

Legislación Marcaria

MANUAL INFORMATIVO POR PAÍSES

Brasil

MANUAL INFORMATIVO POR PAÍSES



ASIPI

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual

Colección de



© De la presente edición
Asociación Interamericana
de la Propiedad Intelectual
(ASIFI), 2016

ISBN
En trámite

Jorge Chavarro Aristizábal
Coordinación

Natalia Tobón Franco
Edición de textos

Saúl Alvarez Lara
Diseño y composición

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

ASIFI no se hace responsable por la forma o contenido de los artículos publicados en esta revista pues cada uno refleja únicamente la opinión de su autor.

Noviembre de 2016

Legislación Marcaria

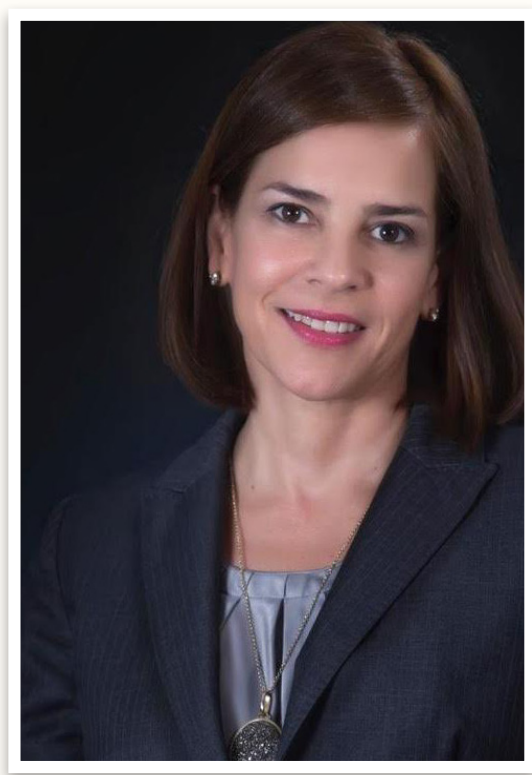
MANUAL INFORMATIVO POR PAÍSES

Brasil



ASIPI

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual



María del Pilar Troncoso
Presidente de ASIPI

PRÓLOGO

El Comité “Manual informativo por países” de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual –ASIPI- trabajó en estos Manuales informativos sobre Legislación Marcaria aplicable en diversos países de Iberoamérica con la intención de reunir en sólo documento, de manera clara, sistemática y uniforme, toda la información que abogados, empresarios, funcionarios públicos y legisladores necesitan conocer para registrar, usar y defender de manera legal y expedita las marcas fuera de sus países de origen.

La información contenida en cada una de estas cartillas será actualizada cada vez que la normatividad de cada uno de los países analizados así lo exija.

Quiero reconocer el trabajo juicioso, serio y riguroso de las siguientes personas en esta cartilla:

- Colaboradores:** Otavio Padilha Velasco | Soerensen Garcia Advogados
Associados | Brasil
Flavia Campbell | Lewis Roca Rothgerber Christie |
Estados Unidos
- Editores:** Sebastián Lovera | Ladas & Parry LLP | Estados Unidos
Jaime Durand P. | García Sayan Abogados | Perú

Esperamos que esta iniciativa de **ASIPI** y sobretodo, el arduo trabajo del Comité “Manual Informativo por países” sea de utilidad para usted y se convierta en una herramienta de primer nivel para su trabajo cotidiano.

