

GUIA PRÁTICO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

CEPI – OAB/RS

Organização:
Felipe Pierozan
Kelly Lissandra Bruch

Organizadores

Kelly Lissandra Bruch
Felipe Pierozan

Autores

Adriane Bortololotti
Alexandre Elman Chwartzmann
André de Oliveira Schenini Moreira
Ângela Kretschmann
César Alexandre Leão Barcellos
Cláudio Gehrke Brandão
Diego Strähuber Oyarzábal
Fabiano de Bem da Rocha
Felipe Octaviano Delgado Busnello
Felipe Pierozan
Fernanda Borghetti Cantali
Gustavo Bahuschewskyj Corrêa
Kelly Lissandra Bruch
Luiz Gonzaga Silva Adolfo
Marcelo Campos de Carvalho
Maurício Brum Esteves
Mérian Helen Kielbovicz
Milton Lucídio Leão Barcellos
Natália de Campos Aranovich
Rafael Krás Borges Verardi
Rodrigo Azevedo Pereira



GUIA PRÁTICO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA CEPI – OAB/RS

Porto Alegre, 2023

Copyright © 2023 by Ordem dos Advogados do Brasil

Todos os direitos reservados.

Organizadores

Kelly Lissandra Bruch

Felipe Pierozan

Projeto Gráfico e capa

Víctor Baldez Silva

G971

Guia prático de propriedade intelectual da CEPI – OAB/RS. [recurso eletrônico]. /Kelly Lissandra Bruch, Felipe Pierozan. (Org). – Porto Alegre, OABRS, 2023. p.88

ISBN: 978-65-88371-22-0

1. Propriedade Intelectual. I. Bruch, Kelly Lissandra. II. Pierozan, Felipe. II. Título

CDU 347.77

Jovita Cristina Garcia dos Santos – CRB 10ª/1517

A revisão de Língua Portuguesa e a digitação, bem como os conceitos emitidos em trabalhos assinados, serão de inteira responsabilidade do(s) autor(es).

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul
Rua Washington Luiz, 1110 –Centro Histórico
CEP 90010-460 - Porto Alegre/RS

MARCAS DE CERTIFICAÇÃO

Kelly Lissandra Bruch
Cláudio Genrke Brandão

Legislação Aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 9.279/96 (Lei da propriedade industrial).
- Portaria INPI/PR n. 08, de 17 de janeiro de 2022 - Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas.
- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto n. 1.355 de 1994 (Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).
- Decreto n. 10.033 de 1º de outubro de 2019 - Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica.

Meios de proteção

A marca de produto e de serviço é compreendida como um sinal distintivo visualmente perceptível que visa identificar de um produto ou serviço, do titular deste bem ou de quem licitamente a tenha licenciado, podendo apresentar-se na forma nominativa, figurativa, mista ou tridimensional.

Além da marca individual, que é utilizada para distinguir produtos e serviços e da marca coletiva, cujo objeto é identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma mesma entidade, também há no direito brasileiro a previsão da Marca de Certificação.

A marca de certificação, prevista no art. 123, II, da Lei n. 9.279/1996, se diferencia porque tem como objetivo ser utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas ou especificações técnicas.

Estas normas podem ser relacionadas à qualidade do produto ou serviço, natureza, material utilizado e inclusive metodologia empregada para sua elaboração ou prestação.

Outra diferença importante é que a marca de certificação só pode ser requerida por quem não tenha interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço a ser atestado, conforme estabelece o parágrafo terceiro do art. 128. Deve ser considerado ainda que o objeto social da pessoa jurídica ou a profissão da pessoa física deve ser compatível com a certificação de produtos ou serviços.

Para que esta marca de certificação seja considerada como tal, é obrigatório que a mesma seja acompanhada de uma documentação

técnica, na qual deve estar explicitado, conforme dispõe o art. 148 da Lei n. 9.279/1996: a característica do produto ou serviço a ser certificado, o que será controlado, e as medidas de controle a ser empregadas pelo titular. Além disso, a marca de certificação deve obrigatoriamente ser depositada na classe 42, independentemente do objeto a ser certificado.

