

A Proteção da Marca e sua Importância para o Exportador

Thiago Carvalho Santos*

Em regra, o empresário quando pensa em marca, imagina logo a sua aplicação prática: como fazer o consumidor optar pelo meu produto; como criar uma marca de sucesso; como transmitir confiabilidade, qualidade, durabilidade e demais atributos de um excelente produto ou serviço.

Milhões de dólares são investidos anualmente em marketing para construir e manter um dos maiores patrimônios que uma empresa pode ter, a sua marca. A marca tem um valor fundamental, até como instrumento que passa para o mercado aquilo que os consumidores pretendem comprar em termos de benefícios, seja um benefício tangível ou um benefício do ponto de vista emocional. Além disso, por meio dela conhecemos a origem do produto, seus atributos, sua personalidade. A marca tem realmente propriedades extremamente importantes para que o produto ganhe força de venda no mercado.

No entanto, seria um risco ao empresário investir na consolidação de sua marca sem antes preocupar-se com a proteção legal dela.

Introdução

Para iniciarmos o debate sobre a proteção da marca e qual a sua importância para o exportador, faz-se necessário algumas considerações sobre a Lei de Propriedade Industrial (LPI) - Lei n.º 9.279 de 14 de maio de 1996 - especificamente ao assunto aqui tratado.

Conforme dispõe o art. 122 da referida Lei: "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais".

Diante dessa previsão expressa na lei, nos parece que marca é o sinal gráfico, figurativo ou de qualquer natureza isolado ou combinado, que se destina à apresentação de um produto e/ou de um serviço ao mercado.

Este sinal distintivo, mencionado na lei, para ser registrado como marca, deve apresentar certas características.

Para João da Gama Cerqueira é necessário que o sinal distintivo possua essas características para classificar-se como marca e assim obter o devido registro, quais sejam. Cunho distintivo, novidade, veracidade e caráter lícito.

O cunho distintivo, segundo Gama Cerqueira, apresenta-se sob dois aspectos: (i) deve a marca ser característica em si mesma, possuir cunho próprio; (ii) distinguir-se das outras marcas já empregadas. Esta idéia exprime-se, geralmente, dizendo que a marca deve ser nova. Daí se deduz, o segundo requisito, a novidade.

A novidade, no entanto é relativa, sendo considerada nova a marca não tenha sido usada para assinalar produtos idênticos ou semelhantes, devendo, portanto, ser apreciada em relação ao produto a que se aplica. Ademais, para o registro da marca é necessário que a marca se aplique ao produto, serviço ou a certo gênero de produtos/serviços.

O requisito de veracidade é exigido para que o titular não utilize a marca visando enganar o público sobre a origem ou a qualidade do produto. No que tange ao caráter lícito da marca, se impõe para que o sinal dotado não seja escandaloso, contrário a moral ou aos bons costumes.

A Lei de Propriedade Intelectual enumera exaustivamente no art. 124, as hipóteses que o sinal distintivo não pode ser registrado como marca.

Pedido de Registro de Marca no Brasil

Os registros de marcas deverão ser apresentados ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial -, sendo permitido o requerimento de registro de marca por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado (LPI, art. 128).

Apresentado o pedido de registro de marca, o INPI realiza um exame formal preliminar, pertinente à instrução. Se convenientemente instruído, na forma que a lei determinar (LPI, art. 155), o pedido considerado válido é registrado em forma de depósito.

Em seguida ao depósito, é feita a publicação da marca, podendo qualquer interessado, nos 60 dias seguintes, apresentar oposição. Os empresários - diretamente ou através de seus agentes de propriedade industrial - costumam acompanhar as publicações da Revista da Propriedade Industrial, para verificarem se não estão sendo apresentados pedidos que possam prejudicar seus interesses.

Na seqüência, o INPI realiza o exame das condições da registrabilidade, podendo, se for o caso, impor exigências ao depositante.

Portanto, todo e qualquer registro de marca tem uma fase inicial que é o seu requerimento, uma fase intermediária que é o seu processamento e a fase final, quando atinge a sua conclusão definitiva pela concessão e entrega do certificado de registro. A partir da data do registro, que coincidirá com a data da publicação na Revista da Propriedade Industrial, vigorará o registro por 10 anos, podendo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, desde que o seu titular, preenchendo os requisitos legais, requeira tempestivamente sua prorrogação.

Proteção conferida a Marca

Está claro que o industrial ou comerciante que se utiliza de sua marca para distinguir seus produtos ou serviços, e consegue um certo grau de conhecimento do público quanto a sua atuação, tem maior interesse em que sua marca não seja confundida com outras semelhantes.

