



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO- PR
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A INOVAÇÃO - PROFNIT**

JOELSON RAMOS DE SIQUEIRA

**REGISTRO DE MARCAS – ASPECTOS DISTINTIVOS E SUAS
APLICAÇÕES**

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

GUARAPUAVA-PR

2021

JOELSON RAMOS DE SIQUEIRA

REGISTRO DE MARCAS – ASPECTOS DISTINTIVOS E SUAS APLICAÇÕES

Dissertação apresentada à Universidade Estadual do Centro-Oeste, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação - PROFNIT, área de concentração em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, para a obtenção do título de Mestre.

Prof.^a Dra. Juliana Sartori Bonini

Orientadora

GUARAPUAVA-PR

2021

Catálogo na Publicação
Rede de Bibliotecas da Unicentro

S618r Siqueira, Joelson Ramos de
Registro de Marcas – aspectos distintivos e suas aplicações / Joelson
Ramos de Siqueira. – – Guarapuava, 2021.
xi, 72 f. : il. ; 28 cm

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste,
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para a Inovação - PROFNIT. Área de Concentração: Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia, 2021.

Orientadora: Juliana Sartori Bonini

Banca examinadora: Cristiane M. T. Godoy, Rejane Sartori

Bibliografia

1. Mercado. 2. Propriedade industrial. 3. Marca. 4. Cartilha. I. Título. II.
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para a Inovação - PROFNIT.

CDD 658.827

JOELSON RAMOS DE SIQUEIRA

REGISTRO DE MARCAS – ASPECTOS DISTINTIVOS E SUAS APLICAÇÕES

Dissertação apresentada à Universidade Estadual do Centro-Oeste, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, área de concentração em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, para a obtenção do título de Mestre.

Aprovada em 26 de agosto de 2021.

Prof.^a Dra. Cristiane Maria Tonetto Godoy – UTFPR

Prof.^a Dra. Rejane Sartori– UEM/PROFNIT

Prof.^a Dra. Juliana Sartori Bonini

Orientadora

GUARAPUAVA-PR

2021

Dedico este trabalho à minha família, meu apoio e sustento em todos os momentos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, pelo saber que só encontra razão na vida em comunidade.

Agradeço aos meus familiares, pelos valores que hoje expresso, inculcados em mim pelo convívio com pessoas que impelidas pelo amor familiar não pouparam esforços para apontar o caminho da busca do conhecimento e aperfeiçoamento pessoal.

À minha esposa Roseli Capelário, minha maior incentivadora e suporte. E aos meus filhos Jean Henrique Ramos de Siqueira e Jessica Cristina Ramos de Siqueira razões e justificativas para todos os meus projetos.

À minha orientadora professora Dra. Juliana Sartori Bonini, pela sua disposição matutina em contribuir e incentivar a realização desse trabalho, bem como pela sua paciência e saberes generosamente dedicados.

Agradeço aos professores e membros da banca examinadora, pelo tempo e pela disponibilidade em participar desse momento.

À Coordenação e aos professores docentes do PROFNIT do Ponto Focal UNICENTRO, pelas contribuições e generosas partilhas de conhecimentos nas disciplinas ministradas.

A UNICENTRO, pela oferta do curso de Pós-Graduação, dispondo de suas instalações, colaboradores e docentes.

Ao PROFNIT Nacional e ao FORTEC, que possibilitaram, além do debate desta modesta pesquisa em seus Anais, a possibilidade de disseminar o conhecimento sobre a temática.

À Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava (ACIG), que propiciou a realização da pesquisa junto ao seu quadro associativo.

E a todos que de alguma forma contribuíram para a conclusão deste trabalho.

SUMÁRIO

LISTA DE ILUSTRAÇÕES	i
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURA	ii
RESUMO	iii
ABSTRACT	iv
1. INTRODUÇÃO	7
2. OBJETIVOS	9
3. REVISÃO DA LITERATURA	10
3.1 ASPECTOS JURÍDICOS DO REGISTRO DE MARCAS	10
3.1.1 Relevância jurídica	11
3.1.2 A natureza jurídica do registro de marcas	14
3.2 CONCEITOS CLASSIFICAÇÃO E FUNÇÕES DAS MARCAS	14
3.2.1 As funções das marcas	17
3.3 MARCAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	18
3.4 DISTINÇÕES DE MARCAS E OUTROS INSTITUTOS	20
3.5 MARCAS NAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS	22
4. MATERIAIS E MÉTODOS	25
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO	27
5.1 PESQUISA SOBRE OS AFILIADOS À ACIG	27
6. CARTILHA	34
7. CONCLUSÕES	62
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	63
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	65
ANEXOS	68
ANEXO A – Declaração publicação artigo Revista Brazilian Journal of Development	69
ANEXO B – Certificado artigo X ProspeCT&I 2020	70
ANEXO C – Declaração Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava	71

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

Figura 1. Classificação das marcas	17
Figura 2. Âmbito de distinções	22
Figura 3. Principais resultados da pesquisa do SEBRAE sobre Pequenos negócios que usam nomes fantasias para se diferenciar no mercado	23
Figura 4. Fluxograma da estratégia de prospecção	27

GRÁFICOS

Gráfico 1. Nomes de empresas e registros de marcas	29
Gráfico 2. Panorama dos nomes de empresas sem registro	30
Gráfico 3. Das empresas com marca registrada no INPI	31
Gráfico 4. Das empresas com marca registrada no INPI 2000-2020	32

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACIG	Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
EPP	Empresas de Pequeno Porte
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Intelectual
ME	Microempresas
NCL	Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice
NIC.br	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
ONU	Organização das Nações Unidas
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Industrial
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
TRIPS	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
WEB	<i>World Wide Web</i>

RESUMO

SIQUEIRA, Joelson Ramos de. **Registro de Marcas – Aspectos distintivos e suas aplicações**. 2021. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação - PROFNIT) – Universidade Estadual do Centro Oeste, UNICENTRO. Guarapuava-PR. 2021.

A importância do registro de marca como ferramenta mercadológica se torna basilar e é capaz de atribuir ao seu titular posicionamento estratégico, além de compor o patrimônio ativo intangível. A distinção dos produtos e serviços por ela identificados confere qualidade e origem, sendo o seu alcance referencial da identidade do seu titular. Desta forma, a correta compreensão da distinção dos institutos “nome fantasia”, “nome de registro de domínio” e “marca registrada” a partir dos âmbitos de vigência, alcance, certificação e aspectos jurídicos, evidenciam a função primordial e ampla da certificação do registro de marca. O presente estudo teve caráter exploratório-descritivo, a partir de uma revisão bibliográfica em meios primários e secundários de dados, para a fundamentação foram utilizados artigos científicos e análise documental da legislação, bem como a análise das normativas emitidas pelo órgão de registro e pesquisa em acervos e banco dados. Nesse sentido, apresentamos um histórico do direito das marcas e sua contextualização no direito de propriedade industrial, dando ênfase a gênese de suas funções e sua transformação no tempo com vistas à demanda da sociedade. Essas funções e características das marcas acabam evidenciando a sua relevância nos primórdios dos mercados, bem como nas modernas práticas de mercado atual. A forma de aquisição do direito à propriedade das marcas com viés declaratório adotado pelo direito pátrio confere a marca à capacidade de compor o patrimônio de seu proprietário. Assim, para entender o panorama local do registro de marcas, realizamos uma prospecção dos registros de marca dos associados da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava (ACIG) junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI). Por fim, sistematizamos um roteiro em forma de cartilha digital acerca do pedido de registro de marca, com o intuito de esclarecer e facilitar aos proprietários o registro de suas marcas. Dessa forma, foi possível verificar que a construção da marca é fundamental para o aspecto mercadológico e sua salvaguarda só se dará pelo registro. E em um mercado altamente competitivo a marca registrada se torna um instrumento primordial à propaganda e ao comércio on-line.

Palavras-Chave: Mercado, Propriedade industrial, Marca, Cartilha.

ABSTRACT

SIQUEIRA, Joelson Ramos de. **Trademark Registration - Distinctive aspects and their applications**. 2021. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação - PROFNIT) – Universidade Estadual do Centro Oeste, UNICENTRO. Guarapuava-PR. 2021.

The importance of trademark registration as a marketing tool becomes fundamental and is capable of attributing a strategic position to its holder, in addition to composing the intangible assets. The distinction of the products and services identified by it confers quality and origin, being its referential scope of the identity of its holder. In this way, the correct understanding of the distinction of the institutes "invented name", "domain registration name" and "registered trademark" from the scopes of validity, scope, certification and legal aspects, show the primordial and broad function of the certification of the trademark registration. The present study had an exploratory-descriptive character, based on a literature review in primary and secondary data sources, to substantiate scientific articles and documentary analysis of the legislation, as well as the analysis of regulations issued by the registration and research agency in collections and database. In this sense, we present a history of trademark law and its contextualization in industrial property law, emphasizing the genesis of its functions and its transformation over time with a view to the demand of society. These functions and characteristics of brands end up showing their relevance in the early days of markets, as well as in modern market practices today. The form of acquisition of the right to ownership of brands with a declaratory bias adopted by national law confers the brand the ability to compose the property of its owner. Thus, in order to understand the local panorama of trademark registration, we surveyed the trademark registrations of members of the Guarapuava Commercial and Business Association (ACIG) at the National Institute of Intellectual Property (INPI). Finally, we systematized a script in the form of a digital booklet about the application for trademark registration, in order to clarify and facilitate the registration of their trademarks for owners. Thus, it was possible to verify that the construction of the brand is fundamental for the marketing aspect and its safeguard will only be possible through registration. And in a highly competitive market, the trademark becomes a primary tool for online advertising and commerce.

Key Words: Market, Industrial property, Trademark, Playbook.

1. INTRODUÇÃO

A importância da certificação do registro de marca no mercado atual, a conscientização sobre os benefícios monetários e a visibilidade pode ser agentes motivadores e de agregação de capital intangível para as empresas. As grandes marcas são associadas a aspectos axiológicos e que formam a personalidade da instituição, comunicando o seu compromisso social, a responsabilidade ambiental, o envolvimento com a comunidade, a qualidade de vida de seus colaboradores, e entre outros valores. Aliás, esses valores atualmente são extremamente importantes para a consolidação e reconhecimento de uma marca forte, isso no que se refere ao consciente coletivo, ou seja, a associação da marca com aspectos positivos ou negativos.

Assim, com a eclosão do *e-commerce*, acelerada pelo momento em que vivemos de uma quarentena oriunda de uma pandemia, fica evidenciada que a forma de consumo está em transformação. Nesse sentido, não basta produzir e prestar serviços com qualidade é preciso estar em evidência, e que a popularidade, em seu sentido estrito, seja almejada. As marcas que conseguirem êxito nesse cenário certamente serão as que se destacarão economicamente. Na disputa por aprovação, hoje externada nos *likes* e em *fanpages*, a marca é um patrimônio tão importante quanto qualquer outro ativo, e sua correta certificação estão para a empresa tal qual o ato que a constituiu e conferiu um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Nesse estudo apresentamos uma revisão de literatura com os principais nomes da doutrina sobre o tema registro de marcas, com análise dos marcos temporais da legislação sobre os direitos atinentes as marcas. Ademais, apresentamos um olhar jurídico com o escopo de distinguir o “nome fantasia” e o registro de domínio na rede mundial de computadores (*World Wide Web*/WEB), que costumeira e erroneamente pretendem substituir a marca registrada em suas funções. Também, analisamos a pesquisa realizada no início de 2019, pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em que a maioria das empresas de pequeno e médio porte, cerca de setenta por cento, não adere ao registro da marca (SEBRAE, 2019). E realizamos uma pesquisa junto aos associados da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava (ACIG) com o intuito de apurar o número de empresas com registro de marca para compará-los com os apresentados pelo SEBRAE.

A devida compreensão das funções e características da marca registrada pode ser o maior empecilho para que tais empresas tirem proveito deste instituto, e na melhor forma de

compliance, tenham suas marcas registradas. Entender que o registro, para além da função distintiva, exerce também função mercadológica e de propaganda (SILVEIRA, 2014). Faremos uma contextualização da conceituação utilizada pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) no tocante à marca e a sua relação com os tratados internacionais, isso com a pretensão de enaltecer as características de cada signo registrável a fim de facilitar o devido enquadramento nas categorias de atividades e necessário no depósito de pedido do registro. Por vezes, o viés jurídico-normativo, bem como o trâmite processual necessário para o registro e manutenção deste, se mostra fora do contexto cotidiano do pequeno empresário, desestimulando o registro de marca própria, conforme revelam os estudos recentes a que referenciamos no presente trabalho.

No mesmo sentido, a minha experiência pessoal como pequeno empresário em relação ao registro de marca colaborou com a tomada de conhecimento sobre tais dificuldades. Dessa forma, surge a proposta para facilitar e popularizar o registro de marca para a comunidade empresarial, especialmente junto ao quadro de associados da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava (ACIG).

De acordo com Medeiros Filho e Russo (2016), existe a necessidade de difusão do conhecimento sobre o funcionamento do sistema de proteção à marca, para melhoria de suas faculdades e para a utilização de forma correta do instituto, bem como para o bom êxito da certificação do registro e sua posterior manutenção. Assim, como objetivo geral foi pensada a construção de uma Cartilha (o produto final desse trabalho) com uma linguagem acessível, apresentando um roteiro para o registro de marca e esclarecendo sobre a marcha processual-administrativa junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

2. OBJETIVOS

Objetivo geral:

O presente trabalho tem como objetivo geral a prospecção das marcas relacionadas aos afiliados da ACIG (Associação Comercial e Empresaria de Guarapuava) e produzir uma Cartilha Digital para o registro de marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI).

Objetivos específicos:

1. Verificar as funções e características das marcas;
2. Determinar as formas de aquisição do direito à certificação;
3. Conceituar as possíveis funções exercidas pela marca em sentido estrito.

3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 ASPECTOS JURÍDICOS DO REGISTRO DE MARCAS

O conceito do direito de propriedade tem sua gênese na transição do homem nômade e coletor para o homem assentado e agricultor. É manifesta desse a antiguidade a vontade do produtor em conferir à sua obra um sinal distintivo, de gravá-la com sua assinatura e de modo característico (MACKIEVICZ, 2019).

O hábito de identificar com marca a fogo o gado, também é precursor do direito de propriedade característico das marcas registradas (MALLMANN, 2014). Contudo, não se tratavam de marcas propriamente ditas, mas sim uma marca de cunho de propriedade. Assim, como na idade média se empregavam marcas figuradas com linhas, setas e curvas que eram reconhecidas como direito privado absoluto pelas corporações de mercadores (REQUIÃO, 2005; MALLMANN, 2014).

Uma das primeiras marcas noticiadas surgiu no ano de 1386, quando o rei de Aragão D. Pedro IV solicitou a todos os tecelões de seu reino que incluíssem a marca da cidade nos tecidos produzidos. A partir desse momento as marcas individuais adquirem relevância, tanto que em 1560 Bartolo da Sassoferrato escreve uma obra dedicada ao tema, tendo como título “*De Insignia et Armis*” (REQUIÃO, 2005). Dessa forma, teremos os primeiros conceitos jurídicos sobre marcas.

O ramo jurídico denominado Direito Industrial tem seu início em 1623, na Inglaterra, com a edição do “*Statute of Monopolies*”, também conhecida como a Lei de Patentes. Essa legislação permitiu o início da terminologia de marcas e patentes, assegurando a proteção dos bens, inovações e invenções. Nesse contexto, foi atribuído ao estatuto à exclusividade no desenvolvimento de uma atividade econômica, monopólio esse reservado anteriormente somente à coroa e aos nobres. A prerrogativa surge para fomentar e motivar a pesquisa e aprimoramento de novas descobertas (COELHO, 2012).

