

Pedido de registro de marcas ligadas à informática no MERCOSUL: Legislação argentina e brasileira harmonizadas

Gustavo Alberto González Capdevila^{1,2}, Luis A. Herrera¹

¹Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) - Facultad de Química e Ingeniería
Rosário - Santa Fé (SF) - Argentina

gonzalezcapdevila@uca.edu.ar, lherrera@uca.edu.ar

²Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Derecho
S.A.T.T. (Servicio de Atención Técnica a Terceros)
Rosário - Santa Fé (SF) - Argentina

satt@fder.unr.edu.ar

Abstract. *The legal requirements of physical or juridical persons for trademark registration of IT related issues in Argentina and Brazil is an interesting subject. The aim of this paper is to review laws and instructions for Argentines and Brazilians to carry on this registration, using standard categories for brand classification. It is important to approach this issue in the framework of MERCOSUL taking in consideration the harmonization treaties and protocols among member countries. Finally, this paper aims to introduce this subject considering the main legal issues that are at hand for the applicant.*

Resumo. *O pedido de registro de uma marca na Argentina e no Brasil ligadas à informática é um tópico para ser analisado levando em conta a normativa atual e o procedimento de inscrição que pode realizar uma pessoa física ou jurídica. O objetivo deste artigo é apresentar as legislações como também um instrutivo para os cidadãos argentinos e brasileiros realizarem esta gestão a partir de categorias padrão em que se classificam as marcas. É importante salientar a abordagem desta temática no plano do MERCOSUL a partir de tratados e protocolos de harmonização entre os países membros. Finalmente, este trabalho pretende introduzir esta temática considerando os principais aspectos legais que se encontram na mão do requerente.*

1. Introdução

A principal motivação deste artigo é a descrição do pedido de registro de uma marca na Argentina e no Brasil, especialmente em casos ligados com a informática e as TIs, entre outros.

O INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) é uma instituição do estado argentino e o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) pertencente ao estado brasileiro destinadas à proteção dos direitos da propriedade industrial. Além disso, o INPI estimula os requerentes a realizarem as inscrições das suas marcas e patentes de invenção [INPI Argentina 2012 & INPI Brasil 2012].

Por outro lado, este artigo é uma continuidade do trabalho apresentado no I SABTIC intitulado: *Registro oficial en la Argentina de nombres de dominios,*

contenidos de sitios Web y marcas [González Capdevila 2011] com o objetivo de aprofundar as pesquisas realizadas nesta temática, fazer comparações entre as legislações de marcas na Argentina nº. 22.362/1981 e no Brasil nº. 9279/1996 [INPI Argentina 2012 & INPI Brasil 2012].

Finalmente, cabe destacar a situação atual do pedido de registro de marcas no plano do MERCOSUL levando em conta o *Protocolo de Harmonização de Norma sobre a Propriedade Industrial no MERCOSUL em matéria de marcas* [CMC 1995] e a *XXIII Reunião do Subgrupo de Trabalho Nº. 7 “Indústria”, Comissão da Propriedade Intelectual* [CPI 2004].

2. As marcas

Nesta seção descrevem-se basicamente os principais destaques da temática das marcas a nível internacional e, portanto, válidos para a Argentina e para o Brasil [INPI Argentina & INPI Brasil 2012]. As legislações desses países estão baseadas no *Protocolo de Harmonização de Norma sobre a Propriedade Industrial no MERCOSUL em matéria de marcas* [CMC 1995] e posteriores revisões realizadas na *XXIII Reunião do Subgrupo de Trabalho Nº. 7 “Indústria”, Comissão da Propriedade Intelectual* [CPI 2004] descritos na seguinte seção:

2.1 Destaques de marcas

A seguir, observam-se alguns destaques ligados às marcas:

O que é uma Marca?

É todo sinal com capacidade distintiva que permite diferenciar um produto ou um serviço de outro.

Para que é usada?

A marca é importante no âmbito da concorrência. Ela é usada para os produtos ou serviços serem conhecidos pelos consumidores através de sua identificação como a marca que os designa. Portanto, resulta em muitos casos que o valor da marca é superior a outros bens que tem uma empresa.

Uma marca comercial serve para:

a) Diferenciar-se da concorrência, b) Indicar a origem do produto ou serviço, c) Distinguir qualidade e características e d) Fazer e reforçar a campanha publicitária.

O que pode ser registrado como marca?

