

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ELAINE VIANNA SARAIVA

**ESTRATÉGIAS DE USO DOS DADOS CONTIDOS NOS DOCUMENTOS DE MAR-
CAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO BRASIL**

Rio de Janeiro

2017

Elaine Vianna Saraiva

ESTRATÉGIAS DE USO DOS DADOS CONTIDOS NOS DOCUMENTOS DE MAR-
CAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO BRASIL

Tese apresentada ao Programa de Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientadora: Prof^a Dr^a Adelaide Maria de Souza Antunes

Coorientadora: Prof^a Dr^a Patrícia Pereira Peralta

S243e Saraiva, Elaine Vianna. Estratégias de uso dos dados contidos nos documentos de marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil. / Elaine Vianna Saraiva. -- 2017.

222 f. il. tabs. fig. quadros.

Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Programa de Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2017.

Orientadora: Dra. Adelaide Maria de Souza Antunes

1. Propriedade industrial – Brasil. 2. Propriedade industrial - Marcas 3. Marcas – documentos – uso. 4. Marcas – Proteção legal. 5. Marcas – Banco de dados. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

Elaine Vianna Saraiva

ESTRATÉGIAS DE USO DOS DADOS CONTIDOS NOS DOCUMENTOS DE MARCAS DO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO BRASIL

Tese apresentada ao Programa de Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em _____.

Prof^a. Dr^a Adelaide Maria de Souza Antunes
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Prof^a. Dr^a. Patricia Pereira Peralta (coorientadora)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Prof^a Dr^a Lúcia Regina Rangel de Moraes Valente Fernandes
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Prof^a. Dr^a. Vânia Maria Hermes de Araújo
Hermes Consultoria em Informação & Conhecimento

Prof. Dr. Jorge Lima de Magalhães
Fundação Oswaldo Cruz

Prof^a Dr^a Cristina d'Urso de Souza Mendes Santos
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

AGRADECIMENTOS

A gratidão, segundo a prática budista de Nichiren Daishonin, é a base da vida verdadeiramente humana. Com esse sincero espírito de gratidão, ofereço este trabalho a minha família, pois foi ali que nasceu o desejo de ir adiante sempre nos meus objetivos, apesar de qualquer dificuldade que pudesse surgir no caminho. Agradeço especialmente à Beatriz e ao Gabriel pela compreensão quando ouviram um “não posso” ou “agora não” quando pediram a minha companhia, uma carona ou um prato especial. Ao Fábio, agradeço pelo infalível companheirismo e apoio, já que viu os seus fins de semana também serem comprometidos com a minha pesquisa, além dos diversos eventos onde não pude estar ao seu lado.

Ofereço a minha gratidão à minha orientadora Dra. Adelaide Antunes pela sua amizade, seu exemplo, sua experiência e seus constantes incentivos que me impulsionaram até esta defesa de tese.

Com o mesmo espírito, agradeço à Dra. Patrícia Peralta que, na qualidade de coorientadora, enriqueceu esse caminhar compartilhando generosamente o seu conhecimento, sem poupar esforços e apoio constante.

Agradeço aos meus colegas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial que, durante estes quinze anos de convívio, me proporcionaram um ambiente fértil às reflexões e me apoiaram na minha pesquisa.

Ao meu mestre da vida, Dr. Daisaku Ikeda, agradeço profundamente pela sua benevolência em mostrar diariamente que todos nós somos capazes de vencer os nossos desafios e de concretizar todos os objetivos nesta vida.

RESUMO

Os documentos relacionados aos pedidos de registro de marcas depositados anualmente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do Brasil contêm informações relevantes sobre a utilização do sistema de propriedade industrial por brasileiros e estrangeiros residentes no país. São dados sobre as marcas que almejam proteção legal, especialmente no que tange à sua natureza (produto, serviço, coletiva ou de certificação), à sua apresentação (nominativa, mista, figurativa ou tridimensional), à classe de produtos ou de serviços reivindicada e aos respectivos produtos ou serviços que elas devem identificar no mercado. Esses dados têm o potencial de serem transformados em informações capazes de, entre outros, revelar tendências mercadológicas e de oferecer subsídios aos debates sobre o sistema de propriedade industrial. Esta pesquisa teve como objetivo demonstrar as possibilidades de levantamento desses dados junto às duas ferramentas disponíveis ao público em geral, que são a TMview e o Sistema Busca *Web* (INPI), e do IPAS, sistema de uso interno do INPI, além de apresentar didaticamente aspectos relevantes sobre o sistema de proteção legal das marcas no Brasil. Foi demonstrado que as informações contidas nos documentos relacionados aos pedidos de registro de marcas no Brasil podem auxiliar na verificação de tendências de proteção, na identificação de estratégias empresariais de diversificação de mercado conforma as classes de Nice reivindicadas, e na avaliação da qualidade das marcas depositadas, sob a ótica da distintividade dos sinais.

Palavras-chave: marcas; proteção legal; uso dos documentos de marcas.

ABSTRACT

The documents related to trademarks applications deposited annually in the National Institute of Industrial property (INPI) of Brazil contain relevant information about the use of the industrial property system by Brazilians and foreigners residing in the country. Are data about the brands that target legal protection, especially with regard to their nature (product, service, collective or certification), to their presentation (word, mixed, figurative or three-dimensional), the class of goods or services claimed and their products or services that they must identify on the market. These data have the potential to be transformed into information capable of, among other things, a to reveal market trends and providing support for debates on the industrial property system. The purpose of this research was to demonstrate the possibilities of collecting these data with the two tools available to the general public: TMview and the Web Search System (INPI), and IPAS, a system of INPI internal use, and to present relevant aspects about the legal protection of trademarks in Brazil. It has been shown that the information contained in the documents related to trademark applications in Brazil can help to verify protection trends, identify business strategies for market diversification, conform the Nice classes claimed, and evaluate the quality of the deposited brands, from the perspective of the signals distinctiveness.

Keywords: trademarks; legal protection; use of trademark documents.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AECON – Assessoria para Assuntos Econômicos do INPI

AMA – American Marketing Association

CFE – Classificação de Viena para Elementos Figurativos.

CGREC - Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade do INPI

CGTI – Coordenação Geral de Tecnologias da Informação do INPI

CPI – Código de Propriedade Industrial

CUP – Convenção da União de Paris

DIRMA – Diretoria de Marcas do INPI

EPP – Empresas de Pequeno Porte

GATT – *General Agreement on Tariffs and Trade* (Acordo Geral de Tarifas e Comércio)

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

IPAS – Industrial Property Automation System

LDA – Lei de Direitos Autorais

LPI – Lei da Propriedade Industrial

NCL – Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

PAN – Processo Administrativo de Nulidade

PI – Propriedade Intelectual

TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação

TRIPS – *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Marca do Comitê Olímpico da Nova Zelândia para os Jogos de 1980 em Moscou.	34
Figura 2. Registros da marca GOLDEN CROSS na classe nacional e na NCL.....	71
Figura 3. Marcas de alto renome em vigência no Brasil em 13 de dezembro de 2016.....	75
Figura 4. Fluxo resumido do processo de marcas no INPI.....	84
Figura 5. Fluxo inicial detalhado do processo de marca no INPI.....	85
Figura 6. Etapas do exame de mérito do pedido de registro de marcas.....	86
Figura 7. Passos após o deferimento do pedido de registro.....	93
Figura 8. Passos após o indeferimento do pedido de registro.....	94
Figura 9. Exemplo de pedido de registro publicado na RPI.....	96
Figura 10. Tela de busca avançada a TMview para a busca geral.....	103
Figura 11. Tela da pesquisa básica do Sistema Busca Web do INPI.	106
Figura 12. Tela de uma pesquisa avançada de marcas no Busca Web	107
Figura 13. Exemplos de marcas registradas na NCL 5	140

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Depósitos de pedidos de marcas por ano de 2007 a 2016.	119
Gráfico 2. Distribuição por status dos pedidos depositados entre 01º de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2016.....	121
Gráfico 3. Evolução temporal dos depósitos no período das marcas já registradas.....	122
Gráfico 4. Distribuição percentual das marcas depositadas no período por apresentação.	123
Gráfico 5. Distribuição percentual no total de depósitos no período por natureza da marca	125
Gráfico 6. Distribuição anual entre marcas de produtos e de serviços no período estudado	125
Gráfico 7. Distribuição anual dos pedidos de registro de marcas coletivas no período estudado.....	127
Gráfico 8. Distribuição dos registros de marcas coletivas depositadas no período pelas classes de alimentos.....	128
Gráfico 9. Distribuição dos depósitos por NCL no período	132
Gráfico 10. As dez classes mais reivindicadas no período.....	133
Gráfico 11. Marcas mistas e nominativas registradas com a palavra-chave “moda” no depositante e na marca.	145
Gráfico 12. Marcas mistas e nominativas registradas com a palavra-chave “moda” na marca.	146
Gráfico 13. Distribuição por status dos depósitos feitos no período na NCL 35	147
Gráfico 14. Apresentação das marcas registradas na NCL 35 com depósitos no período estudado.....	148
Gráfico 15. A relação entre o total das marcas e os depósitos entre 2007 e 2016 das empresas estudadas.....	163
Gráfico 16. Os 223 registros da Natura no período distribuídos pelas classes da NCL.....	165
Gráfico 17. Apresentações das marcas registradas pela NATURA.....	167
Gráfico 18. Marcas registradas da GRENDENE depositadas no período por apresentação	183
Gráfico 19. Distribuição percentual por status dos pedidos de registro feitos por EPP no período	189
Gráfico 20. Distribuição percentual das apresentações das marcas depositadas pelas EPP no período	190
Gráfico 21. Distribuição das marcas 3D pelas NCL mais reivindicadas	191

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Comparação entre os dados de patentes e de marcas.	24
Quadro 2. Principais resultados de Mendonça et al. (2004)	25
Quadro 3. Distribuição nos setores mais reivindicados para registros de marcas pelos grupos de países, exposto por Baroncelli et al. (2005).....	28
Quadro 4. Empresas e setores pesquisados por Malmberg (2005).....	30
Quadro 5. A primeira e a última marca registradas com a utilização da folha na Nova Zelândia.....	34
Quadro 6. Estratégias empregadas por Peralta et al. (2014) na sua pesquisa.....	37
Quadro 7. Revisão bibliográfica sobre o uso de dados de marcas em pesquisas	38
Quadro 8. Exemplos de marcas registradas segundo a sua natureza	79
Quadro 9. Marcas quanto à sua apresentação	80
Quadro 10. Exemplos de proibições absolutas ao registro da marca no Brasil.	88
Quadro 11. Exemplos de sinais registráveis com a utilização de monumentos.....	89
Quadro 12. Exemplos de marcas indeferidas pelo inciso VI do artigo 124 da LPI.....	90
Quadro 13. Algumas proibições relativas ao registro de marca no Brasil.....	91
Quadro 14. Dados sobre o requerente/titular	97
Quadro 15. Dados sobre a marca	97
Quadro 16. Dados sobre os produtos ou serviços	98
Quadro 17. As vantagens e desvantagens das ferramentas TMview, Ipas e Sistema Busca Web	108
Quadro 18. Estratégias de buscas empregadas	115
Quadro 19. Marcas tridimensionais registradas na NCL 9	143
Quadro 20. Marcas registradas nas NCL 9 e NCL35 com a palavra-chave software	150
Quadro 21. Busca por “classes satélites” ao comércio a NCL 35 no segmento de software	151
Quadro 22. Exemplos de pedidos de registro arquivados com depósitos em 2007, na NCL 41, com a palavra-chave “escola” na marca.	154
Quadro 23. Marcas registradas pela NATURA na NCL 41 para depósitos realizados no período estudado e principais serviços reivindicados.	166
Quadro 24. Marcas tridimensionais registradas pela NATURA com depósitos no período estudado.....	168
Quadro 25. Marcas registradas pela CRISTÁLIA nas classes 29, 30, 35 e 42.....	172
Quadro 26. Marcas da CIELO registradas na NCL 42	177
Quadro 27. As classes menos reivindicadas nos registros da empresa REDE D’OR SÃO LUIZ e suas especificações	180
Quadro 28. Marcas da GRENDENE registradas simultaneamente nas apresentações mista e nominativa	184
Quadro 29. Marcas da RENNER registradas na NCL 35 no período estudado.....	187
Quadro 30. Marcas 3D registradas na NCL 5 com depósitos no período estudado	192
Quadro 31. Exemplo de marca tridimensional registrada na NCL 9.....	193
Quadro 32. Exemplos de marcas 3D registradas na NCL 30	194
Quadro 33. Exemplos de marcas 3D registradas na NCL 33.....	195
Quadro 34. Pedidos indeferidos pelo inciso VI do artigo 124 da LPI	198
Quadro 35. Exemplos de marcas fantasiosas registradas na NCL 25.....	203
Quadro 36. Exemplos de marcas sugestivas registradas na NCL 25.....	204