Na lição de Requião (2005) vemos o histórico da evolução do Direito Marcário positivado no Brasil a partir das críticas à Constituição Imperial de 1824, e que compreendia as garantias aos inventores quando tratava dos direitos civis. No entanto, somente no ano de 1891, após a Convenção de Madrid, que teremos um concreto delineamento de uma legislação a ser adotada por seus signatários no que se refere às marcas, denominada de Constituição Republicana, garantindo constitucionalmente a propriedade da marca, isso no

seu §27 do artigo 72. Embora o Brasil tenha sido um dos 14 países signatários da primeira Convenção de Paris, em 1883, e que também contemplava o tema. Posteriormente, teremos o assunto tratado no Decreto n.º 196, de 31 de dezembro de 1934, no governo de Getúlio Vargas.

Conforme o autor supracitado, as Constituições que sucederam a Constituição Republicana positivaram o Direito Marcário de forma discreta, já a carta magna de 1967 elenca o direito da marca no §24 do art. 150, juntamente da garantia aos inventores e do nome comercial. Por fim, a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, em seu artigo 5º inciso XXIX, apresenta de forma expressa a garantia de tal direito, tendo vistas ao desenvolvimento tecnológico, econômico e ao interesse social do país.

No regramento infraconstitucional teremos vários diplomas que tratam da matéria. Para além da legislação que trata do Direito das Coisas contido nos Códigos de Direito Civil, mencionamos especialmente os Códigos de Propriedade Industrial, a começar por aquele instituído pelo Decreto Lei n.º 7.903, de 27 de agosto de 1945, sucedido pelos Códigos de 1967 e 1969.

Na sequência, teremos a criação da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), órgão ligado à Organização das Nações Unidas (ONU) e concebido na Convenção de Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e introduzida no direito pátrio pelo Decreto n.º 75.541, de 31 de março de 1975. Posteriormente, temos a criação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que se dá pela Lei n.º 5.648, de 11 de dezembro de 1970, em substituição ao Departamento Nacional de Propriedade industrial, bem como o Código da Propriedade Industrial do ano de 1971, criado pela Lei n.º 5.772 de 21 de dezembro. Finalizando com o Código atual que entrou em vigor pela Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996.

3.1.1 A relevância jurídica

As normas que regem a propriedade industrial tutelam, dentre outras propriedades intelectuais o direito à propriedade da marca de produto ou serviços, caracterizado fundamentalmente pelo registro junto ao órgão governamental competente para tutelar e constituir a propriedade da marca em seus mais diversos signos por meio da certificação. Em nosso país o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) está incumbido desta competência, conforme determinação da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996.

Outrossim, o tema também está contemplado na Constituição Federal de 1988, em seu

artigo 5 inciso XXLX, e no Código Civil Brasileiro, Lei n.º 10.406 de 2002, em seu artigo 1.228. Com fulcro neste ordenamento, o INPI estabelece critérios e vedações para a concessão do registro de marca inclusive o pedido para registro de marca internacional nos moldes do Protocolo de Madrid.

Nesse contexto, dois tratados regem o Sistema Internacional de Registro de Marcas: o Acordo de Madrid de 1981 e o Protocolo de Madrid de 1989. O primeiro não teve pró-signatários relevantes para o comércio internacional, motivo pelo qual a OMPI estabeleceu o segundo, que embora se intitule Protocolo trata-se de um tratado internacional que vigora desde 01 de dezembro de 1995, e é aplicado internacionalmente desde 01 de abril de 1996. Não obstante, o texto em vigor é de 31 de janeiro de 2019 e que passou a vigorar no dia 01 de fevereiro de 2019 (RODAS, 2019).

No Brasil, o protocolo foi recepcionado pelo Decreto Legislativo n.º 49, de 28 de maio de 2019, e regulamenta o pedido de registro de marca internacional com vistas à simplificação do processo e a diminuição de custos, e para o qual o INPI está encarregado de receber e encaminhar a marcha processual. O sistema é administrado pela Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Industrial e que cuida do Registro Internacional, publicando na Gazeta da OMPI de Marcas Internacionais (RODAS, 2019).

A Constituição Federal de 1988 elencou o direito de propriedade das marcas em seu Título II, que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais e no capítulo I artigo 5º, onde elenca os direitos e deveres individuais e coletivos, portanto trata-se de cláusula pétrea que posiciona a relevância do referido direito (BRASIL, 1988). No mesmo sentido, a Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/1996) em seu artigo 5º atribuiu à propriedade da marca o caráter de bem móvel, estando também tutelado no Código Civil Brasileiro (Lei n.º 10.406/2002) em seu Livro III, que trata do Direito das Coisas. Assim, a marca registrada é uma propriedade imaterial, garantida como Direito Constitucional Fundamental e do ramo do Direito das Coisas em sendo um bem móvel.

O Código Civil Brasileiro, a partir do seu art. 1.228, trata da propriedade e estampa. Segundo Diniz (2002), o mais completo dos direitos subjetivos com efeitos *erga omnes*, ou seja, oponível a todos e só limitado pelo princípio da legalidade e a função social, imposto pelo artigo 5º - inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988. O tema em questão é objeto de estudo do Ramo do Direito Empresarial ou Comercial, mais especificamente no que tange a propriedade industrial ou Direito de Propriedade Industrial.

Para Coelho (2012), é a divisão do direito comercial que tutela as marcas e também

inventores, designers e empresários em relação às invenções, modelo de utilidade e desenho industrial. Deste modo, o Direito de Propriedade Intelectual é o gênero, do qual derivam o Direito de Propriedade Industrial e o Direito Autoral.

A marca compreendida como patrimônio de seu detentor é alçada à qualidade de propriedade, desta forma, traz consigo o que fundamentalmente caracteriza qualquer propriedade sob o prisma jurídico. Segundo Santos *et al.* (2017), a propriedade intelectual no caso das marcas e patentes é uma das formas para a proteção do conhecimento de bens tangíveis e intangíveis e de valor econômico.

Na lição de Requião (2012), ela possui faculdades expressas como “*jus utendi, fruendi ac abutendi*”, ou seja, o pleno direito que o proprietário detém sobre a coisa na qual recai a propriedade. Assim, leciona-se o *jus utendi* que consiste em utilizar a propriedade com tudo que ela pode proporcionar, desde que, dentro dos limites legais e sem que haja alteração na sua substância, em outras palavras, seria o direito ao uso. O *jus fruendi* está assentado sobre o direito de fruir da coisa, ou seja, a percepção de seus frutos ou exploração de seus produtos, inclusive comercialmente. E por fim, o “*jus abutendi*” também conhecido como *jus disponendi*, está caracterizado pelo poder dispor da coisa seja a título gratuito ou oneroso, é o poder de aliená-la, ou seja, vender, doar, ceder ou utilizá-la como garantia. Atualmente, tais prerrogativas atribuídas às marcas são aplicadas de forma extensiva aos registros de nomes de domínios na rede mundial de computadores, a fim de dirimir conflitos na utilização de signos identificadores.

A Lei de Propriedade Industrial em seu Título III, Capítulo I, artigos 122 e 123, ao tratarem do referido direito, conceituam marca como sendo os sinais distintivos visualmente perceptíveis capazes de distinguir produtos e serviços de outros similares de origem diversa desde que não vedados por lei (BRASIL, 1996, on-line). Portanto, atribui ao aspecto visual o seu principal critério de distintividade, tal redação deriva do que preceitua a seção 2, artigo 15 do Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), absorvido pelo ordenamento pátrio por meio do Decreto n.º 1.355/1994.

Dessa maneira fica evidenciado o esforço internacional dispensado para a proteção da propriedade da marca. O que pode ser percebido através das estampas nos referidos tratados e no ordenamento constitucional e infraconstitucional brasileiro, enaltecendo a importância do registro de marca no cenário global com vistas a garantir o pleno direito de atuação local, mas também com o escopo de garantir a atuação segura em escala mundial.

3.1.2 A natureza jurídica do registro de marcas

A gênese do Direito Marcário se funda em sistemas legislativos para a doutrina: “Dois sistemas legislativos se estabeleceram no direito moderno, no que concerne ao registro das marcas: o declarativo e o atributivo ou constitutivo. No primeiro, a lei apenas declara o direito já existente”. No segundo sistema, somente a certificação confere a propriedade da marca (REQUIÃO, 2012, p. 160).

Ressalta-se que os sistemas se sucederam, pois no primeiro caso o entendimento era que o direito precedia o reconhecimento e também a legislação pelo princípio da utilização de boa fé. Entretanto, atualmente vigora o segundo sistema, que trata de direito atributivo ou constitutivo, isso quando somente a certificação atribui à marca a qualidade de propriedade e com todas as prerrogativas relacionadas ao direito de propriedades ou direito das coisas (REQUIÃO, 2012).

Para Miranda (1983), a propriedade preexiste ao registro se esta propriedade for intelectual. Portanto, para o autor o direito resultante do registro é declarativo, mas no plano do direito industrial existe o direito gerador, que é o direito real resultante do registro. Tal distinção, aparta as relações humanas em função das coisas, e as relações jurídicas entre a atividade humana e a apropriação das coisas, as primeiras são tuteladas pelo direito real e as outras são absolutas e subordinam o bem ao seu proprietário e preexistem ao direito gerador. Assim sendo, a propriedade preexiste ao registro se esta propriedade é intelectual e no plano do direito industrial existe o direito gerador, que é o direito real resultante do registro.

O registro da marca gera o direito real absoluto. Nesse sentido, a marca passa ser compreendida como patrimônio de seu detentor e é alçada a qualidade de propriedade. Desta forma, traz consigo o que fundamentalmente caracteriza qualquer propriedade sob o prisma jurídico.

3.2 CONCEITOS, CLASSIFICAÇÃO E FUNÇÕES DAS MARCAS

Compreender em que consiste a marca certamente passa pelo entendimento do seu conceito, pois não se trata de uma conceituação meramente doutrinária ou hermenêutica. A Lei de Propriedade Industrial, em seu Título III, Capítulo I, artigos 122 e 123, estampa o conceito de marca: “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996, on-line), estabelecendo seu conceito de forma explícita e com caráter normativo.

Tal conceito não goza de ineditismo, haja vista derivar do mencionado na redação do Acordo TRIPS e externa como principal característica, a capacidade de distintividade na essência do que se compreende por marca e assim também o é para a doutrina: “marca é o sinal distintivo de determinado produto ou serviço” (REQUIÃO, 2005, p. 157). Portanto, sua essência reside no sinal distintivo, porém para o legislador não se trata de qualquer sinal, ele precisa ser visualmente perceptível, que por exclusão, veda o registro de sinais sonoros e precisa gozar de ineditismos, assim como qualquer invenção tutelada pelo direito de propriedade industrial.

Por sua vez Negrão (2017, p. 137) preceitua, “invenção é o ato humano de criação original, lícito, não compreendido no estado da técnica e suscetível de aplicação industrial”. Tal conceituação se coaduna com os requisitos apresentado por Coelho (2012), principiando, segundo ele, pelo requisito de novidade relativa, seguido pela não colidência com marca de alta notoriedade e livre de impedimento. Já para Requião (2005), devem possuir originalidade, sejam novidade e dotadas de licitude, com especial ênfase para a veracidade do que simbolizam, denotando a função protetiva ao consumidor.

De outro lado, temos as vedações explicitadas no artigo 124, da Lei de Propriedade Industrial, que esclarece não ser registrável um sinal desprovido de distintividade por violar o direito de terceiro e por contrariar a moral ou a ordem, evidenciando alguns dos requisitos necessários para a concessão do registro de marca (BRASIL, 1996, on-line). Então, os requisitos para o signo da marca que estão atrelados ao seu conceito são: o ineditismo demonstrado pela originalidade do sinal proposto; a capacidade de ser visualmente perceptível; ser dotado de distintividade e veracidade; e seu registro não estar vedado por força de normas.

A partir da conceituação legal, encontrada no Manual de Marcas disponibilizado pelo INPI, teremos a classificação das marcas de acordo com sua natureza. Embora, a doutrina assevere que a natureza da marca de forma genérica é todo o sinal distintivo com a finalidade de identificar um produto e/ou serviço, o órgão certificador acrescenta mais duas categorias: marca coletiva e marca de certificação (juntamente com a marca de produtos e/ou serviços).

Apresenta, também, uma classificação a partir da forma de apresentação, quais sejam: nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais. As marcas nominativas ou verbais são aquelas compostas por letras, números, algarismos ou a combinação deles, desde que não fantasiosos. As figurativas ou emblemáticas como o nome sugere, são aquelas compostas por desenho, imagem, ideogramas, figura e/ou símbolo. A tridimensional é a construção do signo de forma plástica, capaz de ser visualizado tridimensionalmente. Por fim, a marca que se

apresenta na forma mista combina elementos da marca nominativa e figurativa (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2021).

Na marca de produtos e serviços, reside a essência deste instituto, que é a de distinguir por meio de um signo um produto ou serviço de outro similar ou afim, porém com origem diversa. Já na marca coletiva fica evidenciado a distintividade baseada no titular da marca, indicando que o produto ou serviço tem origem de uma pessoa jurídica de representatividade coletiva, tais como cooperativa, associações e outros. Na marca de certificação, a marca deve indicar especificamente que o produto está de acordo com normas ou padrões técnicos específicos, portanto atesta natureza, qualidade, material e metodologia utilizados naquele produto ou serviço (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2021).

A doutrina, assim como o INPI, adotam outras classificações voltadas para o signo que identifica a marca, de acordo com sua natureza, forma e espécie. Segundo Requião (2005), a classificação em função das formas das marcas pode ser compreendida em três tipos: marcas verbais ou nominativas, emblemáticas ou figurativas e as mistas, tal classificação corresponde à classificação a partir da forma apresentada pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual.

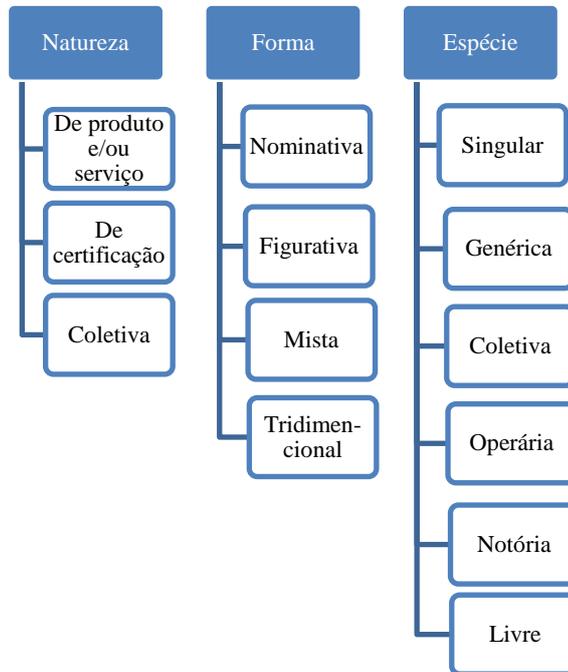
Ainda, de acordo com autor supracitado, as marcas se classificam de acordo com sua espécie, podendo ser singulares ou especiais, gerais ou genéricas, coletivas, operárias, notórias e marcas livres. Nesse contexto, as singulares seriam destinadas a designar um produto, singular e individualmente; as genéricas visariam identificar a procedência do produto ou serviço o que para o INPI seria certificada pela Indicação Geográfica nas suas duas possibilidades, Indicação de Procedência ou Denominação de Origem; as coletivas que indicam marcas de associações ou outra instituição composta pela coletividade; as operárias que não são conhecidas nem empregadas no Brasil, mas são muito utilizadas por sindicatos norte-americanos para designar mão de obra específica (próximo do que temos como Indicação Geográfica); e as notórias que seriam aquelas extensivamente conhecidas do público.

Cabe ressaltar, que somente com promulgação da Lei da Propriedade Industrial (9.279/1996) passamos a adotar a indicação geográfica. Este instituto também atribui um signo distintivo aos produtos e serviços, tanto na indicação de procedência quanto na denominação de origem, porém com regramento próprio e embora apresente similaridades com as marcas tem aplicação, critérios e funções específicos. No entanto, a doutrina lança mão de outras classificações para fins didáticos e que corroboram com seu entendimento.

