



PEIEX

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PARA EXPORTAÇÃO

NÚCLEO OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



SÃO
PAULO
NEGÓCIOS



ApexBrasil
AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO
DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS



Mauricio Golfette de Paula – Técnico Extensionista

Economista e Administrador de Empresas

Especialista em Economia de Empresas e Comércio Exterior

Mestre em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie

Ex-professor de comércio exterior da Universidade Mackenzie

Ex-professor de economia internacional da FAAP

Ex-gerente de comércio exterior e câmbio do Banco do Brasil S.A.

Ex-sócio-gerente e gestor de comércio exterior de empresa comercial exportadora e importadora, consultoria, assessoria e treinamento

Ex-consultor sênior de comércio exterior do Sebrae – SP

Autor dos livros “Guia Prático de Exportação” (1994) e “Empresa Importadora” (2014 1º Edição e 2019 2º Edição)



Estratégia para Registro de Marca no Exterior



- A Importância dos registros de marcas para exportação
- Tipos de registros existentes para marcas
- Como efetuar os registros de marcas e no mercado interno e no mercado internacional

PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO



Fonte: CNI

Quadro 1. Ciclo Virtuoso da Inovação

IMPORTÂNCIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



Fonte: Ilustração Njobs

Figura 1. Estratégia de proteção de propriedade intelectual deve acompanhar a estratégia comercial de exportação da empresa

Tipos de Propriedade Intelectual



Fonte: CNI

Quadro 6. Visão geral do marco regulatório de propriedade intelectual do Brasil

Estratégia para Proteção de Ativos Intangíveis no Exterior



Fonte: CNI

Figura 3. Fases da estratégia de proteção de bens de propriedade intelectual no exterior

Estratégia de Promoção e Proteção Intelectual



Fonte: Ilustração Njobs

Figura 3. Divulgação de produtos, tecnologias, marcas e design inovadores em eventos no exterior

Antes de Promover seus produtos:

- Definição da estratégia de proteção de seus ativos de propriedade intelectual: marca, patente, desenho industrial, etc..
- Somente divulgar após as providências legais, no Brasil e no exterior

Características da Propriedade Intelectual

- **Dimensão temporal**
- **Abrangência do direito**
- **Segurança jurídica**
- **Territorialidade do direito de propriedade industrial**



PEIEX

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PARA EXPORTAÇÃO

Registro de Marcas

Marcas de Produtos e Serviços

O que é uma Marca?

Marca é um sinal visualmente perceptível capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa, principalmente, em relação a outros concorrentes.

Tipos de Marcas

Marcas de produto | Marcas utilizadas para distinguir produtos de uma determinada empresa

Marcas de serviço | Marcas utilizadas para distinguir serviços de uma determinada empresa.

Marcas coletivas | Marcas utilizadas para distinguir os produtos ou os serviços provindos de membros de uma determinada entidade e associação.

Marcas de certificação | Marcas utilizadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com certas normas ou especificações técnicas a uma série de normas.

Marcas notoriamente conhecidas | Marcas consideradas muito conhecidas no ramo de atividade que a empresa atua e por isso gozam de uma proteção especial nos termos do art. 6bis (I), da Convenção da União de Paris.

Marcas de Alto Renome | Marcas amplamente conhecidas pela população, que merecem uma proteção especial que engloba todas as classes de serviços e produtos.



PEIEX

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PARA EXPORTAÇÃO

Registro de Marcas e Patentes

Exemplos

Marca Nominativa (palavra):

PETROBRAS

Titular: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás
Link: www.petrobras.com.br

Marca Mista (combinação de letras com logotipo):



Titular: De Plá Material Fotográfico Ltda.
Link: www.depla.com.br

Marca Figurativa (logotipo):



Titular: TV Globo Comunicação e Participações S.A.
Link: redeglobo.globo.com



Titular: Federação Internacional de Futebol (Fifa)
Link: www.fifa.com/protecaoasmarcas

Marca Tridimensional (formato do produto)



Titular: The Coca-Cola Company

Para que servem as marcas?



- Facilitar a identificação junto ao consumidor
- Diferenciar dos demais produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, principalmente, de concorrentes.
- Distinção dos seus produtos
- Definição da imagem e para a confiabilidade dos produtos e serviços prestados no mercado.

O Valor das Marcas



- Uma **marca bem selecionada e distintiva** é considerada um **ativo** para a maioria das empresas.
- Os valores estimados de algumas das marcas mais famosas do mundo, como Coca-cola ou IBM, chegam a ultrapassar US\$ 50 bilhões
- os consumidores associam o símbolo a uma imagem e conjunto de qualidades que eles valorizam que o torne renomado

The iconic Coca-Cola logo, featuring the brand name in its signature red, cursive script with a registered trademark symbol (®) at the end.

