

A IMPORTÂNCIA DA MARCA E SEU REGISTRO

Qual a importância de se ter uma marca registrada? Qualquer um pode registrar uma marca? Quais os critérios para registrar uma marca?

Ultimamente tenho verificado diversas dúvidas e questionamentos sobre marcas. Muitas vezes as questões nem são exatamente sobre o registro, mas sobre a marca em si, se está bonita, adequada, bem dimensionada, etc. Aí, como uma boa advogada, não resisto e dou um “pitaco” do ponto de vista da registrabilidade. Por isso resolvi escrever esse artigo com alguns breves esclarecimentos sobre marcas.

Primeiramente, esclarecemos que marca é todo e qualquer sinal distintivo (palavra, figura e símbolo) visualmente perceptível que identifica e distingue produtos e serviços em relação a outros iguais ou semelhantes.

Em seguida, é preciso falar sobre a importância de uma boa marca.

É inquestionável que a imagem de uma empresa ou de produto é fundamental para a conquista e manutenção da clientela. É por meio dessa imagem (ou conjunto de imagens/impressões) que o empreendimento registra e consolida sua presença no mercado, evidenciando seus valores e identidade, enfim, tornando-se um referencial e, até mesmo, influenciando o consumidor.

O registro da marca deve ser feito junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Somente por meio desse registro é que a marca estará protegida contra eventuais cópias, imitações ou alguns tipos de concorrência desleal. Se uma marca não estiver registrada no INPI pelo seu titular, qualquer

pessoa poderá efetuar o seu registro e arruinar um investimento feito ao longo de anos ou, no mínimo, dar algum prejuízo até que se comprove eventual má-fé.

O registro perante o INPI garante ao titular da marca o direito de usá-la em todo o Brasil, para os produtos ou serviços escolhidos no momento do registro. Isso significa que, se for efetuado o registro de uma marca para vestuário, não poderá haver marca semelhante nessa categoria e outras afins, mas poderá haver na categoria de bebidas, por exemplo.

Pode parecer um exagero a preocupação com a marca, mas vale lembrar que muitas vezes a marca se torna mais valiosa do que o próprio item que a designa. Já houve casos em que a empresa detentora da marca saldou suas dívidas e evitou a falência após vender uma de suas valiosas marcas, o que seria impossível se não houvesse o registro dessa marca.

Portanto, não apenas a criação de uma marca forte, mas também o seu registro, são de fundamental importância para um negócio, ainda que no estágio inicial.

Justamente em razão dessa importância é que qualquer pessoa pode dar entrada em um pedido de registro de marca no INPI, basta comprovar que exerce a atividade (serviço ou produto) especificada no pedido.

Fazer o pedido de registro de marca junto ao INPI pode parecer fácil, o órgão até disponibiliza um manual para isso. Porém, apenas a realização do pedido de registro de marca é um procedimento simples. A análise que o INPI faz para conceder o registro não é tão simples assim.

Isso porque, o pedido de registro deverá conter informações suficientes sobre a marca e a sua utilização. Além disso, não pode haver marcas idênticas, nem

mesmo gráfica, fonética ou ideologicamente semelhantes, no mesmo ramo de atividade. A marca também não pode usar palavras que descrevem o produto ou atividade na qual se pretende registrar.

Dessa forma, um pequeno erro na realização do pedido de registro de marca ou na interpretação da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), pode ser fatal, para uma marca e seu titular.

Por isso, apesar de ser possível a realização do pedido de registro por qualquer pessoa, recomenda-se que esse pedido seja feito com o auxílio de um especialista em marca, pois somente esse especialista poderá avaliar as chances de êxito do pedido e/ou traçar a melhor estratégia (alteração ou reformulação da marca, se necessário) para a obtenção do registro.

Paula Luciana de Menezes

e-mail: paula@menv.com.br

Sócia de MENEZES E NOVAIS VERNALHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
É mestranda em Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tendo se formado também pela USP em 2002. É membro da Comissão de Direito do Entretenimento da OAB/SP. Trabalha há muitos anos Responsabilidade Civil, com foco em Direito de Imprensa e Propriedade Imaterial (Direitos Autorais e conexos e Direitos da Personalidade).