Na Figura 1 organizamos a classificação das marcas a partir do apresentado pela

doutrina e pelo INPI.

Figura 1. Classificação das marcas



Fonte: Autoria própria (2021).

Conforme pode ser visualizado na Figura 1, as marcas se classificam segundo sua natureza, ou seja, marcas de produto, de serviço, de certificação e coletiva, tendo como fundamento a natureza do que ela identifica. Quanto à forma elas se classificam em nominativa, figurativa tridimensional e mista, denotando como a marca se apresenta em seu aspecto visual. Por fim, ainda teremos a classificação de acordo com a espécie, e esta classificação leva em conta aspectos voltados à qualidade e origem das marcas. Tais classificações se mostram necessárias para a devida compreensão do termo, uma vez que, abordam as principais características das marcas.

3.2.1 As funções das marcas

Evidente que cada modalidade de marca possui suas especificidades, todavia todas possuem como principal função a sua distintividade, existindo outras funções que são próprias deles e que justificam sua utilização. Requião (2005) aponta que no princípio a marca tinha apenas função restrita de indicar a origem e/ou a procedência de determinado produto,

portanto, sua aplicação se voltava à indústria. Apenas, posteriormente estendeu-se ao comércio e por último aos serviços com caráter estritamente mercadológico, tendo como função destacada a proteção da clientela e do trabalho do empresário.

Atualmente a proteção que a marca exerce possui aspecto mais abrangente, vai além de resguardar os direitos do produtor e proteger os interesses do consumidor. Segundo o autor supracitado, atualmente evidenciam-se cinco funções nela contida: 1. Função distintiva onde identifica um produto ou serviço; 2. Indicadora de procedência na qual se esclarece a origem; 3. Qualitativa quando referencia a qualidade ao indica a origem; 4. Publicitária quando consolida na visão do consumidor outras características evidenciadas nas demais funções da marca, ou seja, uma posição no mercado; e 5. a função econômica, onde a marca compõe o patrimônio ativo da empresa.

Já para Silveira (2014), é necessário atribuir ao registro uma função além da distintiva. Nesse contexto, deve ser acrescentada a função mercadológica e de propaganda, e que são fundamentais para a consolidação de uma marca. Além disso, a marca exerce função de propaganda e mercadológica, pois com a globalização da economia os mercados se tornaram mais competitivos e outros aspectos são atribuídos à função das marcas. De acordo com Torella e Souza (2004), a marca é o aval para o produto e/ou serviços, uma vez que, as empresas são construídas em torno de um marca.

Para Pinho (1996), existem também as funções secundárias. Para este autor essas funções seriam: função atrativa, função publicitária, função de diferenciação externa, função de diferenciação interna, função de descobrimento ou de revelação, função individualizadora, função identificadora, função concorrencial, função comercial, função jurídica e de penetração no mercado. Percebemos que o registro de marca está para o mercado, assim como o registro de patente está para a tecnologia, sendo ambos os institutos primordiais para o fomento econômico.

A marca tem consigo funções necessárias para fazer a ponte entre os produtos, serviços e o consumidor. Nesse contexto, é impossível pensarmos em inovação ou nova tecnologia de produtos ou serviços que se apresente ao mercado sem estar vinculada a uma marca própria (PINTO *et al.*, 2018). ~

3.3 MARCAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Tratar da propriedade de marca sob o prisma da inovação tecnológica passa inevitavelmente pela análise dos fenômenos econômicos e por consequência de mercado, em

uma perspectiva evolucionária, cujo motor, segundo Rosemberg (1994), é o processo de inovação derivado do progresso técnico. De outro lado, segundo Porter (1990) a evolução tecnológica se faz mister para qualquer agente em um mercado globalizado de alta competitividade. A disponibilização de novos produtos e/ou serviços oriundos de iniciativas de inovação se constituem em uma vantagem competitiva.

Santos *et al.* (2017) ao analisarem “O Registro de Marcas como Estratégia Mercadológica Para o Negócio do Cacau-chocolate na Região Sul da Bahia”, propõem que o registro de marcas deve chamar a atenção dos setores empresariais e acadêmicos por sua relevância para o desenvolvimento de ambientes promotores de inovação. Esses ambientes são fundamentais para o crescimento científico e tecnológico, e são capazes de gerar valor agregado aos produtos identificados pela marca registrada.

De acordo com Torella e Souza (2004), a marca é o aval para o produto e/ou serviços, uma vez que as empresas são construídas em torno de um marca. Logo para Silveira (2014), a marca exerce função de propaganda e mercadológica, portanto, a imagem e posicionamento no mercado de uma empresa serão vinculados à marca pela qual estas empresas estão representadas. Aliás, razão pela qual as estratégias de mercado precisam abarcar também o correto uso deste direito.

A doutrina assevera que o desenvolvimento tecnológico está intimamente ligado à evolução socioeconômica. No início do século XX Joseph Schumpeter em sua “Teoria Evolucionista” destacava ser a inovação o motor para o crescimento econômico. Nesse contexto, é notório que as grandes economias mundiais possuem alto índice de inovação e tecnologia atestado pelo grande número de registros de patentes, bem como, pela solidez e relevância de suas marcas no mercado, destacadas pela sua alta capacidade de produzir e entregar ao mercado tecnologias inovadoras em seus produtos (SCHUMPETER, 1982).

O próprio artigo 2, da Lei de Inovação (10.973/2004), em seu inciso IV, ao conceituar inovação condiciona a compreensão do termo a uma novidade ou aperfeiçoamento que resultem em novo produto ou serviço, ou seja, para além da ideia inovadora será necessário um posicionamento junto à comunidade e o mercado (BRASIL, 2004, on-line). Assim, o acesso da comunidade consumidora a esse produto ou serviço, dependerá de sua disponibilização e/ou comercialização por alguma entidade empresarial e que, segundo Pinho (1996), por certo estará identificado por uma marca.

Desse modo, em um mercado de produtos similares e de alta concorrência, onde os benefícios monetários da visibilidade e distinção destacado, constituem em um agente motivador para o registro de marca (NASCIMENTO, 2016). Neste sentido, a marca registrada

está igualmente ligada com a inovação tecnológica, por ser um instrumento mercadológico capaz de expressar, dentre outros aspectos, qualidade, novidade e origem, elementos fundamentais para as instituições de pesquisa e empreendimentos comerciais. Aqui frisamos que a relevância de uma marca se traduz na capacidade de identificar, dentre outros aspectos, a inovação e tecnologia da empresa/instituição por ela representada.

3.4 DISTINÇÕES DE MARCAS E OUTROS INSTITUTOS

No momento atual o nome empresarial não cumpre mais a mesma função mercadológica do passado, a evolução dos mercados fez com que as marcas adotassem essa função. Anteriormente, a formulação dos conceitos acerca da qualidade dos produtos se dava pelo prestígio do nome do comerciante vendedor, atualmente se conhece primeiramente a marca e é por meio dela que indiretamente e identifica o empresário que a disponibiliza ao mercado. “Ou seja, antigamente a seda era boa porque havia sido adquirida na Casa de certo comerciante, hoje em dia, a empresa é conceituada porque vende a seda identificada por uma conhecida marca” (COELHO, 2012, p. 266).

Segundo Verçosa (2004), o nome empresarial confere personalidade jurídica às empresas. Igualmente, o nome de registro tem sua função distinta e limitada, pois se presta a identificação em uma única vertente, na rede mundial de computadores. Na lição de Coelho (2012), o nome empresarial e o título do estabelecimento visam proteger o sujeito de direito aos quais eles indicam seu renome e reputação. A marca visa principalmente identificar um produto e/ou serviço.

No entanto, existem distinções de funções entre os institutos, marcas, nome de domínio e o nome empresarial. O que para Negrão (2017) estariam apresentados em âmbitos diferentes, seja nas dimensões temporal, territorial e material. O lapso temporal é distinto para a proteção de tais elementos, pois o registro de marca é expedido com vigência de dez anos e sua renovação pode ser efetuada por tempo indeterminado, desde que solicitada e com o devido recolhimento das taxas (INPI, 2021).

Da mesma forma, o nome de domínio pode ter renovação automática de sua vigência, estipulado por tempo determinado, isso mediante pagamento da taxa de manutenção, perdurando assim por tempo indeterminado (NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, 2011). Em ambos os casos, a vigência não será extinta por iniciativa exclusiva do órgão responsável. Já o nome empresarial tem vigência indeterminada desde sua gênese, porém essa é relativa, pois um ato administrativo unilateral

poderá extingui-lo.

Quanto à vigência no espaço territorial da proteção, o artigo 129, da Lei de Propriedade Industrial, determina a tutela no território nacional e faculta a proteção em territórios internacionais e difere do nome de domínio, que pode ter âmbito mundial de proteção. Diferente também é a circunscrição da tutela exercida pelo nome empresarial uma vez que impera sua proteção somente no estado da federação da Junta Comercia no qual se encontra arquivado (BRASIL, 1996, on-line).

No âmbito material, a marca se distingue de forma ainda mais evidente dos demais institutos, pois atende ao princípio da especificidade, ou seja, vedação para registro com signos similares somente no mesmo ramo de atividade, salvo os casos de marca de alto renome. Exemplificando, um signo pode ser registrado por uma marca de brinquedos e outra de automóveis (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2021). Segundo Fernandes (2015), tal possibilidade não ocorre no aspecto material com o nome empresarial, pois neste âmbito ele é o que confere personalidade à pessoa jurídica e esta deve ser única em qualquer ramo de atividade. Portanto, sua tutela pertence ao ramo do Direito de Personalidade, enquanto que a tutela da marca se dá no ramo do Direito da Propriedade.

Os órgãos responsáveis para a concessão, certificação e/ou registro pertencem a determinados setores da sociedade e não guardam similaridades. Esses órgãos estariam representados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, atuando na certificação do registro das marcas, pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) que confere o nome de registro de domínio e as Juntas Comerciais estaduais, que são responsáveis pelo registro e arquivamento dos nomes comerciais.

Assim, a errônea concepção de que um “nome empresarial” (razão social) ou um “nome fantasia” (título do estabelecimento) é suficiente para um posicionamento sério no mercado geram algumas consequências, uma vez que, suas funções embora próximas sejam distintas das da marca registrada. Para Coelho (2012), o nome empresarial e o título do estabelecimento visam proteger o sujeito de direito aos quais eles indicam, bem como seu renome e reputação e no caso da marca ela visa principalmente identificar e distinguir um produto e/ou serviço. Contudo, são diferentes os regimes jurídicos para a proteção destes institutos, a começar pelo órgão e forma de registro, além dos âmbitos material, territorial e temporal da tutela (Figura 2).

Figura 2. Âmbito de distinções

Fonte: Autoria própria (2021).

A Figura 2 contextualiza que cada instituto tem sua própria combinação de âmbitos, e embora apresentem similaridades no que se refere à vigência no tempo, são completamente diferentes nos âmbitos territoriais, materiais e quanto ao órgão incumbido para a certificação ou manutenção do registro. Cada instituto precisa ser empregado para a finalidade que se propõe e com as garantias próprias a que cada um se destina, sendo todos fundamentais para a correta atuação junto à sociedade.

3.5 MARCAS NAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Uma pesquisa apresentada pelo SEBRAE (2019), envolvendo 4.002 pequenas empresas, demonstrou que apenas 19% delas possuíam certificado de registro de marca e 84% utilizavam o nome fantasia. Os números revelados pela pesquisa evidenciam certa confusão entre os institutos marca e o nome comercial. Segundo os dados da pesquisa de três em cada quatro pequenos negócios possuem um nome comercial, mas apenas 19% possuem registro de marca, bem como apenas um terço destes procuraram saber sobre o registro de marca. Ainda, a percepção da necessidade e importância do registro não ultrapassa a metade dessas empresas, e mais de um terço delas sequer pensaram sobre o tema, conforme visualizado na

Figura 3.

Figura 3. Principais resultados da pesquisa do SEBRAE sobre Pequenos negócios que usam nomes fantasias para se diferenciar no mercado

PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA	76% dos pequenos negócios têm um nome fantasia, sendo que entre os MEI essa proporção cai para 68%
	59% possuem uma logo ou logomarca, sendo que entre os MEI essa proporção cai para 42%
	34% já procuraram informações sobre registro de marca. O Site do INPI é a principal fonte de informação
	Apenas 19% dos pequenos negócios já fizeram um pedido de registro de marca no INPI. O principal motivo elencado para não solicitação de registro de marca foi a falta de necessidade
	Entre as empresas que já fizeram um pedido de registro de marca, 65% tinham conseguido o registro no momento da entrevista

Fonte: Adaptado do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2019).

Vale ressaltar, que esses dados tratam de empresas constituídas e em funcionamento. Ainda que a pesquisa não mencione quantas destas empresas tiveram um prévio plano de negócio, certamente o *compliance* no tocante a propriedade da marca não foi objeto de planejamento. Evidente que seus titulares desconhecem ou desprezam que a marca não apresenta apenas o papel de distinguir produtos e serviços, como explica Pinto *et al.* (2018). Para os autores, o registro abre possibilidades de aprimoramento de produtos e serviços aos micro e pequenos empreendimentos, conseqüentemente a melhoria de sua reputação e da percepção de confiabilidade dos consumidores.

Outro aspecto a ser considerado, seria quantas destas empresas não possuem registro de marca e possuem nomes colidentes com outras empresas com marca registrada, incorrendo assim, na impossibilidade de registro mencionada pela Lei de Propriedade Industrial. Além disso, o *market share*, a participação de mercado, mesmo que no local destas pequenas empresas, são construídas a partir de campanhas de marketing e conseqüentemente com dispêndio de valores.

Na lição de Pinho (1996), a publicidade auxilia o consumidor a valorar e qualificar

uma marca de produto ou serviço quando constrói o conhecimento do nome da marca, na percepção de suas qualidades, na formação de associações e até mesmo na fidelidade dos consumidores. Segundo Nascimento *et al.* (2016), o consumidor pode associar o símbolo de uma empresa a um conjunto de qualidades que valorizam seu produto e o destacam em face da concorrência, inclusive com incremento de preço e apresentado um custo-benefício vantajoso para as pequenas e médias empresas. Tal construção é fragilizada pela ausência do registro e a vulnerabilidade de ter o nome requisitado pelo proprietário legítimo.

Vemos também, que a adesão ao nome fantasia não é uma unanimidade entre os pequenos negócios entrevistados, porém fica claro o uso destes em detrimento do registro de marca, uma vez que, pouco mais de um terço deles buscou informações sobre o registro. A postura dos pequenos e médios empresários em relação à certificação, demonstrada na pesquisa, revela o desconhecimento da possibilidade de enriquecimento de seu capital passivo e agregado através da marca registrada.

Conforme pontua Nascimento *et al.* (2016, p.16), ao proporem a análise do custo-benefício do registro de marcas pelas pequena e médias empresas, “A riqueza não se mede puramente pelos bens materiais, mas pelos bens intangíveis, podendo ser traduzida pelos sinais distintivos valiosos que asseguram o uso exclusivo do titular [...]”. Tais empreendedores incorrem evidentemente, se não em um prejuízo, na redução do lucro nos seus empreendimentos.

Por certo reside na falta de informação a principal motivação para a pouca adesão ao registro de marcas. Pinto *et al.* (2018) ao analisarem o registro de marca nas microempresas e empresas de pequeno porte, firmam haver indícios da falta de informação em relação as suas vantagens econômicas.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo teve início pela revisão de bibliografia atinente, que segundo Segura-Muñoz *et al.* (2002), é indispensável para construir a base teórica da pesquisa, trazendo ao estudo o pensamento e perspectiva de diversos autores e evitando assim a limitação da pesquisa a uma única corrente do pensar sobre o tema. Nesse sentido, optamos por buscar nas lições de autores consagrados na literatura jurídica as conceituações dos institutos que trazemos para essa discussão. Para este fim, procedemos com buscas nas bases de dados, plataformas e repositórios digitais, assim como na literatura disponível. Portanto, a investigação se deu em meios primários e secundários nesse trabalho.

