

RESOLUÇÃO 02/15-COUN

Regulamenta o registro e a proteção de direitos relativos à marca, no âmbito da UFPR.

O **CONSELHO UNIVERSITÁRIO** da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto da Universidade Federal do Paraná, considerando o disposto na Constituição Federal; na Lei 8.666/93 (Lei de Licitações); Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) e normativos vigentes do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial e no Parecer nº 02/15 da Conselheira Ana Paula Mussi Szabo Cherobim no processo nº 037470/2014-64, por unanimidade de votos,

RESOLVE:

CAPÍTULO I – Do conceito de Marca

Art. 1º Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.

§ 1º O caráter distintivo considera não só os elementos gráficos constitutivos das marcas, mas, também, o conjunto das impressões delas decorrentes, que atue individualizando, distinguindo ou certificando produtos e serviços.

§ 2º As marcas registradas podem se apresentar de quatro formas:

- a) nominativas;
- b) figurativas;
- c) mistas;
- d) tridimensionais.

§ 3º Nomes de domínio na Internet não são consideradas marcas e, por isso, não são passíveis de registro no INPI.

CAPÍTULO II – Dos Sinais Registráveis Como Marca

Art. 2º São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 3º Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Art. 4º Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, galhardete, 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. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

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.

CAPÍTULO III – Do Registro da Marca

Art. 5º Podem requerer registro de marca as unidades da UFPR como laboratórios, grupos de pesquisa, setores, departamentos, unidades administrativas e demais órgãos da UFPR.

Art. 6º A Agência de Inovação UFPR é a unidade responsável pelo recebimento dos pedidos de registro, pagamento de taxas correspondentes ao processo de registro e pelo acompanhamento da sua tramitação junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Art. 7º A unidade requerente deverá aprovar o pedido de registro, via processo administrativo, no Conselho Universitário (COUN) antes do encaminhamento para a Agência de Inovação UFPR.

Art. 8º A unidade requerente deverá encaminhar o processo de pedido de registro devidamente aprovado pelo COUN para a Agência de Inovação UFPR. Esta última deverá providenciar, em conjunto com a unidade requerente, os atos necessários para o registro junto ao INPI.

CAPÍTULO IV – Da Proteção Conferida Pelo Registro e Dos Direitos Sobre a Marca

Art. 9º A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado a UFPR seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Art. 10 A unidade requerente do registro será a responsável pela integridade material ou reputação; fiscalização de reprodução sem autorização, no todo ou em parte, da marca registrada, ou imitação de modo que possa induzir confusão; fiscalização de alteração da marca registrada já aposta em produto colocado no mercado; outras denúncia de uso indevido por terceiros e demais providências para sanar irregularidades e agir em defesa da marca.

CAPÍTULO V – Da Licença de Uso

Art. 11 A UFPR poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, observando o cumprimento das normas internas da Instituição e das legislações superiores que regem a

matéria, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Art. 12 A unidade requerente do registro será o responsável pela abertura, tramitação e condução do processo de licenciamento junto as instâncias da UFPR.

Art. 13 A UFPR, por meio da unidade requerente do registro, após aprovação no COUN, poderá estabelecer a utilização livre da marca em situações específicas e sem fins comerciais.

CAPÍTULO VI – Marcas notoriamente conhecidas e marcas de alto renome

Art. 14 As marcas notoriamente conhecidas serão protegidas em seus ramos de atividade, independente de registro.

Art. 15 As marcas de alto renome serão protegidas em todo o território nacional, em todas as classes.

Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação e revoga as Resoluções 09/03 COUN e 61/04 COUN e 14/06 COUN.

Sala das Sessões, em 26 de março de 2015.

Rogério Andrade Mulinari
Presidente em Exercício