Mas só o interesse do industrial, do comerciante e do prestador de serviços não é suficiente, sendo necessário um amparo estatal.

As palavras de João da Gama Cerqueira mostram tal preocupação e necessidade: "o esforço, a inteligência, o trabalho dos industriais e comerciantes, empregados no aperfeiçoamento de seus produtos e na consolidação de seus créditos profissionais, seriam inteiramente frustrados se não os amparasse e protegesse a tutela do Estado, pondo-os a coberto da concorrência desleal que pessoas menos escrupulosas poderiam exercer contra seus interesses, aproveitando-se do renome das marcas mais conhecidas e da confiança imposta aos consumidores, para usufruir, na sombra, o fruto do trabalho alheio".

A Lei brasileira de Propriedade Industrial, em seus arts. 129 e 130, prevê os direitos dos titulares ou depositantes de marcas. Portanto, o direito sobre marca protege seu titular nos casos previstos na legislação pertinente.

Os limites da proteção conferida a Marca

No entanto, a proteção tem limites e são, basicamente, dois os princípios que delimitam o direito das marcas: o princípio da territorialidade e o princípio da especialidade.

Importante esclarecer que, não importa se a marca só é explorada em uma determinada cidade ou região, uma vez registrada estará protegida contra o uso de terceiros, para produtos ou serviço iguais ou semelhantes, em todo o território brasileiro.

Inicia-se, portanto, a preocupação dos empresários brasileiros que pretendem exportar seus produtos com suas respectivas marcas, tendo em vista que a proteção de sua marca não ultrapassa os limites territoriais brasileiros. Trataremos da proteção no exterior adiante.

O outro princípio basilar do direito das marcas é o princípio da especialidade. Para registrar uma marca no Brasil, o depositante deve especificar o tipo de produto ou serviço ao qual ela se destinará. Esta especificação fará com que, uma vez registrado o signo, não poderão ser aceitos registros de signos iguais ou semelhantes para o mesmo tipo de produto ou serviço.

A proteção da Marca no Exterior

Portanto, está claro que a preocupação do empresário brasileiro começa com o próprio registro em território nacional, pois este registro favorecerá a obtenção de registro em outros países.

O art. 127 da LPI esclarece que: "Ao pedido de registro de marca depositada em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos".

Necessário esclarecer que, o Brasil foi signatário e é aderente da Convenção da União de Paris, de 20 de março de 1883, cujo o texto vigente entre nós é o da Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967, mercê do Dec. 635, de 21 de agosto de 1992.

A Convenção da União de Paris - CUP, no que diz à prioridade, consagra em seu art. 4º, "A-1", que aquele que tiver apresentado pedido de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade. O prazo previsto pelo item "C-1", para as marcas de fábrica ou de comércio, é de seis meses, contados da data do primeiro pedido.

Diante de tal possibilidade, o empresário brasileiro exportador, ao deixar de impor sua marca aos seus produtos, autorizando o importador a utilizar uma marca diferente, perde uma grande oportunidade de expansão de seus negócios.

Em hipótese ainda pior, o importador, sabedor do potencial da marca brasileira de determinado produto, pode se antecipar e registra a marca em seu país, causando um imenso transtorno ao empresário - criador da marca - nas esferas comerciais e jurídicas.

É recomendável ao empresário que se verifique, por meio de um procedimento usualmente denominado "buscas de marcas", se a marca em questão é passível de registro nos países para os quais os produtos serão exportados. Tais medidas visam minimizar os riscos de infração de direitos de Propriedade Intelectual naquele país destinatário.

Espera-se do cenário econômico brasileiro um crescimento exponencial com o comércio exterior, revelando-se o mercado de exportação de produtos brasileiros, como fonte potencial de procura pela proteção de marcas de produtos e serviços.

*Sócio do escritório Carvalho Santos & Pantaleão Advogados

Informações Bibliográficas (NBR 6023:2002)

SANTOS, Thiago Carvalho. A Proteção da Marca e sua Importância para o Exportador. SADireito, 28 jul. 2006. Disponível em: <www.sadireito.com.br/index.asp?Ir=area.asp&area=5&texto=6870>. Acesso em: 28 ago. 2007.

Disponível em: <

<http://www.sadireito.com.br/?Ir=area.asp&area=5&Pagina=textosT.asp&texto=6870&categoria=93> >. Acesso em: 28 ago. 2007.