A regra básica é que qualquer sinal que permita distinguir um produto ou serviço é registrável exceto que seja proibido pela lei.

Que tipos de marcas existem?

Marcas de produtos e serviços. Neste artigo vão se destacar as informáticas.

Quanto a sua apresentação, as marcas podem ser classificadas em:

Nominativas: Aquelas compostas de forma única e exclusiva por palavras, letras ou números e suas s combinações, sem utilizar características gráficas ou cores específicas.

Figurativas: Aquelas formadas por símbolos gráficos, desenhos e logotipos.

Mistas: Aquelas que se formam pela combinação de elementos nominativos e figurativos ao mesmo tempo, ou de elementos nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizada.

Tridimensionais: Aquelas compostas pela forma plástica de um produto ou de uma embalagem que seja distintiva. Elas podem também conter elementos figurativos e nominativos. Esta classificação é exclusiva para o Brasil.

Como se classificam os produtos ou serviços?

Segundo a classificação do Acordo de Nice, os produtos são agrupados nas classes 1-34 e os produtos 35-45. A seguir, exibe-se a seguinte lista parcial de classes ligadas à informática invenção [INPI Argentina 2012 & INPI Brasil 2012]:

Tabela 1. Lista parcial: Classificação de Nice para produtos e serviços

Categoria	Classe	Nº. de Ordem (port)	Identificação do produto	Nº. de base
Produtos	09	C 1122	Comparadores	090067
		C 1141	Computador (Memórias para -)	090342
		C 1142	Computador (Periféricos de -)	090590
		C 1146	Computador (Programas operacionais para -) [gravados]	090589
		C 1147	Computador (Teclados de -)	090537
		C 1149	Computadores (Impressoras para -)	090618
	16	F 0292	Fitas de papel e cartões para gravação de programas de computador	160231
		F 0294	Fitas de tinta	160143
		F 0295	Fitas de tinta para impressoras de computador	160326
	20	M 0373	Mesas com rodinhas para computadores	200266
Serviços	35	A 0156	Arquivos (Gestão computadorizada de -)	350061
		B 0003	Bancos de dados de computador (Compilação de informação em -)	350080
		C 0005	Caixa postal de voz (Serviços de -) [secretária eletrônica]	350074
	42	A 0125	Análise de sistemas [informática]	420177
		A 0173	Atualização de software de computador	420140
		D 0001	Dados (Recuperação de -) [informática]	420175
		P 0087	Programação de computador [informática]	420090
		R 0019	Recuperação de dados [informática]	420175
		C 0073	Computador (Duplicação de programas de -)	420197
		C 0077	Computadores (Projeto de sistema de -)	420194

3. Marcas no MERCOSUL

Nesta seção é importante salientar os tratados assinados de marcas no plano internacional e no MERCOSUL e especialmente os protocolos de harmonização segundo a Convenção da União de Paris [CUP 1967, CMC 1995 & CPI 2004].

3.1 Harmonização das marcas no MERCOSUL

Tendo em vista o Art. 13 do Tratado de Assunção, a Decisão N°. 4/91 do Conselho do Mercado Comum, a Resolução N°. 39/94 do Grupo Mercado Comum e a Recomendação N°. 7/94 do SGT N°. 7, o Conselho do Mercado Comum decidiu no Art. 1 aprovar o *Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no*

MERCOSUL em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem como necessidade de promover uma proteção efetiva e adequada desses direitos.

Portanto, os governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, desejam reduzir as distorções e os obstáculos ao comércio e à circulação de bens e serviços no território dos Estados Partes do Tratado de Assunção e reconhecem a necessidade de estabelecer para tais fins regras e princípios que sirvam para orientar a ação administrativa, legislativa e judicial de cada Estado Parte no reconhecimento e na aplicação dos direitos de propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem, entre outros aspectos [MERCOSUL/CMC/DEC. N.º. 8/95].