María del Pilar Troncoso
Presidente ASIPI



ÍNDICE

Presentación por la presidenta de ASIPI, María del Pilar Troncoso	5
I. Legislación aplicable	8
II. Oficina de Marcas	8
III. Acuerdos Internacionales	8
IV. Registro de Marcas	9
V. Presentación de Solicitud	11
VI. Proceso de solicitud de registro	13
VII. Renovación de registros de marca	16
VIII. Uso de marca registrada	17
IX. Transferencia	18
X. Licencia	18
XI. Proceso de Oposición	19
XII. Acción de Cancelación por falta de uso	20
XIII. Acción de Nulidad de Registro	21
XIV. Acción por Infracción de Marca – Competencia Desleal	22
XV. Registro con Aduanas	24
XVI. Nombres de Dominio	24

Colaboradores

Octavio Padilha Velasco | Soerensen García Advogados Asociados | Brasil
Flavia Campbell | Lewis Roca Rothgerber Christie | Estados Unidos

Editores

Sebastián Lovera | Ladas & Parry LLP | Estados Unidos
Jaime Durand P. | García Sayan Abogados | Perú

I. LEGISLACIÓN APLICABLE

Designación y Número: Ley de Propiedad Industrial No. 9.279
de 14 de Mayo de 1996

Año: 1918

Disponible Online: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm

II. OFICINA DE MARCAS

- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
- Página Web: <http://www.inpi.gov.br/portal/>
- Información Online:
 - Búsquedas: disponible (<https://gru.inpi.gov.br/pPI/>)
 - Estado de Solicitud: disponible
 - Estado de Registro: disponible
 - Estado de Oposición: disponible (información limitada)
 - Acceso a documentos presentados por las partes: disponible (deber ser usuario registrado - <http://formulario.inpi.gov.br/vista/>)
 - Acceso a decisiones emitidas por Oficina de Marcas: no disponible (aunque decisiones son publicadas semanalmente en la Revista de Propiedad Industrial - <http://revistas.inpi.gov.br>)

III. ACUERDOS INTERNACIONALES

- Convención de París: Miembro
- Protocolo de Madrid: No es miembro
- Acuerdo de Madrid: No es miembro
- Arreglo (Clasificación) de Niza: Miembro
- Convención La Haya (Apostilla): Miembro
- TRIPS: Miembro

- Otros:
 - Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas

IV. REGISTRO DE MARCAS

1. Tipos de Registro

- Nacional: disponible
 - Principal: no aplicable
 - Suplementario: no aplicable
- Regional: no aplicable

2. Tipos de Marcas - Registrables

- Productos
- Servicios
- Certificación
- Colectivas
- Tridimensionales

3. Tipos de Marcas – No Registrables

- Sonoras
- Olfativas
- Slogans
- Otros:
 - blasón, armas, medalla, bandera, emblema, distintivo y monumento oficiales, públicos, nacionales, extranjeros o internacionales, bien como la respectiva designación, figura o imitación;
 - letra, número y fecha, aisladamente, salvo cuando revestidos de suficiente forma distintiva;
 - expresión, figura, diseño o cualquier otro signo contrario a la moral y las buenas costumbres o que ofenda la honra o imagen de personas o atente contra la libertad de conciencia, creencia, culto religioso o idea y sentimiento dignos de respeto y veneración;
 - designación o sigla de entidad u órgano público, cuando no solicitado o registrado por la propia entidad u órgano público;
 - reproducción o imitación de elemento característico o diferenciador de título de establecimiento o nombre de empresa de terceros,

susceptible de causar confusión o asociación con estos signos distintivos;

- signo de carácter genérico, necesario, común, vulgar o simplemente descriptivo, cuando tenga relación con el producto o servicio a distinguir, o aquel usado comúnmente para designar una característica del producto o servicio, cuanto a la naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época de producción o de prestación del servicio, salvo cuando resguardados de suficiente forma distintiva;
- signo o expresión usado apenas como medio de propaganda;
- colores y sus denominaciones, salvo si dispuestas o combinadas de manera peculiar y distintiva;
- indicación geográfica, su imitación susceptible de causar confusión o signo que pueda falsamente inducir indicación geográfica;
- signo que induzca a falsa indicación cuanto al origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio a que la marca se destina;
- reproducción o imitación de cuño oficial, regularmente adoptada para garantía de padrón de cualquier género o naturaleza;
- reproducción o imitación de signo que haya sido registrado como marca colectiva o de certificación por tercero, observado lo dispuesto en el art. 154;
- nombre, premio o signo de evento deportivo, artístico, cultural, social, político, económico o técnico, oficial u oficialmente reconocido, bien como la imitación susceptible de crear confusión, salvo cuando autorizados por la autoridad competente o entidad promotora del evento;
- reproducción o imitación de título, póliza, moneda y cédula de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal, de los Territorios, de los Municipios, o del País;
- nombre civil o su firma, nombre de familia o patronímico e imagen de terceros, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores;
- seudónimo o sobrenombre notoriamente conocidos, nombre artístico singular o colectivo, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores;
- obra literaria, artística o científica, así como los títulos que estén protegidos por el derecho autoral y sean susceptibles de

