certificação, que serão abordadas posteriormente, a legislação estabelece critérios específicos para a legitimidade do requerente, visando garantir a integridade e a autenticidade desses tipos de marcas. As marcas coletivas, conforme define o § 2º do mesmo artigo, podem ser requeridas por pessoas jurídicas representativas de coletividades, mesmo que exerçam atividade distinta daquela relacionada à marca a ser registrada. Já as marcas de certificação, conforme preconiza o § 3º, só podem ser requeridas por pessoas sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado pela marca.

Portanto, é essencial que os requerentes estejam em conformidade com os requisitos legais estabelecidos para garantir a legitimidade do registro de suas marcas, protegendo assim seus direitos de propriedade intelectual de maneira eficaz.

3 - TIPOS DE MARCA - PRODUTO OU SERVIÇO, CERTIFICAÇÃO OU COLETIVA

A Lei de Propriedade Industrial (LPI) permite o registro de diferentes tipos de marcas, conforme o seu artigo 123 (Brasil, 1996). De acordo com essa legislação, podem ser registradas as seguintes categorias de marcas: Marca de Produto ou Serviço; Marca de Certificação; e Marca Coletiva. Cada tipo de marca possui características e finalidades específicas que atendem a diferentes necessidades de proteção e reconhecimento no mercado.



Nada obstante, conforme destacam Jungmann e Bonetti (2010) e Castro *et al.*, (2022), em relação ao seu aspecto estético, as marcas podem ser divididas em quatro tipos: nominativas, que consistem na proteção de letras e/ou números; figurativas, que será o sinal protegido que contém apenas imagens; mistas, aquele sinal que combine elementos de marcas nominativas e figurativas; e tridimensionais, que representam a forma física do produto ou de sua embalagem.

A compreensão das diferentes categorias de marcas registráveis e do aspecto estético é essencial para a proteção adequada dos ativos intangíveis das empresas. Cada tipo de marca – seja de produto ou serviço, de certificação ou coletiva – desempenha um papel único na identificação, diferenciação e garantia de qualidade dos produtos e serviços no mercado. A proteção dessas marcas, conforme estabelecido pela LPI, é fundamental para promover a inovação, a competitividade e a confiança dos consumidores. Ao garantir a conformidade com as normas e padrões exigidos, as marcas registradas contribuem significativamente para a construção de uma economia baseada na qualidade e na confiança (Oliveira; Luce, 2008; Jungmann; Bonetti, 2010; Loureiro, 1999; Lobo, 1997).

Marca de produto ou serviço

A marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Segundo o inciso I do artigo 123 da LPI, essa categoria de marca tem a função essencial de diferenciar produtos ou serviços oferecidos por diferentes empresas, permitindo ao consumidor identificar a origem e a qualidade associada ao produto ou serviço. Além disso, essa distinção auxilia na construção da identidade e reputação da marca no mercado, sendo um fator crucial para a fidelização dos clientes e a competitividade empresarial.

Como reforça Loureiro (1999), a marca de produto ou serviço é um elemento vital que acompanha o produto ou serviço, servindo como um indicador de origem e qualidade. Ao distinguir um produto ou serviço de outros idênticos ou similares, a marca ajuda a estabelecer um vínculo de confiança entre o consumidor e o fornecedor. Esse vínculo é fundamental para a consolidação da marca no mercado, permitindo que a empresa se destaque em um ambiente competitivo e conquiste uma base de clientes leais.

Adicionalmente, a marca de produto ou serviço não apenas diferencia produtos e serviços, mas também agrega valor à oferta da empresa. Uma marca bem construída e reconhecida pode justificar preços mais elevados, refletir a qualidade superior do produto ou serviço, e ampliar o alcance de mercado da empresa. Portanto, a proteção dessa categoria de marca é essencial para qualquer estratégia de marketing e *branding* eficaz (Oliveira e Luce, 2008; Jungmann e Bonetti, 2010).