Titular: The Coca-Cola Company

Link: cocacola.com

Usando as Marcas



PEIEX

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PARA EXPORTAÇÃO

Você pode registrar uma marca sem a ter utilizado?

Apesar de você depositar o pedido de registro de uma marca antes de utilizá-la, alguns países só reconhecem oficialmente este registro quando o titular apresentar uma prova de uso (por exemplo, os Estados Unidos da América). Além disso, na maioria dos casos, uma marca que não tenha sido utilizada durante um determinado período após o seu registro (geralmente de 3 a 5 anos – 5 anos no Brasil) pode ter o seu registro cancelado.

Em Resumo, as Marcas



- **diferenciam produtos ou serviços**
- **destacam** seus produtos ou serviços no mercado;
- **fixam imagem e reputação**
- **podem ser licenciadas** e fornecem uma fonte direta de renda através dos *“royalties”*
- são elementos fundamentais nos **contratos de franquia e licenciamento de marcas**;
- podem ser **ativo comercial** de valor;
- incentivam os empresários a investirem na manutenção ou no **aprimoramento da qualidade** dos seus produtos;
- podem ser úteis para a **obtenção de financiamentos e captação de recursos**.

Como Proteger a Marca

Protegendo as Marcas

Como proteger sua(s) marca(s)?

A proteção às marcas pode ser obtida através de registro ou, em alguns países, através do uso.



- **Registre a marca mediante depósito** perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI – (sendo possível a solicitação de registro *on line*).
- **Marca é distinta de nome empresarial.**
- Qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, que pretenda utilizar uma marca ou licenciá-la a terceiros pode solicitar o seu registro. **Deve ter competência jurídica para tanto.**
- Conforme determina o art. 128 da Lei da Propriedade Industrial, as **pessoas de direito privado somente podem requerer o registro de uma marca relativa à atividade que exerçam efetivamente e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem.**

A observância dos Direitos sobre as marcas



PEIEX

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PARA EXPORTAÇÃO

O que a sua empresa deve fazer se sua marca estiver sendo usada por terceiros sem sua autorização?

O ônus da fiscalização do uso indevido da marca cabe principalmente ao seu titular. Cabe à sua empresa identificar quaisquer transgressões e decidir quais medidas devem ser tomadas para fazer valer os seus direitos relativos à marca.

Classificação de NICE

Classificação internacional de marcas – classificação de Nice

Organização Mundial de PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI - WIPO) – <http://www.wipo.int>



Global Innovation Index 2018

China Cracks Top 20

The GII 2018 shows Switzerland topping the list of the world's most innovative economies, followed by the Netherlands, Sweden, U.K., Singapore, U.S, Finland, Denmark, Germany and Ireland. China, at 17, is the only middle-income country in the top 20.