Caso haja necessidade de alteração da documentação técnica, esta deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada contendo todas as alterações, segundo determina o art. 149 da Lei n. 9.279/1996.

Necessita registro?

O registro da marca de certificação, para que tenha força para impedir o uso indevido por terceiros, deve ser realizado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Como se obtém a proteção?

Mediante depósito do pedido de registro da marca de certificação, devidamente acompanhado do formulário preenchido, da documentação técnica, do signo a ser protegido (nominativo, misto, figurativo ou tridimensional) da procuração, se for o caso, da guia de recolhimento da união devidamente paga, dos documentos de identidade da pessoa física ou do ato constitutivo e documento que indique quem é o representante legal, e de seus documentos de identidade. Lembrando que este depósito é eletrônico e se realiza no site do INPI.

O art. 128 da Lei n. 9.279/96 estabelece que qualquer pessoa física ou jurídica, de caráter privado ou público, nacional ou não, pode obter no Brasil o registro de uma marca de certificação. Entretanto, o parágrafo 3º do referido artigo dispõe que “o registro de uma marca de certificação só pode ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço prestado.”

Isso ocorre porque o titular da marca de certificação é responsável por certificar a conformidade de fornecedores de produtos e serviços com os parâmetros definidos para a certificação, não devendo ter interesse que seja conflitante com a referida atividade. Na realidade, há uma separação entre o titular da marca de certificação e os seus usuários. Além disso, o titular da marca de certificação tem o dever de auditar periodicamente as empresas certificadas para aferir sua permanência ou não como produtor certificado. Para tanto, a documentação técnica deverá explicitar: o objeto da certificação, os meios para atestar a conformidade e assegurar o controle e, em se tratando de produto ou serviço com certificação compulsória, a declaração dos documentos de referência em vigor, tais como portarias, resoluções, normas, regulamentos, entre outros, que sejam pertinentes ao produto ou serviço objeto de certificação.

Após o devido registro da marca de certificação no INPI e a análise do preenchimento dos requisitos previstos na documentação técnica própria para cada tipo de produto ou serviço objeto de certificação, a entidade certificadora concede ao interessado um signo que possibilita sua identificação junto aos consumidores, para que estes portem o signo distintivo e sejam identificados como produtores ou prestadores de serviço certificados.

Prazo de proteção

O art. 133 da Lei n. 9.279/96 dispõe que “o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (...)”.

Abrangência da proteção

O art. 129 da Lei nº 9.279/96 reconhece ao titular da marca de certificação o direito exclusivo de certificar terceiros, que observem a documentação técnica, em todo o território nacional, excluindo outros de utilizá-la ou de promover a mesma certificação e utilizar o mesmo signo sem a sua autorização.

Esta também impede, segundo os incisos XII do art. 124 da Lei n. 9.279/96, que se realize qualquer imitação ou reprodução de um signo registrado como marca de certificação.

Por fim, o art. 154, da mesma lei, determina que uma marca de certificação que já tenha sido usada e cujo registro tenha sido extinto, não poderá ser registrada por terceiros antes de cinco anos a contar da data da extinção do registro.

Limites da proteção e exceções

Além das formas de extinção da marca, previstas no art. 142 da Lei n. 9.279/96, estabelece o art. 151 da mesma lei que a marca de certificação extingue-se quando o titular que a solicitou deixar de existir ou quando a marca for utilizada em condições diferentes daquelas previstas em seu regulamento de uso.

Tipos penais relacionados

Aplica-se à marca de certificação todos os delitos aplicados às marcas em geral, determinando, contudo, o inciso II do art. 196 da Lei n. 9.279/96, que as penas serão aumentadas de um terço à metade se a marca alterada, reproduzida ou imitada for uma marca de certificação.