Quadro 37. Resultados da busca com a palavra-chave “gato” na NCL 3.....	207
Quadro 38. Marcas contendo o elemento LUK depositadas pelo mesmo requerente	211

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Titulares de registro de marcas de certificação depositadas no período estudado.	131
Tabela 2. Total de registros na NCL 3 por palavras-chave no nome do depositante.....	135
Tabela 3. Total de registros na NCL 3 por palavras-chave no elemento nominativo da marca	136
Tabela 4. Distribuição por apresentação mista e nominativa dos registros na NCL por palavra-chave	137
Tabela 5. Exemplos de marcas nominativas na NCL 3	137
Tabela 6. Levantamento por palavra-chave no nome do depositante de registros na NCL 5 e no total geral.....	138
Tabela 7. Palavras-chave no singular no campo da marca	139
Tabela 8. Busca por palavras-chave nas marcas registradas na NCL 9	142
Tabela 9. Levantamento por palavra-chave na marca e no depositante de registros na NCL25	144
Tabela 10. Levantamento com as palavras-chave das classes de produtos onde a e nas marcas registradas na NCL 35	149
Tabela 11. Marcas da NCL 41 com depósitos em outras classes	157
Tabela 12. Empresas que se destacaram em 2015 segundo a Revista Exame relacionadas às NCL mais reivindicadas no período estudado	161
Tabela 13. Marcas depositadas pelas empresas estudadas na totalidade e no período de 2007 a 2016.....	162
Tabela 14. Distribuição por NCL das marcas registradas pela CIELO com depósitos no período estudado.....	176
Tabela 15. Registros REDE D'OR SÃO LUIZ e sua distribuição pelas classes de Nice.....	178
Tabela 16. Distribuição dos registros da GRENDENE pelas classes de NICE	181
Tabela 17. Distribuição dos registros da RENNER por NCL para depósitos no período	186
Tabela 18. Distribuição quantitativa dos registros por NCL de marca que contém a palavra-chave “arara”	200
Tabela 19. Marcas arbitrárias registradas com a palavra-chave “arara”	201
Tabela 20. Anterioridades impeditivas para a palavra-chave “gato”	206

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	16
2 AS FUNÇÕES DA MARCA.....	40
2.1 A FUNÇÃO ECONÔMICA DA MARCA	40
3 O SISTEMA DE PROTEÇÃO DE MARCAS NO BRASIL.....	64
3.1 CONCEITOS DE MARCA	64
3.2 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE NICE	69
3.3 TIPOS DE MARCAS	75
3.4 ETAPAS DO PROCESSO DE REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL.....	83
4 METODOLOGIA PARA A UTILIZAÇÃO DOS DADOS DE MARCAS	95
4.1 AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DOCUMENTOS DAS MARCAS	96
4.2 FERRAMENTAS UTILIZADAS.....	98
4.2.1 TMview.....	98
4.2.2 IPAS	103
4.2.3 Sistema Busca Web.....	105
4.2.4 Quadro comparativo das três ferramentas para buscas de marcas utilizadas....	108
4.3 ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA O LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DOCUMENTOS DE MARCAS	109
4.3.1 Distribuição por status das marcas depositadas no período	110
4.3.2 Distribuição por apresentação das marcas depositadas no período.....	110
4.3.3 Distribuição dos depósitos pela natureza da marca	111
4.3.4 Distribuição pelas classes de NICE de todas as marcas depositadas no período estudado.....	111
4.3.5 Levantamento das marcas depositadas pelas empresas com melhor desempenho em 2015	113
4.3.6 Levantamentos para abordagem de temas específicos	114
4.3.7 Resumo das estratégias empregadas.....	115
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES	117
5.1 PUBLICAÇÕES DA AUTORA	117

5.2 RESULTADOS DAS ESTRATÉGIAS EMPREGADAS PARA O GERAL DOS DEPÓSITOS NO PERÍODO DE 01º DE JANEIRO DE 2007 A 31 DE DEZEMBRO 2016	119
5.2.1 Status das marcas depositadas no período	120
5.2.2 Apresentação das marcas depositadas no período.....	123
5.2.3 “Marcas de produto” e “marcas de serviço”	124
5.2.4 Marcas coletivas e marcas de certificação	126
5.2.5 Distribuição por NCL dos pedidos de registro de marcas no período	131
5.3. ESTRATÉGIAS APLICADAS NAS SEIS CLASSES LÍDERES EM DEPÓSITOS NO PERÍODO ESTUDADO	134
5.3.1 Marcas para identificar produtos de limpeza e de beleza – NCL 3.....	135
5.3.2 Marcas da indústria farmacêutica – NCL 5.....	138
5.3.3 Marcas que identificam os produtos contidos na NCL 9.....	141
5.3.4 Marcas depositadas para identificar produtos do vestuário - NCL 25.....	143
5.3.5 Marcas para identificar serviços de comércio - NCL 35.....	146
5.3.6 Marcas para serviços de educação e de entretenimento - NCL 41	152
5.4 MARCAS DAS EMPRESAS COM MELHOR DESEMPENHO EM 2015 SEGUNDO A REVISTA EXAME DEPOSITADAS NO INPI	160
5.4.1 Marcas depositadas no INPI pela NATURA COSMÉTICOS	164
5.4.2 Marcas depositadas pela FURUKAWA INDUSTRIAL	168
5.4.3 Marcas depositadas pela CRISTÁLIA	171
5.4.4 Marcas depositadas pela empresa CIELO S.A	175
5.4.5 Marcas depositadas pela REDE D'OR SÃO LUIZ.....	178
5.4.6 Marcas depositadas pela empresa GRENDENE S.A.....	181
5.4.7 Marcas depositadas por LOJAS RENNER S.A	185
5.5 ESTRATÉGIAS PARA A ABORDAGEM DE TEMAS ESPECÍFICOS.....	188
5.5.1 A presença das marcas depositadas por empresas de pequeno porte	188
5.5.2 Marcas Tridimensionais	190
5.5.3 Sobre a distintividade das marcas	195
5.5.3.1 Distintividade na relação com os produtos ou serviços a identificar	196
5.5.3.2 Distintividade em relação a outras marcas existentes no segmento de mercado dos produtos ou serviços a identificar	205
5.5.3.3 Distintividade em relação aos sinais do próprio requerente	209
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	213
7 BIBLIOGRAFIA.....	217

INTRODUÇÃO

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI foi criado pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, cujo Artigo 2º define como sua finalidade principal, executar as normas que regulam a Propriedade Industrial.¹

A Lei nº 9279 de 14 de maio de 1996, denominada Lei da Propriedade Industrial-LPI é o instrumento que rege o que pode ser registrado como marca, da mesma forma que apresenta os prazos legais para todos os atos processuais que envolvem o processo de pedido de registro, desde o depósito (entrada do pedido no INPI), até a concessão. A partir desse momento, o registro passa a ser vigente por dez anos, podendo ser prorrogado quantas vezes houver interesse por parte do titular na efetiva utilização da marca no mercado.

A marca é um sinal distintivo que identifica produtos e serviços no mercado e o seu registro garante a exclusividade de uso desse sinal pelo titular do direito. Ela é uma modalidade de propriedade industrial, como são as patentes, as indicações geográficas e os desenhos industriais. Segundo LPI, por meio do disposto no seu artigo 122, “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996).

Podem ser titulares de registro de marcas pessoas físicas e pessoas jurídicas, entre elas estão as empresas de pequeno, de médio e de grande porte. As instituições públicas e outras entidades sem fins lucrativos também podem ser detentoras de marcas. A proteção é garantida no território nacional e os requerentes podem ser nacionais ou estrangeiros².

¹ Propriedade Industrial inclui concessão de patentes, registro de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas.

² Segundo o artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado (BRASIL, 1996).

Para a obtenção do registro, é necessário que os pedidos passem por diversas etapas processuais, entre elas, o exame de mérito, no qual são avaliados os requisitos de registrabilidade do sinal reivindicado. Esses pedidos são armazenados no INPI e possuem informações sobre os seus requerentes e as marcas reivindicadas³.

Vale ressaltar que a obtenção do registro e a sua manutenção têm como prerrogativa essencial a efetiva utilização da marca no mercado, sendo essencial, portanto, que o requerente exerça atividade social compatível com os produtos ou serviços que a marca vise a identificar. Essa obrigatoriedade do uso do sinal registrado confirma o potencial existente na utilização dos dados de marcas como indicações de tendências de mercado.

A exploração da base de dados de marcas do INPI representa a oportunidade de apresentar e discutir as possibilidades de uso do sistema de propriedade industrial através de uma das suas mais importantes ferramentas utilizadas pelo mercado brasileiro.

Esta pesquisa de tese tem como objetivos geral revelar o potencial dos documentos de marcas do INPI para estudos de mercado e debates sobre a utilização do sistema de proteção legal no Brasil, através de estratégias de exploração do banco de dados de marcas do INPI, a fim de contribuir para os debates sobre a utilização do sistema de proteção das marcas no Brasil. A metodologia aplicada é a da pesquisa exploratória qualitativa, através de dados quantitativos, aliada à revisão bibliográfica.

Como objetivos específicos estão a observação quanto às estratégias de proteção empregada pelos usuários do sistema de marcas dentro do segmento econômico onde atuam; a avaliação da qualidade distintiva dos sinais depositados para fins

³ A base de dados do INPI pode ser acessada pelo *site*: <<http://www.inpi.gov.br>>.

de proteção legal; a construção de índices temporais quanto aos depósitos dos pedidos de registro de marcas no INPI e a análise quanto à situação dos processos relacionados aos pedidos de registro.

Neste trabalho, estão demonstradas as possibilidades de uso dos dados contidos nos pedidos de registro de marcas no INPI brasileiro, sem a pretensão de esgotar essas possibilidades e, tampouco, de apresentar resultados conclusivos. O foco da pesquisa reside na apresentação de estratégias de levantamento dos dados e nas possibilidades de interpretação desses dados.

No ano de 2016, o INPI recebeu 166.368 pedidos de registro de marcas⁴. Cada pedido contém dados sobre os requerentes, os produtos ou serviços reivindicados e os tipos de marcas que eles pretendem registrar. A Classificação Internacional de Nice é o instrumento que indica em qual classe os produtos ou serviços estão incluídos no momento do depósito do pedido. Partindo de referencial bibliográfico que incluiu pesquisas anteriores com base nos dados de marcas, tanto de outros países, quanto do Brasil, este trabalho demonstrou de que forma os documentos de marcas do INPI podem contribuir na realização de estudos setoriais e às análises quanto ao uso do sistema de proteção das marcas no Brasil.

O primeiro capítulo deste trabalho apresenta uma revisão bibliográfica acerca dos trabalhos que consistiram no uso dos dados do sistema de proteção de marcas no Brasil e no exterior. O segundo capítulo consiste na revisão bibliográfica sobre as funções da marca, onde a distintividade do sinal exerce um papel fundamental. No terceiro capítulo, está apresentado o sistema de proteção legal da marca vigente no Brasil, com ênfase nos procedimentos de registro, elementos essenciais à análise dos

⁴ Dados fornecidos pela AECOM- INPI. Disponíveis em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>>. Acesso em fev. 2017.

dados e no processamento do pedido dentro do INPI. No capítulo quatro, estão apresentadas as metodologias empregadas nos levantamentos junto às ferramentas de busca utilizadas. O quinto capítulo traz os resultados dos levantamentos realizados, as discussões e as conclusões alcançadas, além de apontar caminhos para futuras pesquisas. Em seguida, está elencada a bibliografia utilizada na pesquisa realizada.

