



# United States Patent and Trademark Office

---

Como Adquirir Direitos Marcários nos Estados Unidos

John Rodriguez

Escritório de Políticas e Aplicação de Propriedade Intelectual



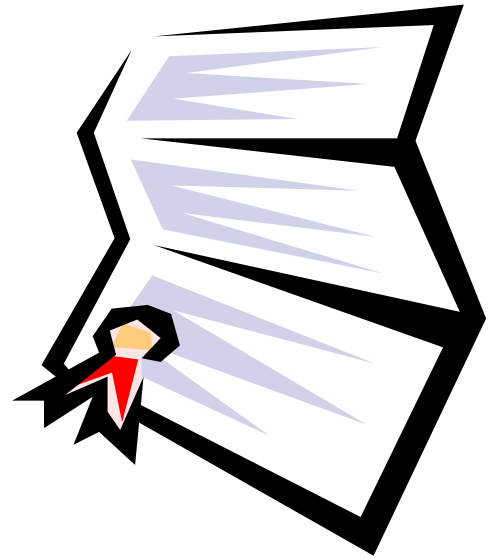
# ASSUNTOS

- ◆ Signos suscetíveis de proteção
- ◆ Tipos de proteção a marcas comerciais nos Estados Unidos
- ◆ Depósito para registro de uma marca comercial



# Definição de marca comercial

- ◆ Qualquer palavra, nome, símbolo ou desenho (ou qualquer combinação destes) usados para identificar e distinguir mercadorias ou serviços e para indicar sua origem
- ◆ Nos Estados Unidos, as marcas comerciais podem ser slogans, letras, números, logotipos, desenhos tridimensionais, cores, conceitos e sons que indicam a origem de uma mercadoria ou serviço aos consumidores.

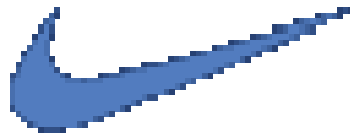




# Tipos de marcas comerciais

◆ Nominativa KODAK

◆ Figurativa



◆ Marcas compostas que contêm palavras e desenhos (mistas)

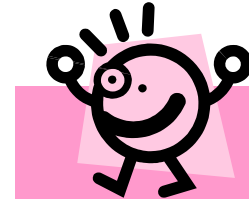




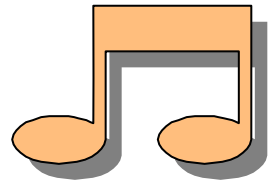
# Marcas comerciais incomuns



- ◆ Forma: Forma de uma garrafa de refrigerante
- ◆ Cor: Rosa para isolamento



- ◆ Som: Três carrilhões para serviços de transmissão de televisão



- ◆ Conceito: Conceito de botão de flor de jasmim para linha de costura



- ◆ Movimento: Cavalo-voador Pégaso para estúdios cinematográficos





# Proteção à marca comercial

- ◆ Direitos de marca comercial são territoriais.
- ◆ A maioria dos países segue a regra de "primeiro-a-depositar":

A proteção é concedida à primeira parte interessada que depositar um pedido e receber o registro.
- ◆ Você deve fazer uma busca e depositar em cada país no qual deseja vender suas mercadorias ou serviços.





# Proteção à marca comercial nos Estados Unidos.



- ◆ Direito Consuetudinário  
proteção derivada do uso no comércio interestadual
- ◆ Registro estadual (local)  
registrado em um dos estados dos EUA no escritório estadual
- ◆ Estatuto federal específico  
para certas marcas
- ◆ Registro federal sob a Lei de Marcas Comerciais dos EUA (cobertura nacional)  
registrado no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos



# Vantagens do registro federal

- ◆ Conhecimento público em todo o país sobre a reivindicação de propriedade da marca comercial.
- ◆ Comprovação de propriedade da marca comercial.
- ◆ Jurisdição da Justiça Federal poderá ser invocada.
- ◆ O registro pode ser usado como base para obter registro em outros países.
- ◆ Pode ser dada a entrada do registro no Serviço Aduaneiro dos EUA, para evitar a importação de mercadorias estrangeiras ilegais.