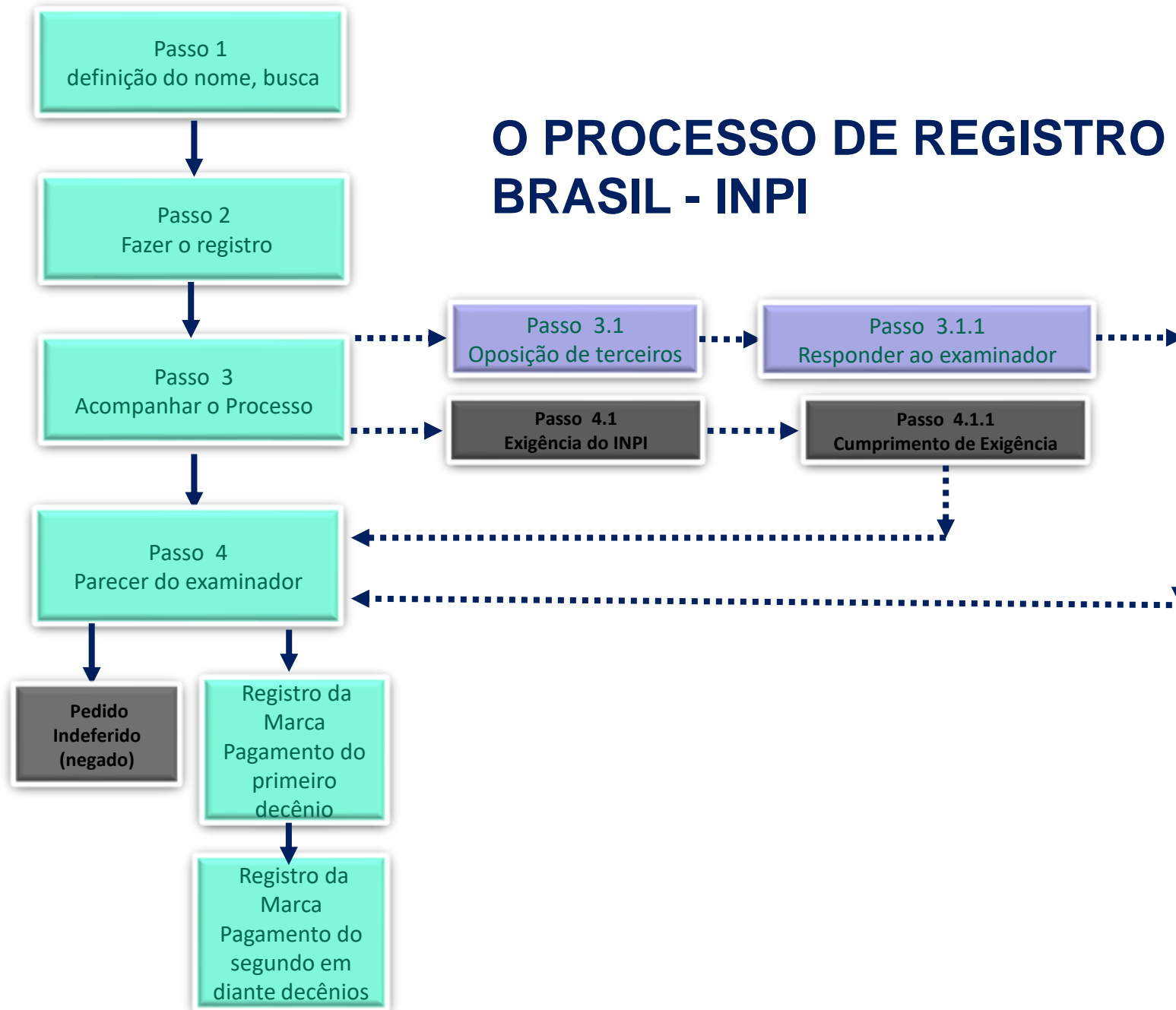
Report | Video: GII partners on innovation | Infographics [PDF](#)

In focus

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (August 27-28)

Director General

O PROCESSO DE REGISTRO DE MARCA NO BRASIL - INPI



Peculiaridades das Marcas Internacionais



Protocolo de Madri – Tratado Internacional para o Registro de Marcas:

- Facilita o registro de marcas no exterior e no Brasil
- Simplificação de procedimentos e redução de custos
- Aplica o princípio da anterioridade
- Garante 12 meses de proteção à marca registrada no Brasil para efeito no exterior – 102 países signatários
- Brasil já é signatário – sanção presidencial em 26/06/2019
 - Entrará em vigor em 90 dias, ou seja, em outubro/2019

Tratado Internacional por Adesão

Rotas:

- Nacional: IP OFFICES
- Regional: EUIPO, OAPI, ARIPO, BENELUX
- Internacional: Sistema de Madri

Sistema de Madri

Visa facilitar o Registro de Marcas no mundo:

- Um formulário único;
- Uma data de prorrogação;
- Um Idioma;
- Gestão centralizada da Inscrição Internacional, inclusive para Designações subsequentes;
- Redução de custos de depósito e de gestão;
- Procurador não obrigatório;
- Uma moeda para as principais transações;
- Previsibilidade tempo

- **Acordo de Madri (1891):** muitas restrições; poucos signatários Brasil denunciou em 1934
- **Protocolo de Madri (1989):** em vigor desde 1996; mais flexível; 105 membros (121 países) hoje. Adesão do Brasil em 02/07/2019 para entrada em vigor em 02/10/2019.