Segundo Rey (1997), os dados primários consistem naqueles que poderão receber tratamento, ou seja, a partir de suas informações poderão surgir experimentos inéditos de acordo com o tratamento a eles dispensados. Já os meios secundários são obtidos por informações já processadas e que resultaram em experimentos publicados em bibliografias ou quaisquer formas de publicações científicas.

Desta forma, primeiramente recorreremos para a pesquisa documental em livros, em seguida em artigos nos principais repositórios digitais e depois nas publicações da imprensa em meios como revistas, jornais, sites, portais e demais plataformas digitais, e em especial com enfoque para *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO Brasil), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e Portal de Periódicos CAPES/MEC. Além disso, foram realizadas buscas nas publicações da Revista Cadernos de Prospecção, isso por sua notória vocação para tratar o tema.

Ademais, nas referidas plataformas foram usados separadamente para mineração dos trabalhos os termos “registro de marca”, “propriedade industrial” e “*trademark*” na sua grafia integral e também com a aplicação dos operadores booleanos “and” e “or” para a filtragem dos resultados. Destes, optamos por utilizar os que tratavam o tema de forma mais específica em seu título uma vez que os termos “marca” e “registro” possuem outras aplicações que não se referem à propriedade industrial.

Ainda, realizamos pesquisa nas bases de dados do INPI, para a quantificação do cenário de registro de marcas para os associados da Associação Comercial e Industrial de Guarapuava (ACIG), compreendendo a totalidade do quadro de associados, porém por solicitação da Instituição não serão apresentados em números absolutos. Para isso, procedemos às buscas no banco de dados atinente às marcas do site do INPI e a partir dos resultados listamos o nome comercial de todos os associados da entidade no período

compreendido entre os meses de setembro a novembro do ano de 2020. Assim, os resultados encontrados foram tabulados e categorizados a partir da grafia nominativa, a fim de apresentar: os números de registros, o número de nomes sem registro, os registráveis e os que estão impedidos de registro.

De acordo com Vergara (2006), os modelos de pesquisa podem ser: descritivos, exploratórios, explicativos, aplicados, metodológicos e intervencionistas. Para a autora, a pesquisa descritiva se fundamenta na exposição de características de um específico fenômeno ou comunidade. Para Gil (2007), a familiarização com o problema objeto na pesquisa exploratória, é a melhor forma de entendê-lo para poder propor hipóteses e explicações.

Portanto, a pesquisa em epígrafe tem modelo descritivo exploratório no que tange ao objetivo. O estudo também possui abordagem mista, uma vez que, quantifica estatisticamente as empresas com certificado de registro de marca em um universo local específico, mas também tem um olhar qualitativo ao tocar no aspecto conceitual, sociológico e axiológico para a compreensão do tema.

Minayo (2007, p.17), em suas palavras “a pesquisa qualitativa busca significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”. De outro prisma, Render, Stair e Hanna (2010) lecionam que a pesquisa quantitativa é a ferramenta matemática para uma abordagem científica, que ao buscar e tratar dados seja capaz de mensurar e comparar informações de forma aritmética para maior entendimento da questão.

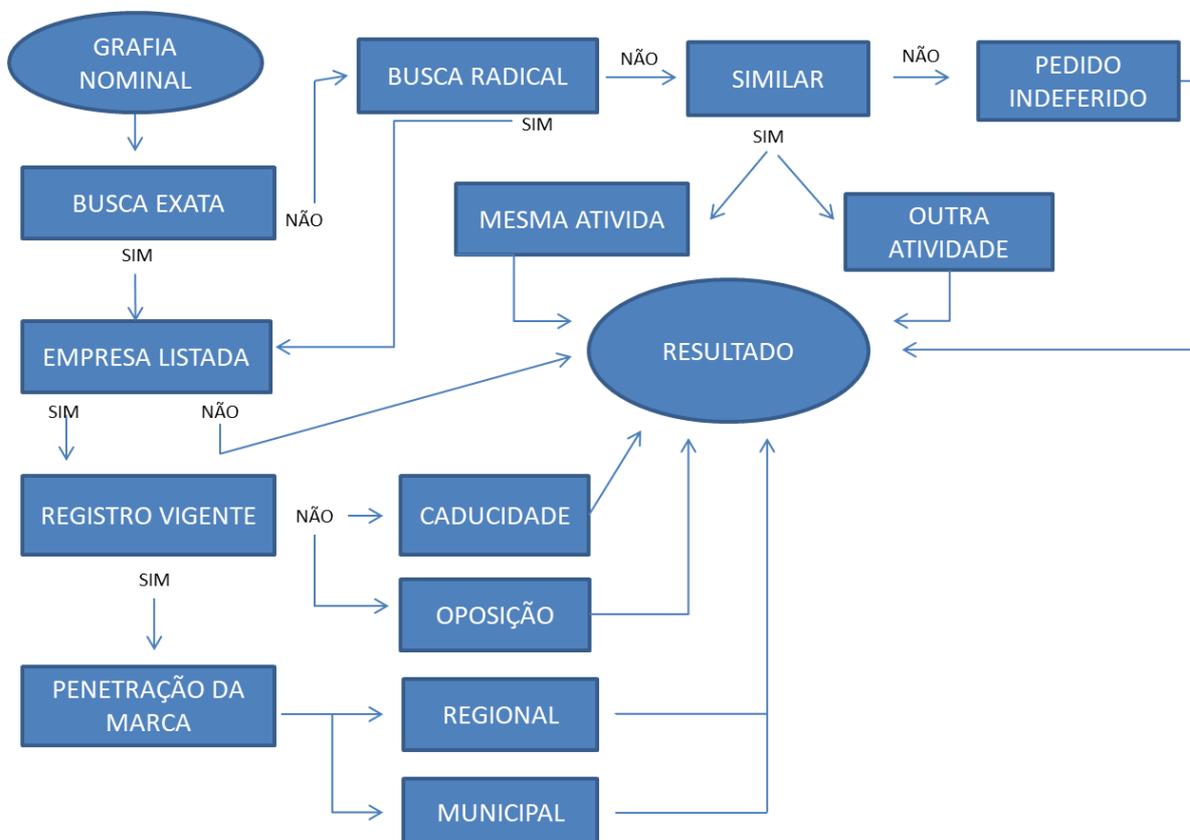
Construída a base teórica sobre a conceituação, características e aspectos jurídicos acerca do registro de marcas, confeccionou-se um roteiro explicativo para o registro de marcas junto ao INPI, a partir da legislação pertinente e o manual disponível no site do referido instituto. Este material foi o alicerce para a elaboração da Cartilha, intitulada “Registro de Marca: A Importância da Certificação” que será disponibilizado na forma de cartilha digital, com o escopo de fomentar o registro de marcas antes seus associados.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 PESQUISA SOBRE OS AFILIADOS À ACIG

A pesquisa se deu junto ao banco de dados do INPI, com o escopo de quantificar quais empresas afiliadas à ACIG possuem certificação de registro de marca, bem como o quanto destas empresas tem possibilidade de registro e quais não possuem essa capacidade. O período de realização da prospecção compreendeu os meses de setembro a novembro de 2020 e estão representados em números percentuais para resguardar o sigilo dos números absolutos revelados pela ACIG. Para apurar quais das empresas filiadas a ACIG possuíam depósito ou registro de marca e comparar os dados obtidos frente à pesquisa do Sebrae, adotamos uma estratégia de prospecção junto ao site do INPI demonstrada no fluxograma abaixo (Figura 4).

Figura 4. Fluxograma da estratégia de prospecção



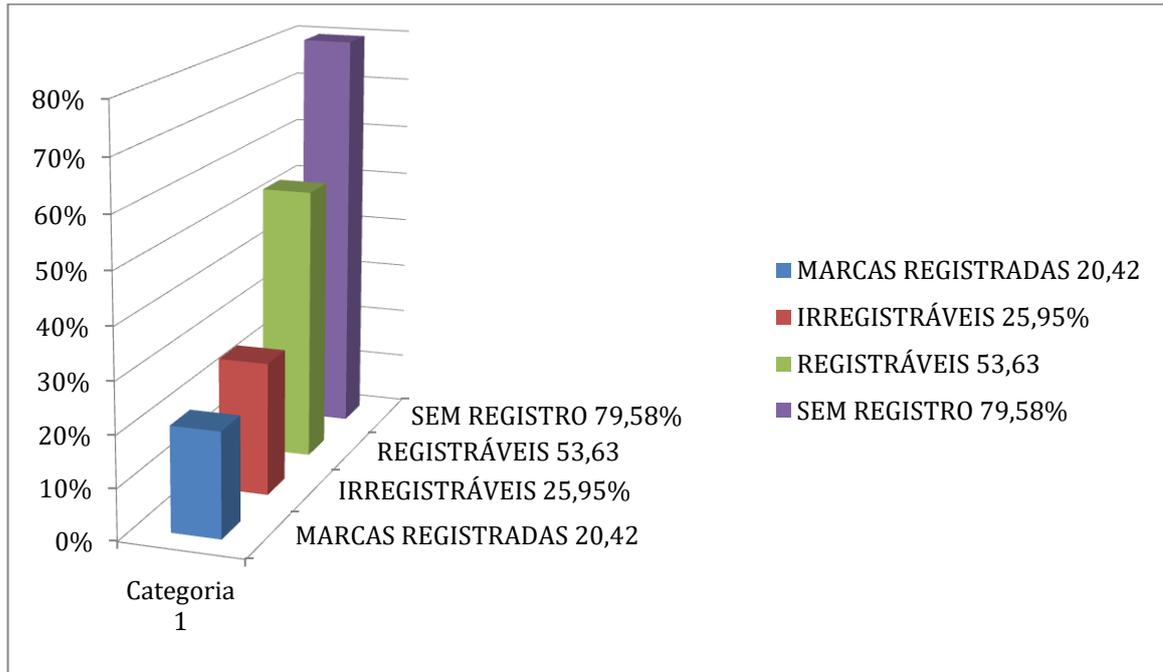
Fonte: Autoria própria (2021).

Com demonstra a Figura 4, definimos a grafia a ser pesquisada e optamos pelo nome comercial da empresa ou nome fantasia, na forma em que foi disponibilizado pela ACIG. Assim, primeiramente com todas as palavras na sua forma integral do nome, e para os nomes compostos quando o resultado constou negativo a pesquisa foi de forma fracionada (separação do nome). Desse modo, de acordo com as duas formas de pesquisas elegemos a primeira como “busca exata” com o nome na grafia completa, e se nenhum resultado fora obtido passamos para a “busca radical” utilizando em caso de nomes compostos o fracionamento das palavras que os compõem.

Assim sendo, a negativa do resultado significou a inexistência de registro. Já os registros encontrados passaram para a verificação de titular. Essa verificação teve como intuito aferir as empresas com sede em Guarapuava, caso o resultado negativo ocorresse ensejou a verificação da atividade para verificar a similaridade com a empresa local, e quando houve o resultado positivo foi levado à verificação do status do registro e a verificação da penetração da marca localmente, regionalmente e/ou nacionalmente.

A estratégia de prospecção no site do INPI orientou a definição dos aspectos a serem apurados, sendo eles: A pesquisa se daria somente sobre marcas nominativas; Quantas empresas deste universo possuíam depósito de pedido ou marca registrada? Quantas não possuíam registro? Das que não possuíam registros, quantas tem possibilidade de fazê-lo e quantas estão impossibilitadas de registrar marca?

Desta forma, classificamos os resultados obtidos em empresas com marcas registradas, sem registro, irregistráveis. No Gráfico 1 apresentamos o panorama encontrado em nosso universo de pesquisa junto aos associados da ACIG.

Gráfico 1. Nomes de empresas e registros de marcas

Fonte: Aatoria própria (2021).

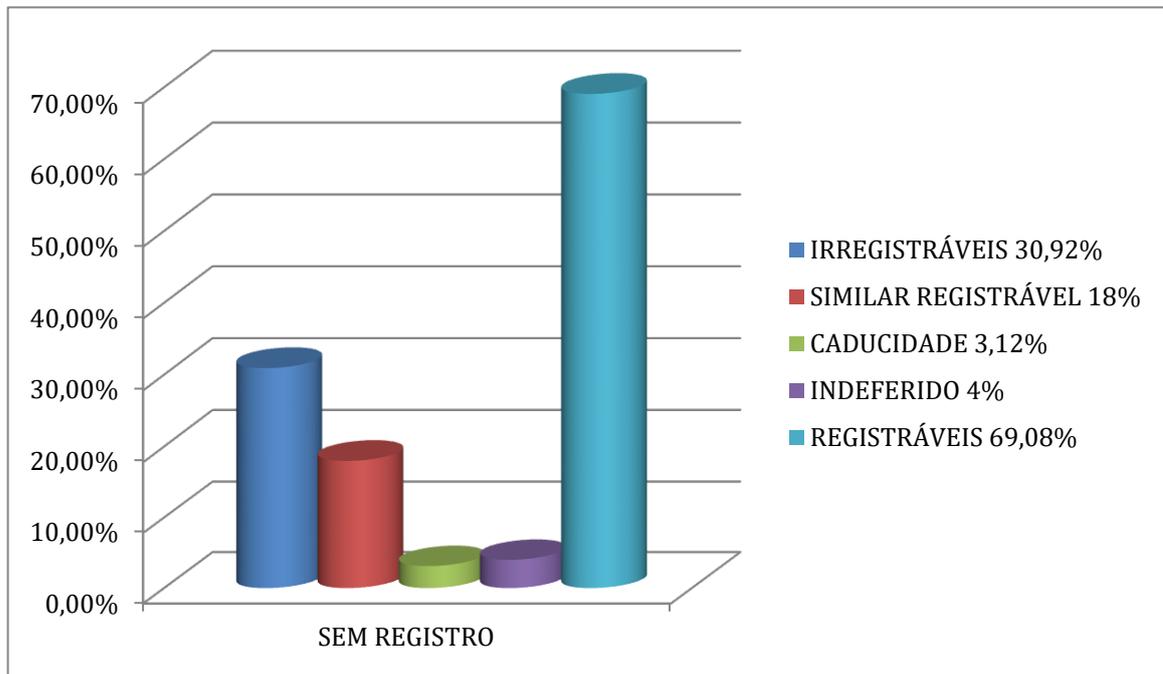
De acordo com os dados obtidos pode ser verificado que apenas 20,42% das empresas afiliadas possuem seu registro de marca; os outros 25,95% possuem nomes que estão impossibilitados de certificação, seja pela colidência com uma marca já existente ou por vedação na sua forma. Portanto, 79,58% das empresas encontram-se sem marca registrada e 53,63% destas podem ter denominação ou signo passível de certificação como marca registrada.

Nesse sentido, a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 124, elenca detalhadamente os casos de sinais não registráveis em seus 23 incisos, seriam eles: reprodução de monumentos públicos; uso de expressões de propaganda; desprovida de caráter distintivo; apenas descritiva de produtos e serviços; nome civil sem devido consentimento; contrário à moral e a honra; reprodução ou imitação de marca já registrada; e outros (BRASIL, 1996, on-line). Das vedações elencadas pela legislação, a mais frequente encontrada nas empresas pesquisadas é a colidência com marcas já registradas.

Na sequência da análise verificamos no universo das empresas afiliadas a ACIG aquelas que não possuíam depósito ou registro de marca. Neste universo categorizamos os resultados em cinco denominações: “irregistráveis” para empresa com nomes colidentes e no mesmo ramo de atividade; “similar registrável” para empresas com nomes similares, mas com outro ramo de atividade; “caducidade” para empresas que eram detentoras de registro e que

por falta de pagamento vieram a perdê-lo; “indeferido” para empresas que tiveram seu depósito de pedido de registro de marca indeferido; e “registrável” para empresas que não possuíam depósito de pedido ou registro de marca (Gráfico 2).

Gráfico 2. Panorama dos nomes de empresas sem registro



Fonte: Autoria própria (2021).