# Como obtenho um registro federal de marca comercial?



- ◆ Deposite um pedido no U.S. Patent and Trademark Office!
- ◆ Você pode preencher um formulário on-line, verificar se está completo e dar entrada pela Internet usando o Trademark Electronic Application System (TEAS) em [www.uspto.gov/teas/index.html](http://www.uspto.gov/teas/index.html)
- ◆ Três formas de pagamento: cartão de crédito, conta para débito automático ou transferência eletrônica.



# SELEÇÃO e APROVAÇÃO nos Estados Unidos

## ◆ BANCO DE DADOS USPTO

Marcas comerciais registradas e pedidos pendentes de registro em nível federal

## ◆ REGISTROS ESTADUAIS DE MARCAS COMERCIAIS

## ◆ PESQUISA DIREITO CONSUETUDINÁRIO

Internet, nomes comerciais, diretórios comerciais, nomes de domínios, etc.



# Por que uma empresa deve fazer uma pesquisa de marca comercial antes de depositar o pedido?

- ◆ Antes de começar a usar uma marca comercial, uma empresa primeiro deve determinar se alguma *outra* empresa já usa uma marca comercial *idêntica ou similar* em relação a mercadorias ou serviços *idênticos ou similares*, ou se alguma outra empresa já tem direitos sobre a marca.
- ◆ Fazendo isso, uma empresa **reduz o risco** de violar os direitos de marca comercial de outra empresa.



# A realização de uma busca pode economizar tempo, dinheiro e dor de cabeça para a empresa!

- ◆ Evite ter que mudar sua marca em todos os locais onde ela é exibida.
- ◆ Evite fazer um recall dos produtos existentes que seja identificados com a marca ilegal.
- ◆ Evite a destruição dos produtos existentes que sejam identificados com a marca ilegal.
- ◆ Evite ter que pagar indenizações ao proprietário da marca – e possivelmente até os honorários dos advogados.



# Busca, primeiro passo: USPTO

- ◆ Como posso saber se a mesma marca, ou uma similar, está registrada em âmbito federal ou sujeita a um pedido pendente de marca comercial, para poder obter o registro para produtos e serviços idênticos ou afins?
- ◆ Comece fazendo uma busca gratuita, usando o Trademark Electronic Search System (TESS) no site da Web [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)



Welcome to the only official Website of the

for Site Overview - New Users Go Search Go

# UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

An Agency Of The United States Department Of Commerce

Text Only | Site Index | FAQ | Glossary | How To Guides | eBusiness | eBiz Alerts | News | Help | How To Search | Resources

- About USPTO
- Under Secretary & Director
- Public Advisory Committees
- Patents
- Trademarks**
  - Trademarks main page
  - JUMP TO:
    - Where do I start?
    - Search TM database (TESS)
    - File Online Forms (TEAS)
    - Check Status (TARR)
    - View Full Files (TDR)
    - Trial and Appeal Board (TTAB)
    - TTAB Online Filing (ESTTA)
    - View TTAB Files (TABVUE)
    - Assignments

## TOP NEWS

### USPTO to Publish Measures to Improve Patent Quality

Claims and Continuations Rules will improve effectiveness and efficiency of patent examination

The Department of Commerce's United States Patent and Trademark Office (USPTO) will publish tomorrow in the Federal Register new rules that will allow the agency to continue to make the patent examination process more effective and efficient by encouraging applicants to use greater precision in describing the scope of their inventions. The new rules will be effective on November 1, 2007.

>> [Full story](#)

### USPTO Proposes New Measure to Improve Patent Quality and Reduce Pendency

Require applicants to identify, with more specificity, the claimed invention to be examined

The Department of Commerce's United States Patent and Trademark Office (USPTO) is proposing

FINAL RULE - PATENTS  
Claims & Continuations

HIRING NOW  
Great Opportunities available for  
Patent Examiners

2006 Performance & Accountability Report

Strategic Plan 2007-2012

STOP FAKES .GOV  
SMALL BUSINESS  
Intellectual Property Help from the United States Patent and Trademark Office

ACCELERATED EXAMINATION  
of patent applications

Busca On-line



# Faça sua busca on-line aqui!

http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=ens7p.1.1 - Microsoft Internet Explorer pro

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Refresh Home Search Favorites Media History Mail Print Edit Discuss

Address http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=ens7p.1.1

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Home Index Search System Alerts eBusiness Center News & Notices Contact Us

Are you filing electronically through TEAS?

