

PROTEÇÃO DAS MARCAS E DE OUTROS SIGNOS DISTINTIVOS PELAS EMPRESAS

A marca é o principal elo entre o consumidor e o empresário, ou seja, é a síntese de todos os adjetivos qualificativos (ou não) do produto ou serviço. Sua função é a de identificar e distinguir determinado artigo frente aos demais no mercado. Por isso, sua constituição, antes mesmo de sua consolidação na atividade econômica, é de extrema relevância.

No Brasil, a proteção marcária é consolidada pelo registro expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que garante propriedade e o *plus* da “exclusividade” em todo o território nacional (art. 129 da Lei 9.279/96 – LPI – “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”). Contudo, cabe salientar que o signo marcário já é protegido antes mesmo de ser expedido o certificado de registro pelo INPI, pois é assegurado ao titular do pedido de registro o direito de zelar pela integridade ou reputação de sua marca (art. 130, III, da LPI – “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III - zelar pela sua integridade material ou reputação”).

Há outros dispositivos que também o protegem antes mesmo de seu registro, tais como: o empresário utente de boa-fé que goza de direito de precedência ao registro, observados os prazos prescricionais (art. 129, §1º da LPI – “Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”); a marca notoriamente conhecida (art. 126 da LPI – “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”), dentre outros.

Entretanto, alertamos ao empresário que é apenas o registro expedido pelo INPI que garante a propriedade exclusiva em todo o território nacional. Esse registro também garante o direito de coibir qualquer usurpação de marca alheia, abstenção de uso indevido por terceiros, concorrência desleal, etc.

A proteção internacional é prevista pela Convenção de Paris - CUP, assinada pelo Brasil em 1883. O referido Tratado impõe fundamentos e princípios basilares que os países signatários deverão respeitar e submeter-se. Por exemplo, o país associado da CUP deve garantir no seu ordenamento interno a nulidade do registro que seja depositado ardilosamente por terceiros, como dispõe o art. 6º, bis, (3): “Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.” Contudo, cabe salientar que a empresa que explore determinado produto ou serviço no

exterior, deve pleitear o referido registro no seu país de origem, a fim de evitar quaisquer transtornos e garantir “exclusividade” naquele território.

As empresas devem se conscientizar que a proteção do sinal se inicia no momento em que o empresário escolhe os termos e desenhos que serão utilizados na constituição de sua marca. Neste momento, aconselha-se evitar o uso de sinais de caráter genérico, necessário, comum, evocativo, usual, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, vez que nestas circunstâncias o signo carecerá de exclusividade no elemento nominativo, isto é, no termo empregado. A criação de logotipo original também é de extrema relevância, pois este fator diferenciará ainda mais o produto ou serviço assinalado pela marca.

Evitar, por exemplo: o termo NATURAL para produtos alimentícios; FIOFORTE para fios e cordas em geral; AUDIT (prefixo de auditoria) para serviços de assessoria contábil; RADICAL para artigos esportivos, etc., vez que tais termos são limitados de exclusividade, conforme própria ressalva do INPI no certificado de registro, por meio de apostilamento “sem exclusividade do elemento nominativo”.

O cunho criativo é fator preponderante na construção de uma marca forte e, conseqüentemente, do seu sucesso.

Neste momento de criação do signo marcário, também é necessário que sejam feitas buscas de anterioridade no banco de dados do INPI, a fim de verificar possíveis colidências ou impedimentos, de acordo com a regra do art. 124, XIX da LPI, que dispõe: “não são registráveis como marca: reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”. Também é imprescindível verificar se o sinal não fere nenhum dos outros dispositivos elencados pelo art. 124.

Embora os signos que não são visualmente perceptíveis (sonoros, gustativos, olfativos e sensitivos) não sejam regulamentados por lei, lembramos que sua proteção é garantida pela Constituição Federal, como dispõe parte do inciso XXIX, do art. 5º: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”. Em outros países, alguns destes signos já são regulamentados, como no caso dos Estados Unidos, que reconhece o registro de marcas sonoras.

Talvez este descaso na regulamentação dos signos distintivos acima mencionados (exceto os visualmente perceptíveis, art. 122 da LPI – “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”) se deva ao fato da visão, dentre os sentidos do ser humano (visão, audição, paladar, tato e olfato), ser responsável por 85% a 90% da percepção de nosso intelecto e do relacionamento da vida social. Por sua vez, as empresas investem cada vez

mais na constituição de marcas sonoras, gustativas, etc., pois o diferencial é requisito extremamente significativo na atividade econômica.

A principal forma de proteger o uso indevido dos sinais invisíveis é pela via da repressão à concorrência desleal, que pode gerar abstenção do uso e indenização (art. 195, III – “Comete crime de concorrência desleal quem: emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”, e art. 209 da LPI – “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”; combinado com os arts. 186 – “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”; 884 – “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. e 927 – “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; do Código Civil).

Pela subjetividade e especialidade na proteção do Instituto das Marcas, recomendamos que o empresário “sempre” procure assessoria de profissionais gabaritados, que estejam devidamente credenciados no INPI, como Agentes da Propriedade Industrial. Lembramos que qualquer descuido na proteção pode acarretar na perda de direitos, tais como: a falta de recolhimento de taxa de expedição do certificado ou de prorrogação, que gerará arquivamento do pedido de registro ou extinção do registro, a falta de comprovação de uso em processo de caducidade, onde o INPI declarará o sinal caduco e extinto, etc.

Muito cuidado e cautela, pois os signos distintivos devem ser muito bem protegidos e acompanhados, sempre!

Lembramos que a principal função da marca é a de identificar e diferenciar. Salienta-se que uma marca constituída por termo e estilização criativa (forte) não será bem aproveitada caso o produto ou serviço posto à venda pelo empresário não traduzir qualidade, respeito, novidade e diferencial. Tais características serão responsáveis pelo sucesso ou fracasso do sinal no mercado, e o consumidor moderno está cada vez mais exigente pela excelência dos artigos postos à venda.

Portanto, invista em qualidade, pois o sinal deve ser bem visto e comentado pelo público consumidor e tenha cautela para proteger seus bens intangíveis. O mercado não admite amadores, e a possibilidade de prescrição de direito marcário não aceita omissões, pois como diz o ditado popular, “quem não luta pelos seus direitos não tem direito de tê-los”.

Custódio Lito de Almeida

Publicado no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, 29/03/2011