1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE O USO DOS DADOS DE MARCAS

Embora sejam raros, foi fundamental a essa pesquisa de tese, identificar e estudar os trabalhos anteriores construídos com base nos dados sobre marcas. Neste tópico, estão elencadas as principais contribuições dos autores sobre o tema, objetivando apresentar o estado da arte da discussão e apontar em que ponto das pesquisas travadas, esta visa a somar suas contribuições.

Rujas (1999) considerou que a utilização dos dados sobre marcas oferece uma alternativa de complementação aos usuais levantamentos de patentes, de acordo com objetivos específicos. Ele destacou que, embora as marcas não contenham a mesma gama de informações tecnológicas que as patentes, elas possuem relevantes informações sobre os produtos e serviços que os seus titulares intencionam inserir no mercado. Esta observação está diretamente ligada ao à obrigatoriedade de que a marca registrada seja utilizada no mercado, sob o risco de extinção por caducidade do pedido de registro. Além disso, o princípio da especialidade também implica que os requerentes somente possam registrar marcas que identifiquem produtos ou serviços incluídos na sua atividade econômica⁵.

⁵ Os aspectos relativos ao sistema de proteção legal das marcas no Brasil estão presentes no terceiro capítulo desta tese.

O fato de o registro da marca estar condicionado à sua utilização efetiva no mercado para identificar os produtos ou serviços especificados permite orientar investigações que se baseiem em formas de utilização de mais de uma ferramenta de propriedade intelectual pelos titulares de direitos. Uma das possibilidades é um estudo sobre o setor farmacêutico, notadamente, os medicamentos. Rujas (1999) citou em seu artigo a importância da marca como estratégia de extensão dos benefícios obtidos após o término da vigência da patente. Mesmo que o medicamento já possa ser comercializado por outras empresas, caso o laboratório que deteve a patente tenha criado uma marca forte e mantido a consistência na qualidade do produto, existe a possibilidade de manter representativa parcela de consumidores adquirindo o seu produto em função da lealdade pela marca. Esse autor, portanto, é referência aos estudos em que dados relacionados às duas principais modalidades de propriedade industrial se complementam e despertou a possibilidade para a realização de estudos setoriais com base no uso dessas duas modalidades de proteção da propriedade industrial: a marca e a patente.

Schmoch (2003), por sua vez, se propôs a demonstrar a utilização das marcas como indicador e, para isso, ele utilizou os estudos realizados pelo *Centre of European Economic Research (ZEW)*, de onde pode extrair os levantamentos acerca das firmas alemãs no ano de 2001. Esse autor destacou o fato de que é inviável analisar a indústria de serviços como um bloco único. Assim, o autor sugeriu a segmentação em sub-setores de forma a possibilitar as análises. Em suas pesquisas, foram observadas por ele as seguintes variáveis: participação nas exportações e investimentos ou P&D (pesquisa e desenvolvimento). Schmoch (2003) não recomendou a utilização dos dados de marcas e patentes de forma integrada, uma vez que existem intervalos de tempo entre eles. No caso dos serviços intensivos em conhecimento, ele utilizou uma análise

com múltiplas variáveis. Desta forma, este autor oferece pistas para a geração de estudos baseados nessa natureza de dados. Ele partiu do princípio de que a indústria de serviços utiliza mais intensamente as marcas do que propriamente as patentes (SCHMOCH, 2003, p. 150). Neste sentido, estudar as informações inerentes ao registro de marcas é fundamental.

Schmoch (2003) considerou que o aumento do número de depósitos de pedidos de registro de marcas de serviços na Alemanha apenas refletiu parcialmente a inovação no setor. A principal razão para o aumento da propensão em registrar marcas foi o reconhecimento da importância de se protegerem legalmente as marcas, segundo ele (SCHMOCH, 2003, p. 151). Ele recomendou que as análises tivessem como base a data de depósito dos pedidos.

Como a classificação de Nice não oferece análises estruturais, para abordagens desagregadas, Schmoch (2003) recomendou um refinamento pelas centenas de termos utilizados para produtos e serviços cobertos pelos códigos de NICE. Em sua opinião, uma comparação direta entre dados de marcas e de patentes é dificultada pela lógica da classificação, pois a IPC (classificação internacional de patentes) foca essencialmente nas tecnologias e produtos, enquanto NICE é orientada pelos setores industriais. Desta forma, a melhor abordagem comparativa seria através de um olhar sobre a especialização em áreas de produtos. Como ferramentas disponíveis, este autor citou a Dialog, Questel-Orbit ou STN⁶.

Schmoch (2003) considerou o campo de investigação do setor de serviços com aquele que detém o maior potencial para a análise das marcas já que, no caso da Alemanha, 85% das marcas foram depositadas para identificar serviços. Ele observou

⁶ No entanto, a principal ferramenta utilizada nesta pesquisa de tese foi a TmView, a qual foi apresentada detalhadamente no capítulo destinado à metodologia utilizada.

que no total dos setores intensivos em conhecimento, o foco de pedidos de marcas deu-se nos segmentos de “gestão de negócios”, “telecomunicações”, “entretenimento” (cultura, mídia) e “informática”. Por outro lado, ele constatou que as classes consideradas com baixa intensidade de conhecimento, como tratamento de materiais, serviços de reparação e transportes atraíram um baixo número de depósitos de marcas. Os serviços de comércio quase não configuraram, uma vez que os alemães privilegiaram a proteção das marcas identificadoras dos produtos em detrimento de marcas que assinalassem as atividades comerciais. Além disso, serviços de cuidado pessoal, como cabeleireiro, não figuraram como uma área relevante para marcas. Schmoch (2003) ainda destacou que na década estudada, houve o aumento da propensão para proteção de marcas de serviço, como de produtos. Ele considerou isso uma tendência que visa a combinar a proteção de marcas de serviços às marcas de produtos, no que ele destacou como serviços de pós-venda (*product-accompanying e product-related*). Ele concluiu que são necessárias pesquisas para geração de estruturas de depósitos de marcas de acordo com as características específicas dos países, escritórios de PI e setores da economia.

Mendonça *et al.* (2004) pesquisaram sobre a utilização dos dados de marcas para a construção de indicadores de inovação e mudanças industriais, a partir da premissa de que as marcas exerceriam um papel crucial no processo inovativo. Eles observaram que os documentos de patente possuem um maior detalhamento de informações, tais como a descrição da invenção e as contribuições dos inventores ao estado da técnica. Por outro lado, ainda não estava claro o que as marcas poderiam realmente indicar. No entanto, acreditaram que seria possível adicionar informações sobre as atividades econômicas aos indicadores de *output* de inovação, já que as marcas implicam a colocação de produtos no mercado. Neste sentido, os dados de

marcas poderiam ser aplicados em estudos nos campos da inovação, dinâmica industrial, negócios e comércio internacional (MENDONÇA *et al.*, 2004, p. 8). Estes autores destacaram o fato de os indicadores capturarem apenas parcialmente alguns aspectos do fenômeno estudado e, assim, eles alertaram para a necessidade de rigor metodológico, a fim de garantir a utilização das marcas.

Para estabelecer a sua pesquisa, Mendonça *et al.* (2004) partiram da convicção de que as marcas não poderiam mais ser consideradas um direito de propriedade industrial secundário, em oposição ao exposto por Rujas (1999). Alertaram também que os pedidos de registro (depósitos) refletem mais efetivamente as intenções mercadológicas dos requerentes do que propriamente os registros concedidos⁷. Os autores também destacaram a vantagem de as marcas serem capazes de captar as atividades econômicas nas empresas de pequeno e médio porte. Ao trabalho de Schmoch (2003), que concluiu a viabilidade de utilização das marcas na identificação de inovação no setor de serviços, Mendonça *et al.* (2004) adicionaram as marcas de produtos ao acessarem a base de dados das marcas comunitárias europeias (OHIM)⁸. O quadro seguinte expõe a comparação entre os dados de marcas e de patente apresentadas por Mendonça *et al.* (2004):

⁷ Para melhor compreensão sobre o fluxo dos pedidos de registro de marcas, recomendamos atenção ao tópico que trata do assunto no presente trabalho.

⁸ OHIM – **Office for Harmonization in the Internal Market**, órgão responsável pelo registro das marcas comunitárias na União Europeia, cuja sede fica em Alicante, na Espanha.

Quadro 1. Comparação entre os dados de patentes e de marcas.

Indicador	Vantagens	Limitações	Nível de análise	Fontes
Patentes	Detalhes	Propensão desigual a patentear Pouca captura de pequenas empresas e setores de baixa intensidade tecnológica, assim como de serviços.	País Indústria Campo de C&T Empresas	OCDE Escritórios de PI nacionais
Marcas	Abrange pequenas empresas Cobre produtos e serviços	NICE é muito agregada e heterogênea Capta inovações oriundas de universidades e instituições públicas de pesquisa	País Empresa Classes de produtos	OHIM WIPO Escritórios Nacionais

Fonte: elaboração própria a partir de Mendonça *et al.* (2004, p.11).

Como é possível observar, os autores apontaram a Classificação de NICE como muito agregada, o que, em alguns casos, pode ser um limitador à utilização dos dados de marcas. Eles apontaram como exemplo a classe 5 (cinco) que abrange produtos farmacêuticos e médicos com fins veterinários e humanos, além de fungicidas, herbicidas e, até mesmo, comida para bebês. Outro ponto característico dos dados de marcas trazidos por eles foi o fato de uma palavra ou símbolo ser passível de reivindicação para uma, várias, ou até mesmo todas as classes. Como última limitação, eles apontaram que o pedido de registro de marcas pode apresentar na especificação um produto ou serviço que não configura nas atividades principais da empresa. Essencialmente, o estudo realizado por Mendonça *et al.* (2004) teve os objetivos de verificar se era possível acessar inovação e mudanças industriais através de indicadores baseados em marcas e aferir significativas diferenças na evolução do desempenho das empresas. Segundo os próprios autores, sua pesquisa fora bem-sucedida, embora, à época, eles tenham identificado a necessidade de amadurecimento metodológico na utilização dessa natureza de dados, o que vai ao encontro do proposto na presente pesquisa que visa a cobrir algumas das lacunas deixadas nas análises aqui apresentadas na revisão da literatura sobre o tema.

A pesquisa desses autores levantou os depósitos de marcas na OHIM entre 1996 e 2001. O quadro seguinte mostra as etapas realizadas e alguns resultados obtidos:

Quadro 2. Principais resultados de Mendonça *et al.* (2004)

Etapa	Resultados principais
1 – Depósitos agregados de marcas por ano.	Nos 7 anos, foram depositados 294.625 pedidos com origens dentro e fora da Europa com média de 42.000 por ano. Desse total, 65% foram marcas mistas e nominativas e 34% marcas figurativas.
2- Origem territorial dos pedidos	Entre 1996 e 2001, 62% originaram-se dos 15 integrantes da Comunidade Europeia (CE) e 38% de outros países. Dos países externos, os EUA depositaram 78% dos depósitos. No entanto, no quantitativo geral de depósitos, os EUA foram os líderes em depósitos, superando os países da CE.
3 – Performance dos países da CE e comparação com população e tamanho da economia na CE	60% pedidos foram concentrados (depósitos de origem) na Alemanha, Reino Unido e Itália. Como esperado, os 5 países líderes corresponderam às cinco maiores economias da Europa (à época) e foram responsáveis por 80% dos pedidos (somam-se aos anteriores, Espanha e França). Portugal e Grécia tiveram o menor número geral, porém Espanha, Grécia, Luxemburgo e Portugal tiveram o maior crescimento no número de depósitos.
4 - Distribuição por classes de NICE	53,2% de para identificar produtos. As 10 mais no período (produtos e serviços): 9(eletrônicos), 42(serviços técnicos especializados), 16(impresos e papelaria), 35(serviços comerciais), 41(educação e entretenimento), 25(vestuário), 38(telecomunicações), 5(medicamentos), 36(serviços financeiros e de seguros), 3(limpeza e cosméticos) ⁹ . As 10 mais em 2002 (produtos e serviços): 9, 42, 35, 16, 41, 25, 5, 38, 3, 36. Crescimento de serviços foi de 14%, enquanto de produtos, foi de 9%

Fonte: elaboração própria a partir de Mendonça *et al.* (2004).