**Trademark Electronic Search System(Tess)**

PTO Home Trademarks HELP **News!**

[Logout](#)

Please logout when you are done to release system resources allocated for you.

Select The Search Form
<a href="#">▶ New User Form Search (Basic)</a>
<a href="#">▶ Structured Form Search (Boolean)</a>
<a href="#">▶ Free Form Search (Advanced Search)</a>
<a href="#">▶ Browse Dictionary (View Indexes)</a>

**Update Information:** TESS contains more than 3 million pending, registered and dead federal trademarks. Select our **News!** button for the latest complete filing date available on TESS. On Tuesday through Saturday, TESS will **not be available** for one hour from 4:00 to 5:00AM (EDT) for database update. TESS was last updated on Wed Feb 23 04:26:59 EST 2005.

**Important Notices Concerning TESS:** TESS is intended for use by the general public. Due to limitations of equipment and bandwidth, TESS is not intended to be a source for bulk downloads of USPTO data. Bulk data may be purchased from USPTO at cost (see the [USPTO Products and Services Catalog](#)). Individuals, companies, IP addresses, or blocks of IP addresses who, in effect, deny service to the general public by generating unusually high numbers of daily TESS accesses (requests, pages, or hits), whether generated manually or in an automated fashion, may be denied access to these servers without notice.

HOME | INDEX | SEARCH | SYSTEM ALERTS | BUSINESS CENTER | NEWS&NOTICES | CONTACT US | PRIVACY STATEMENT

Start | d Micron | Trademark | http://tes | Trademarks | Presentation1 | Admin Prog | 3:56 PM

Faça uma busca on-line no  
USPTO  
Marca comercial  
Registro



# Preciso contratar um advogado para depositar um pedido?

## ◆ Não. Entretanto:

- Talvez seja muito vantajoso ser representado por um advogado familiarizado com questões de marcas comerciais e;
- Os depositantes estrangeiros *às vezes* usam representantes locais para acompanhar o processo.



# Pedido no USPTO

- Os cinco elementos que devem ser incluídos no pedido de registro para receber uma data de depósito:
  - Taxa: A taxa de depósito do pedido.
  - Endereço: Um endereço para correspondência.
  - Marca: Uma clara representação da marca.
  - Identificação: As mercadorias ou serviços.
  - Nome: O nome do titular da marca.



# Taxa de depósito

**Taxa de depósito feito em papel:**

---



**\$375** por classe de mercadorias/serviços

---

**Taxa de depósito eletrônico:**



**\$325** por classe de mercadorias/serviços utilizando o formulário TEAS “regular”



**\$275** por classe de mercadorias/serviços utilizando o formulário **TEAS Plus**



# Vantagens do depósito on-line do pedido...

## ◆ Além de uma taxa menor...

- Você reduz a possibilidade de cometer um erro!
- Você recebe a confirmação instantânea de recebimento!
- Você tem a garantia de que os dados fornecidos serão inseridos corretamente nos bancos de dados do USPTO, já que o depósito é feito de forma eletrônica e não manualmente.