causar confusión o asociación, salvo con consentimiento del autor o titular;

- término técnico usado en la industria, en ciencia y en arte, que tenga relación con el producto o servicio a distinguir;
- reproducción o imitación, en todo o en parte, aunque con adiciones, de marca ajena registrada, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación con marca ajena;
- dualidad de marcas de un sólo titular para el mismo producto o servicio, salvo cuando, en el caso de marcas de la misma naturaleza, se revistieran de suficiente forma distintiva;
- la forma necesaria, común o vulgar del producto o de acondicionamiento, o aún, aquella que no pueda ser disociada de efecto técnico;
- objeto que sea protegido por registro de diseño industrial de tercero; y
- signo que imite o reproduzca, en todo o en parte, marca que el requirente evidentemente no podría desconocer en razón de su actividad, cuyo titular sea localizado o domiciliado en territorio nacional o en país con el cual Brasil mantenga acuerdo o que asegure reciprocidad de tratamiento, si la marca fuese destinada a distinguir producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación con aquella marca ajena.

V. PRESENTACION DE SOLICITUD

1. Presentación de Solicitud - Búsqueda

- Búsqueda previa a presentación de solicitud: No es obligatoria

2. Presentación de Solicitud – Documentos

- Poder de Abogado: Puede ser presentado hasta 60 días posteriores a la presentación de la solicitud
- Formalidad del Poder:
 - Notarización: Requerida
 - Legalización: Requerida
 - Certificación por Apostilla: No aplicable
 - Poder Original: No es necesario

- Copia enviada por correo electrónico, facsímile, u otro medio electrónico es aceptable
- Documentos Adicionales: No se requieren documentos adicionales

3. Presentación de Solicitud – Productos y Servicios

- Clasificación de Productos y Servicios:
 - Vigente: Clasificación Internacional de Niza, 10ª Edición.
 - Clasificación Nacional: Clasificación Nacional: Vigente. Comprende 41 clases de productos y servicios (<http://www.inpi.gov.br/imagens/stories/downloads/marcas/pdf/nacional.pdf>)
- Descripción de Productos y Servicios:
 - Productos: No es aceptable utilizar el título de la clase para cubrir todos los productos de una clase. Se requiere una lista específica de productos o servicios.
 - Servicios: No es aceptable utilizar el título de la clase para cubrir todos los productos de una clase. Se requiere una lista específica de productos o servicios.
- Sistema: Uniclase (una solicitud por clase)

4. Presentación de Solicitud – Marcas Figurativas y Mixtas

- Número de dibujos necesarios: Una copias
- Colores aceptados: toda combinación de colores
 - Solicitud de Marca para un color aislado, o su denominación, no es aceptable\
 - Descripción del diseño/dibujo: descripción del diseño debe ser proveída, conforme a la clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas del Acuerdo de Viena.