Marca de certificação

A marca de certificação é usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas (INPI). De acordo com o inciso II do artigo 123 da



RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DAS MARCAS
Marcelo Campos D'Aguiar

LPI (Brasil, 1996), essa marca tem a função específica de garantir que o produto ou serviço atende a padrões de qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. A marca de certificação é um indicativo de que o produto ou serviço foi avaliado e aprovado por uma entidade certificadora, conferindo maior credibilidade e segurança aos consumidores (Barbosa, 2010).

Conforme explicado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a marca de certificação desempenha um papel crucial na garantia da qualidade e conformidade dos produtos e serviços. Ela assegura que o objeto distinguido por essa marca está de acordo com normas ou padrões específicos, o que é especialmente importante em setores onde a segurança, a qualidade e a confiança são primordiais. Por exemplo, produtos alimentícios, eletrônicos e de saúde frequentemente utilizam marcas de certificação para demonstrar sua conformidade com as regulamentações e padrões de segurança.

Segundo Barbosa (2010), a função da marca de certificação vai além da simples identificação; ela atua como um selo de garantia que transmite confiança ao consumidor. Ao ver uma marca de certificação, o consumidor pode estar seguro de que o produto ou serviço passou por rigorosos processos de avaliação e está em conformidade com os padrões exigidos. Isso não só fortalece a reputação do produto ou serviço, mas também contribui para a lealdade do consumidor e a preferência de compra.

Marca coletiva

A marca coletiva é usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, como associações, cooperativas ou sindicatos. Conforme o inciso III do artigo 123 da LPI, essa categoria de marca tem a função de indicar a origem coletiva dos produtos ou serviços, garantindo que eles foram produzidos ou fornecidos por membros de uma organização específica. A marca coletiva promove a cooperação e a coesão entre os membros da entidade, além de fortalecer a imagem e a reputação coletiva dos produtos ou serviços no mercado.

Jungmann e Bonetti (2010) destacam que a marca coletiva serve como um identificador de origem e qualidade que beneficia todos os membros da entidade. Ao utilizar a marca coletiva, os membros podem aproveitar o reconhecimento e a reputação já estabelecidos pela entidade, facilitando a penetração no mercado e a competitividade. A marca coletiva também ajuda a diferenciar os produtos ou serviços da entidade de outros no mercado, promovendo a identidade coletiva e a solidariedade entre os membros.

Além disso, a marca coletiva desempenha um papel importante na proteção dos interesses dos membros da entidade. Ela impede que produtos ou serviços de origem externa se aproveitem indevidamente da reputação da entidade, garantindo que apenas os membros autorizados possam utilizar a marca. Isso protege a integridade e a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos sob a marca coletiva, promovendo a confiança e a fidelidade dos consumidores.



4 - PRINCÍPIOS LEGAIS E EXCEÇÕES

Princípio da territorialidade

O artigo 129 da LPI estabelece o princípio da proteção territorial ao afirmar que a propriedade da marca é adquirida por meio de um registro válido, de acordo com as disposições da lei. Esse registro garante ao titular o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional.

É importante destacar que a proteção conferida pelo Estado se limita aos territórios nacionais, e apenas dentro dessas fronteiras físicas é reconhecido o direito exclusivo de uso da marca registrada. Fora do país, a marca pode não ter o mesmo nível de proteção e reconhecimento legal.

Assim, o registro de marca nacional proporciona uma proteção efetiva dentro das fronteiras do país, mas é necessário considerar estratégias adicionais para proteger a marca em âmbito internacional, caso haja interesse em expandir os negócios para outros países.