File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Refresh Mail Print Word Pad Notepad Internet Options

Address <http://www.uspto.gov/#> Go Links SnagIt

Google Go Bookmarks 818 blocked Check AutoLink AutoFill Settings



Welcome to the only official Website of the

For Site Overview - New Users Go Search

# UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

An Agency Of The United States Department Of Commerce

Text Only | Site Index | FAQ | Glossary | How To Guides | eBusiness | eBiz Alerts | News | Help | How To Search | Resources

- About USPTO
- Under Secretary & Director
- Public Advisory Committees
- Patents
- Trademarks
- Copyrights
- Policy & Law
- Products & Services
- Strategic Planning
- How To
- Inventor Support
- Emergency Notices
- Contact Us

### TOP NEWS

**USPTO Museum Closed August 5-15**  
Store and Modern Marvels Exhibit Remain Open

The USPTO Museum will be closed August 5-15 for the installation of a new exhibit, "Art of Invention Invention of Art." Except for Saturday, August 11, the museum store will stay open during that time. The Modern Marvels Exhibit, featuring the 25 best inventions of 2007 will continue its run in the Atrium of the Madison Building thru Labor Day.



**USPTO to Hold 12th Annual Independent Inventors Conference in Raleigh, North Carolina**  
Register Now

Top officials from the United States Patent and Trademark Office, successful inventors and entrepreneurs will headline the agency's annual Independent Inventors Conference. The event will be held September 14-15, 2007 in conjunction with North

Great Opportunities available for  
**Patent Examiners**

**2006 Performance & Accountability Report**

**Strategic Plan 2007-2012**

**STOP SMALL BUSINESS FAKES .GOV**  
Intellectual Property Help from the United States Patent and Trademark Office

**ACCELERATED EXAMINATION**  
of patent applications

Marcas comerciais



Welcome to the only official Website of the

for Site Overview - New Users Go Search Go

# UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

An Agency Of The United States Department Of Commerce

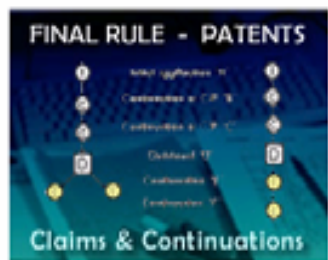
Text Only | Site Index | FAQ | Glossary | How To Guides | eBusiness | eBiz Alerts | News | Help | How To Search | Resources

- About USPTO
- Under Secretary & Director
- Public Advisory Committees
- Patents
- Trademarks**
- Trademarks main page
- JUMP TO:
- 1 Where do I start?
- 2 Search TM database (TESS)
- 3 File Online Forms (TEAS)
- 4 Check Status (TARR)
- 5 View Full Files (TDR)
- 6 Trial and Appeal Board (TTAB)
- 7 TTAB Online Filing (ESTTA)
- 8 View TTAB Files (TTABVue)
- 9 Assignments

## TOP NEWS

**USPTO to Publish Measures to Improve Patent Quality**  
 Claims and Continuations Rules will improve effectiveness and efficiency of patent examination

The Department of Commerce's United States Patent and Trademark Office (USPTO) will publish tomorrow in the Federal Register new rules that will allow the agency to continue to make the patent examination process more effective and efficient by encouraging applicants to use greater precision in describing the scope of their inventions. The new rules will be effective on November 1, 2007.



>> [Full story](#)

**USPTO Proposes New Measure to Improve Patent Quality and Reduce Pendency**  
 Require applicants to identify, with more specificity, the claimed invention to be examined

The Department of Commerce's United States Patent and Trademark Office (USPTO) is proposing

**HIRING NOW**  
 Great Opportunities available for  
**Patent Examiners**

**2006 Performance & Accountability Report**

**Strategic Plan 2007-2012**

**STOP FAKES .GOV** SMALL BUSINESS  
 Intellectual Property Help from the United States Patent and Trademark Office

**ACCELERATED EXAMINATION**  
 of patent applications

Depósito On-line



# Trademark Electronic Application System *file online*



The United States Patent and Trademark Office (USPTO) is pleased to present TEAS - the Trademark Electronic Application System. TEAS allows you to fill out a form, check it for completeness, and then submit the form directly to the USPTO over the internet, making an official filing on-line.