5. Presentación de Solicitud – Prioridad

- Disponible conforme al Convenio de París (solicitud que invoca prioridad deberá presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca)
- Plazos:
 - Reivindicación: Debe ser invocada al momento de la presentación de la solicitud

- Documento: Puede ser presentado hasta 4 meses siguientes a la presentación de la solicitud

VI. PROCESO DE SOLICITUD DE REGISTRO

1. Proceso - Consideraciones Preliminares

- **Prioridad en Adquisición de Derechos en la Marca:** Prioridad del derecho se adquiere al presentar una solicitud de marca ante la Oficina Nacional de Marcas. Sin embargo, toda persona que de buena fe, a la fecha de presentación de una solicitud, haya usado en el país una marca idéntica o similar, para proteger productos o servicios idénticos o similares o afines, por un periodo de, al menos, 6 meses, tendrá derecho de prelación al registro.
- **Uso de la Marca previo al registro:** No se requiere el uso de la marca como condición para la obtención del registro
- **Efectos de usar marca antes de presentar solicitud:** El derecho al uso exclusivo de una marca solo se adquiere a través del registro. Sin embargo, toda persona que de buena fe, a la fecha de presentación de una solicitud, haya usado en el país una marca idéntica o similar, para proteger productos o servicios idénticos o similares o afines, por un periodo de, al menos, 6 meses, tendrá derecho de prelación al registro.

2. Proceso – Examen Formal

- Oficina de Marcas realiza Examen Formal, que consiste simplemente en verificar los datos de la solicitud.
- **Tiempo:** Examen Formal es llevado a cabo aproximadamente entre 1-2 meses luego de la presentación de la solicitud
- **Plazo para solucionar deficiencias:** 5 días desde su publicación en la Revista de Propiedad Industrial
 - Plazo no es prorrogable

3. Proceso – Publicación

- **Publicación:** Solicitud es publicada luego de aprobado el Examen Formal
- **Tiempo:** Aproximadamente entre 1 y 2 meses luego de la fecha de presentación de la solicitud

- Término de Publicación: 1 día en la Revista de la Propiedad Industrial
- Plazo para presentar oposición: 60 días corridos posteriores a la fecha de publicación

4. Proceso – Examen Substantivo

- Oficina de Marcas realiza Examen Substantivo, el cual abarca el análisis de forma y de fondo
- Tiempo: Examen Substantivo es realizado después de la publicación de la marca, una vez expirado el plazo para la presentación de oposiciones (aproximadamente de 3-4 años después de la fecha de presentación)

5. Proceso – Examen Substantivo – Deficiencias Formales

- Productos/Servicios: Examen Substantivo incluye revisión de listado de productos y servicios para determinar su correcta clasificación/descripción.
 - Limitación de productos/servicios: Es posible limitar productos/servicios a fin de solucionar deficiencias
 - Mover productos/servicios de una clase a otra: No es aplicable (sistema uniclase)
 - Adición de clases: No es aplicable (sistema uniclase)
- Asociación de Marcas: No se requiere asociación de solicitud con otros registros/solicitudes para marcas idénticas/similares a nombre del mismo titular
- Diferentes Domicilios: Oficina de Marcas emite rechazos por diferencias en lugar de domicilio de titular
- Diferentes Nombres: Oficina emite rechazos por diferencias en el nombre del mismo titular (ej.: ASIPI, Inc. v. ASIPI S.A. → observación)
- Nombre de Personas:
 - Vivas: Observación si solicitud es presentada sin el consentimiento del individuo
 - Fallecidas: Observación si solicitud es presentada sin el consentimiento expreso de herederos
- Plazo para contestar Observación: 60 días corridos desde la publicación en la Revista de la Propiedad Industrial, bajo pena de tener por abandonada la solicitud.

6. Proceso – Examen de Fondo – Riesgo de Confusión

- Oficina realiza búsqueda de antecedentes de registros/solicitudes de marcas anteriores que puedan generar un riesgo de confusión con la marca solicitada
- Cartas de Consentimiento: Pueden ser presentadas a fin de revertir rechazo. Sin embargo, dicha presentación no es vinculante para la autoridad competente, quien podrá no obstante denegar la solicitud de registro.
- Coexistencia: Es posible revertir rechazo con fundamento en la coexistencia de la marca solicitada y la marca citada con otros registros nacionales para marcas similares y/o con fundamento en la coexistencia de la marca solicitada con la marca citada en el extranjero. Sin embargo, dichos argumentos no son vinculantes para la autoridad competente, quien podrá no obstante mantener el rechazo de la solicitud.
- Modificación de Productos/Servicios: Es posible revertir rechazo en base a la eliminación de los productos/servicios idénticos/similares en una misma clase a fin de evitar riesgo de confusión. Sin embargo, ello no es garantía de que el signo solicitado sea registrado como marca