Por outro lado, realizou-se na cidade do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, no período de 29 de setembro a 1º de outubro de 2004, a XXIII Reunião do Subgrupo de Trabalho N.º. 7 “Indústria” / Comissão de Propriedade Intelectual, com a presença das delegações da Argentina, Brasil e Uruguai. Entre os temas tratados na reunião destaca-se a Revisão do “Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no MERCOSUL em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem”, decisão CMC N.º. 08/95. Entre as disposições gerais destacam-se os seguintes artigos ligados ao pedido do registro de uma marca no MERCOSUL [MERCOSUL/SGT N.º. 7/ATA N.º. 02/04]:

Tabela 2. Alguns artigos do Protocolo de Harmonização no MERCOSUL

Artigo 6. Das Condições do Registro: *Poderão solicitar o registro de uma marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado, conforme a legislação nacional de cada Estado Parte.*

Artigo 8. Prazo do Registro e Prorrogação: *Serão mencionados aqui apenas dois itens: 1) O registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos contados da data de sua concessão no respectivo Estado Parte. 2) O prazo de vigência do registro poderá ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos de dez anos contados da data da expiração precedente.*

Artigo 9. Oposição ao Pedido de Registro: *1) Os Estados Partes comprometem-se a prever um procedimento administrativo de oposição aos pedidos de registro de marca. 2) Quando a legislação nacional de um Estado Parte não contiver previsão de procedimento administrativo de resolução de oposição, este Estado Parte envidará os seus melhores esforços para adotar tal procedimento, no prazo de cinco anos contados da data de entrada em vigor do presente Protocolo para essa Parte.*

Artigo 10. Nulidade do Registro. *Serão mencionados aqui apenas três itens: 1) São nulos os registros de marca que estejam compreendidos nas proibições previstas na legislação de cada Estado Parte. 2) A pedido de qualquer pessoa com legítimo interesse, ou de ofício se a legislação do Estado Parte assim o permitir, e prévia oportunidade do contraditório ao titular do registro da marca, a autoridade competente do Estado Parte declarará a nulidade do registro se ele houver sido efetuado com violação de alguma das proibições previstas na legislação desse Estado Parte. 3) Quando as causas de nulidade, previstas na legislação de cada Estado Parte, somente afetarem um ou alguns dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registrada, será declarada a nulidade unicamente para esses produtos ou serviços.*

4. Comparação entre as leis argentina e brasileira de marcas harmonizadas

Quanto ao pedido de registro de uma marca, as leis de marcas na Argentina nº. 22.362 e no Brasil nº. 9279/1996 harmonizadas têm similitudes e diferenças que se exibem a seguir [INPI Argentina & INPI Brasil 2012]:

Tabela 3. Comparação entre as leis argentina e brasileira de marcas

Elemento	Lei brasileira de marcas N°. 9279/1996	Lei argentina de marcas n°. 22.362 /1981 ₁
A propriedade de uma marca	Assegura ao seu dono o uso exclusivo em todo o território do Brasil	Assegura ao seu dono o uso exclusivo em todo o território da Argentina
A duração de um registro de marca	10 anos. O titular pode prorrogar quantas vezes ele quiser.	10 anos. O titular pode prorrogar quantas vezes ele quiser.
Quem pode registrar uma marca?	Pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou público, nacionais ou estrangeiras.	Pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou público, nacionais ou estrangeiras.
Domicílio Legal	No caso de requerente domiciliado no exterior, ele deverá ser representado por procurador domiciliado no Brasil.	No caso de requerente domiciliado no exterior ou no interior da Argentina, ele deverá estabelecer um endereço obrigatório em Buenos Aires (Distrito Federal).
Quanto custa	O pedido inicial custa R\$ 355 (795 pesos argentinos)	O pedido inicial custa 400 pesos argentinos (R\$ 179)
Agentes da Propriedade Industrial (A.P.I.)	Não é obrigatório para iniciar o trâmite, mas sugere-se considerar a contratação de um A.P.I. se o requerente tiver que resolver uma oposição, por exemplo.	Não é obrigatório para iniciar o trâmite, mas sugere-se considerar a contratação de um A.P.I. se o requerente tiver que resolver uma oposição, por exemplo.
Busca prévia gratuita	Não basta que sua marca seja registrável. Ela tem que estar disponível. Por isso, é preciso buscá-la clicando aqui: http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/servimg.jsp?BasePesquisa=Marcas	Não basta que sua marca seja registrável. Ela tem que estar disponível. Por isso, é preciso buscá-la clicando aqui: http://www.inpi.gov.ar/ConWeb/Parametros/Marca.asp
Prazos do processo de registro	Aproximadamente 12 meses	Aproximadamente 12 meses
Validade do registro	Dentro do território brasileiro. E preciso realizar o pedido de registro da marca nos países onde se pretende protegê-la. Prioridade Unionista CUP (Convenção da União de Paris): 6 meses.	Dentro do território argentino. E preciso realizar o pedido de registro da marca nos países onde se pretende protegê-la. Prioridade Unionista CUP (Convenção da União de Paris): 6 meses.
Formulário de Pedido de Registro de Marca	E o principal documento de pedido de registro de uma marca. O interessado poderá utilizar o serviço “e - marcas” cadastrando-se previamente.	E o principal documento de pedido de registro de uma marca. Não existe um sistema de cadastramento. O interessado apenas poderá enviar as taxas e o formulário através do correio postal.
Contato	Praça Mauá, n°. 7 - Centro - Rio de Janeiro/RJ. CEP 20081-240. Site: www.inpi.gov.br E-mail: marca@inpi.gov.br	Diretoria de Marcas: Avenida Paseo Colón 717 - 1ero. Andar - Buenos Aires (Distrito Federal) Site: www.inpi.gov.ar E-mail: infomarcas@inpi.gov.ar