**NOTE: All Filers should check [Current Server Status and Planned Outages](#) before beginning the application process.**

**New Filers are encouraged to review [Where Do I Start](#) information before beginning the application process.**

<p><b>Up-Coming Enhancements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Goods/Services repeated in saved forms (New 08/08/2007)</li> <li>- New Request for Reconsideration form (New 08/08/2007)</li> <li>- Expansion of TARR to link to TDR (New 08/08/2007)</li> <li>- PDF files accepted (Updated 08/08/2007)</li> <li>- Goods/Services dropped from saved forms (New 04/26/2007)</li> </ul> <p><b>Important Notices</b></p>	<p><b>Forms</b></p> <p>Click here for <a href="#">TEAS TECHNICAL INFORMATION</a>, <a href="#">TEAS TUTORIAL</a> (step-by-step instructions for filing your application directly over the Internet), and <a href="#">ELECTRONIC FILING TIPS</a>.</p> <p>Click below to access the correct form:</p> <p><b>Trademarks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="#">File NEW application</a></li> <li>■ <a href="#">File a PRE-registration Form</a></li> </ul> <p><small>File Preparation &amp; Management</small></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Depósito de NOVO pedido**



# Embasamento legal para depósito

- ◆ Qual é o embasamento legal possível para depositar um pedido de registro de marca comercial nos Estados Unidos?
  - Uso da marca;
  - Uma **intenção** de boa fé para usar a marca no futuro, ou
  - Pedido ou registro no exterior.



# Princípio da intenção de uso

- ◆ Se você ainda não usou a marca, mas planeja fazê-lo no futuro, poderá depositar um pedido de registro da marca com base na **intenção de boa-fé** de usar a marca no comércio, no futuro.
- ◆ Entretanto, o USPTO não concederá um registro a não ser que você comece a usar a marca no comércio (e cumpra outros requisitos de registro) dentro de determinados períodos de tempo.
- ◆ Uma vantagem de depositar a marca baseando-se nesse princípio: o depositante tem um **uso presumido** da marca na data em que foi depositado o pedido.



# Confirmação de intenção de uso

- ◆ **Titulares de marcas comerciais estrangeiras** frequentemente depositam marcas nos EUA com base na prioridade da Convenção de Paris (baseados num pedido ou registro anterior, no país de origem).
- ◆ Com base nisso, o depositante estrangeiro declara que tem uma “*intenção de boa-fé* de usar a marca no comércio dos EUA”.
- ◆ O depositante estrangeiro deve garantir que tem uma intenção de boa -fé.
- ◆ Em uma decisão recente, o TTAB (Conselho de Processos e Apelações de Marcas Comerciais) acolheu os termos de uma oposição ao encontrar falta de intenção de uso de boa-fé.



# Intel Corp. versus Emeny

(15 de maio de 2007 oposição nº 91123312 do TTAB)

- ◆ A oposição alegava que o requerente da marca comercial não tinha intenção de uso de boa-fé no momento do preenchimento do requerimento de intenção de uso.
- ◆ O oponente teve a obrigação de provar (preponderância de evidências) a falta de intenção de uso de boa-fé nos serviços listados.
- ◆ Quando o caso prima facie ficou estabelecido, o depositante da marca comercial teve de fornecer provas para refutar a alegação.



# Intenção de uso de boa-fé

- ◆ O TTAB concluiu que o depositante da marca comercial não conseguiu fornecer provas de intenção de uso de boa-fé da marca
  - Teste de boa fé: deve ser apresentado pela prova objetiva de circunstâncias mostrando boa-fé
    - “Provas na forma de fatos medidos pelas ações do depositante”
  - Qual foi a prova que mostrava falta de intenção de uso de boa-fé?
    - Nenhuma documentação para mostrar planos de uso da marca, nenhum plano de negócios, nenhuma evidência de contato comercial com um parceiro potencial, falta de fornecimento de planos de marketing. Ao ser descoberto, admitiu que nenhum planejamento ou promoção específicos tinham sido conduzidos
  - Depositantes estrangeiros devem levar em consideração a maneira como fundamentarão uma declaração de intenção de uso de boa-fé : há documentos disponíveis? Há um plano de negócios? Um memorando ou carta indicando as intenções?



