

ASSUNTO:PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS REFERENTES
AO REGISTRO DE MARCAS DA EMPRESA**APROVAÇÃO:**Resolução DIREX nº 131
de 10/11/2014**VIGÊNCIA:**

11/11/2014

**NORMA DE REGISTRO
DE MARCAS
- NOR 506**

SUMÁRIO

1	FINALIDADE	02
2	ÁREA ENVOLVIDAS.....	02
3	CONCEITUAÇÃO	02
4	COMPETÊNCIAS.....	03
5	PRINCÍPIOS BÁSICOS	03
6	PROCEDIMENTOS.....	04
7	PRAZOS.....	06
8	MARCAS NÃO REGISTRÁVEIS	06
9	LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA.....	08
10	DISPOSIÇÕES GERAIS	08

1. FINALIDADE

Definir critérios e regulamentar os procedimentos para registro das marcas da Empresa Brasil de Comunicação – EBC.

2. ÁREAS ENVOLVIDAS

2.1 ÁREA GESTORA

Diretoria da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento.

2.2 ÁREAS CORRESPONSÁVEIS

I - Procuradoria Jurídica e

II - Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas.

3. CONCEITUAÇÃO

3.1 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

Autarquia federal responsável pelo registro e concessão de marcas, patentes e desenhos industriais.

3.2 MARCA

Qualquer figura, nome ou símbolo que possa ser identificado visualmente e que serve para distinguir um determinado produto ou serviço dos demais existentes no mercado.

3.3 MARCA NOMINATIVA

É o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.

3.4 MARCA MISTA

É o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.

3.5 CLASSIFICAÇÃO / CLASSE

Especificação dos produtos ou serviços que o registro da marca visa proteger; escolha da classe que mais identifica os produtos ou serviços que realmente são oferecidos pelo requerente.

4. COMPETÊNCIAS

4.1 Compete a cada Diretoria solicitar junto à Gerência Executiva de Marketing os procedimentos para o registro de marca de veículos, programas e produtos da Empresa.

4.2 Compete à Procuradoria Jurídica:

I - assessorar a Gerência Executiva de Marketing na elaboração de documentos exigidos pelo INPI.

II - redigir recursos, oposições e petições a serem apresentadas ao INPI;

III – elaborar pareceres internos de instrução e de opinião jurídica quando requisitados pelas áreas demandantes;

4.3 Compete à Gerência Executiva de Marketing:

I - efetuar pesquisa de registro de marcas, a partir de solicitação das Diretorias;

II - autuar, compor e acompanhar os processos de registro de marcas;

III - enquadrar as marcas de acordo com a classificação do INPI;

IV - solicitar e fazer a gestão da solicitação e do registro de marcas junto ao INPI;

V - solicitar o pagamento da retribuição do INPI;

4.4 Compete à área de Administração e Logística da Diretoria de Administração e Finanças a publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no Diário Oficial da União – D.O.U., nas hipóteses de recolhimento de retribuições de valores em favor do INPI.

5. PRINCÍPIOS BÁSICOS

5.1 O registro de marca garante o direito de uso, assim como possibilita à EBC qualificar as defesas porventura necessárias contra terceiros nos âmbitos administrativo e judicial.

5.1.1 O uso indevido das(s) marca(s) por terceiros deverá ser cessado imediatamente após a respectiva notificação pela EBC e, caso necessário, a EBC adotará as medidas judiciais pertinentes para a preservação dos seus direitos.

5.2 O pedido de pesquisa de registro de marca deverá ser feito antes do início da produção de novo programa ou de implementação do respectivo serviço.

5.2.1 A EBC deverá evitar a apresentação de pedidos de registro ao INPI de nomes idênticos ou de nomes que contenham radicais semelhantes, consideradas a

precedência de terceiros naquela autarquia de marcas ou já registrados perante aquele instituto.

5.3 Tratando-se de marcas de programas de rádio e TV há de se distinguir produção própria, licenciamento, parceria e coprodução, assim como a titularidade da marca nessas modalidades.

