

O CONCEITO DE MARCA E SUA PROTEÇÃO JURÍDICA

Guilherme Machado Aires¹

Resumo

A presente pesquisa empreende uma análise crítica, axiológica e jurídica da Marca (sinal ou nome) não compreendendo a Patente, posto que a Lei 9.279/96 trata de Patentes e Marcas. Será observado o enfoque administrativo do registro da marca através do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Quanto ao aspecto jurídico, terá como pano de fundo a Lei de Marcas (Lei 9.279/96), bem como sua tutela jurisdicional, sua natureza *erga omnes* e algumas questões práticas concernentes à marca.

Palavras Chave: Marca. Tutela jurídica. Natureza erga omnes. Registro INPI.

1. INTRODUÇÃO

A guerra de marketing será uma guerra das marcas, uma competição de domínio de marcas. Os negócios e os investidores reconhecerão as marcas como os mais valiosos ativos da empresa. Este é um conceito crítico. É uma visão de como desenvolver, fortalecer, defender e gerenciar o negócio. Será mais importante dominar mercados do que possuir fábricas, e a única forma de dominar mercados é possuir marcas dominantes. (Larry Light)

Inicialmente, se entende como marca um nome ou desenho que identifica junto aos consumidores um produto ou serviço oferecido no mercado. Não obstante a marca estar sempre relacionada à atividade empresarial pode haver marca em que não haja o escopo lucrativo. As empresas para identificarem as marcas a seus produtos ou serviços investem durante anos em qualidade e propaganda, tornando-se muitas vezes conhecidas não por aquilo que vendem, mas pelo alcance de sua marca junto ao consumidor.

Muitos são os casos conhecidos de empresas que por muito tempo dedicaram-se ao desenvolvimento de um produto ou serviço ligado à determinada marca, através de investimento, paciência e controle permanente de qualidade, sem perceber da necessidade de protegê-la. Ficaria bastante dispendioso para uma empresa modificar a marca de seu produto ou serviço, detentora de uma fatia significativa do mercado, por outra marca completamente

¹ Professor de Direito nos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Informática; Orientador no Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito do Centro de Ensino superior de Catalão-GO; Advogado especialista em Direito Ambiental e Recursos Hídricos. Guilhermem1@hotmail.com

distinta. Seria mais caro ainda e também levaria mais tempo gasto para torná-la novamente conhecida.

Tais questões, de difícil resolução, podem ser afastadas do cotidiano das empresas através do registro da marca de seus produtos e serviços junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. O registro nada mais é do que uma concessão legal para garantir o uso exclusivo e proteção da marca em todo o território nacional, pelo período inicial de 10 anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. A Lei n. 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe que a marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim de origem diversa, e, ainda, relaciona as condutas criminosas contra a marca, como reproduzir, sem autorização do titular, de forma total ou parcial, imitar de forma que isso possa causar confusão ou a alterar a marca de outrem já registrada e apostar no mercado.

O INPI é o órgão onde, registrada a Marca, se lhe atribui validade *erga omnes*, da propriedade. Obrigatório se faz proceder com o devido registro para assegurar o nome ou a insígnia de qualquer empresa, produto ou serviços presentes no mercado. Com efeito, deve-se registrar a marca para evitar que alguém tente impedir o incauto empresário de usá-la ou para evitar que essa marca seja utilizada por outrem.

Assim, só é dono da marca quem a obtém pelo competente registro, vale dizer, não se adquire o direito de uma marca apenas pelo uso informal, mesmo que antigo e prolongado, embora haja exceções. Demais disso, somente uma marca registrada pode auferir lucros através de licenciamento, franquia ou venda.