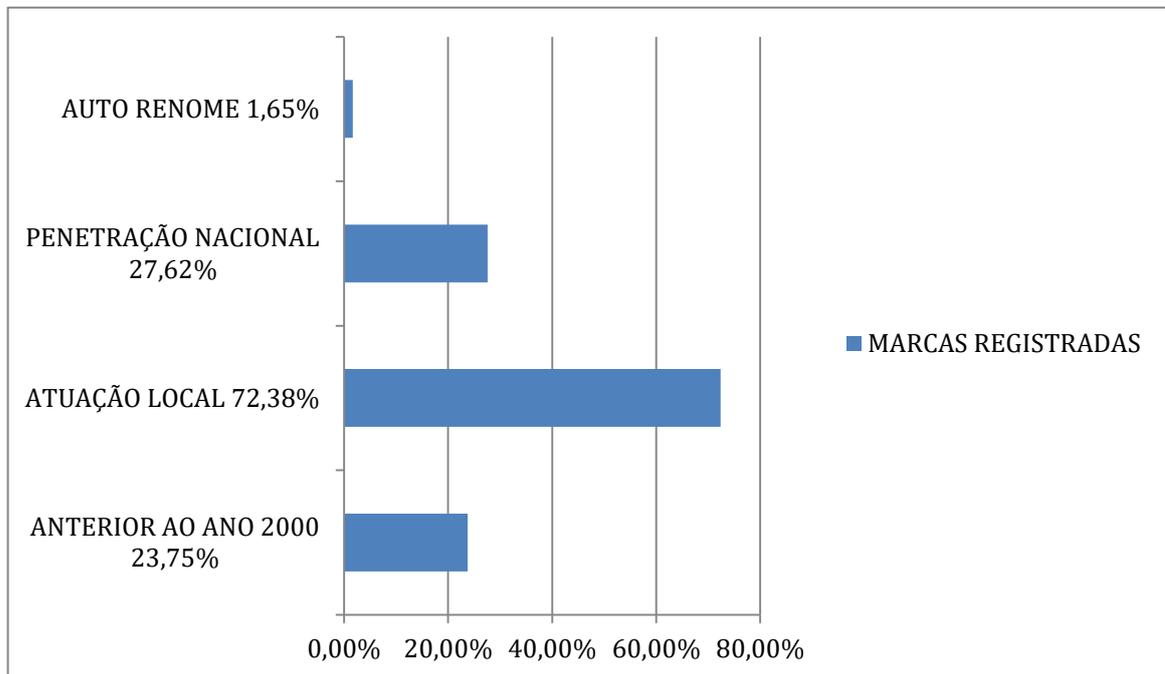
Em relação ao panorama de empresas sem registro de marca, obtivemos os resultados mais significativos correspondendo: a 69,08% empresas com nomes registráveis como marcas; contrapondo a 30,92% de nomes irregistráveis por colidência com marcas já existentes ou por se apresentarem de forma vedada por lei. Ainda, foram encontrados 18% de nomes similares e registráveis, não obstante se encontrem com grafia similar a marca já registrada, eles estão classificados em outro ramo de atividade e elencado nas classes definidas pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, sigla em inglês), e, portanto registráveis como marca.

Assim, os números revelam que a baixa adesão em relação à certificação não se dá pela impossibilidade absoluta decorrente da legislação, e sim pela discricionariedade de seu detentor. Isso em razão de que na grande maioria dos casos não existe obstáculo ao depósito de pedido de registro de marca.

A seguir analisamos as empresas que possuem depósito de pedido ou registro de marca. Para esse aspecto categorizamos os resultados em quatro denominações de acordo com

a atuação do empreendimento: “alto renome” sendo aquelas marcas de empresas definidas pelo próprio INPI segundo os critérios legais; “penetração nacional” para empresas com atuação em mais unidades federativas do território nacional; “atuação local” para empreendimentos com atividade somente no município; por fim as empresas que atuam a mais de vinte anos, conforme apresentado no Gráfico 3.

Gráfico 3. Das empresas com marca registrada no INPI



Fonte: Autoria própria (2021).

Desse modo, as empresas com marca registrada no INPI e genuinamente de iniciativa local somaram 72,38%; já para empresas com atuação em âmbito nacional foi encontrado o montante de 27,62%, este grupo compreende as franquias e empresas com expansão horizontal; e por fim, as empresas com alto renome somam 1,65% do universo das empresas pesquisadas e com pedido ou registro de marca.

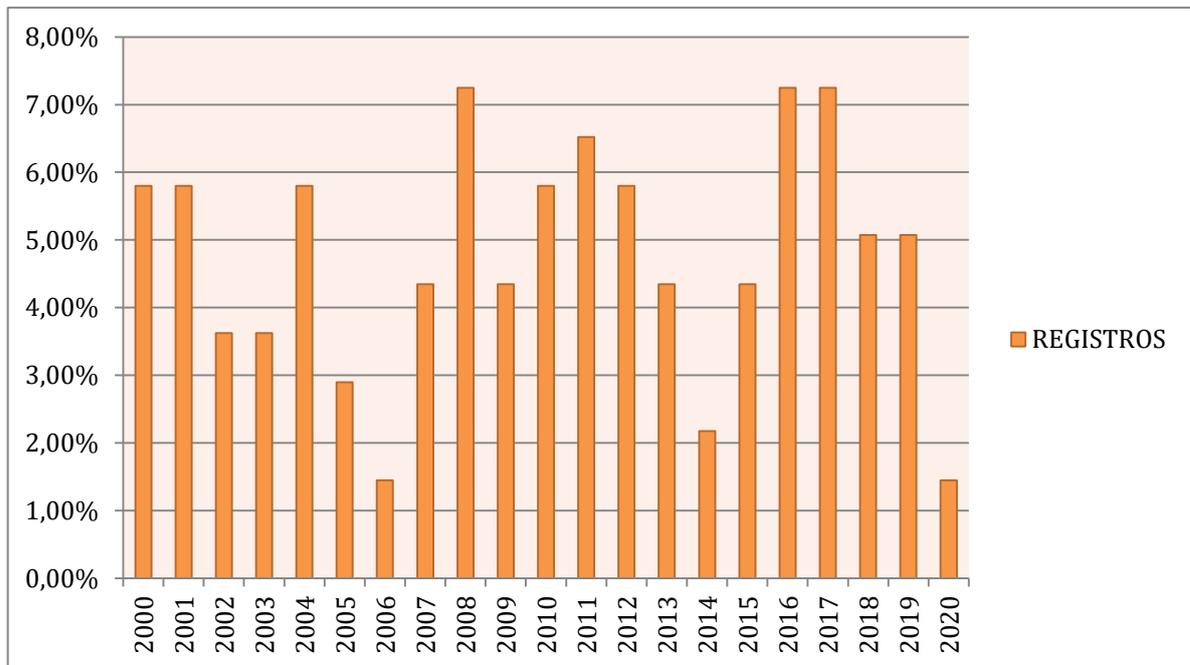
Outro dado interessante é que do total destas empresas, 23,75% delas são marcas consolidadas no mercado, pois seus certificados datam com período superior a vinte anos de registro. Portanto, 76,25% dos associados da ACIG possuem certificação e obtiveram nos últimos vinte anos, neste prisma é possível perceber uma crescente adesão.

Os resultados demonstraram que apesar da massiva participação das empresas locais nos registros encontrados, teremos um bom número de empresas com atuação no cenário nacional. Esta constatação revela a necessidade de uma *compliance* para a expansão

horizontal das empresas locais, ao proporcionar uma segurança jurídica para o empreendimento no tocante a penetração da marca.

Em relação à evolução no tempo das certificações de registros de marcas nos últimos vinte anos ficam evidentes a inconstância dos números de registros de marcas. E são vários os fatores que podem ser determinantes para o resultado encontrado, certamente a economia do país pode estimular o desestimular os empreendimentos e aumentar ou diminuir a abertura de novas empresas e por consequência os depósitos ou registros de marcas (Gráfico 4).

Gráfico 4. Das empresas com marca registrada no INPI 2000-2020



Fonte: Autoria própria (2021).

Assim, os anos mais expressivos no que se refere ao registro das marcas no INPI seriam os anos de 2008, 2016 e 2018, e aqueles anos com baixos registros são respectivamente os anos 2006, 2014 e 2020. Uma das hipóteses para os valores expressos no ano de 2020 seria a forte tendência de queda em função da pandemia do COVID-19. No entanto, o volume de empresas buscando o registro não está única e exclusivamente condicionado aos novos negócios, uma vez que, pelos dados apurados na pesquisa, um grande número de empreendimentos existentes carece de regularização no tocante ao tema.

Cabe ressaltar, que esses dados são referentes àquelas empresas constituídas e em funcionamento, evidenciando que certamente o *compliance* no tocante a propriedade da marca não foi objeto de planejamento ao se pensar no empreendimento. Por certo, o fomento e

conscientização sobre a importância do registro podem resultar em um maior número de empresas com marca própria. Outro aspecto a ser considerado, é o número dessas empresas que não possuem depósito de pedido ou registro de marcas e que possuem nomes colidentes com outras empresas possuidoras de marca registrada, incorrendo assim na impossibilidade de registro mencionada pela Lei de Propriedade Industrial.

Nesse panorama, os riscos são inerentes e sérios, pois envolvem para além do *market share*, já que a participação no mercado considera a construção de uma imagem a partir de campanhas de marketing, o que possui dispêndio de valores. Dessa forma, esses custos são onerosos e passam por diversas ferramentas de comunicação, tendo como objetivo fixar o anúncio na memória do público almejado. Assim, uma marca que seja capaz de se distinguir, em meio à competição de um mercado globalizado, pode ter um maior valor agregado do que os produtos e serviços que efetivamente ela produza ou comercialize.

Tal construção é fragilizada pela ausência do registro e a vulnerabilidade de ter o nome requisitado pelo proprietário legítimo. Ademais, a publicidade auxilia o consumidor a valorar e qualificar uma marca de produto ou serviço, quando essa constrói o conhecimento do nome da marca na percepção de suas qualidades, na formação de associações e até mesmo na fidelidade dos consumidores. Vemos também, que a adesão ao nome fantasia não é uma unanimidade entre os pequenos negócios entrevistados, porém fica claro o uso destes em detrimento do registro de marca, uma vez que, menos de um quarto destas empresas buscou o registro de marca.

O esforço do órgão certificador INPI em disponibilizar meios que facilitem o registro, incluindo manuais digitais para a proteção da propriedade industrial e registro de marca, bem como descontos para os micros e pequenos empresários, pode contribuir para que os números acima apresentados possam ser melhorados, além de estimular a regularização do registro. O registro de uma marca, ainda que seja mais um custo a ser contabilizado logo no início da atividade, deve ser compreendido como um importante passo no planejamento, pois a sua definição e está intimamente ligado ao sucesso do empreendimento e a exploração comercial da marca (consistindo na: alienação, cessão, licenciamento, franquia, impedir imitações ou reproduções por parte de terceiros, bem como, lançar mão de publicidade sem receio de incorrer na infração de concorrência desleal ao utilizar marca de outrem).

6. CARTILHA

No presente Capítulo apresentamos a estrutura criada para a Cartilha intitulada “Registro de Marca: A Importância da Certificação”, tendo como base para a sua construção o levantamento teórico sobre a conceituação, características e aspectos jurídicos acerca do registro de marcas. Além disso, como base para cartilha foi realizada um levantamento no site e no manual disponível no INPI.

Assim sendo, o material foi produzido de forma que sua comunicação fosse de fácil compreensão, de forma coloquial, tendo uma fonte apropriada para facilitar a leitura. As ilustrações dos acessos a serem feitos no protocolo do pedido do registro de marca estão baseados em Print Screen da tela do INPI, tendo como intuito deixar o a material mais próximo da realidade.

Cabe ressaltar, que o material a seguir já está diagramado com a fonte, tamanho de letras e outras formas gráficas que constituem o produto final da Cartilha Digital, bem como apresenta um referencial bibliográfico ao seu final, com o intuito de fornecer uma bibliografia básica para o leitor. No entanto, as informações/trechos quando oriundas de citações diretas ou indiretas de autores ou legislações estarão em conformidade com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).



REGISTRO DE MARCA

A IMPORTÂNCIA DA CERTIFICAÇÃO

Joelson Ramos de Siqueira
Juliana Sartori Bonini

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE
UNICENTRO PR

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA PARA A INOVAÇÃO

Mestrando

Joelson Ramos de Siqueira

Professora Orientadora

Dra. Juliana Sartori Bonini

Ponto Focal

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Unicentro-PR

Sumário

Introdução	04
Importância da marca registrada	05
Por que proteger sua marca?	06
Como protegê-la?	08
Custos	09
Escolha prévia das marcas	10
Registrando minha marca	11
Como a marca se apresenta	17
SEBRAE	23
Referências bibliográficas	32

Introdução

Nos últimos tempos, principalmente depois dos momentos de isolamento causados pela pandemia, o e-commerce vem transformando a forma de consumo, tornando-o mais seguro e confortável. Hoje não basta apenas prestar serviços de qualidade, é preciso estar em evidência no mercado, alcançar o público-alvo e se tornar popular entre ele.

A aprovação das marcas fica evidente em sua página na "web", nos "likes" que recebe e no engajamento que tem com o público, mostrando que estar presente no meio on-line é tão importante quanto qualquer outro ativo. Assim, a sua correta certificação é tão importante quanto obter um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Importância da Marca Registrada

A nova realidade digital certamente afetou as pequenas empresas, que em diversos aspectos são mais vulneráveis e desafiadas para inovar, prospectar e engajar clientes nas plataformas on-line, e que até então não eram essenciais para sua sobrevivência. Já existem ações de associações e entidades de apoio aos pequenos empresários, tal como a Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava (ACIG) que vem orientando e auxiliando as empresas para atividades mais arrojadas, isso inclui o registro da marca para uma atuação segura no mercado.

As ações de marketing e divulgação de um produto, serviço ou empresa, são essenciais para o posicionamento desta marca no mercado físico e virtual. E se esta marca for capaz de se distinguir em meio à competição de um mercado globalizado, ela trará mais valor agregado no que produzir.

Por que Proteger sua Marca?

O registro propicia explorar aspectos da marca em todas as suas formas legalmente permitidas, tais como: em casos de alienação, cessão, licenciamento, franquia, impedimento de imitações ou reproduções por terceiros, além de possibilitar canais publicitários de interação com o público, sem a preocupação de utilizar uma marca já existente.

Uma marca não nasce grande, se trata da construção de um conceito e imagem. Assim, é necessária uma base sólida, que é justamente o registro da marca junto à instituição certificadora, isso para a obtenção do certificado do registro da marca e que formaliza a propriedade com tudo que deriva desse direito.

A evolução do mercado fez com que o nome das marcas tivesse a mesma ou até uma maior importância do que o nome do comerciante ou o prestígio de seu nome. Diferente do que era no passado, hoje a qualidade do produto é o que leva o consumidor a conhecer o empresário. Não podemos confundir a função da marca com a função do nome empresarial/comercial, ou o domínio de internet, pois o nome empresarial confere personalidade jurídica às empresas, assim como o nome de registro

tem apenas a função de identificar.

Cada registro tem sua função distinta e seu organismo de certificação e controle completamente independente. Os órgãos responsáveis por sua concessão, certificação e/ou registro pertencem a setores distintos da sociedade, tais como: o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que certifica o registro das marcas e o Núcleo de Informação; a Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que confere o nome de registro de domínio; e as Juntas Comerciais estaduais, que são responsáveis pelo registro e arquivamento dos nomes comerciais.

Como Protegê-la?

Em nosso país, conforme determinação da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, o INPI é o órgão responsável por resguardar os direitos da propriedade intelectual da marca e seus produtos ou serviços, pela certificação do registro de marca e constituir a propriedade da marca em seus mais diversos signos.

O tema também está presente na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso XLIX, e no Código Civil Brasileiro no artigo 1228 (Lei n.º 10.406/2002), delegando ao INPI o estabelecimento de critérios e vedações para concessão do registro da marca.