⁹ Resumo das classes de Nice inserido pela autora da tese.

Após testar as marcas como indicador de inovação, Mendonça *et al.* (2004) concluíram que elas podem servir como indicador parcial da colocação de novos produtos no mercado, da mesma forma que podem indicar mudanças nos padrões da atividade econômica, o que corroborou com Schmoch (2003) em relação ao aumento da proteção para marcas de serviços.

O trabalho de Jensen e Webster (2004) propôs uma análise econômica das marcas através das tendências dos pedidos de registro na Austrália. Os autores observaram que a atividade de registro de marcas cresceu mais rápido do que o PIB do país a partir da década de 1970 e, especialmente, no período de 1975 a 2002, os registros de marcas cresceram 2,3% a mais do que o PIB. Esse fato foi bastante representativo para eles, já que entre 1906 e 1974, os registros de marcas cresciam aproximadamente em paralelo com o PIB, de forma similar ao que ocorreu no Reino Unido e nos Estados Unidos da América. No entanto, pouco se sabia acerca das razões desse crescimento. Sendo assim, a sua pesquisa questionou os motivadores das empresas a registrarem marcas naquele país. Seu trabalho iniciou apresentando as tendências globais de registros de marcas através dos dados fornecidos anualmente pela OMPI. Esses autores organizaram a sua pesquisa em etapas que incluíram os seguintes levantamentos:

- a) Proporção entre marcas de produtos e marcas de serviços comparando com o PIB real do país entre 1996 e 2002.
- b) Percentuais de titulares referentes às empresas nacionais, estrangeiras e pessoas físicas.
- c) Taxa de crescimento anual dos depósitos por classes.
- d) Distribuição percentual dos pedidos pelas apresentações não convencionais (forma, som, cor, odor) protegidas no país.

Baroncelli *et al.* (2005) pesquisaram a distribuição das marcas entre os países de diferentes níveis de renda, observando as relações numéricas existentes entre titulares residentes e não-residentes nesses países, a fim de identificar quais países menos favorecidos participavam do sistema internacional de marcas e qual seria a distribuição dos registros pelos diferentes setores econômicos. O primeiro objetivo dessa pesquisa foi identificar as implicações econômicas decorrentes dos tratados internacionais, especialmente, TRIPS¹⁰. O segundo propósito do trabalho foi apresentar evidências de como as empresas de diferentes países usavam a proteção das marcas como elemento das dinâmicas de mercado (BARONCELLI *et al.*, 2005, p. 766).

Como já foi exposto, através das estatísticas operacionais provenientes dos escritórios de propriedade industrial, é possível obter informações de diversos países e órgãos¹¹, além de identificar a distribuição setorial das marcas. Os autores utilizaram os dados da OMPI e criaram uma base de dados que sustentou o trabalho.

A primeira questão feita por Baroncelli *et al.* (2005) foi a distribuição entre depósitos de requerentes de marcas nacionais e estrangeiros nos países estudados. Os autores concluíram que nos países de alta renda (grupo 1), 34% dos depósitos são realizados por estrangeiros, 46% nas economias de média renda (grupo 2) e 81% nas economias de baixa renda (grupo 3). Ressalte-se que os dados analisados correspondiam aos anos de 1994 a 1998. Como exemplo, está presente no artigo o caso do

¹⁰ Sigla em inglês correspondente a *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). Este acordo foi celebrado em 1994 e representou a vinculação entre a propriedade intelectual e o comércio internacional. Segundo Ardissonne (2011), a iniciativa de levar a propriedade intelectual às negociações do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) ao Uruguai, ocasião em que TRIPs foi firmado, teve os Estados Unidos como incentivador durante as décadas de 70 e 80. Isso se deu, segundo Ardissonne (2011), devido aos interesses das grandes corporações daquele país em vincular a propriedade intelectual e o comércio, a fim de defender os seus interesses internacionais. (ARDISSONE, 2011, p. 168).

¹¹ Os dados relacionados ao depósito internacional de marcas regulamentado pelo Protocolo de Madrid são concentrados na OMPI.

Reino Unido, onde 47,7% das marcas registradas no período pertenciam a estrangeiros, ao mesmo tempo em que requerentes britânicos registraram fora do seu país 8,4% a mais do que dentro. A segunda questão do artigo de Baroncelli *et al.* (2005) foi: de que países eram originárias as marcas registradas. Os autores constataram que nos três grupos de países, os residentes das maiores economias predominavam seguidos dos dois outros grupos. Em seguida, esses autores analisaram o uso do sistema internacional de marcas (Protocolo de Madri¹²) partindo do princípio de que esse sistema otimiza os custos de proteção em diferentes países. Eles concluíram que a distribuição de registros pelo sistema era similar nos três grupos de países estudados.

Através do sistema de classificação de Nice, esses autores puderam estabelecer padrões de proteção das marcas pelos diferentes setores econômicos, o que revelou similaridades na distribuição dos setores em países pertencentes aos três grupos. Os resultados mostraram que nos três grupos de países, nove setores figuraram entre as dez categorias líderes em termos de registros de marcas, conforme é possível observar no quadro seguinte:

Quadro 3. Distribuição nos setores mais reivindicados para registros de marcas pelos grupos de países, exposto por Baroncelli *et al.* (2005)

	Grupo 1: economias de alta renda	Grupo 2: economias de média renda	Grupo 3: economias de baixa renda
1	Equip. Científicos	Farmacêuticos	Farmacêuticos
2	Papel	Equip. Científicos	Higiene e limpeza
3	Outros serviços	Higiene e limpeza	Equip. Científicos

¹² O Protocolo de Madri é um sistema internacional de depósito de marcas que possibilita aos países que aderiram ao mesmo, por meio de um único depósito no qual designam outras localidades de interesse para a proteção à sua marca, facilitarem e otimizarem o processo de proteção dos sinais em questão. Para a melhor compreensão do Protocolo de Madri, indica-se a leitura do trabalho de Aranha (2004). Vale ressaltar que o Brasil não é participante.

	Grupo 1: economias de alta renda	Grupo 2: economias de média renda	Grupo 3: economias de baixa renda
4	Farmacêuticos	Outros serviços	Outros serviços
5	Vestuário/calçados	Vestuário/calçados	Produtos alimentares
6	Negócios (serviços)	Produtos alimentares	Vestuário/calçados
7	Higiene e limpeza	Papel	Papel
8	Educação	Químicos	Químicos
9	Produtos alimentares	Negócios (serviços)	Negócios (serviços)
10	Carne	Carne	Carne

Fonte: elaboração própria a partir de Baroncelli *et al.* (2005, p. 780).

Com o seu trabalho, Baroncelli *et al.* (2005) demonstraram que as informações relacionadas aos registros de marcas confirmam tendências de atuação das empresas, indústrias e dos países no cenário internacional.

Malmberg (2005) comparou o quantitativo dos registros de marcas com o número de lançamentos de novos produtos no mercado relacionados aos setores eletromecânico, automotivo e farmacêutico na Suécia. Como etapa do trabalho, ocorreu a correlação entre os números dos depósitos de marcas ao número de novas drogas aprovadas no período de 1935-1996 na Suécia. Ele reforçou a ideia de que as patentes não representam a face comercial do processo de inovação.

Esse autor definiu o seu estudo como uma investigação inicial e exploratória sobre as marcas como indicadores de inovação, aqui definida como o lançamento de novos produtos no mercado. Ele selecionou algumas empresas suecas do setor de engenharia e todas as empresas do setor farmacêutico. O recorte temporal foi o período entre 1940 e 1990 e foram utilizados bibliografia e relatórios das empresas. O trabalho somou as etapas de abordagem quantitativa aos dados históricos das empresas, as quais estão elencadas no quadro a seguir.

Quadro 4. Empresas e setores pesquisados por Malmberg (2005)

Empresa	Setor
Ericson	Telecomunicações
Eletrolux	Bens de consumo duráveis
AGA	Tecnologia
Volvo	Carro, ônibus e caminhão
Scania-Vabis	Ônibus e caminhão
Total das 13 empresas	Farmacêutica

Fonte: Elaboração própria a partir de Malmberg (2005, p. 9).

A principal hipótese para a pesquisa de Malmberg (2005) foi de que as empresas registrariam marcas ao lançarem produtos novos ou quando promovessem melhorias significativas. O conceito de produto novo considerado pelo autor referia-se à colocação no mercado do mesmo e não aos atributos tecnológicos a ele incorporados. Importante também destacar que, em sua pesquisa, somente os depósitos de pedidos de registro de marcas e as concessões dessas foram considerados. Ele ainda ressaltou que a classificação nacional utilizada na Suécia antes de 1961 apenas descrevia verbalmente os produtos ou serviços, o que dificultava os levantamentos estatísticos de acordo com diferentes classes.

O estudo também comparou as estatísticas de marcas e de patentes, a fim de comprovar que não continham o mesmo tipo de informações. O foco da pesquisa foi a comparação entre os números de registros de marcas das firmas selecionadas e o seu lançamento de novos produtos no mercado.

A partir do pressuposto de que as marcas são mais representativas no setor de produtos ao consumidor do que nos setores intermediários da economia, ele destacou que existem diferenças significativas quanto ao uso de marcas em diferentes setores industriais, da mesma forma que ocorre com as patentes.

A abordagem de Malmberg (2005) apontou os três atores envolvidos na dinâmica da marca: o dono da marca, o consumidor e o concorrente. Nessa dinâmica onde

existem diferentes papéis, ele ainda acrescentou o legislador como um quarto ator. Segundo esse autor, existe um “contrato invisível” estabelecido entre o dono da marca e o maior número de consumidores possível. Esse contrato representa a fidelidade do consumidor em troca da manutenção da qualidade dos produtos identificados pela marca, da mesma forma que está exposto na revisão acerca da função econômica da marca (capítulo 2 do presente trabalho). Sendo assim, os competidores atuam na intenção de “quebrar” tal contrato e estabelecer os seus próprios acordos com os consumidores. Para a firma, a marca é o veículo que transporta informações sobre os produtos na comunicação com os consumidores. Para os consumidores, a marca torna a escolha mais fácil e reduz os riscos sociais da compra. Para os competidores, as marcas possuem informações e auxiliam na decodificação dos contratos invisíveis. Elas são consideradas uma barreira de entrada. Ele destacou que isso pode favorecer efeitos anti-competitivos, bem como distorções (MALMBERG, 2005).

Cabe ressaltar que Malmberg (2005) comparou o papel das patentes como instrumento de proteção dos avanços tecnológicos presentes nas invenções, com o registro das marcas que confere proteção aos sinais distintivos identificadores de produtos ou de empresas. Seguindo na comparação, foram apresentados os requisitos para uma invenção receber a patente: ser tecnicamente nova no mundo, resolver um problema técnico e ser tecnologicamente mais avançada ao que já existe. Já os requisitos para que uma marca receba proteção estariam relacionados à capacidade distintiva em relação a outros sinais de produtos afins. Ele sintetizou afirmando que a novidade da patente concedida não admite contestação e a novidade da marca está no sinal em si (e, acrescentaríamos, em relação aos demais), não nos produtos que identifica; por isso, as razões que levam a considerar as marcas como indicadores de inovação pertencem à outra lógica.

Baseado no fato de a marca ser veículo de informações, ele sustentou a ideia de que as firmas tendem a registrar marcas para novos produtos, ou o fazem quando promovem melhorias nos produtos pré-existentes, a fim de informar sobre as novidades. Outra razão consiste no fato de as marcas estenderem as vantagens perdidas com a expiração da patente, conforme destacou Rujas (1999). No entanto, cabe ressaltar que autores como Kapferer (2003) e Keller (2004) apontaram como estratégia a utilização de marcas já consagradas para identificar novos produtos.

Um dos aspectos motivadores sobre estudos baseados em dados de marcas encontra-se na obrigatoriedade de uso no mercado desses sinais registrados. Malmberg (2005) ressaltou, no entanto, que a correspondência entre marcas registradas e novos produtos não é de um para um, pois os números podem ser apenas correlatos.

Os resultados da pesquisa de Malmberg (2005) indicaram que as marcas não são indicadores confiáveis nas indústrias eletromecânica e automotiva, devido à incidência de produtos constituídos por várias tecnologias. No setor farmacêutico, ele observou que a situação era completamente diferente, pois vários novos produtos têm as suas marcas registradas, sendo a estratégia utilizada aquela descrita por Kapferer (2003) como marca-produto, na qual cada marca serve para identificar um único produto e não uma linha ou família de produtos.

Florek e Insch (2008) apresentaram as oportunidades e os desafios das marcas criadas para países com ênfase na importância da criação de procedimentos apropriados para a sua proteção. As autoras destacaram a importância de se assegurar a integridade e a longevidade das marcas de país, a fim de prevenir que a cada mudança de governo, a marca seja alterada. Além disso, elas ressaltaram a importância do registro das marcas dos países nos mercados onde elas são utilizadas. O trabalho

dessas autoras iniciou com a discussão sobre as relações e diferenças entre o *branding* e a proteção das marcas, no contexto das marcas de países. Em seguida, elas identificaram potenciais marcas de país na Nova Zelândia. Os benefícios e desafios da criação e da gestão dessas marcas foram discutidos a partir do estudo de caso da marca NEW ZEALAND FERN MARK. As autoras finalizaram o seu trabalho com contribuições e recomendações sobre o tema.

O trabalho de Florek e Insch (2008) demonstrou como aspectos culturais puderam ser utilizados na identificação de elementos-chave para a construção de marcas singulares e relacionadas aos países. Sobre a utilização da samambaia nas marcas da Nova Zelândia, as autoras apresentaram uma linha do tempo resultante das suas pesquisas históricas sobre a utilização do símbolo. Foi apresentado no seu trabalho o momento em que o primeiro time de *rugby* daquele país se apresentou em território internacional, utilizando um uniforme preto com a folha da samambaia dourada. Isso se deu no século XIX. A partir daí, estão elencados diversos exemplos no decorrer do tempo de utilização do símbolo em moedas, medalhas e produtos. (FLOREK; INSCH, 2008, p. 299).

Em 1979, o Comitê Olímpico da Nova Zelândia apresentou a marca que fora utilizada nos Jogos Olímpicos de Moscou de 1980. O sinal reunia os famosos anéis olímpicos à planta mencionada, como está apresentado a seguir:

Figura 1. Marca do Comitê Olímpico da Nova Zelândia para os Jogos de 1980 em Moscou.



Fonte: Florek e Insch (2008, p. 299).

Quanto à proteção legal da marca, as autoras identificaram os registros a partir de 1985, iniciando-se com a marca mista NEW ZEALAND RUGBY UNION. A partir daí, as autoras apresentaram as diversas formas com as quais o símbolo estudado se reuniu a outros elementos e como foram sendo protegidos. A seguir, estão apresentadas a primeira e a última marca registrada contidas no trabalho de Florek e Insch (2008):

Quadro 5. A primeira e a última marca registradas com a utilização da folha na Nova Zelândia



Fonte: Florek e Insch (2008, pp. 300-301).

O trabalho sobre a Nova Zelândia despertou para a possibilidade de estudos sobre a evolução das marcas quanto à sua apresentação no decorrer dos anos, através da utilização dos dados contidos nos documentos de marcas dos escritórios de propriedade industrial. Quanto à discussão sobre as marcas associadas a países, reside o potencial para amplas pesquisas que reúnam informações de mais de um escritório simultaneamente, sendo a ferramenta TMview a mais indicada, como esta pesquisa de tese destacou no capítulo dedicado à metodologia.

Nas considerações de Millot (2012) sobre as marcas no âmbito das inovações, a autora destacou o fato de, ao contrário das patentes e das atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), as marcas estarem presentes em quase todos os setores econômicos, incluindo o de serviços. Neste caso, ela acrescentou que elas exercem um papel crucial, à medida que os consumidores não podem testar os serviços antes de consumi-los. Sob a ótica dessa autora, as firmas registram as suas marcas com a intenção de obterem benefícios com suas inovações. Ela também citou o exemplo da indústria farmacêutica, onde as marcas e as patentes seriam complementares, novamente, por se tratar de uma estratégia de marca-produto.

A pesquisa de Millot (2012) objetiva compreender como as marcas se relacionam com as atividades inovativas e, segundo ela, se tais sinais são capazes de auxiliar as firmas inovadoras a assegurar o seu espaço no mercado, bem como criar lealdade, mesmo após a entrada de concorrentes. Millot (2012) trabalhou com a hipótese de que o fato de haver à época de sua pesquisa poucos trabalhos que tinham como objeto a marca de produtos dentro das atividades inovativas era decorrente do fato de tais marcas não serem consideradas como elementos de geração de conhecimento, em oposição aos demais direitos de PI. Ao contrário das patentes, por exemplo, o

registro de uma marca não tem como requisito a novidade do produto que ela pretende identificar, como já foi apresentado neste trabalho, mas sim as novidades absoluta e relativa¹³ do sinal requerido como marca.

Schautschick e Greenhalgh (2013) pesquisaram a literatura econômica sobre a expansão do uso e os impactos da marca registrada. Seu trabalho levantou o que já fora realizado e identificou as possibilidades de pesquisa neste segmento. As autoras observaram a relevante existência de estudos com foco nas diferenças setoriais que influenciam no uso da marca.

No Brasil, Peralta *et al.* (2014) mapearam o uso da marca por empresas multinacionais do setor farmacêutico, a partir de informações obtidas na base de depósitos de marcas do INPI. Os autores confirmaram a pouca utilização desses dados que, se bem utilizados, segundo eles, podem aumentar a competitividade das empresas. Eles observaram que o setor farmacêutico brasileiro é marcado pela forte presença das subsidiárias de corporações multinacionais que produzem medicamentos no país. No entanto, eles destacaram a existência de competidores nacionais que produzem bens substitutos próximos, os genéricos e similares. (PERALTA, 2014, p. 22).

Para a sua pesquisa, Peralta *et al.* (2014) selecionaram 9 (nove) empresas do setor farmacêutico e levantaram as marcas depositadas no INPI entre elas. Os levantamentos foram feitos a partir das classificações nacional e internacional de produtos e serviços, onde atualmente a NCL 5 responde pelos produtos farmacêuticos. Os dados obtidos foram tratados por meio do *software* Excel 2010, da Microsoft.

¹³ Referem-se à distintividade absoluta e à distintividade relativa. A primeira está relacionada à análise dos aspectos intrínsecos ao sinal e sua relação com os produtos ou serviços a identificar. A segunda está associada à novidade do sinal em relação aos demais sinais pré-existentes para identificar produtos ou serviços do mesmo segmento de mercado.

Os autores brasileiros demonstraram a distribuição percentual das marcas depositadas pelas empresas selecionadas e, em seguida, compararam qual foi a representatividade de marcas para o setor farmacêutico no total das marcas depositadas em todas as NCL. Essa estratégia também foi utilizada na presente pesquisa de tese e demonstrou-se relevante para a observação sobre diversificação de negócios das empresas. O terceiro levantamento realizado por Peralta *et al.* (2014) teve como objetivo observar a distribuição percentual das marcas depositadas no segmento farmacêutico por *status* dos pedidos de registro. Eles utilizaram os seguintes *status*: registro, extinto, arquivado, pedido comunicado e outros. Foram considerados na situação “outros”, os pedidos ainda aguardando a decisão definitiva de pedidos anteriores, cujas marcas poderiam motivar a aplicação do inciso XIX do artigo 124 da LPI. No tópico sobre as etapas do exame dos pedidos de registro de marcas da presente pesquisa, essa situação está presente como “sobrestamento” dos pedidos. A quarta estratégia se ateve à distribuição percentual das marcas registradas no INPI. O quadro 12 apresenta as estratégias empregadas na ordem de execução por Peralta *et al.* (2014) para a realização de sua pesquisa:

Quadro 6. Estratégias empregadas por Peralta *et al.* (2014) na sua pesquisa.

Estratégia:
1 - Percentual das marcas depositadas pelas nove empresas selecionadas.
2 – Comparação do número total das marcas depositadas e das especificamente depositadas para o setor farmacêutico pelas empresas selecionadas.
3 – Distribuição dos pedidos de registro no setor farmacêutico por <i>status</i> dos mesmos.
4 – Distribuição percentual entre as empresas estudadas das marcas registradas.

Fonte: elaboração própria a partir de Peralta *et al.* (2014).

Como foi exposto neste capítulo, são variadas as possibilidades de uso dos dados de marcas na realização de pesquisas. O **Quadro 7** apresenta um resumo dos autores citados no capítulo e a síntese das suas contribuições.

Quadro 7. Revisão bibliográfica sobre o uso de dados de marcas em pesquisas

Autores (Ano)	Contribuição
Rujas (1999)	Marcas como complementação das patentes.
Schmoch (2003)	Marca como indicador econômico.
Jensen e Webster (2004)	Análise econômica das marcas baseada no PIB da Austrália.
Mendonça <i>et al.</i> (2004)	A marca como indicador de inovação e de mudança industrial.
Baroncelli <i>et al.</i> (2005)	Distribuição das marcas entre países e setores econômicos.
Malmberg (2005)	Quantitativo de marcas x lançamento de novos produtos.
Florek e Insch (2008)	Procedimentos de marcas de países: o caso da Nova Zelândia.
Milot (2012)	O relacionamento das marcas com as atividades econômicas inovativas.
Schautschick e Greenhalgh (2013)	A expansão do uso e os impactos da marca registrada.
Peralta <i>et al.</i> (2014)	Marcas do setor farmacêutico depositadas no INPI/Brasil.

Fonte: Elaboração própria.

Apresentados os autores que desenvolveram pesquisas sobre as possibilidades de exploração das bases de dados de marca como informação, esta tese visa a abordar a lacuna deixada por tais autores que desenvolveram pesquisas pontuais, com foco setorial.

Desta forma, esta tese apresenta a grande gama de informações que podem ser obtidas junto às bases de dados de marcas disponíveis para consulta *online*. Assim, busca-se capacitar os leitores a explorarem de forma mais abrangente possível, os dados contidos nos documentos relacionados aos pedidos de registro de marcas.

2 AS FUNÇÕES DA MARCA

A marca possui diversas funções, como a distintiva, a comunicativa, a informativa, a econômica, a identificadora de origem, entre outras, como pode ser constatado nos trabalhos de Ascensão (2003), Gonçalves (1999) e Fernandes Nóvoa (2004). Entretanto, para fins desta tese e por se entender que a marca é um direito de propriedade industrial que somente alcança a sua eficácia no mercado por meio das trocas comerciais, destaca-se principalmente, a função econômica das marcas. É, por possuir esta função, que, tanto a teoria econômica (RAMELLO, 2006) como a jurídica Moro (2003), admitem que as marcas devam receber a proteção jurídica.

Como esta tese tem como um dos objetivos fornecer metodologias que capacitem seu leitor a explorar as informações constantes na base de marcas de forma a inserir suas marcas no mercado de forma mais eficiente, a compreensão da função econômica e da função distintiva torna-se necessária.

2.1 A FUNÇÃO ECONÔMICA DA MARCA

A função econômica da marca, segundo a literatura pesquisada, refere-se essencialmente à redução da assimetria existente entre os consumidores e as empresas que disponibilizam os produtos ou serviços no mercado e, para que isso ocorra, é necessário que seja observada a distintividade do sinal, que pode ser considerada o mais relevante atributo, tanto para abordagem semiológica, como para a compreensão da função econômica da marca. Por ser distintivo, o signo atua como indicador de produto ou serviço, pois, além de se destacar dos outros sinais já registrados, ele deve apresentar-se de forma a não retirar do patrimônio comum elementos relacionados ao produto ou ao serviço a ser assinalado. O sinal distintivo permite que a marca atue

como elemento diferenciador de produto ou serviço e, assim, terá o potencial de exercer o papel de mitigador da assimetria da informação contida, segundo os autores que se debruçaram sobre análise econômica.

Os signos são instrumentos que favorecem a vida em uma sociedade, pois contribuem para a economia informacional. Muitas são as origens das palavras incorporadas ao idioma; entretanto, algumas foram criadas (ou apropriadas) com o objetivo de identificar produtos ou serviços e, assim, diferenciá-los de outros, em uma dinâmica essencialmente concorrencial.