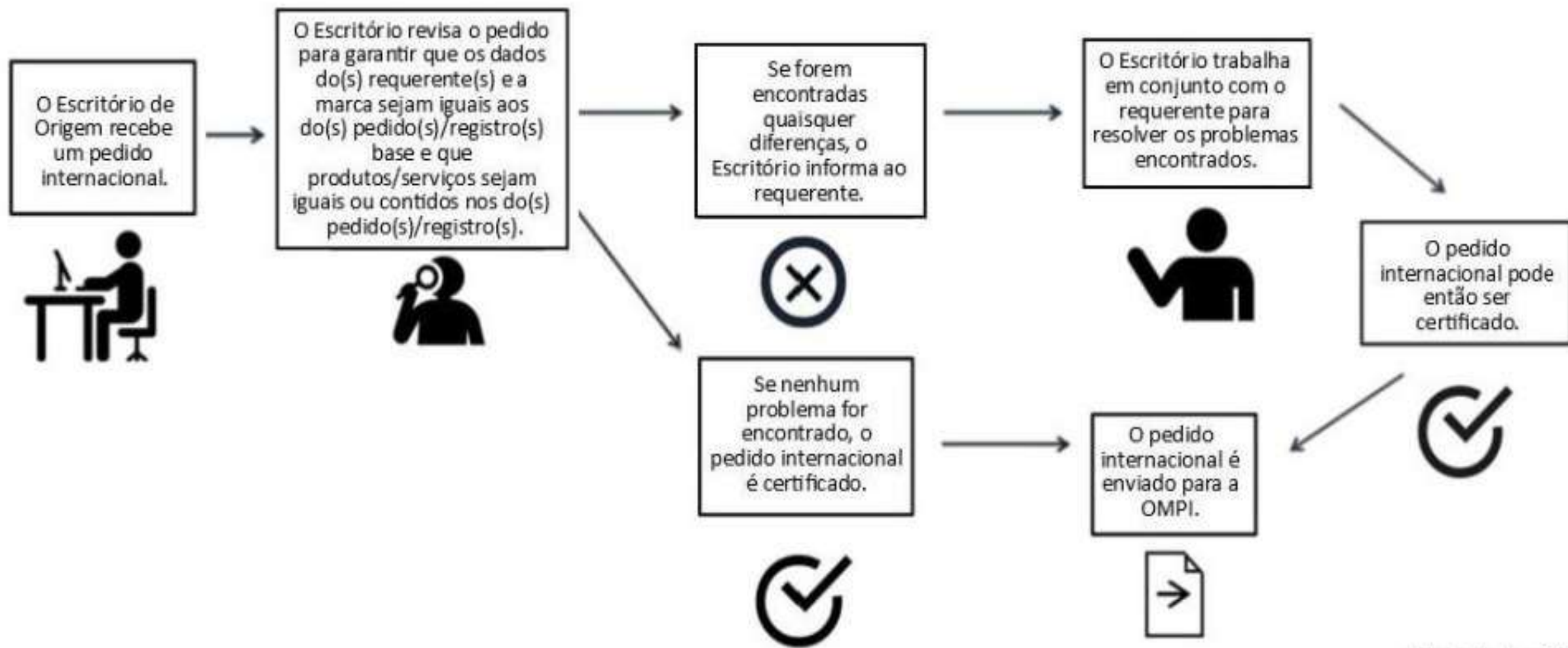


72% da população mundial e
81% do PIB mundial

Certificação de um Pedido Internacional

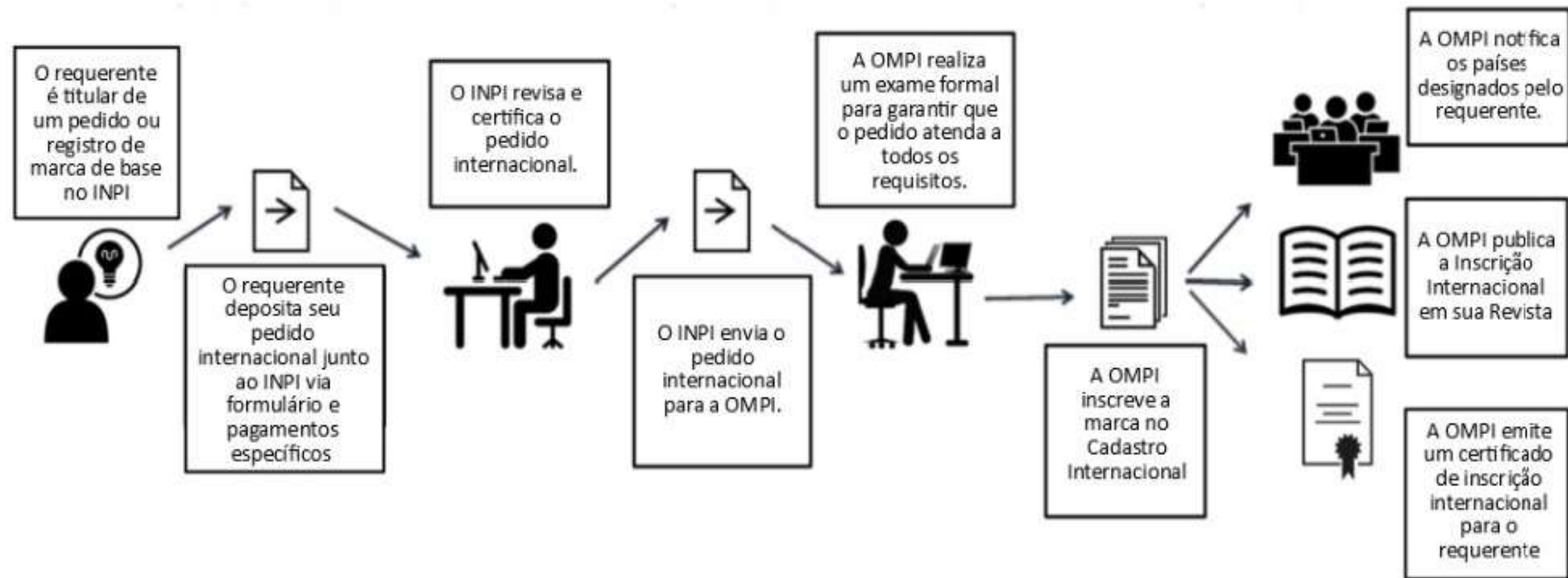
Quando um pedido internacional é depositado junto ao Escritório de origem, o Escritório deve revisá-lo e certificar que todas as informações fornecidas no pedido internacional correspondem à marca base.