Custos

O INPI oferece taxas mais acessíveis aos pequenos empresários (como microempresas e empresários individuais), em comparação às taxas para empresas que não se encaixam nessa natureza jurídica. Iniciativa que tem a intenção de facilitar o acesso, a simplificação e a celeridade no processo de registro de marca.

O valor mínimo do protocolo de pedido do registro encontra-se na tabela disponibilizada no site do INPI pelo endereço: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-516-de-24-de-setembro-de-2019-218269602>. No ano de 2020 esse valor custava R\$142,00, e o pagamento do primeiro decênio no valor de R\$298,00, isso para aquelas empresas que usarem o desconto para micro e pequenos negócios.

Escolha Prévia da Marca

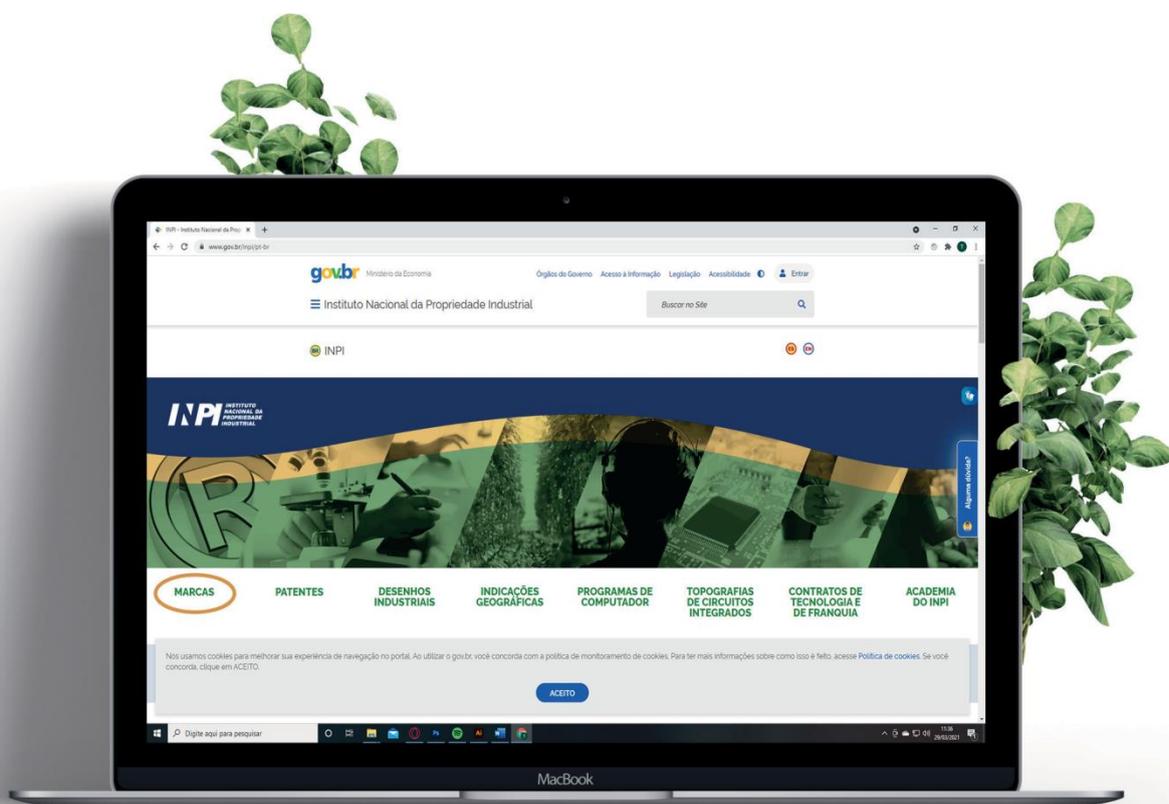
É importante incluir no planejamento inicial da sua marca, o custo do seu registro no INPI, pois isso está ligado ao sucesso do empreendimento. Uma grande parcela das empresas filiadas a ACIG possuem nomes de estabelecimentos, nomes comerciais ou fantasias, que já não poderiam ser registrados como marcas, por serem semelhantes às marcas já registradas.

Registrando Minha Marca

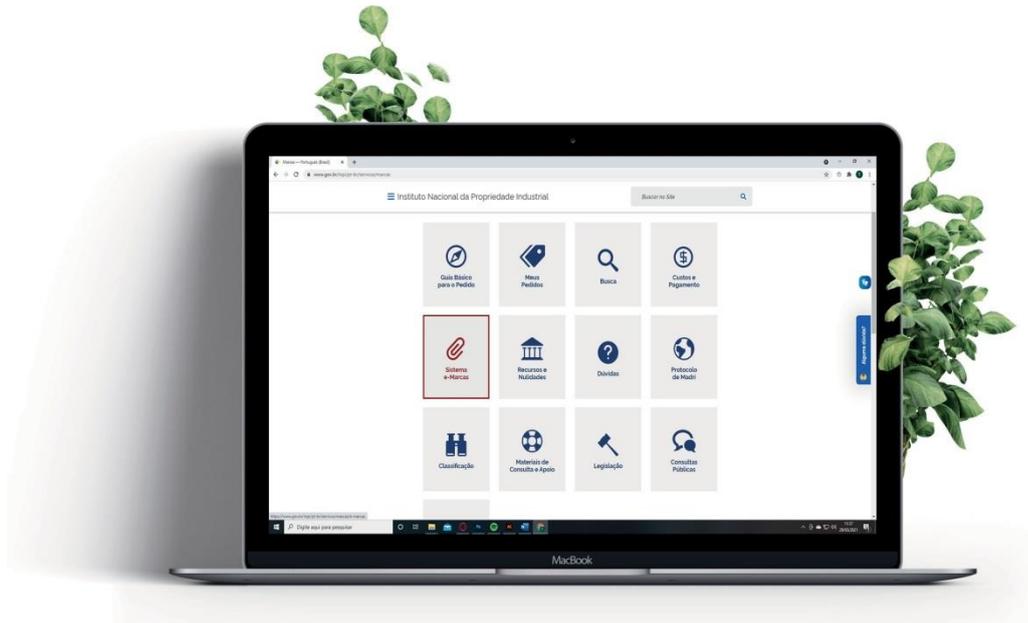
CADASTRO NO INPI

Qualquer pessoa pode solicitar o registro da sua marca, dispensando a necessidade de representação por advogado, a Lei n.º 9.279/1996 assegurou que qualquer pessoa possa entrar com o pedido.

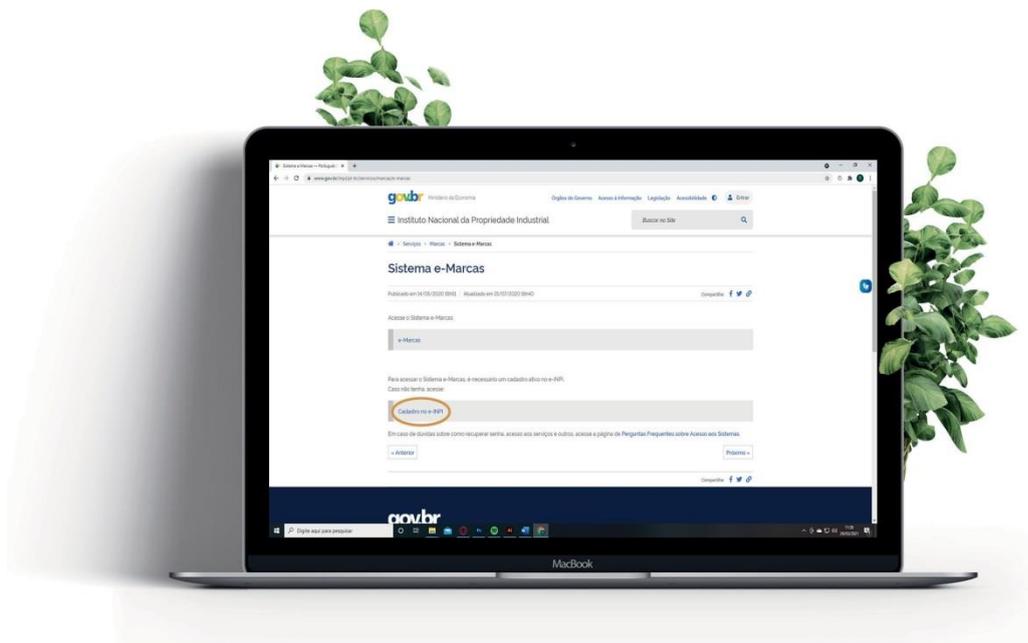
1º passo - acesse o site do INPI em: <http://www.gov.br/inpi/pt-br> e clique no ícone “marcas”:



2º passo - clique em “sistema e-marcas”:

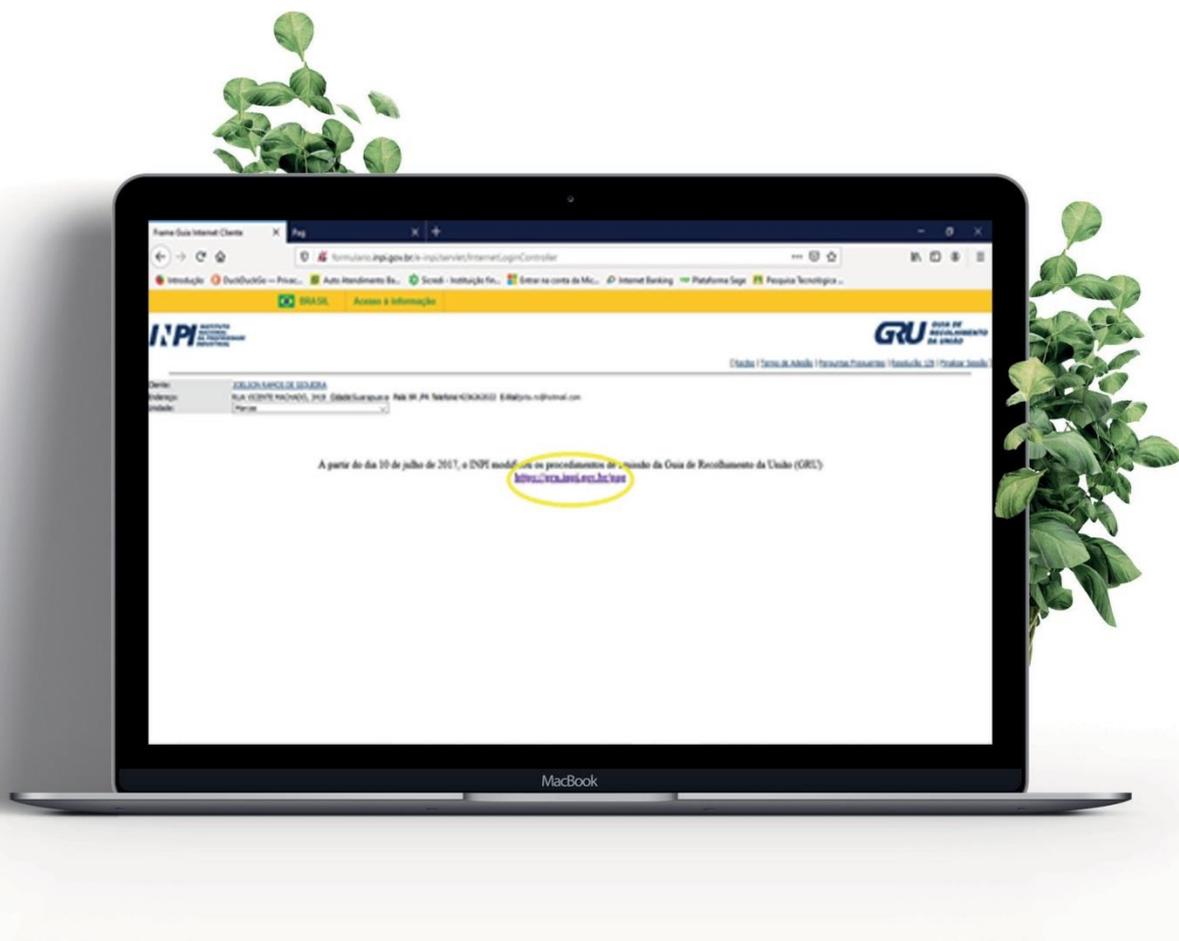


Em seguida vá até o final da página e clique em “Cadastro no e-INPI”:



Após aceitar os termos, chegamos ao cadastro, importante marcar corretamente a natureza jurídica para conseguir o desconto de pequenos negócios.

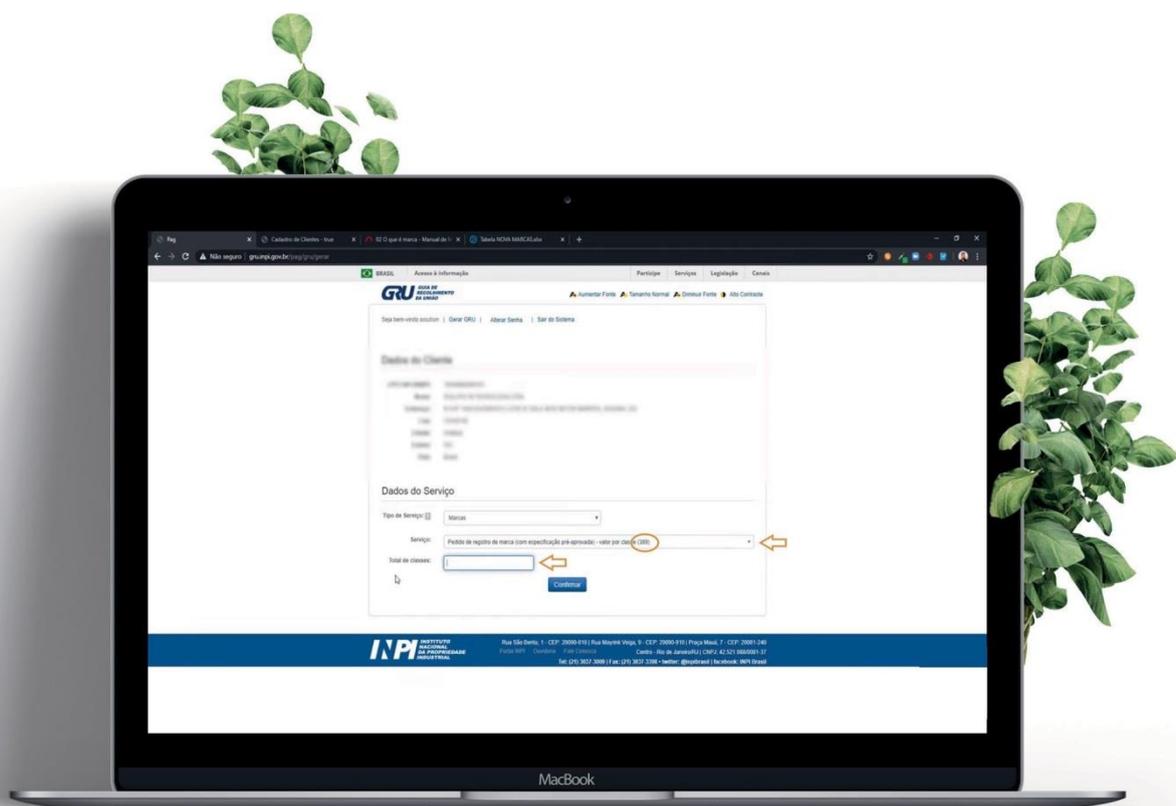
Agora é preciso selecionar a “unidade da marca” e clicar no link para emissão da GRU:



Para a emissão da GRU é preciso selecionar o tipo de serviço “marcas” e sem seguida o serviço, que em via de regra será o de código 389, exceto se os signos que queremos registrar não constarem na listagem do INPI, que é muito abrangente.