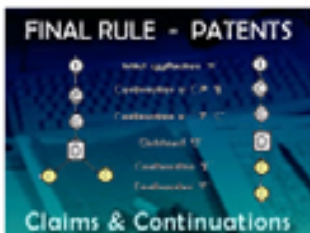
- About USPTO
- Under Secretary & Director
- Public Advisory Committees
- Patents
- Trademarks
  - Trademarks main page
  - JUMP TO:
    - 1 Where do I start?
    - 2 Search TM database (TESS)
    - 3 File Online Forms (TEAS)
    - 4 Check Status (TARR)
    - 5 View Full Files (TDR)
    - 6 Trial and Appeal Board (TTAB)
    - 7 TTAB Online Filing (ESTTA)
    - 8 View TTAB Files (TTABVUE)
    - 9 Assignments
    - 10 File Assignments Online (ETAS)
    - 11 Madrid Protocol
    - 12 Identification Manual
    - 13 Manual Examination

### TOP NEWS

**USPTO Publishes Measures to Improve Patent Quality**  
Claims and Continuations Rules will improve effectiveness and efficiency of patent examination

The Department of Commerce's United States Patent and Trademark Office (USPTO) has published in the *Federal Register* new rules that will allow the agency to continue to make the patent examination process more effective and efficient by encouraging applicants to use greater precision in describing the scope of their inventions. The new rules will be effective on November 1, 2007.

>> [Full story](#)



**USPTO to Hold 12th Annual Independent Inventors Conference in Raleigh, North Carolina**  
Register Now

Top officials from the United States Patent and Trademark Office, successful inventors and entrepreneurs will headline the agency's annual Independent Inventors Conference. The event will be held September 14-15, 2007 in conjunction with

North Carolina State University, College of Textiles and the National Inventors Hall of Fame®

**HIRING NOW**  
Great Opportunities available for Patent Examiners  
**USPTO JOBS**

**STOP FAKES .GOV** SMALL BUSINESS  
Intellectual Property Help from the United States Patent and Trademark Office

**Clarity Moves Innovation**  
Rules Improving the Efficiency

Clarity Moves Innovation: Rules improving the efficiency and effectiveness of patent examination

**ACCELERATED EXAMINATION**  
of patent applications  
FINAL DISPOSITION WITHIN **12 MONTHS**

**Strategic Plan 2007-2012**

**2006 Performance & Accountability**

Manual de identificação



# Café?

Trademark Acceptable Identification of Goods & Services - Microsoft Internet Explorer provide...

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites

Address http://tess2.uspto.gov/netaol/nph-brs?sect2=THEOFF&sect3=PLLRON&s1=coffee8

Google Bookmarks 826 blocked Check AutoLink AutoFill Settings

United States Patent and Trademark Office

Home Site Index Search FAQ Glossary Guides Contacts eBusiness eBiz alerts News Help

Trademarks - Trademark Acceptable Identification of Goods & Services

**Trademark ID Manual**

Refine Search:

Submit Query

Documents: 1 - 64 of 64

HR No.	Class	Description	Status	Effective Date	Type	Note	Trilateral
1	007	Coffee extracting machines	A	20 Jul 04	G	N	T
2	007	Electric coffee grinders	A	02 Apr 91	G	N	
3	007	Power-operated coffee grinders	A	02 Apr 91	G	N	
4	D11	Coffee filters not of paper being part of electric coffee makers	A	09 Aug 07	G	N	
5	D11	Coffee roasting ovens	A	02 Apr 91	G	N	
6	D11	Electric coffee makers	A	02 Apr 91	G	N	
7	D11	Electric coffee makers [for household purposes]	A	20 Jul 04	G	N	T

Start Inbox - ... Dom Re... Microso... Trade... Local intranet 3:30 PM

Máquina elétrica para moer café – CL 7

Cafeteira elétrica – CL 11

Xícaras de café– CL 21

Café– CL 30

Cerveja com aroma de café – CL 32

Cafeterias – CL 43



# Processo de análise no USPTO

- ◆ 1. Depósito do pedido
- ◆ 2. Análise pelo examinador de marcas comerciais (EA) – Deferido, Alterado ou Indeferido.
- ◆ 3. Se for Deferido, Aviso de deferimento e publicação no *Diário Oficial*.



