

As marcas no Brasil

Diogo Dias Teixeira*

Certamente uma das principais providências que devem ser tomadas antes de se iniciar um negócio, senão a principal, é proteger a marca e o logotipo escolhidos pelo empresário para distinguir produtos e/ou serviços da nova empresa.

No Brasil, o sistema de proteção marcaria é atributivo, ou seja, a proteção é obtida somente através do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Não obstante, enquanto aguardar análise, o pedido de registro de marca já garante alguns direitos ao depositante.

O registro da marca poderá ser requerido tanto por pessoas jurídicas quanto por pessoas físicas, desde que, no caso de pessoa física, haja cadastro profissional junto à prefeitura ou órgão responsável pela inscrição de profissionais autônomos, medida utilizada pela administração pública para controlar o pagamento de tributos.

Por conta de acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, adota-se a classificação internacional de NICE. Assim, quando se faz um pedido de registro para uma marca, deve-se escolher, dentre as classes existentes, aquela relacionada à utilização que se pretende conferir à marca. Segue um exemplo de classe:

*Classe 8 - Ferramentas e instrumentos manuais
(propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos
de barbear.*

A marca será protegida apenas para a(s) classe(s) na(s) qual(ais) venha a ser registrada. Em outras palavras, o registro não assegurará proteção contra terceiro que utilizar marca idêntica para outro segmento de mercado.

Isso, pois o Brasil segue o princípio da especificidade (ou da especialidade), que assegura a proteção das marcas exclusivamente para o segmento mercadológico em que estão inseridas. Esse é o motivo pelo qual se exige que o objeto social da empresa depositante, ou a inscrição do profissional autônomo que pretenda depositar uma marca, comporte os produtos ou serviços assinalados pela classificação da marca depositada.

Através desse procedimento, cria-se um obstáculo para a apropriação indevida de sinais distintivos, já que apenas pode registrar uma marca para distinguir determinado produto, empresa que tenha por fim comercializar, produzir ou distribuir aquele produto.

Ainda em relação à classificação, importante ressaltar que apenas a marca de alto renome é protegida para todas as classes, por ter atingido alto grau de reconhecimento.

E, ainda que seja extremamente difícil uma marca atingir referido status junto ao INPI, na hipótese de assim ser considerada, a marca passa a receber proteção para todas as classes. Consequentemente, pedidos de registro de marcas similares ou idênticas a marcas de alto renome, mesmo que para produtos ou serviços distintos, deverão ser indeferidos pelo INPI.

Outro ponto que merece uma rápida abordagem refere-se à natureza de uso das marcas, que podem ser distintas. A marca de produtos ou serviços, distingue produtos ou serviços entre si; a marca de certificação, se destina a atestar conformidade de um produto ou serviço com certas normas, e; a marca coletiva, é utilizada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade.

O procedimento para registro dessas marcas, que atualmente leva em média três anos, inicia-se com o depósito do formulário eletrônico do pedido de registro no INPI, no qual, dentre outras informações, deve ser discriminado o escopo da proteção: em relação à forma nominativa, figurativa ou mista.

A marca nominativa é aquela na qual se pretende proteger apenas a expressão, enquanto a figurativa busca proteger somente uma figura ou um logotipo. Caso as duas formas de proteção sejam necessárias, faz-se uma solicitação de marca mista, combinando as duas proteções num único pedido de registro.

Após a remessa do formulário, a marca será publicada para conhecimento de terceiros na Revista da Propriedade Industrial. Nesse momento, qualquer um que se sinta prejudicado pelo futuro deferimento do pedido, pode sustentar seus motivos, contrários ao deferimento, através de oposição que será analisada pelo examinador do INPI. Havendo oposição, é

facultado ao depositante se manifestar, justificando porque entende ser correto o deferimento do registro da marca.

Passada esta etapa - e mesmo que não haja oposição - o pedido será analisado pelo examinador do INPI. Se o pedido estiver de acordo com a legislação vigente, possivelmente será deferido, conferindo ao titular a exclusividade de uso daquele sinal por 10 anos, prorrogáveis por iguais períodos.

Uma vez concedido o registro, no plano administrativo este só será extinto por um dos seguintes motivos: caso as taxas não sejam devidamente pagas, caso haja processo administrativo de nulidade ou caso seja declarada a caducidade do registro.