7. Proceso – Examen de Fondo – Falta de Carácter Distintivo

- Oficina realiza análisis del carácter distintivo de la marca solicitada a fin de evitar registro de marcas genéricas, descriptivas, indicaciones geográficas, engañosas, inmorales, etc.
- Prueba de carácter distintivo adquirido a través del uso de la marca: No es admisible a fin de revertir rechazo.
- Prueba de registro en otras jurisdicciones de la marca solicitada: Es posible revertir rechazo con fundamento en la existencia de registros en otras jurisdicciones. Sin embargo, dichos argumentos no son vinculantes para la autoridad competente, quien podrá no obstante mantener el rechazo de la solicitud

8. Proceso – Examen Substantivo – Apelación

- Rechazos son apelables a través de la presentación de un Recurso de Apelación ante el INPI
- Plazo para presentar Recurso de Apelación: 60 días corridos

desde la publicación del rechazo en la Revista de la Propiedad Industrial

- Plazo No es prorrogable. Sin embargo, es posible presentar argumentos y pruebas adicionales dentro de los 60 días siguientes a la presentación del Recurso.
- Órgano: recurso es presentado ante INPI
- Decisión confirmando rechazo no es apelable ante el INPI, aunque cabe recurso judicial.

9. Proceso - Concesión de Registro

- Luego de aprobación de Examen Formal, Publicación y aprobación del Examen Substantivo
- Certificado de Registro: es emitido por Oficina de Marcas
 - Impreso: no
 - Electrónico/Online: sí
- Periodo de Duración del Registro: 10 años renovables por periodos de igual duración
- Periodo de Duración: se cuenta desde fecha de emisión del registro

10. Proceso - Consideraciones Finales

- Tiempo estimado del proceso desde presentación de solicitud hasta concesión de registro: aproximadamente 48 meses en procesos normales, sin objeciones y/u oposiciones
- Procedimiento Acelerado: No es posible solicitar procedimiento acelerado
- División de Solicitud: No es aplicable (sistema uniclase)
- Oposiciones: Existe periodo de oposiciones luego de Examen de Forma y Publicación, pero antes del Examen de Fondo

VII. RENOVACIÓN DE REGISTROS DE MARCA

- Documentos requeridos:
 - Poder de Abogado: es requerido (salvo que la renovación sea presentada por mismo Agente de la solicitud)
 - Presentación de Declaración de Uso: no es requerido
 - Ejemplar de uso: no es requerido

- Tiempo de presentación: La solicitud de renovación de marca puede ser presentada dentro del último año de vigencia del registro
- Periodo de Gracia: Disponible durante 6 meses luego de expiración del registro, mediante pago de tasa adicional
- Efecto de la no renovación: Cualquier tercero puede solicitar el registro de la marca luego de expirado el registro

VIII. USO DE MARCA REGISTRADA

1. Uso de Marca Registrada – Formalidades

- Uso de símbolos “®” o “TM” o “MR” o “marca registrada”: Opcional
- Uso de marca en forma diferente a forma registrada: El titular de la marca podrá utilizar la marca registrada con pequeñas diferencias que no alteren su carácter distintivo.