A exceção a esse princípio é o que conhecemos como Marca Notoriamente Conhecida, que é aquela previamente registrada em outro país e que possui significativo reconhecimento perante a sociedade e os consumidores. Diferente da marca de alto renome, a marca notoriamente conhecida goza de proteção apenas em seu ramo de atuação, conforme estipulado no artigo 126 da LPI. Essa proteção é garantida independentemente de a marca estar previamente registrada no Brasil, o que confere uma segurança adicional para marcas estrangeiras reconhecidas no mercado nacional.

Conforme o artigo 126, a proteção das marcas notoriamente conhecidas aplica-se também às marcas de serviço, ampliando a abrangência dessa categoria. Essa proteção é baseada no reconhecimento da marca por ampla parcela do público e na qualidade, reputação e prestígio que a marca possui em seu ramo de atividade. O INPI pode indeferir de ofício pedidos de registro de marcas que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, marcas notoriamente conhecidas, prevenindo confusões e competições desleais no mercado.

José Carlos Tinoco Soares (1988) argumenta que a notoriedade de uma marca não se adquire através do registro, mas pela apreciação do público. A aceitação pública é fundamental para o reconhecimento da notoriedade, pois é o consumidor quem determina o valor da marca. Sem essa aceitação, a marca não alcança a notoriedade desejada, destacando a importância do reconhecimento espontâneo pelo público para a consolidação de uma marca notoriamente conhecida.

Princípio da especialidade

O princípio da especialidade das marcas estabelece que a proteção conferida a uma marca se aplica apenas aos produtos ou serviços que correspondem à atividade do requerente. Isso significa que a marca é registrada para diferenciar esses produtos ou serviços específicos de outros similares ou idênticos, mas de origens distintas. Esse princípio visa garantir que os consumidores não sejam confundidos quanto à origem ou qualidade dos produtos ou serviços oferecidos, promovendo a concorrência justa e a transparência no mercado (INPI).



Dessa forma, a especialidade das marcas proporciona aos proprietários o direito exclusivo de utilizar sua marca em relação aos produtos ou serviços para os quais foi registrada, protegendo sua identidade comercial e investimento em marketing e construção de marca. Isso também incentiva a inovação e a diversificação de produtos e serviços, pois os concorrentes são encorajados a criar marcas distintivas que não se sobreponham às já existentes no mercado (INPI).

A exceção a esse princípio é a marca de Alto Renome. As marcas de Alto Renome são aquelas que, já registradas, são amplamente conhecidas e gozam de proteção em todos os ramos de atividades, conforme o artigo 125 da LPI. O artigo assegura uma proteção especial, reconhecendo o valor significativo dessas marcas no mercado. Essas marcas extrapolam o princípio da especialidade, protegendo não apenas em seu ramo de atuação, mas em todas as categorias de produtos e serviços, devido ao seu prestígio e reconhecimento generalizado.

É importante destacar o ensinamento previsto no artigo 63º Portaria INPI/PR nº 08/2022 (INPI, 2022), que define alto renome a marca “registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade”. A eficácia simbólica dessas marcas leva-as a extrapolar seu escopo primitivo, conquistando um reconhecimento amplo por parte do público. Esse reconhecimento é baseado na distintividade, na qualidade, na reputação e no prestígio associados à marca, fatores que conferem uma capacidade ímpar de atrair consumidores simplesmente pela sua presença.

A Lei de Propriedade Industrial não especificou os procedimentos para que uma marca seja declarada de alto renome, mas a Portaria INPI/PR nº 08/2022 (INPI, 2022) estabeleceu que o reconhecimento constitui etapa autônoma e prévia à aplicação da proteção especial, não estando vinculado a qualquer requerimento em sede de defesa.

Princípio do sistema atributivo

No Brasil, o sistema de registro de marcas segue o princípio atributivo de direitos, no qual a propriedade e o uso exclusivo da marca são adquiridos somente por meio do registro, conforme estipulado pelo artigo 129 da LPI (Brasil, 1996; INPI).

Esse modelo se diferencia do sistema declarativo de direitos sobre a marca, no qual o direito é estabelecido pelo primeiro uso e o registro serve como uma mera formalização da propriedade.