Para que ocorra a caducidade, além da provocação de terceiro interessado, é necessário que a marca não tenha sido posta em utilização após a concessão do registro ou, ainda, que sua utilização tenha sido interrompida ou contenha modificações em relação à marca originalmente registrada por um prazo igual ou superior a cinco anos consecutivos.

Por esse motivo, mostra-se adequado guardar notas fiscais ou outros documentos que sirvam de prova de uso da marca. Aliás, no tocante à caducidade, é imperioso analisar muito bem as pretensões do empreendedor antes de fazer qualquer reivindicação de cor para o logotipo da empresa, já que na eventual utilização de cores muito diferentes da originalmente depositada, poder-se-á considerar caduco o registro da marca.

Por seu turno, o processo administrativo de nulidade, o PAN, é utilizado quando o registro foi concedido com infringência da Lei 9.279/96, que regula o sistema de marcas no país. Por exemplo, se uma marca for registrada sem a observância das proibições legais, qualquer legítimo interessado poderá instaurar o PAN no prazo de 180 dias, contados da concessão do registro. Após esse prazo, somente uma ação judicial pode anular a marca.

É interessante observar que a proteção garantida pelo registro da marca vale para todo território nacional. Assim, ao contrário dos nomes empresariais, que podem ter sua proteção adstrita às unidades federativas onde estão arquivados os atos da sociedade, o registro de marca garante proteção em todos os estados da federação.

Ademais, não obstante custoso e lento, o registro impede que a marca seja utilizada por concorrentes, o que pode causar a confusão da clientela e, em alguns casos, anular o investimento e o tempo gasto para a manutenção da qualidade dos produtos ou serviços.

Na realidade, o registro traz ainda a garantia de que a marca poderá continuar sendo utilizada, pois a marca não registrada, com a adoção do sistema atributivo de direito, recebe proteção muito precária (pela concorrência desleal e pela Convenção da União de Paris, cuja aplicação é mais delicada).

Para exemplificar, imaginemos uma marca não registrada que, desde 1966, é utilizada pela empresa "A" para distinguir um determinado sabão. Caso a empresa "B", em 1998, deposite no INPI a mesma marca, para a classe que protege sabão, e, durante o trâmite do processo administrativo, a empresa "A" não utilize o direito de precedência, depois da concessão do registro da marca, a empresa "B" teria o direito não só de usar a marca, mas, segundo parte da doutrina, de notificar a empresa "A" para que parasse de utilizar o sinal para distinguir seus produtos. Enfim, mais do que garantir a exclusividade, o registro se presta também a regular a própria utilização da marca!

Atualmente, outro ponto que merece especial destaque é a proteção que uma marca registrada gera no ambiente da Internet, especialmente em relação aos nomes de domínio. Um concorrente que pleiteie o registro do nome de domínio www.suamarca.com.br estará incorrendo em utilização indevida de marca e poderá ser acionado pelas vias adequadas, sem falar na utilização indevida de marca registrada em página alheia, que poderá, da mesma forma, ser reprimida.

Assim, é recomendável que, antes de se iniciar qualquer negócio, um profissional seja consultado com o objetivo de evitar problemas futuros em relação à marca escolhida, sejam eles referentes aos aproveitadores de prestígio de marca alheia ou à possível colisão com marca já registrada. Aliás, a utilização de uma marca similar ou idêntica à outra já registrada pode gerar indenizações absurdamente elevadas.

De qualquer forma, caso queiram consultar pessoalmente a base de dados do INPI, com o intuito de saber se uma marca está ou não registrada ou se vossas marcas colidem com outra já depositada, basta acessar o seguinte link: www.inpi.gov.br.

Enfim, não obstante o texto seja baseado nos procedimentos dispostos na Lei 9.279/96, que trata do registro e da proteção das marcas no Brasil, existem diversos tratados internacionais, bem como atos normativos e resoluções do próprio INPI, que devem ser cuidadosamente estudados por qualquer profissional que, através de consulta, seja solicitado a proteger o investimento de empreendedores em sinais distintivos no Brasil.

*advogado em São Paulo (SP), pós-graduando em Propriedade Intelecutal pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Eletrônico pelo IPEC, Coordenador do Grupo de Trabalho sobre Projetos de Lei da ABDA - Associação Brasileira de Direito Autoral e Colaborador da AUTVIS - Associação Brasileira dos Direitos de Autores Visuais

Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9831>