2. Uso de Marca Registrada – Obligación de Uso

- Obligación de Uso: el uso de la marca registrada es obligatorio a fin de evitar cancelación por falta de uso
- Plazo: transcurridos 5 años desde la fecha de concesión del registro, marca registrada debe ser utilizada a fin de evitar cancelación por falta de uso

3. Uso de Marca Registrada – Prueba de Uso

- Uso por terceros: es aceptable como prueba de uso, inclusive cuando el acuerdo escrito entre el titular del registro y el tercero no haya sido inscripto ante Oficina de Marcas puesto que su inscripción solo es necesaria para producir efectos ante terceros
- Uso de marca por licenciatario no registrado: es válido a fin de demostrar uso a favor del titular del registro
- Uso simbólico (token use) de la marca: No es aceptable para mantener derechos. El uso simbólico o la intención de uso de marca no llega a configurar en si el uso de marca.
- Lugar de Uso: dentro del Brasil (uso fuera del país no es aceptable)

IX. TRANSFERENCIA

1. Transferencia de Solicitud

- Transferencia de solicitud en trámite: es posible

2. Transferencia de Registro

- Transferencia total del registro: es posible
- Transferencia parcial del registro: no es aplicable (sistema uniclase)

3. Transferencia – Formalidades

- Inscripción ante Oficina de Marcas: Transferencia debe ser inscrita ante Oficina de Marcas para ser efectiva ante terceros.
- Documentos necesarios: documento de transferencia
 - Si la transferencia se efectuó en el extranjero, el documento debe estar debidamente legalizado.
- Transferencia debe incluir todos los registros o solicitudes de registro, en nombre del cedente, de marcas iguales o semejantes, relativas a productos o servicios idénticos

X. LICENCIA

1. Licencia de Marca – Solicitud en Trámite

- Es posible otorgar una licencia de una solicitud en trámite

2. Licencia de Marca – Marca Registrada

- Es posible otorgar licencia de uso de una marca registrada
- Licencia de Marca Registrada: Puede ser total o parcial (para ciertas clases de productos o servicios)
- Tipos:
 - Exclusiva: aceptable
 - No Exclusiva: aceptable

3. Licencia de Marca – Formalidades

- Inspección de Calidad: no es necesaria
- Inscripción ante Oficina de Marcas: Licencia debe ser inscrita ante Oficina de Marcas para ser efectiva ante terceros
 - Licencia de uso a compañía subsidiaria nacional también debe

ser inscrita ante Oficina de Marcas para surtir efectos ante terceros

- **Documentos necesarios: Contrato de Licencia**
 - Si la licencia se efectuó en el extranjero, el contrato de licencia debe estar debidamente legalizado.
 - El contrato de licencia debe contener el número de solicitud o registro, las condiciones de exclusividad o no de la licencia y si es permitido la sub-licencia

XI. PROCESO DE OPOSICIÓN

1. Proceso de Oposición –Oposición

- **Oponente puede ser:**
 - Titular de registro de marca
 - Titular de una solicitud de marca anterior
 - Cualquier tercero con legítimo interés (en caso de marca no susceptible de ser registrada; ej. Genérica)
- **Oposición puede ser fundada en:**
 - Registro Nacional previo
 - Registro Extranjero
 - Marca de alto renombre
 - Uso Previo en el Brasil
 - Nombre Comercial
 - Mala fe:
 - Por parte de posible licenciatario nacional
 - Antiguo distribuidor
 - Marca no susceptible de ser registrada: genérica, descriptiva, funcional, engañosas, expresiones contra la moral, expresiones laudatorias, términos de uso común en el país.
- **Presentación de Oposición por parte del Oponente**
 - Forma: el escrito inicial de oposición debe contener todos los fundamentos de la oposición.
 - Es posible presentar argumentos y pruebas suplementarias dentro de los 60 días contados a partir de la presentación de la oposición
- **Plazo para presentación de oposición: Oposición debe ser presentada dentro de los 60 días corridos posteriores a la publicación de la marca en la Revista de Propiedad Industrial**

- Prórroga: plazo no es prorrogable.
- Poder de Abogado: Puede ser presentado dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la oposición
 - Documento: presentación del Poder original no es necesaria

2. Proceso de Oposición – Contestación

- Presentación de Contestación por parte del Solicitante
- Plazo para presentar contestación: 60 días corridos a partir de la publicación en la Revista
 - Prórroga: plazo no es prorrogable
 - Efectos de no contestación por parte del solicitante: Oficina de Marcas continua examen de oposición
- Pedido de Prueba de Uso como medio de defensa en proceso de oposición: Solicitante no puede requerir prueba de uso de marca oponente dentro del proceso de oposición como medio de defensa