As marcas registradas de produtos (e de serviços) podem ser consideradas entidades semiológicas e esta tese aplicou o triângulo semiótico de Charles Peirce (ECO, 1998) composto por significante, referente e significado. Sobre essa ótica, os componentes da marca são:

- a) o significante - elemento verbal da marca;
- b) o referente - o produto (ou serviço) enquanto objeto a ser identificado e representado pela marca.
- c) o significado – origem empresarial do produto, assim como todos os elementos tangíveis e intangíveis que o singularizam, ou seja, o conteúdo que emana da marca quando esta é pronunciada e ouvida dentro das relações comerciais, conforme pode ser conferido na literatura sobre o tema¹⁴. Em conexão com essa abordagem, os significados comunicados pela marca visam a promover junto ao consumidor a percepção da qualidade e confiança sobre os produtos que identifica.

¹⁴ Ainda são poucos os estudos envolvendo a semiologia das marcas, mas os mesmos têm despertado interesse de diversos pesquisadores, sendo, por isso, reforçados. Para uma melhor compreensão da semiologia/semiótica aplicada às marcas, indicamos os trabalhos e pesquisas de Denis Borges Barbosa (2006) e de Barton Beebe (2004). Dentro do campo de estudos econômicos, autores como Ramello (2006), entre outros, também têm utilizado a semiologia como metodologia para a compreensão e definição do que seja uma marca.

Moro (2009) afirmou que as marcas, enquanto símbolos identificadores de produtos e serviços, exercem várias funções de ordem econômica e comercial no mercado. No entanto, para a esfera jurídica, essas funções não são consideradas na sua totalidade, embora exista forte interseção entre a função econômica e a jurídica. A autora ainda afirmou que a economia direciona o que deve receber proteção jurídica (MORO, 2009, p. 58).

Para Ramello (2006), as marcas são signos com origem nas necessidades do comércio, já que a capacidade de diferenciar um produto dos seus concorrentes no mercado é uma de suas funções mais importantes. Segundo esse autor, embora a marca em si não tenha a faculdade de dizer necessariamente algo sobre as características ou composição dos produtos, os compradores podem, através delas, obter as informações de que necessitam acerca deles. E foi, segundo Ramello (2006), pela capacidade que a marca adquiriu de comunicar informações que influenciam nas decisões de compra, combatendo a assimetria de informação, que é dada a ela a proteção legal. Portanto, a regulamentação sobre a sua proteção nasceu do processo que elevou a marca ao *status* de veículo de significados, pois tem a faculdade de reduzir as assimetrias de informações sobre os produtos ou serviços identificados por ela, entre o agente que os coloca no mercado e o seu público consumidor. No entanto, para chegar a receber a proteção legal que assegura a exclusividade de uso ao seu proprietário, é necessário que, antes de tudo, ela seja distintiva.

A distintividade é o requisito essencial para que a marca seja registrada como pode ser apreendido no artigo 124 da LPI que trata das proibições legais, principalmente por meio da leitura do contido nos seus incisos VI e XIX. Tais incisos possuem os aspectos relacionados a esse requisito da distintividade da marca expostos no Capítulo 3 deste trabalho.

Como é possível constatar, a própria doutrina trata da qualidade do sinal no seu interior pela relação entre os seus componentes (inciso VI) e pela confrontação do sinal com os demais sinais dentro de um segmento de mercado (inciso XIX). Tais incisos tratam da distintividade absoluta, que é aquela que ocorre na observação de aspectos do sinal em si mesmo, bem como aqueles que tratam da distintividade relativa, a qual é observada em relação ao sinal e os demais sinais que identificam produtos e serviços iguais ou afins, conforme foi discutido por Barbosa (2003).

Conforme exposto por Semprini (2006), a marca é um “dispositivo de comunicação” e como tal, possui seu código e sua mensagem, sendo que esta última é exatamente o campo do conteúdo (ou dos significados) preso ao plano da expressão (significantes), conforme trabalhado pela teoria semiótica. Enquanto signo, a marca desencadeia o denominado processo semiótico que possibilitará ao consumidor obter as informações e as mensagens desejadas e outras que podem vir de forma conotativa à sua mente no ato da escolha para a compra, incentivando ou não a aquisição do bem desejado.

Landes e Posner (1987) definiram a marca como “uma palavra, símbolo, ou outro significante usado para distinguir um produto ou serviço produzido por uma firma de outros produtos ou serviços de outras firmas” (LANDES; POSNER, 1987, p. 268). Segundo essa abordagem, o principal benefício da marca é o de otimizar a informação sobre a origem empresarial dos produtos ou serviços em um contexto de múltiplas ofertas. Por outro lado, a falha em reforçar a exclusividade da marca imporia dois custos: o primeiro no mercado de produtos identificados por marcas e o outro no que eles denominaram de “distinto e não convencional” mercado da linguagem, o qual será exposto a diante.

A perspectiva econômica sobre a Lei de Proteção das Marcas trazida por Landes e Posner (1987) pretendeu preencher uma lacuna existente acerca da relação das marcas com outras formas de propriedade, enriquecendo a pesquisa sobre a então nascente economia da linguagem e da comunicação. Além disso, esses autores (um economista e um juiz) discutiram e inter-relacionaram as principais doutrinas da lei de marcas norte americana, uma vez que se propuseram a elucidar pela via da economia, a estrutura da lei. A sua principal hipótese foi a de que a lei tentava promover a eficiência econômica, à medida que um direito de propriedade é uma formalização do poder de excluir terceiros do uso de determinado recurso. Esse direito confere dois tipos de benefícios econômicos: estáticos e dinâmicos. O benefício estático consiste no poder impedir o uso a terceiros, aspecto no qual consiste o direito à propriedade. O benefício dinâmico de um direito de propriedade é o incentivo pressuposto para que o seu detentor invista em melhorias na sua propriedade. Desta forma, aqueles que optem por negociarem a sua utilização podem usufruir das melhorias decorrentes. Os autores enumeraram o que consideraram os quatro custos de uma propriedade: 1) custo de transferência dos direitos; 2) custo de geração de recursos para a obtenção da propriedade; 3) custos de proteção e aplicação dos direitos de propriedade; e 4) custo de restringir o uso da propriedade pela mesma ter características de bem público (LANDES; POSNER, 1987).

Landes e Posner (1987) se referiram ao “mercado de produtos identificados por marcas”, como aquele onde os benefícios das marcas em reduzir os custos de procura dos consumidores requerem que os produtores dos bens por elas identificados mantenham a qualidade consistente desses bens. Caso os consumidores não sejam capazes de transportar a sua experiência com determinada marca para um consumo futuro, os autores entenderam que terá ocorrido o mesmo que se tivessem utilizado

um produto sem marca. Neste caso, a firma não garantirá retornos financeiros que possibilitem a manutenção dos produtos no mercado. Da mesma forma, uma firma com uma marca com valor relutará em reduzir o padrão de qualidade dos produtos identificados por ela. Logo, os benefícios da marca em reduzir os custos de procura dos consumidores pressupõem a necessidade da proteção legal. Porém, o papel da marca na economia dos custos de procura se dá pelas informações ou reputação que a marca comporta (LANDES; POSNER, 1987).

Kapferer (2003) afirmou que “a marca é um contrato” e desta forma, o autor está expressando o compromisso dos agentes envolvidos na sua criação e gestão com o público consumidor que acredita receber aquilo que a marca “promete” no seu valor de signo, o qual confere valores aos produtos por ela identificados. Nesse sentido, ele ressaltou a natureza desse contrato como econômica, e não jurídica e explicou a sua visão da seguinte forma: “Ela [a marca] conecta, promete e compromete cada parte: a empresa e seus clientes” (KAPFERER, 2003).

Economides (1987) partiu exatamente do princípio de que o papel econômico da marca é o de auxiliar nas escolhas dos consumidores e de atuar contra a assimetria de informações existente entre os agentes responsáveis pelos bens disponíveis no mercado e o público consumidor. Sob essa ótica, o autor reforçou o papel da marca de reduzir o custo de procura dos consumidores no mercado de ofertas múltiplas por um lado; por outro lado, motiva os produtores a manterem os padrões de qualidade dos seus produtos, conforme exposto por Landes e Posner (1987).

Economides (1987) afirmou que essa percepção ocorre pela experiência do consumidor com o produto, cabendo à marca o papel de conectar esses dois elementos para as compras futuras.

Criar reputação envolve gastos em qualidade dos produtos, serviços, propaganda, entre outros elementos. Uma vez criada a reputação, a firma irá obter lucros maiores devido à fidelização dos consumidores e à disseminação entre eles dos atributos encontrados nos produtos ou serviços. Sobre este aspecto, Economides (1987) confirmou que a marca facilita a escolha dos consumidores a partir de produtos já experimentados e de compra frequente (bens de experiência), através da transmissão de mensagens sobre a qualidade dos produtos. No entanto, além do atributo de qualidade, segundo este autor, os bens também possuem atributos de variedade, que foram definidos por ele como características materiais, enquanto que a qualidade está ligada à imagem mental e afeta a disponibilidade em pagar mais.

Landes e Posner (1987) alertaram para os baixos custos de reprodução de uma marca e, que a ausência de regulamentação reduziria esses custos e, quanto mais forte for a marca, mais altos eles serão. Segundo eles, se a lei não atuar na prevenção, os *free riders* podem obter benefícios com a imitação e exploração da fama de marca alheia e destruir a gama de informações que já estavam consolidadas, além de causar a redução de incentivos para que haja investimentos na construção de marcas fortes.

Além da manutenção da qualidade dos bens identificados pela marca, outro benefício apontado por Landes e Posner (1987) refere-se à criação de novas palavras (ou símbolos, ou elementos) que atuem como diferenciadores, como as embalagens (porém, a sua atenção foi voltada para as palavras). Assim, eles definiram o “mercado da linguagem”, onde os autores apontaram que o enriquecimento da linguagem ocorre em três vias:

a) Aumento do estoque de substantivos sugestivos que reduzem os custos de comunicação;

b) Criação de novos termos genéricos – exemplos – aspirina, celofane e tantos outros que já foram marcas nos Estados Unidos. Vale ressaltar que o fenômeno da generificação ou degenerescência¹⁵ não é reconhecido no Brasil.

c) Criação de palavras ou expressões que possuem significado próprio relacionado ao prazer causado pelos produtos ou serviços identificados.

A qualidade distintiva do sinal influencia nos custos de proteção legal da marca. Tais custos são apontados como baixos por Landes e Posner (1987), quando se está a tratar de marcas ditas fantasiosas, como são os casos de Exxon e Kodak, pois não há outros significados atrelados a tais termos, apenas a identificação de um produtor. Esses autores também refletiram sobre a restrição existente nos direitos de propriedade sobre a marca, uma vez que há recusa de exclusividade sobre termos descritivos ou já utilizados como marca anteriormente, pois este uso ou impediria os concorrentes a designarem seus produtos ou geraria confusão sobre a fonte empresarial dos produtos.

Na análise de Landes e Posner (1987), não se justifica um sistema de proteção legal de marcas apenas para garantir que sejam criadas novas palavras, como ocorre com o sistema de patentes que é tido como um incentivo para a geração de invenções. A ideia central sobre a necessidade de proteção do sinal é a de que quanto maior for a possibilidade de ser reconhecido legalmente como marca, maior será a chance do sinal atuar efetivamente na redução de custos de procura pelo público consumidor, o que remete ao binômio eficiência/proteção.

Ramello e Silva (2006) afirmaram que a Revolução Industrial ocorrida na segunda metade do século XIX demandou uma nova maneira de encarar as atividades

¹⁵ O fenômeno da degenerescência é observado quando a marca, que originalmente tem o seu significado ligado a uma origem empresarial específica, passa a ser conhecida como um sinônimo do produto que deveria diferenciar no mercado (SARAIVA, 2010).

econômicas, especialmente com o advento da produção em massa. A segunda metade do século XX presenciou uma nova revolução que, segundo esses autores, ainda estaria em progresso: o surgimento da sociedade da informação. A difusão das tecnologias de comunicação e de informação (TICs) implicou na ascensão da economia “desmaterializada” (RAMELLO; SILVA, 2006, p. 938), da qual resultou uma necessidade de uma economia da informação, onde esta é tratada simultaneamente como objeto de consumo, elemento produtivo, sinal comercial e muito mais. Existe neste contexto um campo para pesquisa baseada nas diferenças existentes entre a “economia das ideias” e a “economia dos objetos”. Ramello e Silva (2006) ainda confirmaram que a presença das marcas no mercado está associada com o problema da assimetria de informações destacada por Economides (1987) e, por isso, existe a necessidade de fornecer informações para ajudar as trocas a fim de evitar as falhas de mercado trazidas pela seleção adversa. No entanto, segundo eles, essa informação é acompanhada por um efeito diferenciador relacionado com a influência que os sinais podem exercer sobre os indivíduos. Estes autores ainda questionaram a expressão cunhada “bens intangíveis”, por considerarem uma tentativa de reduzir a categoria fluida de informações em termos concretos de produtos e quantidades. Segundo eles, a informação é um processo incompleto por si mesmo, porque é um sistema de significados que é inerente à sociedade e às relações interpessoais. (RAMELLO; SILVA, 2006, p. 3).

Ramello e Silva (2006) ainda alertaram sobre a “comoditização” da informação que a faz parecer com bens físicos transacionados no mercado, o que não afasta as peculiaridades pertinentes aos seus processos cognitivos e comunicacionais, para os quais ferramentas e modelos de tratamento são exigidos.

Nelson (1959) e Arrow (1962) afirmaram que a natureza da informação e as virtudes e os efeitos da apropriação da informação por direitos de PI requerem um paradigma específico, distinto da economia física e este fato produz resultados diferentes.

Uma segunda dimensão da marca reside nos significados que a marca transporta através do sinal. Isto tem gerado estratégias de *branding* que, segundo Ramello e Silva (2006), atuam na regulação da apropriação da informação, bem como da estrutura do mercado. Segundo eles, a mutação da marca para o *branding* gerou um tipo de mercado de signos e significados, caracterizado pela multiplicidade de atributos e efeitos econômicos que a teoria econômica não pode compreender na totalidade. A extensão da apropriação observada especialmente com o Acordo de TRIPS se opõe ao que Nelson (1959) e Arrow (1962) apontaram como recomendação de que ficasse no nível mínimo.

Barnes (2006) contribuiu com a ideia de bens públicos, a qual se opõe à propriedade privada, já que aqueles não pressupõem a rivalidade na sua utilização. As marcas são consideradas como bens privados, pois, apesar de elas conterem informações e serem encorajadas ao uso público, é dada ao seu proprietário a exclusividade dos benefícios advindos do uso comercial. Este autor rejeitou as caracterizações de bem privado para as marcas, com o argumento de que a literatura sobre as marcas não foi bem sucedida em analisar as falhas de mercado e as informações que elas trazem sobre os produtos e as suas fontes. Ele atribuiu às marcas um caráter misto no que se refere à rivalidade, pois ele considerou que, não obstante ao fato delas serem bens rivais no que concerne ao seu uso pelo seu titular, as marcas têm características de bens públicos, uma vez que muitos consumidores podem usar a mesma

marca que outros, sem interferência. Assim, Barnes (2006) sugeriu que para compreender a natureza fundamental das marcas, seria necessário compreender de que forma elas são usadas e propôs a divisão em dois grupos:

Grupo A: considera a marca como um bem privado e ignora as falhas de mercado. Só enxergam a posição do proprietário.

Grupo B: outros usos não proprietários das marcas pelos consumidores – *referential uses*.

Barnes (2006) indicou que a diluição prevenida por lei, conforme a doutrina norte americana, é baseada no princípio do uso rival da marca e afirma que a teoria econômica das marcas apresentada por ele as caracteriza como bens públicos impuros, com diversos usos. No entanto, pelo fato de as marcas apresentarem essa dicotomia, o uso privado no mercado sem uma regulamentação não incentivaria a produção de marcas. As falhas de mercado justificam a intervenção governamental. Este autor também comparou as marcas criadas para identificar produtos e serviços com as invenções, à medida que ambas contribuem para o domínio público.

A teoria de Economides (1987), baseada na redução dos custos de procura, focou na forma com a qual os consumidores usam as marcas e pode ser considerada como opositora à teoria da não rivalidade das marcas.

A teoria geral para a proteção das marcas de Barnes (2006) as aproxima dos Direitos de Autor e das patentes. Segundo ela, ao rejeitar a ideia de pureza privada das marcas, são confirmadas as razões para a criação e proteção das mesmas, pois os aspectos de bens públicos das marcas garantem o argumento de que os direitos exclusivos sobre as marcas protegem os usos públicos das mesmas. Embora a teoria moderna dominante sobre as marcas, que tem base nos custos de procura, seja amparada nos benefícios das marcas para os consumidores, ela ignora a característica

de bem público do uso referencial. Com a sua análise, o autor classificou os três usos das marcas, como está listado a seguir:

1) Uso costumeiro de um produto com efeito comunicativo, independente de uma fonte produtora. Ice cream – qualquer sorvete;

2) Uso proprietário – Marca ICE CREAM para esmaltes - Uso pelos consumidores, concorrentes e demais para referir-se a produtos de uma determinada fonte: Joico's;

3) Uso referencial – consumidores e concorrentes referem-se à Ice cream para indicar o produto que é fabricado pela Joico. Ou um artista pode usar a marca em uma obra.

O uso referencial (3) oferece dois tipos de informações contidas nas marcas. A primeira refere-se à fonte dos produtos. A segunda classe de informações refere-se às características e qualidades do produto em si. Este segundo grupo é desdobrado em três: a) junto à informação indicativa de origem, um elemento sugestivo ou descritivo informa sobre o produto, b) a experiência com a marca, mesmo quando apresentada de forma arbitrária ou fantasiosa, oferece informações, c) informações sobre a fonte ou sobre os produtos devem ser associadas à marca através de publicidade.

A perspectiva do uso público da marca sugere uma orientação diferente para a legislação sobre marcas, já que o titular, os consumidores, os concorrentes e outros são usuários de marcas, embora, obviamente, com objetivos diferentes. Landes e Posner (1987) ainda consideram que a proteção das marcas estabelecidas auxilia os consumidores na busca de produtos e serviços e os fornecedores a buscar consumidores. Neste sentido, um baixo grau de proteção obstruiria o processo. Por outro lado, a proteção em níveis altos inibiria a competição, pois criaria barreiras de entrada e

negaria o acesso. O desafio consiste em encontrar o grau de proteção que maximize a informação enquanto minimiza os efeitos anticompetitivos dos direitos exclusivos.

A teoria dos custos de procura/ competição (*search cost/competition*) e a teoria dos bens públicos têm em comum a preocupação com a produção e o uso da informação sobre os produtos e a fonte dos produtos. A segunda teoria, no entanto, oferece uma visão mais profunda sobre as falhas de mercado e a produção de quantidade e qualidade adequadas de informação.

Na ótica da teoria dos bens públicos, o fim principal da lei de marcas é o de prover a quantidade ótima de informações sobre os produtos e a sua fonte. Landes e Posner (1987) reconheceram o dilema estático/dinâmico associado a não rivalidade e o problema dinâmico associado a não excludência em relação à PI, sendo que para as marcas, eles somente reconheceram o último. Eles consideravam que a marca não é um bem público em si, uma vez que ela só tem valor quando está associada a uma única referência.

Economides (1987) refletiu sobre as razões econômicas primárias para a proteção legal da marca e optou por discutir o grau de sucesso da função econômica da mesma ao identificar bens de compra frequente. Esse autor também destacou a importância do nome comercial (ou empresarial) nos processos de escolha de bens de compra não frequente, além das distorções criadas pela publicidade perceptiva, que podem ser decorrentes da exclusividade de uso do sinal. A influência da marca na criação de barreiras a novos entrantes no mercado e as consequências dessas barreiras para o bem estar social também foram apresentadas por ele. O último aspecto presente no artigo de Economides (1987) referiu-se às potenciais distorções presentes na ideia de que a marca possui valor próprio antes de serem associadas a um bem.

A comunicação operada pela marca ocorre por meio da construção da identidade desta e esse processo pode conter efeitos anticompetitivos, tais como grande número de marcas no mercado, distorções na escolha de aspectos de diferenciação e desperdício de recursos. No que se refere à barreira de entrada, o texto de Economides (1987) destacou a ambiguidade existente, sendo ela decorrente do possível impedimento ao sucesso no mercado de novos agentes oferecendo bens, devido à relação estabelecida dos consumidores com os antigos, ou seja, uma “avalanche” de marcas no mercado em número acima do ideal.

O mesmo símbolo pode possuir diferentes significados para diferentes pessoas; no entanto, as associações convencionadas a determinadas imagens mentais permitem a continuidade dos processos comunicacionais. A propriedade do sinal é regida por regras e compõe os ativos das empresas e a primeira apropriação de símbolos e/ou de palavras confere um relativo poder no mercado. O signo que identifica uma entidade empresarial é denominado no texto de Economides (1987) de nome de comércio (*Trade Name*) e tem um importante papel no auxílio às escolhas para aquisição de produtos de uso não frequentes, podendo ou não ser utilizado em conjunto com as marcas.

Embora exista o destaque ao papel de veículo comunicacional de auxílio aos consumidores, a relação que merece ênfase para Economides (1987) é aquela entre a marca e o produto que assinala, além da faculdade do sinal em facilitar escolhas entre produtos aparentemente idênticos. Sob a ótica econômica, em muitos mercados, as empresas possuem maior número de informações sobre os bens que colocam no mercado, se comparado aos consumidores; isso é conhecido como assimetria da informação. As características observáveis podem ser imitadas, ao passo que os atributos não observáveis são mais difíceis de serem copiados. Sobre este ponto, cabe

refletir sobre a relevância dos processos de inovação para os atributos diferenciais que podem ser agregados aos produtos, não perdendo de vista que, a fim de maximizar os lucros, as empresas investem em diversificação de produtos.

Na teoria econômica, os resultados são descritos em termos de observar se um mercado competitivo produz a quantidade ideal de produtos. Aplicar essa visão às marcas significa questionar se a intervenção governamental no sistema de marcas é necessária para regular a quantidade de informações de busca. Surge a questão dos mercados não regulados, pois como já foi explicitado anteriormente, os titulares de marcas somente investem se tiverem retorno dos seus gastos com as marcas.

Segundo Ramello (2006), sob a perspectiva legal, a marca é um direito exclusivo que possui a capacidade de criar nova informação. Ela atua no auxílio ao consumidor indicando a este a possível fonte empresarial do produto ou serviço, através das informações que ela transporta. Sob a ótica deste autor, ao titular da marca, é oferecido em um momento preliminar, o incentivo a gerar informações, sendo que a marca não é o bem transacionado¹⁶ (RAMELLO, 2006). Ela é tida com um elemento acessório às transações comerciais.

A contribuição de Ramello (2006) auxiliou na compreensão da marca em relação a outras modalidades de propriedade intelectual, como as patentes e o direito de autor. Segundo ele, a marca necessita estar associada a outro bem, ao seu referente, no caso, ao produto. Já as patentes e o direito de autor recebem proteção sobre o que eles são em si mesmos, sobre isso, o autor afirmou: “*Trademark is the glue, which averts opportunistic behaviour in these relationships, and permits the creation of vertical restraints*” (RAMELLO, 2006, p. 553).

¹⁶ Atente-se ao fato de que a marca não é um bem transacionado no momento da comercialização do produto ou serviço que ela identifica. No entanto, existem negociações específicas onde a marca é o bem transacionado em si. Isto pode ocorrer nas fusões e aquisições ou nos contratos de licenciamento e de cessão de marcas.

Millot (2012) destacou a importância da marca quando aposta a um novo produto ou serviço resultante do emprego de alto nível tecnológico ou intensivo em conhecimento. Desta forma, a marca é integrante do processo inovativo. No entanto, Millot (2012) considerou que a marca tem maior peso em um mercado de produtos com menor potencial tecnológico. Ela propôs um modelo formal de comparação entre os efeitos da proteção da marca para firmas inovadoras e não inovadoras.