O registro pode ser feito para mais de uma classe e o valor do recolhimento será alterado de acordo com as classes selecionadas. E precisamos ficar atentos à

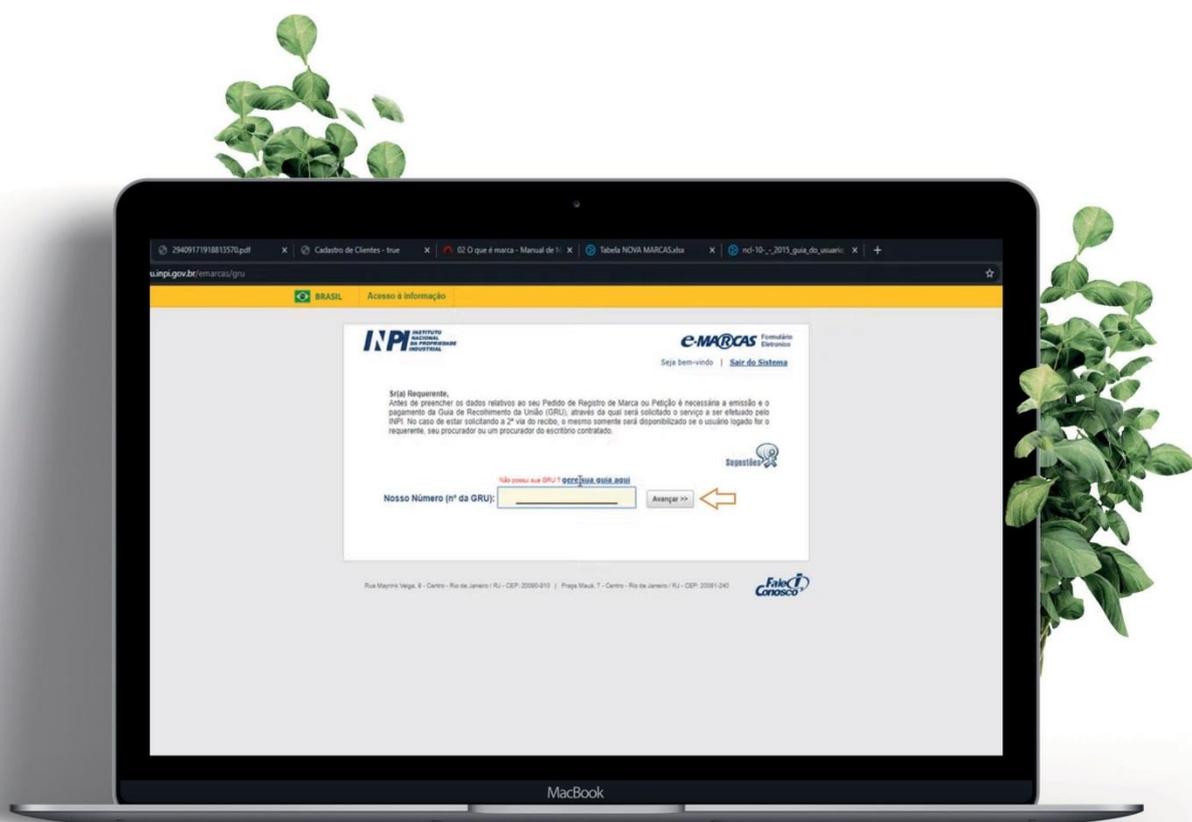
quantidade de classes que pleiteamos no registro da marca. A tabela utilizada é a de Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, sigla em inglês) e possui uma listagem de 45 classes, com informações sobre os diversos tipos de serviços e produtos pertencentes a cada classe.



Depois é só gerar o boleto de recolhimento. Vamos precisar do número da GRU para dar continuidade ao pedido após o recolhimento da taxa.

CARACTERIZANDO A MARCA

Com o número da GRU em mãos, acessamos novamente o “e-marcas”.



Como a Marca se Apresenta

Nessa tela é preciso definir a forma e os signos que compõem a marca, podendo ser classificados como: nominativos, figurativos, tridimensionais ou mistos. Eles são definidos pelo manual do INPI como:

- Marca nominativa ou verbal: é o sinal constituído por uma ou mais palavras, no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo também os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem na forma fantasiosa ou figurativa.

- Marca figurativa ou emblemática: é o sinal constituído por desenho, imagem, figura e/ou símbolo; qualquer forma fantasiosa, figurativa de letra, algarismo isoladamente ou acompanhado por imagem, desenho, figura ou símbolo; palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe e ideogramas (japonês e chinês).

Exemplos:



福氣

حَظٌّ بَخْت

- Marca tridimensional: é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva, deverá estar dissociada de efeito técnico.

Exemplos:



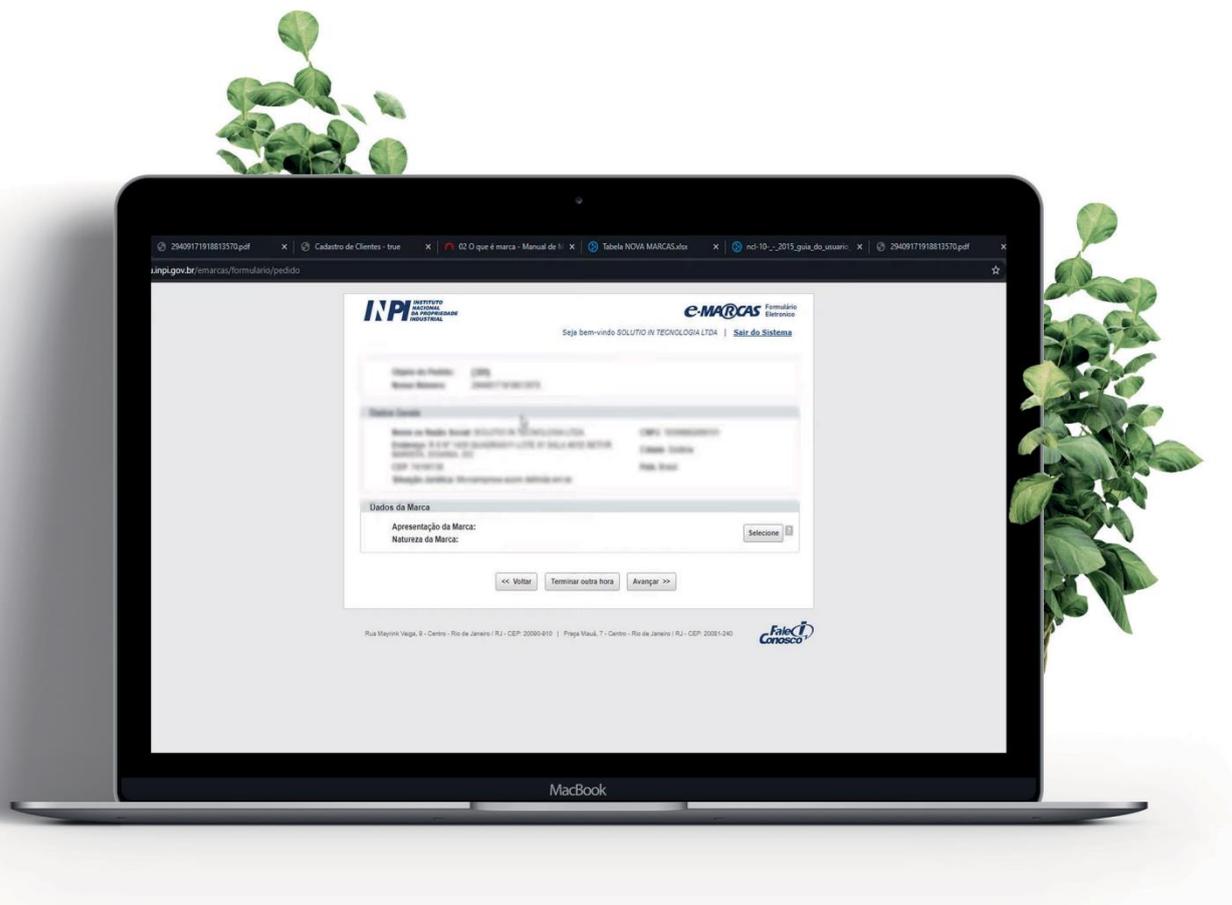
- Marca mista ou composta: é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente na forma fantasiosa estilizada.

Exemplos:

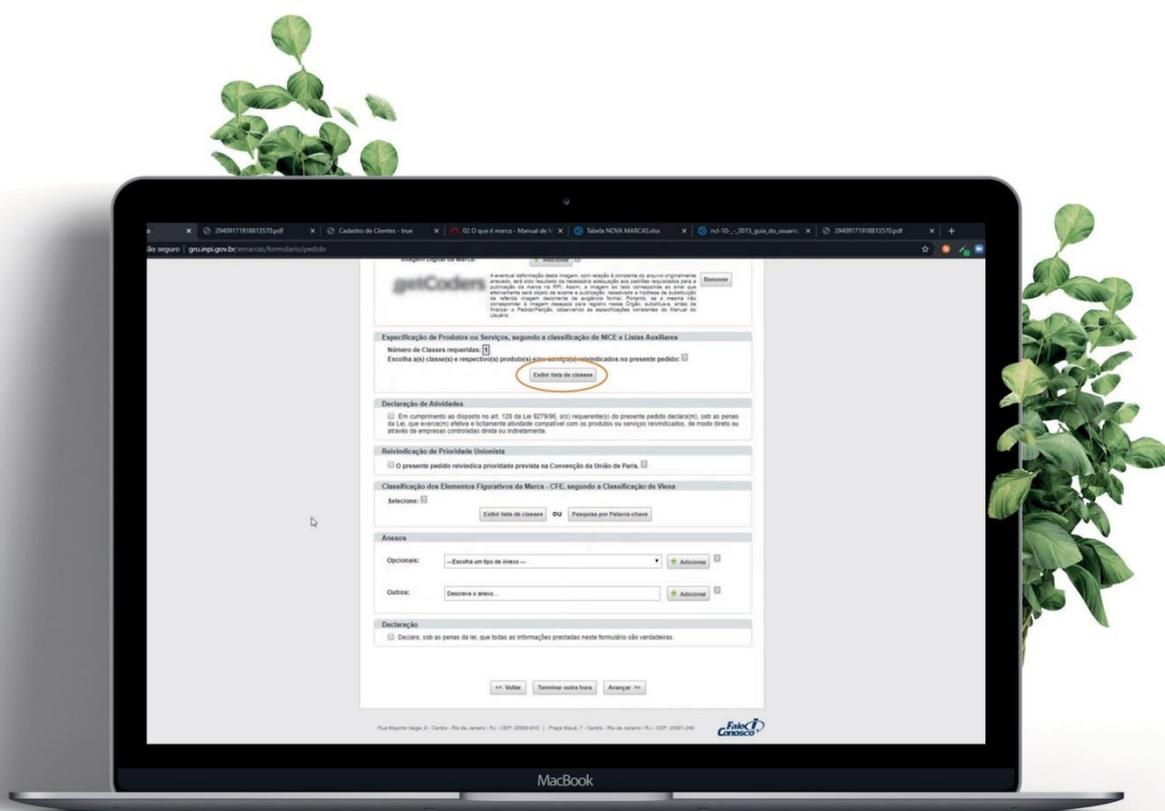


Agora que já definimos a forma que a marca se apresenta, podemos dar continuidade ao pedido na tela seguinte, selecionando a forma da marca e sua natureza. Quase sempre a natureza da marca será de produtos ou serviços.

Caso a forma da marca ser certificada seja mista, tridimensional ou figurativa, é necessário anexar um arquivo no formato “JPG” com os elementos da marca.



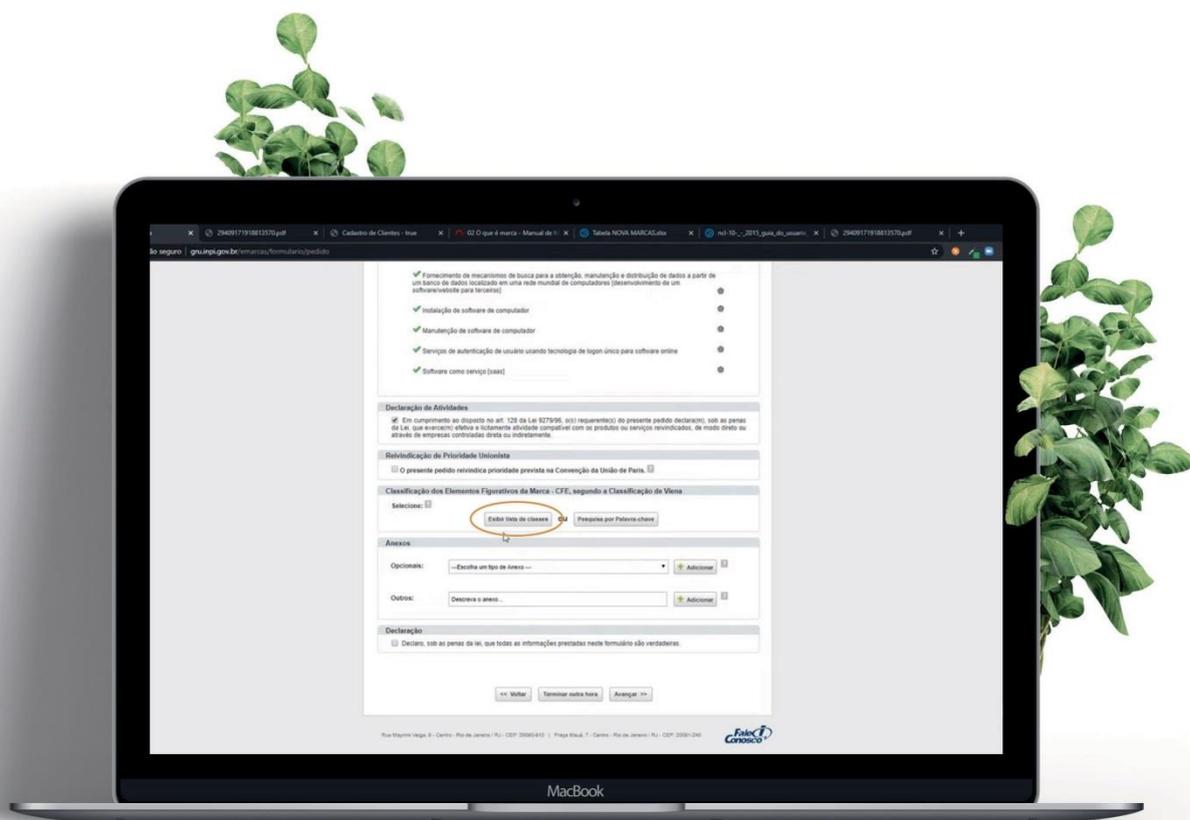
Em seguida, devemos informar a classe na qual nossa marca se enquadra. Lembrando que o número de classes já foi previamente definido quando emitimos a GRU. Então, de acordo com estes números definimos a classe, e na sequência, as subclasses que devem ser selecionadas estritamente de acordo com as características do produto ou serviço.



Não se esqueça de marcar a declaração de atividade. Ela é necessária para comprovação do interesse e legitimidade do produto e/ou serviço a ser certificado.

Já a reivindicação de prioridade unionista, só será necessário caso sua marca já tenha registro em outro país e seja de sua propriedade.

Ainda, se sua marca possuir elementos figurativos, ou seja, não se trata de uma marca nominativa, será necessário classificar tais elementos.



Estamos no final de nosso pedido! Agora é só marcar a declaração de veracidade e avançar para registrar o protocolo, logo em seguida imprima ou salve o número do protocolo para acompanhar constantemente o seu processo.

Agora se inicia o exame formal pelo INPI, que irá publicar o pedido na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Com tiragem semanal a Revista confere publicidade ao pedido e abre o prazo de 60 dias para eventuais oposições ao registro da marca.

Superada essa fase de oposições, passamos ao

exame de mérito. Nesse momento, o INPI poderá solicitar informações e correções, para então dar o deferimento, indeferimento ou sobrestamento ao pedido. O sobrestamento corresponde a um pedido similar existente e até o final do exame do pedido da marca o processo ficará “suspense”. Já para o caso da outra marca ser registrada, o pedido então será indeferido.