Geralmente, a prioridade para o registro é concedida àquele que submete o pedido primeiro. Contudo, existe uma exceção a essa regra, denominada direito do usuário anterior, que confere direitos ao indivíduo que utilizou a marca antes do registro por outro usuário. Essa cláusula visa garantir a proteção aos interesses de quem já vinha utilizando a marca em questão antes da solicitação de registro por outra parte (INPI).

Uma exceção à regra em destaque é representada pelo usuário que, de boa fé, demonstra ter utilizado uma marca idêntica ou semelhante para o mesmo propósito durante pelo menos seis meses. Isso pode causar confusão ou associação indevida, conforme estipulado pelo parágrafo 1º do artigo 129 da LPI (Brasil, 1996; INPI, 2013).



5 – MÉTODOS

O método adotado neste trabalho baseia-se em uma abordagem qualitativa, focada na pesquisa bibliográfica sobre o tema da propriedade intelectual, com ênfase específica nas marcas. A pesquisa foi realizada em diversas fontes de informações, tanto físicas quanto digitais, e incluiu um processo de seleção e análise dos materiais.

Este estudo emprega uma pesquisa qualitativa exploratória preconizado por Gil (2017), destinada a aprofundar o entendimento sobre a legislação e conceitos relacionados à propriedade intelectual e marcas. A abordagem qualitativa permite uma análise detalhada e interpretativa dos textos e documentos selecionados (Gil, 2017).

A pesquisa bibliográfica foi conduzida na biblioteca do Centro de Documentação e Informação da Coordenação de Gestão Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Foram selecionados livros, cartilhas e publicações especializadas que abordam aspectos da propriedade intelectual, com destaque para os seguintes temas: Propriedade intelectual; Propriedade industrial; Marcas. Marcas tridimensionais

Adicionalmente, foram utilizadas fontes digitais acessadas através da rede mundial de computadores. A pesquisa online priorizou sites em português e bases de dados oficiais, com ênfase no Google e plataforma Scielo. As palavras-chave utilizadas na busca foram: propriedade intelectual; propriedade industrial; marcas.

Após a identificação dos materiais relevantes, foi realizada uma análise detalhada para selecionar os trechos que comporiam o corpo do trabalho. A pesquisa bibliográfica foi realizada entre os dias 2 de maio de 2024 e 15 de maio de 2024. Durante este período, foram conduzidas todas as etapas de busca, seleção, análise e compilação dos dados.

6 - POR QUE PROTEGER UMA MARCA?

As marcas representam um importante ativo de propriedade intelectual para seus titulares, oferecendo proteção legal contra a comercialização de produtos idênticos ou semelhantes por terceiros, o que poderia causar confusão entre os consumidores (Brasil, 1996; OMPI, 2021; Loureiro, 1997; Lobo, 1997). A Lei de Propriedade Industrial garante ao titular da marca o direito exclusivo de impedir o uso não autorizado de marcas semelhantes, preservando a integridade e a reputação da marca no mercado (Brasil, 1996). Além disso, o titular pode ceder seu registro, licenciar seu uso e zelar pela integridade material e reputação da marca (Brasil, 1996; INPI, 2013).

Segundo o INPI (2013), uma marca considerada como bem escolhida e com caráter distintivo pode significar um ativo valioso para uma empresa, sendo frequentemente de considerável importância. Marcas famosas, como Coca-Cola ou IBM, são avaliadas em bilhões de dólares, refletindo a forte associação entre o símbolo da marca e as qualidades valorizadas pelos consumidores. Essa valorização leva os consumidores a pagarem mais por produtos que levam essas marcas, destacando a importância de ter uma marca forte e bem protegida (INPI, 2013).



RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DAS MARCAS
Marcelo Campos D'Aguiar

A boa reputação e imagem de uma marca podem posicionar seu titular de forma vantajosa frente à concorrência, agregando valor ao produto e contribuindo para a fidelidade do cliente (INPI, 2013). Além disso, o titular de uma marca valiosa pode gerar receitas adicionais através de contratos de licença de uso de marca, permitindo que terceiros utilizem a marca mediante compensação financeira (OMPI, 2021; INPI, 2013). O contrato de licença deve ser averbado no INPI para produzir efeitos legais frente a terceiros, conforme o artigo 140 da LPI (Brasil, 1996), assegurando que todos os direitos e obrigações associados à marca sejam devidamente reconhecidos e protegidos.

A proteção de marcas é essencial para manter a integridade, reputação e valor das empresas no mercado e garantir a exclusividade ao seu titular, considerando o princípio do Sistema Atributivo acima consignado (Brasil, 1996; OMPI, 2021; Loureiro, 1997; Lobo, 1997). As marcas representam um ativo intangível valioso, contribuindo significativamente para a identidade, competitividade e sucesso das empresas (INPI, 2013). Além disso, uma marca bem protegida pode impedir práticas desleais, como a falsificação e a pirataria, que podem prejudicar a confiança do consumidor e a imagem da empresa.

A legislação brasileira, por meio da LPI e das resoluções e portaria do INPI, oferece um quadro robusto de proteção para esses ativos, garantindo que as marcas possam continuar a atrair consumidores, agregar valor e sustentar o crescimento econômico. As empresas devem estar atentas às melhores práticas de gestão de marcas e utilizar os mecanismos legais disponíveis para proteger seus ativos mais valiosos.

Em conclusão, a gestão eficaz das marcas é vital para o sucesso empresarial no mercado contemporâneo (INPI, 2013). Proteger a marca não apenas assegura a exclusividade de uso, mas também fortalece a posição da empresa frente à concorrência e aumenta seu valor de mercado. Portanto, investir na proteção e valorização das marcas é uma estratégia essencial para qualquer empresa que deseja prosperar a longo prazo (INPI, 2013).

7 - CONSIDERAÇÕES

Este trabalho buscou apresentar os principais aspectos jurídicos permeiam o universo das marcas, revelando não apenas sua definição sobre o que é uma marca, mas também a natureza, tipos e formas de apresentação, nos termos da Lei de Propriedade Industrial (Brasil, 1996), assim como seu enquadramento dentro do contexto mais amplo da propriedade intelectual. Nesse cenário, as marcas emergem como elementos cruciais não apenas para as empresas, mas também para a economia como um todo, representando não apenas produtos ou serviços, mas também valores, reputação e identidade.

O trabalho se estrutura em seis capítulos distintos, cada um dedicado a abordar uma faceta específica das marcas e sua proteção legal. Na introdução e contextualização, estabeleceu-se as bases conceituais e legais, situando as marcas dentro do campo da propriedade intelectual, ao lado de outros elementos como patentes e desenhos industriais. Esta seção não apenas define o escopo do estudo, mas também delinea as questões principais a serem abordadas nos capítulos subsequentes.

RECIMA21 - Ciências Exatas e da Terra, Sociais, da Saúde, Humanas e Engenharia/Tecnologia



RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR ISSN 2675-6218

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DAS MARCAS
Marcelo Campos D'Aguiar

A seguir, buscou-se explorar o que é uma marca e as proibições legais relativas aos signos distintivos que podem ou não ser registrados como marcas. São abordadas também as diversas formas que as marcas podem assumir, bem como os diferentes tipos, como marcas de serviço, produto, certificação e coletivas. Também são discutidas as questões relacionadas à proteção das marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, enfatizando sua importância na prevenção de confusão e na defesa dos interesses dos titulares.

No sexto capítulo, discorreu-se sobre a importância da proteção das marcas, em razão de tratar-se de um valioso ativo para as empresas. Além disso, são abordadas as estratégias para a gestão e proteção eficaz das marcas, considerando não apenas os aspectos legais, mas também os objetivos estratégicos da empresa.