Esse processo é denominado certificação de um pedido internacional.



Visão geral do papel do INPI como Escritório de Origem

O Escritório de Origem tem um papel importante no processo de registro internacional. Este fluxograma descreve resumidamente cada etapa deste processo.



Marcas como “produtos” de exportação

NBS – NOMENCLATURA BRASILEIRA DE SERVIÇOS

1.1104	Licenciamento de direitos sobre a propriedade industrial
1.1104.10.00	Licenciamento de direitos sobre patentes
1.1104.20.00	Licenciamento de direitos sobre marcas
1.1104.30.00	Licenciamento de direitos sobre desenho industrial
1.1104.90.00	Licenciamento de direitos sobre a propriedade industrial não classificado em subposições anteriores
1.1108	Cessão definitiva de direitos sobre a propriedade industrial
1.1108.10.00	Cessão definitiva de direitos sobre patentes
1.1108.20.00	Cessão definitiva de direitos sobre marcas
1.1108.30.00	Cessão definitiva de direitos sobre desenho industrial
1.1108.90.00	Cessão definitiva de direitos sobre a propriedade industrial não classificada em subposições anteriores

CUIDADOS



O processo de internacionalização deve demandar alguns cuidados:

- 1. Ter ciência de que a proteção conferida por um escritório de PI NÃO é internacional***
- 2. Verificar se o mercado está livre para a entrada de uma marca, patente, desenho industrial ou indicação geográfica em um determinado território***
- 3. NÃO divulgar prematuramente os produtos ou serviços antes de protegê-los no mercado de exportação.***
- 4. NÃO pensar que as regras são iguais em todos os países***
- 5. Ficar atento aos prazos para requerer a proteção da PI no exterior***

REFERÊNCIAS

**PROTEÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL NO EXTERIOR**

GUIA PARA O EXPORTADOR

http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_24/2015/10/09/554/GuiadoExportador.pdf

A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O COMÉRCIO EXTERIOR

Conhecendo oportunidades para seu negócio

file:///C:/Users/mauriciogolfette/Desktop/pi_e_comercio_exterior_inpi_e_apex.pdf



Protocolo de Madri

por CGCOM — última modificação 18/10/2019 15h57

[Tweeter](#)

[Curtir 54](#)

[Acesso à Informação](#)

[Fale Conosco](#)

[Ouvidoria](#)

PEDIDO EM ETAPAS

1. Entenda
2. Faça a busca
3. Pague a GRU
4. Inicie o pedido
5. Acompanhe

Como dar entrada no pedido internacional de registro de marca pela via do Protocolo de Madri:

Para facilitar, criamos um painel de navegação com o passo a passo para o depósito do pedido internacional de registro de marca (serviço INPI cód. 3004 - Certificação de Pedido Internacional para transmissão à Secretaria Internacional) com todos os links para os sistemas INPI. [Acesse-o aqui.](#)

[Passo a passo do Pedido Internacional](#)

* Temporariamente, é recomendado o uso dos **navegadores** *Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge* para o preenchimento do formulário eletrônico de pedido internacional (MM2) no e-Marcas.



PEIEX

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PARA EXPORTAÇÃO

NÚCLEO OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



ApexBrasil
AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO
DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS 



mauricio.peiex@edu.fecap.br

Parceria:

Iniciativa:



MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES

