

MOMSEN  
LEONARDOS  
& CIA

Licensed Patent and Trademark Attorneys  
Est. 1919

Tomaz Francisco Leonardos  
Luiz Leonardos  
Maurício Leonardos  
Flávio Leonardos  
Filipe da Cunha Leonardos  
Gustavo Leonardos  
Galiléi Francisco Leonardos  
Denise Leite de Oliveira Dale  
Elisabeth Kazmar Böhme (SP)

Ana Lúcia Mamede Carneiro  
Antonio Carlos Ramco  
Carla Casarillo Brigagão  
Carlos Guarnsey  
Cláudio Roberto Barbosa  
Eduardo Colonna Rosman  
Fernanda Turin Leonardos  
Gustavo José Ferreira Barbosa  
João Luis d'Orey Faccó Vianna  
Liz Carneiro Leão Starling  
Louise Pratchi  
Marcelo Capellas Leite  
Marcelo de Oliveira Müller  
Otto Barbo Lóka  
Rodrigo A. de Ouro Preto Santos  
Hernando Magalhães Varella  
Rosane Rego Tavares da Silva  
Socis Moraes de Sousa

MAIN OFFICE:  
RIO DE JANEIRO  
Rua Teófilo Otoni, 63 - 10º andar  
Centro  
20090-080 - Rio de Janeiro - RJ  
Brazil  
Tel (55-21) 2518 2264  
Fax (55-21) 2518 3152  
E-Mail: momsens@leonardos.com.br  
www.leonardos.com.br

SÃO PAULO BRANCH:  
Av. Nove de Julho, 3.147  
7º andar - Conj. 72  
Jardim Paulista  
01407-000 - São Paulo - SP  
Brazil  
Tel (55-11) 3884 6954  
Fax (55-11) 3885 4675

P.O. BOX 21214  
Agência Praça Mauá  
20110-970 - Rio de Janeiro - RJ - Brazil

# Newsletter

*No. 161*

*Janeiro de 2003*

## UNIÃO EUROPÉIA: EXPANSÃO DA PROTEÇÃO DA MARCA COMUNITÁRIA, E CRIAÇÃO DO REGISTRO COMUNITÁRIO DE DESENHO INDUSTRIAL

### **AUMENTO DO NÚMERO DE PAÍSES PARTICIPANTES A PARTIR DE 2004**

A partir de 2004, a União Européia, que, até agora, reúne o interesse econômico de 15 países (Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Espanha, Suécia, Holanda e Reino Unido) contará com a adesão de mais 10 países (Chipre, República Checa, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Eslováquia e Eslovênia). Outros países, como Bulgária, Romênia e Turquia, também estão negociando a futura adesão ao bloco econômico.

No que tange à obtenção de registro de marcas, junto ao Escritório Europeu de Marcas, situado em Alicante (cujo nome oficial é "Instituto de Harmonização para o Mercado Interno", e é conhecido por sua sigla em inglês, "OHIM"), o aumento do número de países só vem a fortalecer o detentor de registros comunitários de marca, uma vez que a proteção obtida com um só registro, atingirá, a partir de 2004, os 25 países integrantes da União Européia. Em linhas gerais, o "registro comunitário" (como é chamado o registro obtido perante o OHIM), para quem está expandindo seus negócios na área econômica européia, é a maneira mais segura e de menor custo para se proteger uma marca.

As vantagens de se iniciar o processo de depósito de pedido de registro de marca comunitária são muitas, sendo que destacamos para nossos clientes, a mais importante, qual seja: **marcas já**

© Momsen, Leonardos & Cia., 2003. Todos os direitos reservados. Esta newsletter não é um aconselhamento jurídico. A reprodução é permitida desde que citada a fonte. This newsletter is not a legal opinion. Reproduction is authorized as long as the source is indicated.