3. Proceso de Oposición – Otros

- Tipo de Proceso: proceso administrativo ante Oficina de Marcas
- Tipo de Prueba Admisible durante el proceso: documentos, declaraciones, recibos, materiales publicitarios, información sobre ventas, gastos de publicidad, etc.
 - Formalidades: materiales probatorios tales como declaraciones, certificados extranjeros, etc., deben ser legalizados. Los materiales deben estar traducidos al portugués
- Argumentos Orales: no aplicable
- Suspensión del Procedimiento: no es aplicable
 - Tiempo máximo: no es aplicable
- Decisión en Primera Instancia:
 - Tiempo estimado: aproximadamente 5 años
 - Apelable: decisión es apelable
 - Plazo para apelar: 60 días a partir de la publicación. Apelación deberá presentarse ante el INPI.

XII. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO

- Tipo de Proceso: proceso administrativo ante INPI
- Demandante: La acción de cancelación podrá ser interpuesta

por cualquier persona con legítimo interés sobre la marca que no se encuentra en uso

- **Fundamentos:**
 - cuando uso de la marca no se haya iniciado dentro de los 5 años inmediatamente posteriores a la concesión de su registro;
 - cuando su uso haya sido interrumpido por más de cinco años consecutivos;
 - cuando su uso, dentro del plazo estipulado haya tenido lugar con alteraciones sustanciales de su carácter distintivo, tal como constaba en el certificado de registro pertinente.
- **Lugar de uso:**
 - Uso en el país: aceptable
 - Uso en el extranjero: no aceptable
- **Carga de la prueba:** el titular del registro (demandado) tiene la carga de la prueba
- **Tipo de prueba admisible:** el uso de la marca se acreditará por cualquier método de prueba admitido por ley que demuestre que la marca se ha usado pública y efectivamente tales como facturas y recibos comerciales, materiales promocionales, información sobre ventas, gastos de publicidad, etc.
- **Causas Justificativas de la falta de uso:**
 - razones de fuerza mayor o caso fortuito
- **Contestación:**
 - Plazo: 60 días hábiles desde la notificación de la acción
 - Prorroga: plazo no es prorrogable
- **Decisión en Primera Instancia:**
 - Tiempo estimado: entre 2 y 6 años
 - Apelable: decisión es apelable ante INPI
- **Efectos de cancelación:** cancelación no tiene efecto retroactivo y entra en vigor luego de su publicación en la Revista de la Propiedad Industrial

XIII. ACCIÓN DE NULIDAD DE REGISTRO

- **Tipos de Proceso:**
 - Proceso Administrativo de Nulidad ante el INPI
 - Acción de Nulidad ante Justicia Federal
- **Base Legal:**

- Causal Absoluta: marca registrada no es susceptible de ser registrada por ser genérica, descriptiva, funcional, engañosa, etc.
- Causal Relativa: marca registrada viola derechos de propiedad industrial de terceros tales como un registro de marca anterior
- **Demandante:**
 - Causal Absoluta: cualquier parte interesada
 - Causal Relativa: legítimo titular de un derecho de marca anterior
- **Plazo para presentar acción:**
 - Proceso Administrativo de Nulidad:
 - 180 días contados a partir de la fecha de concesión del registro
 - Titular del Registro tiene un plazo de 60 días desde la notificación para presentar contestación
 - Acción de Nulidad ante Justicia Federal:
- **5 años contados a partir de la fecha de concesión del registro**
- **Titular del Registro tiene un plazo de 60 días desde la notificación para presentar contestación**
- **Mala fe: la acción no prescribe cuando se haya actuado de mala fe o el registro obtenido constituya un acto nulo.**
- **Fundamentos:**
 - Absoluta: marca genérica, descriptiva, funcional, engañosa, etc.
 - Relativa: registro de marca nacional anterior.
 - Uso previo de la marca por parte del demandante es suficiente para solicitar nulidad del registro
- **Decisión en Primera Instancia:**
 - Tiempo estimado: de 2 a 6 años
 - Apelable: decisión en Proceso Administrativo de Nulidad ante INPI no es apelable