Marca serve para distinguir produtos, isto é, mercadorias e serviços. Também se diferencia do Nome Empresarial que é aquele sob o qual o empresário e a sociedade empresária exercem suas atividades e se obrigam nos atos a elas pertinentes. O Nome de Empresa é indicador de quem exerce atividade empresarial e deve ser utilizado corretamente a fim de evitar equívocos de sua expressão, mormente com marcas de outras pessoas. Também se diferencia a marca do Título de Estabelecimento

Vale salientar a importância da marca num mercado de consumo globalizado, cuja empresa, produto ou serviço devem ter seu rótulo e marca protegida contra terceiros. Principalmente, deve ser tutelada a Marca quando esta é reconhecida por sua qualidade, eficiência e prestígio, eis que são qualidades que somente se adquire com bastante esforço e marketing, de modo a construir, em tempo, uma marca forte.

2. HISTÓRICO

Em que pese a Marca ser fruto da imaginação humana, há corrente doutrinária que atribui a propriedade da marca pelo Direito Natural que se baseia em regra imposta pela própria natureza e não em norma prescrita pelo homem. Pois bem, sendo o *Ius Naturale* tudo aquilo que a natureza ensina aos seres, tal corrente doutrinária levanta a tese que, na realidade, as primeiras marcas que se percebem na natureza humana, e, vale repetir, não criada arbitrariamente do intelecto humano, são as “impressões digitais”, ou seja, “marcas” deixadas na superfície dos dedos e pelas quais podem identificar qualquer indivíduo.

A impressão digital consiste na captura da formação de sulcos na pele dos dedos e das palmas das mãos de uma pessoa. Esses sulcos possuem determinadas terminações e divisões que diferem o indivíduo. As digitais são tão reconhecidas na confiabilidade para a identificação das pessoas que são as mais empregadas em investigação criminal, na identidade civil e na identificação eletrônica. A digital é objeto de estudo da biometria que implica no uso de características biológicas em mecanismos de identificação. Entre essas características, além da impressão digital, tem-se a íris, a retina, a voz, o formato do rosto e a geometria da mão.

Nesse sentido, pode-se citar um exemplo fundamentado na zoologia, o de que as riscas das zebras são características de cada animal, são, outrossim, como a impressão digital que identifica cada indivíduo da espécie. As placas cárneas dos jacarés e crocodilos, ao longo do dorso e da cauda, formam um serrilhado que também marca cada aligátor. E o que dizer do DNA (**D**eoxyribonucleic Acid) que identifica geneticamente todos os seres vivos.

Para outra teoria que confere a propriedade da marca pela aquisição da posse da mesma, já se vislumbrava no direito romano (MARKY, 1995), em que se marcavam a fogo os animais para atribuir-lhes a propriedade, eis que era o caso mais freqüente de aquisição por ocupação daquela época, além do constituído pela caça e pela pesca. Assim, os animais domesticados sem marcas eram considerados coisa de ninguém (*res nullius*). Exatamente por isso que de outrora se marca o gado à ferro e fogo, para que, no caso de escapar o bem semovente, pode-se identificá-lo e comprovar sua propriedade pela marca feita em seu couro. Desta feita, essas marcas utilizadas para a identificação dos animais, os nomes, desenhos e quaisquer outros "sinais" quando abandonados pelos possuidores ou mesmo titulares, até hoje são consideradas coisas sem dono e, por via de consequência, podem ser apropriadas por quem quer que seja através da figura da ocupação.

Não obstante a isso, é antiga a disposição do homem em cominar status de propriedade a produtos do trabalho intelectual que alça outra tese: a da propriedade da marca estar relacionada com o Direito Autoral. Na Idade Média os artesãos e escultores identificavam suas obras entalhando suas assinaturas em artefatos de madeira, pedra, argila etc. Já no apogeu da época medieval, se percebia o sentido comercial das marcas com o acanhado progresso do renascimento das relações comerciais.

Outra marca que se conhece desde a Antigüidade é a rubrica, isto, é a assinatura deixada por aqueles convededores da escrita, cuja letra sabia-se de quem era. Na Inglaterra do século XVI já havia precedentes na jurisprudência a casos de uso indevido de marcas. Em 1862, o Merchandise Marks Act (lei uniforme que versa sobre marca comercial) tipifica o delito de violação de marca, inclusive, crime previsto pela legislação francesa desde 1857.

Com efeito, as marcas, ao longo do tempo, foram tomando dimensões de valores dos quais o Estado veio a tutelar, face o valor pecuniário e as novas relações de comércio e consumo do mundo moderno. A evolução histórica da proteção à propriedade industrial no Brasil pode ser contada pelo professor Tinoco Soares:

No Brasil, o direito de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio era reconhecido a qualquer industrial ou comerciante, através de sinais que os tomassem distintos no mercado consumidor. Os sinais marcadores dos produtos ou mercadorias poderiam consistir em qualquer denominação, emblemas, estampas, selos, sinetes, carimbos, relevos e invólucros de toda a espécie. Era, pois, o que consignava a nossa primeira lei específica (Dec. 2.682, de 23.10.1875) a respeito das marcas de fábrica e de comércio.

[...] O Dec. 3.346, de 14.10.1887, estabelecia as regras básicas para os registros de marcas de fábrica e de comércio prevendo, inclusive, as penas àquele que reproduzisse no todo ou em parte, marca de fábrica ou de comércio, devidamente registrada, que imitasse ou usasse marca alheia ou falsificada, e o Dec. 9.828 de 31.12.1887, regulamentava este último. (SOARES, 1997, p. 26-28)

Nesse sentido, o referido teórico discorre sobre a Lei da Propriedade Industrial:

Pela Lei 9.279, de 14.05.1996, foi então aprovado o texto final que se converteu na Lei que Regula Direitos e Obrigações Relativos à Propriedade Industrial, visando a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; de registro de desenho industrial; de registro de marca; de repressão às falsas indicações geográficas; e de repressão à concorrência desleal. Traz como novidades à inclusão as marcas coletivas e de certificação; a substituição das indicações de procedência por indicações geográficas; os crimes contra a propriedade industrial, ou seja, contra as patentes, os desenhos industriais, as marcas, título de estabelecimento e sinais de propaganda, as indicações geográficas e os crimes de concorrência desleal. (SOARES, 1997, p. 30)

3. CONCEITO DE MARCA

De acordo com a lei, marca é a identificação de produtos e serviços através de um sinal distintivo, visualmente perceptível que os distingue uns dos outros. Portanto, o caráter de

distintividade é requisito legal e está consagrado no artigo 122 da Lei nº 9.279/96. Destarte, à categoria de marca, pode ser erigido qualquer sinal distintivo, visualmente perceptível. Alguns países tendem a adotar também como marca os efeitos sonoros, aromáticos e gustativos, mas a lei marcaria pátria reconhece somente a insígnia visual.

No entender do comercialista Rubens Requião "marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço" (1971, p. 246). Lembra, ainda, que, nos dias de hoje, ampliou-se o conceito de marca.

Desta forma, marca é o sinal visualmente concebido, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: 1 - capacidade de simbolizar; 2 - capacidade de indicar uma origem específica (BARBOSA, 2003).

A marca deve preencher tais exigências sem induzir a erro o destinatário do processo de comunicação em que se insere, qual seja, o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a *apropriabilidade*, que se caracteriza pela possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado.

Apesar da *distintividade* ainda ser o fundamento sobre a qual repousa o desempenho das marcas, esse caráter distintivo passou a considerar os elementos gráficos constitutivos das marcas bem como o conjunto das impressões delas decorrentes, que opere no sentido de individualizar, distinguir ou certificar produtos e serviços.

3.1 DO USO DA MARCA

Segundo o disposto no art. 131 da Lei nº 9.279/96, a "proteção de que trata a lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular".

Assim sendo, as formas pelas quais as marcas se apresentam ao mercado são as mais variadas. As marcas ora se apresentam apostas aos produtos, ora mediante etiquetas, rótulos, adesivos e ainda por intermédio de impressão nos envoltórios, invólucros, recipientes e embalagens em geral. Admite-se, portanto, que o emprego ou aposição da marca seja feito por qualquer processo, diretamente ao produto ou à sua forma de apresentação ou exteriorização. A marca, por assim dizer, não precisa ser aderente ao produto, se bem que esta deveria ser a forma mais adequada, visto que não daria margem a qualquer dúvida quando houvesse necessidade de comprovação.

A Constituição Federal pelo art. 5º, XXIX, assegura a propriedade da marca, e a Lei nº 9.279, de 14.5.1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, pelo seu art. 129, acentua que "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu **uso exclusivo**" (grifos nossos).

Com relação ao exercício do direito do uso da marca, assim preleciona Tinoco Soares:

Dentre as prerrogativas que dizem respeito à proteção conferida pelo registro de marca (art. 130), está o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso; e.

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Como corolário de todas as assertivas não se concebe que alguém venha requerer e obter um registro de marca para pura e simplesmente colocar o 'certificado' na parede, como se lhe fora um título honorífico. Se o fez, soa por demais óbvio e concludente que deverá fazer uso dessa marca na marcação dos seus produtos ou na distinção dos seus serviços.

Por via de consequência se não fizer esse uso, poderá ceder o direito a terceiros para que assim proceda ou licenciar o seu uso por terceiros, mediante o respectivo contrato de exploração.

Há então três possibilidades do exercício desse direito de uso, **pelo próprio titular, por intermédio de cessão para outrem e finalmente mediante um contrato de licença, franquia ou outro**.

Não basta só o cumprimento dessas três possibilidades porque existe uma outra e que diz respeito à 'zelar pela sua integridade material ou reputação'. E zelando pela sua integridade o titular da marca deverá mantê-la no mercado atendendo a todos os requisitos da excelência e da qualidade. Se assim o fizer estará usando-a devidamente. Por derradeiro, cabe-lhe também o direito de zelar pela sua reputação e para tanto deverá protegê-la e defendê-la contra todo e qualquer uso por parte de terceiros que se lhe venha copiar o elemento verbal, os característicos essenciais, a sua forma de aparição, a sua forma de acondicionamento ou embalagem. (SOARES, 1997, p. 163)

Nesse sentido, ensina Gama Cerqueira:

O direito ao uso exclusivo que compete ao titular do registro compreende: a) o direito de opor a marca nos produtos pertencentes ao ramo de indústria ou comércio que explora ou nos produtos indicados no registro, diretamente ou nos seus envoltórios e recipientes; b) o direito de pôr no comércio os produtos assim marcados; c) o de usar a marca independentemente do produto, mas em relação com ele, de modo material, ou não, para fins de publicidade ou propaganda.

Vale dizer que a veiculação da marca pela publicidade ou propaganda além de exteriorizar o uso é fundamental, ademais, a marca só se torna forte no mercado com bastante marketing. As empresas tais como Coca-Cola, Nike, Toyota, Unilever e L'Oreal investem grande parte de seu capital em marketing, de modo a incutir no consumidor a marca de seus produtos.

3.2 DA VALIDADE *ERGA OMNES* (CONTRA TODOS) DA MARCA

Vencido o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, contados da data da expedição do certificado de registro, mesmo judicialmente o registro não mais poderá ser atacado. Isso porque o registro da marca produz efeitos que atingem a todos no que tange a sua titularidade.

Em inúmeras contendas envolvendo marcas o Superior Tribunal de Justiça tem entendido:

A marca regularmente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sem que contra a mesma se tenha levantado impugnações, confere ao seu titular a **propriedade e uso**, eis que tem validade 'erga omnes'. Assim, enquanto persistir o seu registro, tem-se como carente de ação a ajuizada contra o seu legítimo detentor (REsp 9.415, reg. 91.00055085, Dray Indústrias Químicas Ltda. us. Rei Química Ltda., Rel. Min. Waldemar Zveiter, 3^a Turma, j. 4.6.1991, DJU 1.7.1991)(grifo nosso).

A validade "erga omnes" supramencionada, como também assim ocorre para com a "prescrição", é a segurança absoluta do direito à marca que foi conferido pela Administração, sem a qual o industrial, o comerciante ou o prestador de serviço não teria o menor sossego, deixando de investir na divulgação e projeção de sua marca, que, ademais, é bastante oneroso.

Nesse contexto, o STJ decidiu:

Registro de Marca-Nome Comercial. Assim, vigente lei especial, o INPI é o órgão onde, registrada a marca, se lhe atribui validade 'erga omnes' de propriedade" (REsp 12.694, reg. 91.0014539-4, Rel. Min. Waldemar Zveiter, 3^a Turma, j. 22.10.1991, DJU 2.12.1991).

3.3 DO REGISTRO DA MARCA

Washington de Barros, sob a epígrafe Dos Direitos Reais e Pessoais, assinala que "as ações de direito privado subdividiam-se em dois grandes grupos: '*actio in rem*' e '*actio in personam*' tutelando as primeiras os direitos reais e as segundas, os direitos pessoais" (1961, 06-13).

A clássica divisão do direito privado está entre o direito das coisas e o direito das pessoas. No primeiro estão todos elencados pelo art. 674 do Código Civil (BRASIL, 2002), além da propriedade.

Para vislumbrar melhor a propriedade, no que concerne a marca e seu competente registro, vale os ensinamentos de Pontes de Miranda:

O direito de propriedade preexiste ao registro se tal propriedade é a intelectual, ou se em sentido lato se fala de propriedade (= direito patrimonial). No plano do direito industrial, há o direito (patrimonial) formativo gerador, que é o direito ao registro, é o direito real que resulta do registro. (1983, p.100).

Especificamente sobre o enquadramento dentro dos Direitos Reais acrescenta: “O registro, no sistema jurídico brasileiro, com a oponibilidade pelo utente, ou pelo dono de que se quer tornar marca, atribui direito real sobre bem incorpóreo a quem se disse titular do registro” (1983, p.112).

E mais adiante sob o título Direito Real sobre a Marca de Indústria e Comércio confirma:

O direito real sobre a marca de indústria e de comércio somente começa com o requerimento e o depósito, seguido do registro, [...] Tem direito de usar marca (= podem exercer o direito de propriedade sobre o desenho, ou rótulo, ou outro sinal distintivo que marque) o industrial, o comerciante, o agricultor. Em vez de usá-la logo, tem o direito formativo gerador quanto à propriedade industrial (= direito a formar direito real), expondo se, porém, a que outrem use antes e se oponha ao registro. (1983, p.125).

Por outro lado, o direito de propriedade da marca preexiste ao registro quando houver um uso que preceder ao consequente registro da marca, apesar do mesmo ser o que confere à marca sua validade e *erga omnes*. É o chamado Direito de Precedência que consiste no direito de impugnar a propriedade da marca até cinco anos depois do registro quando a parte comprovar a anterioridade do uso da marca.

3.4 O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O registro de marca e a patente de invenção são títulos de domínio outorgados pelo INPI (Autarquia Federal, criada no ano de 1970, vinculada ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo). A Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), indica os requisitos da registrabilidade (entre outros; art. 2º, V; art. 8º e art. 124).

Ao INPI incumbe apreciar, à luz de tais parâmetros, a viabilidade ou não dos pedidos que lhes sejam submetidos no âmbito nacional. A validade dos atos do INPI decorre diretamente de sua sujeição aos preceitos legais, como de ordinário ocorre com todo ato administrativo.

3.5 CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI dispõe as marcas dos produtos e dos serviços conforme a CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS e estabelece que cada pedido de registro deverá assinalar uma única classe, e conter obrigatoriamente, a especificação dos produtos e serviços identificados.

Vale ressaltar que é identificado outro princípio do direito marcário, qual seja, o da *especialidade* (SOARES, 2000), em que a marca é protegida naquela classe em especial, podendo ter outra em classe diversa. Entretanto, a Marca de Alto Renome goza de proteção em todas as classes, fazendo a exceção à regra da especialidade. É Alto Renome, a marca que, quando concedida em todos os ramos de atividade, será assegurada proteção especial dentro do Território Nacional. Com efeito, a marca de alto renome é considerada nos casos em que o sinal, devidamente registrado, goze de renome que transcendia o segmento de mercado para o qual foi originalmente destinado. Neste caso, fica assegurada proteção especial em todos os ramos de atividades. Uma vez reconhecido o alto renome na marca, será vetado o registro em qualquer classe de produto ou serviço.

3.6 QUESTÕES PRÁTICAS

Não é incomum encontrar nomes de marcas iguais em circunstâncias distintas e concedidas por lei. No Brasil, as marcas são registradas por classes conforme explanado anteriormente. São 45 classes diferentes, que reúnem produtos ou serviços com afinidades. Assim, a marca “Continental” pode ser autorizada para uma empresa na classe de Cigarros e para outra na classe de Eletrodomésticos.

A marca que engrandece a qualidade do produto ou serviço é considerada “Marca Evocativa” (Ex. O rei dos consertos), outrossim, existe a “Marca Descritiva” que delinea o produto ou serviço, (Ex. Casa dos salgados); ambas são consideradas sinais não registráveis como marca segundo o art. 124, IV da lei marcária. Ou seja, elas podem ser usadas por uma empresa, mas outras poderão usá-las também, pois não possuem características distintivas. São tipos de marcas que não podem ter exclusividade em face de sua generalidade e coincidência com o próprio produto ou serviço. É uma marca tão diretamente ligada ao produto que não devem ser exclusiva de nenhuma empresa

Marca notoriamente conhecida também recebe uma proteção especial do INPI conforme preleciona o art. 126 da lei 9279/96 e tem a finalidade de evitar que o consumidor se confunda mesmo em segmentos diferentes. É o que entende a jurisprudência:

Direito Comercial - Código de Propriedade Industrial - Marca notória - Registro - Princípio da especificidade - Exceção - Marca "Caracu" - Lei nº 5.772/71, artigo 67 - Lei nº 9.279/96, artigo 125 - Recurso provido- O direito marcário brasileiro vincula-se ao princípio da especificidade, segundo o qual a marca produz efeitos somente em relação a produtos ou serviços da respectiva classe de registro. Entretanto, a própria lei de regência traz exceção à regra, disciplinando que a marca notória, declarada em registro próprio, goza de proteção em todas as classes. A proteção legal tem por escopo resguardar o consumidor adquirente do produto, crédulo da procedência

comum dos bens, sobretudo em razão do grande potencial econômico das empresas que detêm a titularidade da marca notória (STJ - 4^a T., Rec. Esp. Nº 50.609- MG; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 06.05.1997; maioria de votos; ementa).

De acordo com os termos da Convenção de Paris², tratado em que o Brasil é signatário, este tipo de marca goza de proteção especial, mesmo não estando previamente requisitada ou registrada no Brasil.

4. CONCLUSÃO

O propósito da intervenção legal à Marca é conferir proteção a informações. O Direito de Marca transita na delicada arena de palavras, nomes, frases e símbolos, propiciando meios ao consumidor para identificar um produto ou serviço baseado em suas experiências. Assim, se o consumidor confia na informação da marca para efetuar sua escolha no mercado, a marca também preserva a identidade do produtor. (**William Robert Cornish**)

O registro da marca garante ao seu titular o direito de exploração comercial da marca, o direito de impedir que terceiros imitem, reproduza, importem, vendam ou distribuam produtos com sua marca sem sua autorização.