5.3.1 Todo programa de produção própria deverá ter suas marcas registradas.

5.3.2 A EBC não se responsabilizará pela gestão de marcas de programas adquiridos por licenciamento e parcerias.

5.3.2.1 A responsabilidade sobre a titularidade das marcas envolvidas caberá exclusivamente aos licenciantes e parceiros da EBC, devendo estar prevista nos respectivos instrumentos contratuais firmados pela EBC com os licenciantes e parceiros.

5.3.3 Nas obras de coprodução todas as condições relacionadas ao registro de marcas deverão constar expressamente em contrato, com a definição da responsabilidade da parte pelo registro.

5.3.3.1 Caberá à Diretoria de Produção definir os critérios e diretrizes para a negociação de registro de marcas nos projetos de coprodução.

5.4 No caso de produções contratadas à EBC, a responsabilidade pelo registro e a gestão das marcas deverá constar em Contrato.

5.4.1 Caso a responsabilidade não esteja especificada, o registro deverá ser efetuado em nome da EBC.

6. PROCEDIMENTOS

6.1 A área demandante deverá encaminhar à Gerência Executiva de Marketing solicitação de pesquisa de registro de marca junto ao INPI.

6.2 Realizada a pesquisa, a Gerência Executiva de Marketing deverá informar à área demandante sobre a viabilidade do registro, observado o disposto no subitem 5.2.1.

6.3 Verificada a viabilidade de registro, a área demandante deve requerer formalmente o pedido de registro à Gerência Executiva de Marketing.

6.4 Definida a marca a ser registrada, a Gerência Executiva de Marketing deverá emitir a Guia de Recolhimento da União – GRU contendo a definição de apresentação, se nominativa ou mista e a natureza da marca, se produto ou serviço.

6.5 Caberá à Gerência Executiva de Marketing solicitar emissão de Nota de Empenho para pagamento das retribuições referentes ao pedido de registro ao INPI, com base em Parecer jurídico de enquadramento da despesa, elaborado pela Procuradoria Jurídica.

6.6 Após valor empenhado, deverá ser emitido Ato Administrativo de Declaração de Inexigibilidade de Licitação pela Gerência Executiva de Marketing, colhida a assinatura do Diretor da área e publicado seu extrato no Diário Oficial da União.

6.7 Caberá à Gerência Executiva de Marketing solicitar o pagamento da retribuição referente ao pedido de registro de marca.

6.8 A Gerência Executiva de Marketing deverá autuar processo para a solicitação de registro da marca e anexar os seguintes documentos:

I - solicitação da área demandante;

II - resultado das pesquisas realizadas na base de dados do INPI;

III - número do código de acesso para pagamento de tarifas e solicitação de registro pelo sistema do INPI;

IV - Guia de Recolhimento da União - GRU;

V - Requisição de Material e Serviço - RMS;

VI - Projeto Básico;

VII - Folha de Cálculo;

VIII - Nota de Empenho;

IX - Ato Administrativo de Declaração de Inexigibilidade de Licitação;

X - Cópia da publicação do extrato de inexigibilidade de licitação no Diário Oficial da União - DOU;

XI - Comprovante de pagamento;

XII - Relatório emitido pelo INPI após a solicitação do registro de marca; e

XIII – Parecer jurídico, quando requerido.

6.9 A solicitação de registro da marca e acompanhamento do processo de registro deverá ser efetuado por intermédio do site do INPI.

7. PRAZOS

7.1 Os prazos estabelecidos na Lei de Propriedade Industrial são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

7.2 O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

7.2.1 A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste item, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

7.3 Não serão reconhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando apresentados:

I - fora do prazo previsto na Lei nº 9.279/1996;

II - não contiverem fundamentação legal; e/ou

III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

7.4 No cômputo dos prazos exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

7.5 Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

7.6 O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

8. MARCAS NÃO REGISTRÁVEIS

8.1 Não são registráveis como marcas:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

- VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
- VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
- IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;
- X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
- XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;
- XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro;
- XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
- XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
- XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
- XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;
- XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
- XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
- XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

9. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

I - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996; e

II - Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 A responsabilidade pela utilização indevida de marca que vier a causar prejuízo à EBC será atribuída ao empregado responsável pelo programa ou produto, nos termos do Regulamento de Pessoal e na legislação aplicável para casos de reparação de danos contra a administração pública.