XIV. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE MARCA – COMPETENCIA DESLEAL

- **Tipo de Proceso:** proceso judicial ante Justicia Estadual
- **Fundamentos:** cualquier infracción de derechos marcarios, tales como:

- publica, por cualquier medio, falsa afirmación, en detrimento de concurrente, con fin de obtener ventaja;
- presta o divulga, acerca del concurrente, falsa información, con el fin de obtener ventaja;
- emplea medio fraudulento, para desviar, en provecho propio o ajeno, clientela de otros;
- usa expresión o señal de propaganda ajenos, o los imita, de modo a crear confusión entre los productos o establecimientos;
- usa, indebidamente, nombre comercial, título de establecimiento o insignia ajenos o vende, expone u ofrece a la venta o tiene en stock producto con esas referencias:
- sustituye, por su propio nombre o razón social, en producto de otros, o nombre o razón social de éste, sin su consentimiento;
- se atribuye, como medio de propaganda, recompensa o distinción que no obtuvo;
- vende o expone u ofrece a la venta, en recipiente o envoltorio de otros, producto adulterado o falsificado;
- otorga o promete dinero u otra utilidad a empleado del concurrente, para que éste, faltando al deber del empleo, le proporcione ventajas;
- recibe dinero u otra utilidad, o acepta promesa de pago o recompensa, para, faltando al deber de empleado, proporcionar ventaja al concurrente del empleador;
- divulga, explora o utilizase, sin autorización, conocimientos, informaciones o datos confidenciales, utilizables en la industria, comercio o prestación de servicios, excluidos aquellos que sean de conocimiento público o que sean evidentes para un técnico en el asunto, al cual tuvo acceso mediante relación contractual o de empleo, inclusive después del término del contrato;
- divulga, explora o utilizase, sin autorización, conocimientos o informaciones a que se refiere el inciso anterior, obtenidos por medios ilícitos o a los cuales tuvo acceso mediante fraude; o
- vende, expone u ofrece a la venta producto declarando ser objeto de patente solicitada, o concedida, o de diseño industrial registrado, que no lo sea, o mencionado, en anuncio o papel comercial, como depositado o patentado, o registrado, sin serlo;

- divulga, explora o utilizase, sin autorización, resultados de pruebas u otros datos no divulgados, cuya elaboración envuelva esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a entidades gubernamentales como condición para aprobar la comercialización de productos.
- **Decisión en Primera Instancia:**
 - Tiempo estimado: de 6 a 24 meses
 - Apelable: decisión es apelable ante el Tribunal de Justicia Estadual

XV. REGISTRO CON ADUANAS

- Registro de marca con Aduanas nacionales no es posible

XVI. NOMBRES DE DOMINIO

- Código de País (ccTLD): <.br>
- Autoridad Oficial: Registro de Dominios para a Internet no Brasil o “Registro.br”
- Website: <http://registro.br/>
- Consulta de Dominio (Whois): <http://registro.br/cgi-bin/whois/>
- Procedimiento para Cancelación/Transferencia de Dominio: ante Registro.br
 - http://registro.br/suporte/procedimentos/cancelamento_de_dominio.html
 - http://registro.br/suporte/procedimentos/transferencia_de_dominio.html
- Registro del Dominio como Marca:
 - Cualquier nombre de dominio es registrable como marca, sujeto a que reúna las condiciones mínimas de distintividad
 - No se puede reivindicar derechos exclusivos en las siglas <www> y la extensión de los nombres de dominio (<com>, <gov>, <org>, etc.)
 - Registro del nombre de dominio per se no genera derecho marcarios (salvo cuando el nombre de dominio también esté registrado como marca ante la Oficina de Marcas)





ASIPI

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual