



A importância do registro como valorização de uma marca

21/09/2009

O que é uma Marca? Quando falamos “marca”, temos uma definição natural do que vem a ser esse vocábulo. Essa ideia, do senso comum, nos diz que marca é um símbolo, um sinal, um emblema, uma insígnia, uma “identidade” etc. Marca é exatamente isso, ou seja, um sinal distintivo, cuja finalidade é realmente identificar produtos e serviços, ou, como no caso das marcas de certificação e coletivas, atestar a sua conformidade com determinadas normas e identificar os membros de determinada entidade.

Mas atenção: não é qualquer sinal que pode ser registrado como marca. A Lei de Propriedade Industrial, de forma exemplificativa, em seu artigo 124 relaciona algumas proibições à obtenção do registro. Desta forma, se o interessado pedir ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) que registre de sua marca, incorrendo em algumas das vedações (como, por exemplo, que reproduza nome empresarial de outrem) fatalmente terá seu pedido indeferido e, como isso, a impossibilidade de fazer uso da proteção legal advinda com registro.

Portanto, cautela! Você pode estar usando uma marca, um sinal, que, por exemplo, não é passível de registro (ou pior, que já é uma marca registrada em nome de terceiro — nesse caso podendo sobre ações cíveis e criminais) e, portanto, não terá a proteção que a lei confere.

Enfim, por que registrar uma marca? Apesar de não ser obrigatório, o registro da marca no INPI garante direitos específicos. Se você possui algum negócio, provavelmente seus produtos ou serviços devem ter uma marca. Então, imagine deixar de registrá-la e, tempos depois, saber que seus concorrentes estão imitando a sua marca, desviando a sua clientela e, conseqüentemente, prejudicando os seus lucros?

O registro da marca é a forma mais segura de garantir:

- proteção contra o uso indevido;
- proteção contra atos de concorrência desleal;
- que não haja violação de direitos de terceiros;
- o direito de impedir terceiros que utilizem marca idêntica ou semelhante para os mesmos produtos ou serviços. Ademais, a obtenção do registro viabiliza o licenciamento da marca, gerando para seu titular receita proveniente de pagamento de *royalties*. Com a marca registrada, você tem garantias contra seu uso indevido, resguardando-se contra a concorrência desleal e atos de má-fé praticados por terceiros. É um respaldo legal que constrói valor para a marca, fornece mais segurança à sua atuação no mercado, além de viabilizar transações comerciais nas quais sua marca é o maior objeto de negociação.

Uma coisa é certa: obter o registro da sua marca é a melhor forma de proteger sua empresa, seu negócio. Mas é bom ter em mente que não é apenas o registro de marca de produto (caso você comercialize ou fabrique produtos com sua marca) fundamental e essencial para garantir exclusividade e todos os direitos assegurados pela lei.



O registro da marca que visa identificar o serviço prestado por sua empresa é sem dúvida tão importante quanto o registro da marca que visa identificar produtos e, portanto, é urgente e necessário o seu registro. Mas você deve estar se perguntando: se já tenho meu nome empresarial registrado na Junta Comercial do meu Estado, tenho que registrá-la como marca também?

Veja bem, em primeiro lugar, antes de responder a essa pergunta, é importante frisar que nem sempre será possível registrar o seu nome empresarial como marca. Todas as restrições e impedimentos mencionados acima também são aplicáveis e devem ser analisados. Por outro lado, a proteção conferida pelo registro dos atos constitutivos de sua empresa no órgão competente, como a Junta Comercial, não confere proteção marcária.

Em outras palavras, como no jargão popular, “uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”. A proteção conferida pelo registro da marca é não apenas muito mais ampla, abrangente e, via de regra, eficaz, do que a proteção conferida pelo registro dos atos constitutivos da empresa perante a Junta Comercial, como tem função distinta.

Sem nos alongarmos no tema, podemos dizer em linhas gerais e guardas as peculiaridades, questões doutrinárias e jurisprudências, que a proteção ao nome empresarial, estritamente analisado pelo Código Civil Brasileiro (sem análise de tratados internacionais, como a Convenção da União de Paris) é conferida em âmbito estadual (salvo se o interessado buscar individualmente o registro em cada um dos estados), enquanto a proteção marcária tem âmbito nacional.