**registradas ou que forem depositadas até 31 de dezembro de 2003, terão sua proteção automaticamente estendida ao território dos novos países-membros, sem qualquer custo adicional.**

**Em outras palavras, é aconselhável dar início ao depósito de pedido de registro da marca comunitária o quanto antes**, pois, após a data de adesão dos novos países membros da União Européia, novas taxas serão implementadas e, devido ao aumento do número de idiomas que também serão efetivados, é esperado que essas taxas sofram um aumento significativo se comparadas com os valores atuais.

### **DESENHO INDUSTRIAL REGISTRÁVEL NA UNIÃO EUROPÉIA A PARTIR DE 2003**

Além da adesão dos novos países, outra importante novidade é que, a partir de 1º de janeiro de 2003, os **desenhos industriais**, seguindo o sucesso da marca comunitária, poderão ser registrados perante o OHIM. Em poucas palavras, isto significa que, se uma empresa brasileira estiver exportando produtos manufaturados para a Europa e, paralelamente, tiver desenvolvido um “**design**” inovador para seu produto, ou até mesmo se sua **embalagem** apresentar inovação estética, o caminho mais curto e menos oneroso para a proteção deste “**design**” é através do registro comunitário de desenho industrial.

Entretanto, há quem possa se questionar “**como proteger melhor meu produto lá fora: como desenho industrial ou como marca?**” Neste caso, primeiramente, entenda-se como **desenho industrial** toda disposição ou conjunto de linhas ou cores que, com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico. Resumidamente, podemos dizer que, se um objeto apresenta características visuais próprias e inovadoras, este objeto merece proteção dentro do desenho industrial. É importante lembrar que para se obter um registro o desenho industrial deve ser **novos**, ou seja, o protocolo do pedido de registro deve ser anterior ao uso público do *design*, e que o registro impede que terceiros utilizem *design* idêntico em qualquer atividade.

A **marca figurativa ou tridimensional**, por outro lado, protege uma forma de apresentação visual, que pode ser nova ou não, mas que exerce a função de distinguir a origem dos produtos, fazendo que o consumidor os associe a um determinado fabricante. O registro de marca impede que concorrentes utilizem a mesma marca em atividades semelhantes, e, em regra geral, é lícito o uso de marca idêntica ou semelhante por terceiros em **outras** atividades.

A grande e maior diferença, em nossa opinião, está entre as características do produto:

- 1- O “**produto novidade**”, ou seja, um produto “da moda”, que deverá ficar no mercado por alguns anos: neste caso, aconselhamos a obtenção do registro de desenho industrial, cuja proteção vai somente até, no máximo, 25 anos da data inicial de depósito e seu processo é bem mais simples que o de registro de uma marca; e
- 2- O “**produto tradicional**”, com uma apresentação visual que o identifique e diferencie perante os consumidores, com perspectivas de ser comercializado em larga escala e durante muitos anos: neste caso, o aparência do produto deverá ser protegida como marca (figurativa ou tridimensional), pois, apesar do processo de obtenção do registro ser mais longo e sinuoso (podendo sofrer ataques de terceiros com oposições), o registro poderá ser renovado por sucessivos períodos decenais, indefinidamente.

Tanto com relação aos desenhos industriais quanto com relação às marcas é possível requerer o registro no OHIM reivindicando a **prioridade** do pedido de registro brasileiro, caso em que o pedido europeu será tratado como tendo sido depositado na mesma data do pedido brasileiro, mas essa possibilidade somente existe se o pedido europeu for apresentado dentro do prazo de **6 (seis) meses** após o protocolo do pedido brasileiro. Seja qual for o caso, estamos aptos a proteger os produtos de nossos clientes, seja na esfera nacional ou na internacional. O nosso setor de depósitos no exterior poderá fornecer quaisquer informações a este respeito, bem como fazer uma análise do que melhor se encaixa à realidade da empresa. Para tanto, seu contato habitual em nosso escritório está à sua disposição, ou, se preferir, escreva para nosso sócio Gabriel F. Leonardos.

---

-0-0-0-0-0-