₁ A Lei N°. 24.481 regulamentada por Anexo II do Decreto N°. 260 do 20 de março de 1996, criou-se o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, designando-o como a Autoridade de Aplicação da Lei de marcas N°. 22.362 na República Argentina.

5. Conclusões

A partir do *Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no MERCOSUL em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem* e segundo a *Convenção da União de Paris*, permite o requerente iniciar o pedido de registro de uma marca levando em conta as normativas aprovadas pelos países membros do MERCOSUL antes descritas [MERCOSUL/CMC/DEC. N°. 8/95,

MERCOSUL/SGT N°. 7/ATA N°. 02/04 & CUP 1967]. Portanto, é importante apresentar estas normativas que permitiram às legislações desses países se adaptarem às normas regionais e internacionais em matéria de marcas [INPI Argentina 2012 & INPI Brasil 2012].

Além disso, prestigiosas publicações impressas e eletrônicas permitem considerar os principais aspectos apresentados neste artigo como uma base fundamental para introduzir à temática do pedido de registro de uma marca no MERCOSUL [Ramos Mitelman 1998, Clara 2001, O'Farrell 2005 & Thompson S. Martinez - Dos Santos Duarte 2010].

Em resumo, este artigo pretende exibir não só as normativas argentinas e brasileiras para o pedido de uma marca ligada à informática como também a harmonização delas que permite ao requerente considerar critérios comuns para realizar este importante trâmite de registro.

Referências

- Clara, Bibiana Luz (2001), *Manual de Derecho Informático*, Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosário, SF, Argentina.
- CUP (1967), *Convenção da União de Paris, Ata de Estocolmo*.
- INPI Argentina (2012), *Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*, www.inpi.gov.ar, Buenos Aires.
- INPI Brasil (2012), *Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, www.inpi.gov.br, Rio de Janeiro, RJ.
- CMC: MERCOSUL/CMC/DEC. N°. 8/95 (1995), *Protocolo de Harmonização de Norma sobre a Propriedade Industrial no MERCOSUL em matéria de marcas*, www.mercosur.int, Conselho do Mercado Comum do Sul (CMC).
- CPI: MERCOSUL/SGT N°. 7/ATA N°. 02/04 (2004), XXIII Reunião do Subgrupo de Trabalho N°. 7 “Indústria”, Revisão do Protocolo de Harmonização de Normas, Comissão de Propriedade Intelectual (CPI), www.mercosur.int.
- González Capdevila, Gustavo Alberto (3-4/11/2011), *Registro oficial en la Argentina de nombres de dominios, contenidos de sitios Web y marcas*, I SABTIC Argentina - Brasil, UCA Campus Rosário, SF, Argentina.
- Mitelman, Carlos Octavio (01/1998), *Las Marcas: Régimen Legal en el Mercosur*, Revista “Aplicación Profesional”, N°. 18, Editorial “Aplicación Tributaria”, Escritório “Obligado & Cía.”, www.obligado.com.ar, Buenos Aires, Argentina.
- O'Farrell, Ernesto (25/08/2005), *Nuevo análisis de la armonización del derecho en los países del Mercosur*, Artigo publicado no jornal jurídico “La Ley”, Revista “Actualidad”, página 1.
- Thompson S. Martinez (10/05/2010), Daniela & Dos Santos Duarte, Luís Carlos, *Patentes, Desenhos Industriais e Marcas - Proteção no Brasil e Exterior*, Escritório “Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira”, www.dannemann.com.br, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.