Nome Empresarial, Título de Estabelecimento e Marca, apesar de terem pontos de encontro, podendo inclusive conter expressão idêntica, são diferentes. Sua empresa pode, por exemplo, ter um nome empresarial (firma ou denominação), como por exemplo, “Aleatória” Indústria e Comércio Ltda., sendo comerciante e fabricante de produtos de limpeza e: i) ser titular da marca “Aleatória” para identificar os serviços que presta; ii) ser titular da marca “Aleatória” para identificar os produtos de limpeza, como por exemplo detergentes e; iii) ser ainda ser titular do título de estabelecimento “Aleatória”.

No caso acima, “Aleatória” é tanto a marca que identifica os serviços da sua empresa, produtos por ela fabricados, seu nome empresarial e seu título de estabelecimento. É claro que ela poderia também ter marcas distintas do seu nome empresarial para identificar seus produtos ou mesmo serviços, mas o fato é que a proteção de seu nome empresarial com marca também (comercialize ela ou não produtos assinalados por suas marcas) é fundamental, não apenas por ampliar sua proteção (sobre o regime jurídico das marcas), mas por agregá-la.

Apenas para elucidar, sem o rigor técnico necessário e sem a pretensão de esgotar o assunto, segue conceitos sobre a função de cada direito:

Nome empresarial: visa identificar o empresário, o comerciante. Sua função é, via de regra e guardas peculiaridades, mais ligada aos atos praticados pela empresa nas suas relações com fornecedores, financiadores. É ainda o sujeito titular da marca que pode, como vimos conter o seu nome empresarial (como no exemplo da “Aleatória”).



Título de Estabelecimento: identificar o próprio estabelecimento. A “fachada”. No caso da “Aleatória”, no local de seu funcionamento está estampada a expressão “Aleatória”.

Marca: o produto ou serviço oferecido pelo empresário ou comerciante. Identifica o próprio negócio. Por exemplo, o registro da marca “Aleatória” para identificar serviço de venda e distribuição de produtos de limpeza. É uma função “mercadológica”. É a relação do “negócio” (aqui entendido produto ou serviço) com o mercado consumidor.

O que podemos extrair das colocações acima é que o registro do seu nome empresarial como marca, seja para identificar serviços ou produtos é primordial, fundamental, pois irá garantir proteção mais ampla, permitindo, por exemplo, com mais eficácia, o impedimento de terceiros utilizarem-na (gerando o direito buscar reparação caso ocorra), afastando na possibilidade de ser acionado judicialmente e ser obrigado a pagar indenização, dentro outros.

Obter o registro de sua marca é muito simples, bastando apenas a observação de alguns critérios e regras contidas na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que disciplina no Brasil os Direitos Relativos à Propriedade Industrial. O primeiro passo é sempre observar as disposições contidas no artigo 124 da Lei, onde estão os chamados “impedimentos”, ou seja, tudo aquilo que não pode ser registrado como marca.

Em linhas gerais, a marca cujo registro é pretendido deve ser composta por sinal visualmente perceptível (seja uma palavra, combinações de palavras, figuras ou sua combinação ou ainda figuras e palavras) e gozar de distintividade, o que significar dizer que somente aquilo que for passível de representação gráfica pode ser registrado (excluindo assim marcas gustativas, olfativas e aromáticas) e que também tenha a capacidade de se distinguir.

O pretendente ao registro (seja pessoa física ou jurídica) deve, necessariamente, guardar relação na sua atividade com a marca para a qual o registro é pretendido, ou seja, se a empresa fabrica e comercializa chinelos, não poderá obter o registro de uma marca para identificar televisores e desodorantes.

Após essa verificação, é extremamente recomendável a realização de uma busca prévia. Essa busca é verdadeiramente uma pesquisa no banco de dados do INPI, que tem como finalidade identificar eventuais “anterioridades”, ou seja, pedidos de registros em processo de análise ou marcas já registradas, que de alguma forma possam criar obstáculos ao registro da sua marca. Portanto a busca (cujo resultado não é absoluto) vai apontar para a viabilidade ou não da concessão do registro.

Finalmente, é bom saber que todo o procedimento pode ser efetuado diretamente no INPI pelo próprio interessado, muito embora seja extremamente recomendável a consulta de um agente da propriedade industrial devidamente habilitado, ou mesmo um advogado especializado.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2009-set-21/importancia-registro-valorizacao-marca/>