Para ser o único dono da marca, é necessário que esta esteja com o competente registro junto ao INPI. Cumpre dizer que uma marca não registrada está no domínio público, podendo ser registrada por qualquer concorrente interessado. *A priori*, só quem registra é dono; Quando ocorre o uso indevido de marca, além de pagar indenização, o empresário terá que desembolsar os valores referentes à fachada, uniformes, veículos plotados, impressos etc.

Destarte, o registro da marca se faz mister para garantir a fatia de mercado, representada por toda clientela e futura freguesia; Para obter a exclusividade nacional da marca e impedir o registro de marcas iguais, parecidas ou semelhantes, que possam desviar consumidores ou causar prejuízos através de concorrência desleal, depreciando a marca e os produtos protegidos por ela, prejudicando conceito comercial perante o público consumidor. Com o devido registro, o proprietário da marca tem legitimidade para ação judicialmente no âmbito criminal e civil quem usar indevidamente marca registrada de terceiros, conforme preceitua a lei da propriedade industrial (prevê pena de 3 meses a 1 ano de detenção para a concorrência desleal) e o Código Civil Brasileiro (indenização por perdas e danos); Essa

² A *Convenção da União de Paris - CUP*, de 1883, deu origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial. Revisão de Haia (1925). Revisão de Estocolmo em (1992).

indenização varia, no entendimento judicial, entre 2% e 5% do faturamento bruto de sua empresa nos últimos cinco anos.

O sistema de registro de marca adotado pelo Brasil é atributivo de direito, isto é, a sua propriedade e seu uso exclusivo apenas são adquiridos pelo registro, validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional. Todavia, cabe a exceção conferida à prerrogativa da marca de alto renome e notoriamente conhecida. Desta forma, a rigor, milita a prioridade ao registro àquele que primeiramente depositar o pedido. Contudo, essa regra ainda comporta outra exceção, qual seja, àquela denominada direito do usuário anterior ou direito de precedência.

Obtendo o registro da marca pelo INPI, e transcorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos, este possui validade *erga omnes*, e, assim sendo, ninguém poderá contestá-lo. Desta forma, presunção *juris tantum*, ou relativa, da propriedade da marca configura-se somente até o prazo mencionado.

A empresa que possui produto ou serviço bem aceito no mercado, mas sem registro da marca, corre o risco de perder sua identificação com a clientela caso outra marca igual ou semelhante, gráfica ou foneticamente, venha a ser registrada por *outrem*. Marcas distintas em qualquer aspecto, não podem causar erro, dúvida ou confusão ao consumidor.

Essa atenção devida à marca utilizada no mercado sem o competente registro justifica-se pela verdadeira “indústria” de agências que vivem de registrar marca alheia, isto é, aproveitam a negligência ou má informação do empresário para registrar marca que vem paulatinamente ganhando aceitação no mercado consumidor. Inobstante a própria lei de marcas impedir tais ocorrências, essa prática consiste em registrar somente no intuito de vender mais tarde a quem, de fato, usa a marca, mas esqueceu do seu registro. E, quando a empresa vai atrás daquele que possui o registro este oferece um valor abusivo pela marca. É nesse momento que a desprecavida empresa percebe a necessidade do registro.

Em outra situação, pode ocorrer da empresa adotar uma marca e pleitear o registro perante o INPI ou até obtê-lo, e, antes que a marca possua a validade *erga omnes*, intervém outra pessoa e anula o registro face ao uso anterior que esta tinha. Insta dizer que nesse interregno podem passar-se anos, e a marca tendo sido consolidada no mercado, acarreta um prejuízo desastroso para o empresário que não tomou os devidos encargos para registrar a marca, quais sejam os elencados no art.124 da lei que rege a matéria.

A problemática das marcas intensificou com fenômeno da globalização e sua conseqüente abertura de mercados, visto que o mercado consumidor não mais se encontra circunscrito e que, a partir daí, é de suma importância que o fornecedor possua seu produto ou

serviço individualizado dos demais para permitir ao consumidor um meio de identificação. As empresas têm de investir fortemente em propaganda e publicidade para conseguir a notoriedade do consumidor. Assim, para incutir no mercado qualquer produto ou serviço, é preciso que o marketing seja engajado pela marca. Invariavelmente, ao se deparar na vitrine de uma loja, verifica-se uma peça de roupa ou um tênis, cujo preço supera exorbitantemente o valor real do produto. Isso acontece pelo valor da marca que lhe é inserido.

Para vislumbrar o valor e a importância da marca tem-se um exemplo válido: Em janeiro de 1998 o faturamento da General Motors (GM) chegava a monta de US\$ 7B (sete bilhões de dólares), enquanto a Coca-Cola, na mesma época, perfazia o total de US\$ 4B (quatro bilhões de dólares). Se alguém quisesse ter ações destas empresas, com base nesses dados a maioria das pessoas escolheria a General Motors (GM). Entretanto, foi constatado que naquele mesmo período a Coca-Cola tinha um valor de mercado quatro vezes maior que o da GM, em parte porque o valor da marca Coca-Cola era maior que o dobro do valor da GM inteira. (AAKER, 2000)

Algumas empresas que já possuem consciência da realidade da marca adotam uma parte na administração pertinente à gestão de marcas. Esse segmento preocupa-se com o desenvolvimento da marca no mercado, realizando estratégia de marketing e ainda há na equipe um profissional de marcas (agente de marcas), posto que é também responsável pela manutenção da marca junto ao INPI.

Vale ressaltar o branding, que é a forma pela qual a marca passa a receber benefícios intangíveis por meio dos cinco sentidos: audição, tato, olfato, paladar e visão. Essas características são implantadas na marca e disseminada em todas as suas ações, a fim de criar uma identidade. Esta nova forma mercadológica, o *Branding*, auxilia na conquista de consumidores e procura fazê-los lembrar das marcas através dos estímulos mostrado pelos sentidos. (BRITO; ZUZA, 2009).

Portanto, no meio empresarial, a insígnia de seus produtos se faz de suma importância, pois a marca é a cara da empresa; é o que faz a personalidade da mesma e quem aproxima o produto ou serviço do consumidor. Assim, não há como olvidar a impescindibilidade do registro junto ao INPI para se prever dos melindres que advêm da marca não registrada.

5. REFERÊNCIAS

- AAKER, David A. **Marcas, brand equity, gerenciando o valor da marca.** Trad. André Andrade. São Paulo: Negócio Editora, 1998.
- _____ ; JOACHIMSTHALER, Erich. **Como construir marcas líderes.** São Paulo: Futura, 2000.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual.** Lumen Júris. Rio de Janeiro, 2003.
- BRASIL. **Constituição da república federativa do Brasil – 05.10.1988.**
- _____. **Lei 9.279 de 14.05.1996.** Dispõe sobre Marcas, Patente e Direitos Conexos.
- _____. **Lei, 10.406 – 10.01.2002.** Código Civil.
- BRITO, Rosemeire Alves de; ZUZA, Marilda Sena Pereira. Branding. **Revista CEPPG.** Ano XII nº 21, 2º Semestre/2009 – ISSN 1517-8471 – Páginas 92 - 113.
- CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial.** vols. I / II, 2^a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.
- CORNISH, W.R. *Intellectual property:* patents, copyright, trade mark and allied rights. Sweet & Maxwell, London, 1981.
- DE PLÁCIDO E SILVA. **Vocabulário jurídico.** Rio de Janeiro: Forense, 2004.
- MARKY, Thomas. **Curso elementar de direito romano.** 8.ed. São Paulo: Saraiva, 1995.
- MIRANDA, Pontes de, **Tratado de direito privado** - Parte Especial, t. XVII, 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983.
- MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de Direito Civil.** v. III. São Paulo: Saraiva, 1961.
- REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial.** São Paulo: Saraiva, 1971.
- SOARES. José Carlos Tinoco. **Marca vs. nome comercial:** conflitos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2000.