# O processo de análise no USPTO – continuação...

- ◆ 4. Se for Indeferido, apresente um recurso ao Conselho de Processos e Apelações de Marcas Comerciais (Trademark Trial and Appeal Board - TTAB)
- ◆ 5. Se o indeferimento for confirmado:
  - A. Apresente um recurso à Corte Distrital dos Estados Unidos (U.S. District Court) *de novo*, ou
  - B. Apresente um recurso ao Tribunal de Apelações do Circuito Federal (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) no registro administrativo.
- ◆ 6. A Advocacia Geral (Office of the Solicitor) defende o Diretor do USPTO em recursos ex parte às decisões do TTAB



# Continuação... O processo de análise no USPTO

- ◆ 7. Após a publicação, período de oposição. Ambas as partes (oponente e depositante) têm o direito de entrar com recurso sobre a decisão do TTAB.
- ◆ 8. Se não houver oposição, o registro é concedido.
- ◆ 9. Processo de cancelamento disponível para cancelar um registro. Ambas as partes (requerente e depositante) têm o direito de entrar com recurso sobre a decisão do TTAB. Em geral, o USPTO não se envolve em recursos impetrados entre as partes às decisões do TTAB.



# Cronograma das marcas comerciais

Análise: **2 meses** do depósito até a 1<sup>a</sup>  
Exigência

Registro: **14,3 meses** após o depósito





# Manutenção de registros de marca comercial

## ◆ NOS ESTADOS UNIDOS

- Evidência de uso contínuo: enviada entre o 5º e 6º ano e na renovação.
- Renovação: enviada entre o 9º e 10º ano.
- Os formulários eletrônicos podem ser preenchidos com muita facilidade; quase todos os dados são inseridos automaticamente.
- Tome cuidado com **fraudes inadvertidas** ou **involuntárias** cometidas no Escritório.



# Medinol Ltd. versus Neuro Vasx, Inc. (67 U.S.P.Q.2d 1205)

- ◆ Requerimento de intenção de uso para os bens “stents e cateteres”.
- ◆ Declaração de uso: stents e cateteres
  - Marcou a opção com “bens/serviços identificados [anteriormente]”
  - No entanto, o requerente utiliza a marca só para cateteres. Não apagou “stents” da identificação.
- ◆ Cancelamento com base em fraude: enviou uma declaração falsa ao Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos
- ◆ O TTAB julgou que existia fraude mesmo *sem* qualquer intenção de oferecer declaração falsa.



# Evite o erro da Medinol

- ◆ CONFIRME e VERIFIQUE se a marca está sendo usada para TODOS os bens/serviços identificados no requerimento, alegação de uso, declaração de uso ou declaração de uso contínuo.





# Como manter as marcas comerciais de sua empresa: Não perca seus direitos!

- ◆ Registre suas marcas e mantenha os registros.
- ◆ Licencie o uso de suas marcas, por escrito, a seus fabricantes, distribuidores e outros terceiros autorizados e faça uso do *controle de qualidade* sobre os produtos dos concessionários das suas licenças.
- ◆ Acompanhe o *Diário Oficial do USPTO* (e as publicações semelhantes de outros países), acompanhe o mercado e **INTERROMPA** o uso não autorizado por terceiros.



# Oposição e cancelamento

Disponível para qualquer um:

- 1) no país e no exterior,
  - 2) quem se sentir prejudicado pelo registro ou pela continuação da existência de um registro feito nos Estados Unidos.
- ◆ A oposição é usada para evitar a emissão do registro de uma marca. O cancelamento é usado para cancelar um registro existente de uma marca.
  - ◆ Conselho de Processo e Apelações de Marcas Comerciais (Trademark Trial and Appeal Board – TTAB) do Escritório de Patentes e Marcas Comerciais dos Estados Unidos (U.S. Patent and Trademark Office - USPTO).



**Obrigado pela atenção!**

**Email: [john.rodriguez@uspto.gov](mailto:john.rodriguez@uspto.gov)**

**Dúvidas?**