A importância das marcas no contexto empresarial não pode ser subestimada. Elas não apenas diferenciam produtos e serviços, mas também comunicam valores e promessas da marca aos consumidores. Além disso, as marcas podem ser uma fonte importante de receita por meio de licenciamento e franquias, permitindo que as empresas expandam sua presença no mercado sem a necessidade de investimentos significativos em infraestrutura física.

No entanto, para que uma marca seja eficaz, é crucial que ela seja registrada e protegida adequadamente, sendo observado todos os aspectos fundamentais incidentes. Destaca-se que somente o registro de uma marca confere ao seu titular o direito exclusivo de usá-la em conexão com os produtos e serviços especificados no registro, protegendo-a contra o uso não autorizado por terceiros. Além disso, o registro de uma marca pode facilitar a resolução de disputas legais e fortalecer a posição do titular da marca no mercado.

REFERÊNCIAS

AREAS, Patrícia de Oliveira; FREY, Irineu Afonso. O que é permitido fazer com a tecnologia?. In: FREY, Irineu Afonso; TONHOLO, Josealdo; QUINTELLA, Cristina M. (org.). **Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia**. Salvador: Editora do Instituto Federal da Bahia (EDIFBA), 2019. v. 1. Disponível em: <http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>.

BARBOSA, Denis. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. [S. l.]: Denis Barbosa, 2010. p. 699, 805, 854. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>. Acesso em: 10 set. 2019.

BRASIL. **A criação de uma marca**. Uma introdução às Marcas de Produtos e Serviços para as Pequenas e Médias Empresas. Brasília: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 2013.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Casa Civil, 1996.

BRASIL. **Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997**. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Brasília: Casa Civil, 1996.

BRASIL. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Brasília: Planalto, 1998.



RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR
ISSN 2675-6218

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DAS MARCAS
 Marcelo Campos D'Aguiar

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.** Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília: Planalto, 1998b.

BRASIL. **Manual de Marcas.** Brasília: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), s. d. <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/>

BRASIL. **Portaria INPI-PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022.** Brasília: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 2022.

CASTRO, Carla Frade de Paula et al. Nomes de domínio e propriedade intelectual: reflexões sobre resolução de controvérsias a partir da Análise Econômica do Direito. **Revista Direito FGV**, São Paulo, 2022.

FREITAS, Rodolfo Álvaro de *et al.* **O poder das marcas:** Um estudo sobre a influência da marca no comportamento de compra do consumidor universitário. Minas Gerais: [s. n.], 2016 <https://eventos.crp.ufv.br/egeap/wp-content/uploads/O-poder-das-marcas-um-estudo-sobre-a-influencia-da-marca-no-comportamento-de-compra-do-consumidor-universitario.pdf>.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 6 ed. São Paulo: Atlas, 2017. 129p.

JUNGMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **A caminho da inovação:** proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário – Brasília: IEL, 2010.

LOBO, Thomaz Thedim. **Introdução à nova lei da propriedade industrial.** São Paulo: Atlas, 1997. p. 75.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A lei da propriedade industrial comentada.** São Paulo: Lejus, 1999.

OLIVEIRA, Marta Olivia Rovedder de; LUCCEL, Fernando Bins. O valor da marca: conceitos, abordagens e estudos no Brasil. **READ - Revista Eletrônica de Administração**, (Porto Alegre), 2008. <https://doi.org/10.1590/S1413-23112011000200008>

OMPI - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **O que é propriedade intelectual?** Publicação da WIPO N° 450P/21 ISBN 978-92-805-3226-5. Genebra: OMPI, 2021.

SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial.** São Paulo: Saraiva, 1996. p.15.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial.** Vol. I. São Paulo: Resenha Tributária, 1988

TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da Inovação:** a Economia da Tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2006.