Deferido o pedido é necessário o recolhimento da taxa referente ao primeiro decênio, com prazo de 90 dias. Aliás, sem o pagamento a marca não estará efetivamente registrada.

Agora é só emitir o Certificado de Registro de Marca de forma digital no mesmo site. Porém, os cuidados com sua marca não param por aí, mesmo após o deferimento do pedido de certificação podem ser apresentados pedidos de nulidade do qual você precisará eventualmente apresentar defesa.

Por fim, você precisará recolher as taxas para manutenção da marca nos decênios seguintes, se não forem recolhidas sua marca perderá a proteção do INPI.

Referências Bibliográficas

AAKER, D. A. **Como Construir Marcas Líderes**. Porto Alegre: Bookman, 2007.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil, 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_12.07.2016/art_5_asp. Acesso em: 05 ago. 2020.

BRASIL. Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 dez. 1994. Seção 1, Edição Extra, p. 21394. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm. Acesso em: 05 ago. 2020.

BRASIL. Lei n. 9.279, 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial; Código de Propriedade Industrial (1996); Lei de Patentes (1996). **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Seção 1, p. 8353. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 05 ago. 2017.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Seção 1, p. 1. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#

bensconsiderados. Acesso em: 05 ago. 2020.

BRASIL. Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Seção 1, p. 2. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm. Acesso em: 05 ago. 2020.

COELHO, F. U. **Curso de direito comercial**. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 592 p.

DINIZ, M. H. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. 18. ed. Aum. e atual de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406/2002). São Paulo: Saraiva, 2002.

EMERENCIANO, A.; COSTA, B. **Marcas: Um direito constitucional de propriedade**. 2019. Disponível em: <https://www.icamp.com.br/2019/02/22/marcas-um-direito-constitucional-de-propriedade/>. Acesso em: 1 set. 2020.

FERNANDES, J. C. **Direito Empresarial Contemporâneo**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Manual de Marcas – Diretoria de Marcas, Desenho Industrial e Indicações Geográficas – INPI**. 2. ed. 2020. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 05 set. 2020.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento**. São

Paulo: HUCITEC, 2007.

MIRANDA, P. de. **Tratado de direito privado – Parte Especial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

NEGRÃO, R. **Manual do direito empresarial**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

NELSON, R. R.; WINTER, S. G. **An evolutionary theory of economic change**. Estados Unidos: Harvard University Press, 1982.

NEVES, K. A. **Nomes de domínio na internet: Aplicação do sistema de solução de conflitos**. São Paulo: Novatec, 2015.

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR. **Contrato para registro de nome de domínio sob o ".br"**. 2011. Disponível em: <https://registro.br/dominio/contrato>. Acesso em: 10 de out. 2020.

PINHO, J. B. **O Poder das Marcas**. São Paulo: Summus, 1996.

PORTER, M. E. **The Competitive Advantage of Nations**. Estados Unidos: Harvard Business Review, 1990. Disponível em: <https://hbr.org/>. Acesso em: 15 ago. 2020.

REQUIÃO, R. **Curso de Direito Comercial**. 26. ed. São Paulo: Saraiva. 2005. v. 1.

REQUIÃO, R. **Curso de Direito Comercial**. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 2.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. **Pequenos negócios usam**

nomes fantasias para se diferenciar no mercado. 2019.

Disponível

em:

<http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asnufNApequenos-negocios-usam-nomes-fantasias-para-se-diferenciar-no-mercado,b04dcc71ef088610VgnVCM1000004c00210aRCRD>.

Acesso em: 20 ago. 2020.

VERÇOSA, H. M. D. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo: Malheiros, 2004.

7. CONCLUSÕES

Neste trabalho, um dos seus objetivos foi analisar a prospecção das marcas relacionadas aos afiliados da ACIG (Associação Comercial e Empresaria de Guarapuava), no município de Guarapuava, Paraná. Nesse sentido, partir dos dados encontrados podemos concluir:

1. A grande maioria dos nomes pesquisados não possui registro, aproximadamente 79,58% dos pesquisados;
2. Os nomes passíveis de registro somaram 53,63%;
3. Os nomes irregistráveis do total dos pesquisados são na ordem de 25,95%;
4. Apenas 20,42% dos empreendimentos pesquisados possuem registro de marca;
5. Do universo dos nomes sem registro, 18% possuem similaridade com outro registrado. Entretanto, eles são passíveis de registro;
6. Dos dados encontrados teremos que são absolutamente irregistráveis aproximadamente 30,92% dos nomes sem registro;
7. Os pedidos indeferidos somaram 4% dos nomes pesquisados;
8. Perderam o registro por caducidade 3,12% dos nomes sem registro;
9. As marcas de auto renome foram 1,65% do total da amostra;
10. As marcas com penetração nacional somam 27,62 do total da amostragem;
11. Desse montante pode ser aferido que grande maioria se trata de marca com atuação local, correspondendo a 72,38% da amostra;
12. E apenas 23,75% das marcas com registro são anteriores ao ano de 2000, as demais são posteriores a esse período.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou que a certificação do registro de marca é dotada de funções que a elas são próprias e que sua propriedade adquirida de forma atributiva compõe o patrimônio intangível de seu titular. É errônea a concepção de que nome empresarial, nome fantasia, nome de domínio e marca registrada possuem as mesmas funções. E esse engano pode ter sérias consequências, uma vez que, suas funções embora próximas sejam distintas. Além disso, são distintos os regimes jurídicos para a proteção destes institutos, começando pelo órgão e forma de registro, bem como nos âmbitos material, territorial e temporal da tutela.

Por conseguinte, é insuficiente para um posicionamento no mercado apenas o nome comercial e nome de domínio, pois a imagem e posicionamento no mercado de uma empresa ou de um produto ou serviço serão vinculados à marca pela qual é representada. Tão logo, as estratégias de mercado precisam abarcar também o correto uso deste direito.

No entanto, a pesquisa realizada com os associados da ACIG revelou que existe uma baixa adesão dos empreendimentos locais ao registro de marca, revelando também que muitos destes nomes de empreendimentos são irregistráveis. Os números apontam para um possível desconhecimento do tema, pois os riscos de atuação no mercado atual podem significar prejuízos irreparáveis aos empreendedores.

Em relação à confecção da Cartilha, com o advento da nova realidade do consumo online certamente as pequenas empresas, pela sua vulnerabilidade, serão as mais desafiadas em inovar na prospecção e angariamento de clientes nas plataformas digitais. Nessa perspectiva, já é possível verificar ações de orientação e auxílio para as associações e entidades de apoio aos pequenos empresários, proporcionando uma atuação mais arrojada e com a devida *compliance* (o registro de marca para a atuação segura a partir da penetração da marca com ações de divulgação e marketing).

De outro lado, a devida compreensão de tais funções e características da marca registrada, pode ser o maior empecilho para as empresas aproveitarem deste instituto, e na melhor forma de *compliance* tenham suas marcas registradas. Uma marca não nasce grande, trata-se de uma construção de conceito e imagem, o que demanda investimento e tempo.

Diante desse cenário, a disponibilização de um material em forma de Cartilha com linguagem acessível e de fácil compreensão, pode ser uma ferramenta capaz de auxiliar no

processo de registro de marca e estimular a certificação, pois a salvaguarda só se dará de maneira plena com o devido registro da marca junto à instituição certificadora, bem como a defesa desta propriedade será mais efetiva a partir do certificado do registro de marca.

Assim, buscar a conscientização de tão importantes aspectos sem dúvida resultará em empresas mais seguras no âmbito jurídico quanto ao seu patrimônio intangível. Ainda, compete aos responsáveis pelo fomento do empreendedorismo fornecer um suporte para que o empreendedor possa alcançar o sucesso no seu negócio, então a disponibilização e divulgação da cartilha se darão em parceria com a ACIG.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, D. A. **Como Construir Marcas Líderes**. Porto Alegre: Bookman, 2007.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil, 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_12.07.2016/art_5_.asp. Acesso em: 05 ago. 2020.

BRASIL. Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 dez. 1994. Seção 1, Edição Extra, p. 21394. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm. Acesso em: 05 ago. 2020.

BRASIL. Lei n. 9.279, 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial; Código de Propriedade Industrial (1996); Lei de Patentes (1996). **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Seção 1, p. 8353. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em 05 ago. 2017.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Seção 1, p. 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#bensconsiderados. Acesso em: 05 ago. 2020.

BRASIL. Lei Nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Seção 1, p. 2. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm. Acesso em: 05 ago. 2020.

COELHO, F. U. **Curso de direito comercial**. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 592 p.

DINIZ, M. H. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. 18. ed. Aum. e atual de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406/2002). São Paulo: Saraiva, 2002.

EMERENCIANO, A.; COSTA, B. **Marcas: Um direito constitucional de propriedade**. 2019. Disponível em: <https://www.icamp.com.br/2019/02/22/marcas-um-direito-constitucional-de-propriedade/>. Acesso em: 1 set. 2020.

FERNANDES, J. C. **Direito Empresarial Contemporâneo**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2007.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Manual de Marcas – Diretoria de Marcas, Desenho Industrial e Indicações Geográficas – INPI**. 2. ed. 2020. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/> Acesso em: 05 set. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Site**. 2021. Disponível

em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br>. Acesso em: 24 maio 2021.

MACKIEVICZ, L. S. **O Direito de Propriedade Industrial nos Países de Língua Lusófona**. 2019. 94 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação Gestão da Informação) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, 2019. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/61591>. Acesso em: 09 de ago. 2021.

MALLMANN, Q. O poder das marcas: marcas registráveis e não registráveis. **PIDCC**, ano 3, n. 05, p. 29, 2014. Disponível em: <http://pidcc.com.br/artigos/052014/02052014.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2021.

MEDEIROS FILHO, A. R.; RUSSO, S. L. Análise da eficácia dos pedidos de registro de marcas realizados por empresas sergipanas. **HOLoS**, v. 2, p. 189-207, abr. 2016. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLoS/article/view/3542/1443>. Acesso em: 14 ago. 2021.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento**. São Paulo: HUCITEC, 2007.

MIRANDA, P. de. **Tratado de direito privado - Parte Especial, Tomo XVII**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.

MIRANDA, P. de. **Tratado de direito privado – Parte Especial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

NASCIMENTO, R. L. L.; GOMES, I. M. A.; MATTOS, R. Análise custo-benefício do registro de marcas pelas pequenas e médias empresas. **Cadernos de Prospecção**, v. 9, n. 1, p. 9–17, jan./mar. 2016.

NEGRÃO, R. **Manual do direito empresarial**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

NELSON, R. R.; WINTER, S. G. **An evolutionary theory of economic change**. Estados Unidos: Harvard University Press, 1982.

NEVES, K. A. **Nomes de domínio na internet: Aplicação do sistema de solução de conflitos**. São Paulo: Novatec, 2015.

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR. **Publicações NIC.br**. 2011. Disponível em: <https://nic.br/publicacoes/indice/>. Acesso em: 10 de out. 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo referente a este Acordo: Objetivos, Principais Características e Vantagens**. 2018. 16 p. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf. Acesso em: 08 de ago. 2021.

PINHO, J. B. **O Poder das Marcas**. São Paulo: Summus, 1996.

PINTO, P. P.; MISSIO, G.; SARAIVA, T. L.; FILHO, F. E. G. Registro de marcas como passo inicial para a maior competitividade da microempresas e empresas de pequeno porte. **Cadernos de Prospecção**, v. 11, Edição Especial, p.375-386, abr./jun. 2018.

PORTER, M. E. **The Competitive Advantage of Nations**. Estados Unidos: Harvard Business Review, 1990. Disponível em: <https://hbr.org/>. Acesso em: 15 ago. 2020.

REY, F. G. **Curso de Metodologia Científica em Psicologia**. Palestras realizadas no Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 1997.

RENDER, B.; STAIR, R.; HANNA, M. E. **Análise Quantitativa para Administração**. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

REQUIÃO, R. **Curso de Direito Comercial**. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 1.

REQUIÃO, R. **Curso de Direito Comercial**. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 2.

RODAS, J. G. O Registro de Marcas Internacional Está Prestes a Ser Facilitado no Brasil. **Revista Consultor Jurídico**, 11 jul. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jul-11/olhar-economico-registro-internacional-marcas-prestes-facilitado-brasil>. Acesso em: 20 ago. 2021.

ROSENBERG, N. **Exploring the black box**. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

SANTOS, F. C. G.; KALID, R. A.; ROCHA, W. J. S. F. Estudo Prospectivo: o registro de marcas como estratégia mercadológica para o negócio do cacau-chocolate na Região Sul da Bahia. **Caderno de Prospecção**, v. 10, n. 4, p. 934–945, out./dez. 2017.

SCHUMPETER, J.A. **A teoria do desenvolvimento econômico**. São Paulo: Abril, 1982.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. **Pequenos negócios usam nomes fantasias para se diferenciar no mercado**. 2019. Disponível em: <http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asnufNApequenos-negocios-usam-nomes-fantasias-para-se-diferenciar-no-mercado,b04dcc71ef088610VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 20 ago. 2020.

SEGURA-MUÑOZ, S. I.; TAKAYANAGUI, A. M. M.; SANTOS, C. B.; SANCHEZSWEATMAN, O. Revisão sistemática de literatura e metanálise: noções básicas sobre seu desenho, interpretação e aplicação na área da saúde. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM, 8., 2002. **Anais [...]** VIII SIBRACEN. São Paulo, Ribeirão Preto, 2002.

SILVEIRA, N. **Propriedade intelectual propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes**. Barueri: Manole, 2014. 448 p.

TORELLA, J; SOUZA, M. G. **Marketing no varejo: estratégia e gestão**. São Paulo: Edições Inteligentes, 2004.

VERÇOSA, H. M. D. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo: Malheiros, 2004.

VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. São Paulo: Atlas, 2006.

ANEXOS

ANEXO A

Declaração publicação artigo Revista Brazilian Journal of Development



Brazilian Journal of Development

DECLARAÇÃO

A Revista Brazilian Journal of Development, ISSN 2525-8761 avaliada pela CAPES como Qualis B2, declara para os devidos fins, que o artigo intitulado “Registro de Marcas – aspectos distintivos e suas aplicações” de autoria de *Joselson Ramos de Siqueira, Juliana Sartori Bonini, Cristiane Maria Tonetto Godoy Correia*, foi publicado no v.7, n. 5, p.46875-46890.

A revista é on-line, e os artigos podem ser encontrados ao acessar o link:

<https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/issue/view/130>

DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n5-207>

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

São José dos Pinhais, 11 de Maio de 2021.



Dr. Edilson Antonio Catapan
Editor Chefe

ANEXO B

Certificado artigo X ProspeCT&I 2020 – IV Congresso Internacional do PROFNIT



ANEXO C

Declaração Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARAPUAVA

OF. ACIG 038/2021

Guarapuava, 25 de maio de 2021.

Ilmo. Sr.
Joelson Ramos de Siqueira
Pneoste Centro Automotivo
Nesta

Prezado Senhor,

Caro associado, foi com grande satisfação e alegria que esta diretoria recebeu o relatório de sua pesquisa "Registro da Marca a Importância da Certificação", dentro do Programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação, em sua tese de mestrado pela Universidade do Centro Oeste - Unicentro.

A satisfação em ceder dados e sabermos que foram usados com profissionalismo e excelência nos deixa confiantes no meio empresarial no qual estamos inseridos, por isso o entusiasmo em saudar o seu estudo.

Projeto este muito bem desenvolvido, acreditamos que pesquisas como estas fazem muita diferença na sociedade e enriquecem nosso meio associativista, sabemos que é de grande valia esse resultado, motivo este que achamos válido a divulgação dessa pesquisa aos nossos associados, dessa maneira pedimos a gentileza de ceder entrevista para o departamento de comunicação da ACIG e assim fazermos uma matéria em nossa revista.

Sem mais para o momento aguardamos a sua resposta.

Atenciosamente,


Elaine Scartezini Soares de Melrelles
Presidente do ACIG