Rujas (1999) também abordou em seu artigo a importância da marca como estratégia de extensão dos benefícios obtidos após o término da vigência da patente. É o caso de um determinado medicamento, cujo princípio ativo já possa ser comercializado por outras empresas. Entretanto, caso o laboratório que deteve a patente tenha criado uma marca forte e mantido a consistência na qualidade do produto, existe a possibilidade de manter representativa parcela de consumidores adquirindo o seu produto em função da lealdade à marca. Outros setores onde a decisão da marca está associada à fidelização e confiança no produtor/fornecedor são o alimentício e o de combustíveis, segundo o Rujas (1999).

A garantia que o público tem está nas marcas, com o seu potencial de mitigador da assimetria das informações. Millot (2012) ainda afirmou que se as estratégias de marketing e de marcas forem as condições para o sucesso comercial de uma inovação, a análise das interações desses dois elementos com os aspectos funcionais e técnicos dos produtos poderia ser útil à compreensão do papel das marcas. Esta autora também afirmou que a reputação deve ser construída a partir dos atributos do produto que ela identifica e a isso ela denominou de “representações objetiva e subjetiva” para a percepção de um produto (MILLOT, 2012, p. 8)

Akerlof (1970) discutiu modelos econômicos em que a confiança é importante e as garantias informais são precondições de comércio e produção. Segundo esse

autor, existem mercados nos quais os compradores usam estatísticas para julgar a qualidade em aquisições prospectivas. Esta teoria confirma que, à medida que a assimetria das informações entre compradores e vendedores é desenvolvida, é necessário que sejam criados mecanismos que a combatam.

Segundo Barbosa (2006), os autores americanos tendem a identificar dois principais esteios da função econômica da marca: a marca serve para diminuir o esforço de busca do consumidor e cria incentivos para instituir e manter a qualidade do produto.

2.2 A Função Distintiva da Marca

A distintividade da marca é considerada como o principal requisito para que o sinal receba a proteção legal, e no debate sobre o tema, são necessárias as contribuições da semiologia, sobre o que Barbosa (2006) escreveu: “a marca, inescapavelmente, é um signo, e segue as normas de direito às vezes, e às da semiologia, sempre” (BARBOSA, 2006, p. 381). Sendo assim, ao realizar a pesquisa utilizando o instrumental semiológico, foi possível identificar as relações que existem dentro dos elementos que compõem o sinal e concluir que a distintividade ocorre em dois níveis: a) entre o sinal e o produto a identificar e b) entre os diferentes sinais que identificam produtos ou serviços dentro de um determinado segmento de mercado. Neste sentido, a abordagem semiológica contribui para a identificação do potencial econômico da marca, bem como reforça a importância da proteção que é vista como garantia de retornos dos investimentos na construção de uma marca forte.

O objeto de análise da distintividade na literatura revista e na presente pesquisa foi o elemento nominativo das marcas, ou seja, a sua expressão verbal. Essa escolha se deu tanto pelo inegável caráter comunicador que o elemento possui, quanto pela

presença maciça de marcas mistas e nominativas na base de dados do INPI¹⁷, nas quais, o elemento verbal está sempre presente.

A base da proteção legal das marcas encontra-se na função desses signos e, conseqüentemente, nos requisitos de validade do sinal, embora, como Moro afirmou, no Brasil, em oposição à Europa, “não se tem conferido tanta importância ao estudo da função da marca” (MORO, 2009, p. 57). No entanto, uma vez que a distintividade é considerada, não apenas o requisito essencial para que o sinal seja reconhecido legalmente como marca, como a principal função exercida pela marca, optamos por estudar o signo marcário a partir da função distintiva, sendo esta a juridicamente protegida.

Gonçalves (1999) denominou “função distintiva” à capacidade da marca de diferenciar os produtos numa “uniformidade derivada da produção em série” (p. 25). Esse autor ainda apresenta a seguinte opinião acerca da relação entre a proteção legal dada às marcas e a sua função distintiva:

Ao atribuir ao produtor um direito de uso exclusivo de uma marca a lei visou, acima de tudo, assegurar a identificação do produto como proveniente de determinada fonte produtiva, ao mesmo tempo em que prevenia a susceptibilidade de confusão com produtos congêneres de outros concorrentes e estabelecia uma relação nova com os consumidores, permitindo a estes a repetição da mesma escolha (GONÇALVES, 1999, p. 26).

Castro explicou a natureza do direito sobre as marcas como “um direito subjetivo patrimonial de exclusividade, que possui seu fundamento na tutela concorrencial da atividade desempenhada pelo empresário que se apropria de um sinal para afetá-lo a um determinado mercado” (CASTRO, 2007, p. 100). Neste sentido, a exclusividade do uso de um sinal está ligada inerentemente à sua função de diferenciação no

¹⁷ Resultados no Capítulo 5 desta tese.

contexto concorrencial, onde o segmento de mercado é determinante na análise que antecede à apropriação; é o chamado princípio da especialidade.

É relevante trazer a discussão sobre “o grau mínimo de distintividade” que, segundo Castro (2007), é exigido pela Lei da Propriedade Industrial que confere às marcas o regulamento para sua proteção legal:

Quando o inciso VI do art. 124 da LPI admite a possibilidade do registro como marca de sinal de caráter genérico – a própria antítese da marca como já mencionado – desde que tal sinal seja revestido de suficiente forma distintiva, há uma clara predisposição legal neste sentido (CASTRO, 2007, p. 102).

Também é importante extrair da citação anterior, que a marca é entendida no seu conjunto e que ao signo linguístico são somados signos visuais e/ou sonoros que ajudam no seu processo de construção da diferenciação e, portanto, da distintividade.

Landes e Posner (1987) também discutiram o requisito da distintividade, cuja ausência incapacitaria a marca de identificar os produtos e / ou serviços e tornar possível que o consumidor recorde e repita a experiência de compra; sendo assim, os custos de procura sofrem aumento. Sobre este aspecto, estes autores apresentaram a seguinte classificação para os sinais, segundo a sua distintividade. Segundo eles, a marca fantasiosa deriva da criação de um vocábulo novo. A marca arbitrária tem a seu dispor os verbetes da língua, porém sem significado relacionado com os produtos a identificar. Já, a sugestiva¹⁸ é considerada pelos autores a mais problemática, pois podem ser utilizadas palavras que remetem a características dos produtos, mas não os descrevem. Eles também destacaram a elasticidade menor dos sinais descritivos

¹⁸ Como exemplo de marca sugestiva, foi objeto de registro no INPI a marca mista TOMATELLI para identificar produtos alimentícios. Esta expressão é de clara referência ao fruto comestível (Registro extinto de número 810994305).

em relação aos arbitrários e apontaram que na lei americana, os mesmos são permitidos como marcas desde que seus requerentes comprovem que tais sinais possuem “*Secondary Meaning*”¹⁹. Isso significa um reconhecimento do termo pelo público como marca e não apenas como mero designativo do produto ou serviço. Os autores consideraram que há a necessidade de serem comprovados benefícios para o consumidor na aceitação da apropriação de termos descritivos como marca, em contrapartida aos custos de exclusão por aqueles concorrentes que não poderão utilizar mais o termo apropriado como marca.

Landes e Posner (1987) acrescentaram ainda que termos genéricos não podem ser registrados como marcas, além disso, destacaram que nos EUA se uma marca se torna um termo genérico, imediatamente perde a proteção legal. No Brasil, como já dito, não existe tal previsão legal.

Sob a ótica jurídica, Gonçalves (1999) destacou os desdobramentos possíveis que a função distintiva da marca pode conter. Segundo esse autor:

Sob o ponto de vista jurídico, a função distintiva, pressupondo, naturalmente, que os produtos e serviços diferentemente marcados sejam, entre si, formal ou extrinsecamente distinguíveis ou individualizáveis, vai mais longe e caracteriza-se pela referência desses produtos ou serviços a uma origem. A função distintiva desdobra-se numa função-meio, a função de distinguir (no sentido formal) os produtos e serviços, entre si (...), e numa função-fim, a função de distinguir (no sentido substancial) a proveniência dos produtos ou serviços (...)" (GONÇALVES, 1999, p. 33).

Essa visão de que a distintividade atua simultaneamente em dois níveis vem a fortalecer o seu caráter funcional, distanciando cada vez mais de uma abordagem que a encara apenas como um requisito de registrabilidade cristalizado. A distintividade

¹⁹ Couto Gonçalves assim escreveu sobre o *secondary meaning*: “Pode definir-se *secondary meaning* como a conversão de um sinal originalmente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico econômico, através do significado secundário, por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas” (GONÇALVES, 1999, p. 85).

passa, então, a atuar numa sucessão de associações por diferenciações e similaridades entre os signos, seus significantes, significados e referentes. A realização da função distintiva ocorre obviamente no espaço onde a marca é utilizada, ou seja, no mercado.

Ramello (2006) reforçou a distintividade como o principal atributo e função da marca e alertou sobre a possibilidade de signos múltiplos se referirem à mesma marca, como afirmou a seguir: *“In the case of Coca-Cola, for example, not only is the name protected by trademark law, but also de distinctive copperplate logo style (...), the shape of the bottle, the colour combination and much more”* (RAMELLO, 2006, p. 549).

Mackenna (2008) destacou o desafio existente em estudar a proteção das marcas, uma vez que a própria lei possui especificidades não encontradas em outras áreas da propriedade intelectual. Ele afirmou que muitos dos conceitos que fundamentam o Lanhan Act (lei de marcas norte americana) foram desenvolvidos nas cortes antes da lei ser elaborada.

Pelo fato de a distintividade ser considerada o princípio fundamental relacionado às marcas, ela tem significados doutrinários óbvios e nela encontra-se a base de diferenciação entre as marcas e as outras matérias relacionadas à propriedade intelectual (MACKENNA, 2008, p. 846). Sob essa ótica, a Lei de Marcas tem como objetivo o equilíbrio entre os interesses dos consumidores, dos concorrentes e dos produtores titulares das marcas e, por vezes, esses interesses coincidem a ponto de a proteção privada beneficiar ambos os grupos, no entanto, essa coincidência ocorre em número inferior ao desejado pelos tribunais e estudiosos. Portanto, o que pretendemos destacar é o fato de a distintividade atuar como elemento de interseção entre

as perspectivas do consumidor e do produtor. Assim, a sua ausência afetaria diretamente a razão de existir da marca, como afirmou MacKenna (2008):

The concept of distinctiveness plays a critical doctrinal role in trademark law because it differentiates designations that warrant trademark protection from those that do not. Distinctiveness in this context refers to the extent to which a claimed designation conveys to consumers information about the source of products or services as opposed to merely conveying product-related information. Protectable trademarks tell consumers something about who stands behind a product or service—they are distinctive of the source of the relevant products or services (p. 847).

Os tribunais e especialistas estabeleceram, segundo MacKenna (2008), que a proteção legal das marcas tem como principal objetivo a melhoria da qualidade das informações encontradas no mercado acerca dos produtos, a fim de reduzir os custos de procura dos consumidores, que consiste na função econômica das marcas. A proteção sob essa ótica, evita que o consumidor seja confundido e adquira produtos indesejados. Consequentemente, os defensores dessa perspectiva afirmam que a segunda razão da proteção das marcas atua também a favor da boa fé dos produtores, que garante o investimento por parte deles na manutenção da qualidade dos produtos ou serviços, o que no fim, também beneficia os consumidores. Sob essa perspectiva, limitar a proteção como marca a termos distintivos faz sentido, pois os custos de procura somente são reduzidos quando os consumidores ligam os produtos a sua origem empresarial (MACKENNA, 2008, p. 850).

No trabalho de MacKenna (2008) está presente a classificação de distintividade dos elementos nominativos da marca, já que as palavras possuem geralmente significados reconhecidos e, assim, fica relativamente fácil identificar a relação existente

com os produtos ou serviços a assinalar. Portanto, esta classificação é baseada na confrontação do significado do termo com o contexto onde a marca será utilizada.

A principal vantagem da utilização da marca arbitrária consiste na força que a ressignificação confere à marca. Como exemplo bem sucedido de marca arbitrária, existe a famosa marca de computadores Apple, onde a pré-existência da fruta de mesmo nome garante ao consumidor a inconfundível origem empresarial dos produtos tecnológicos oriundos da empresa nascida na Costa Oeste dos estados Unidos da América. Outro fator positivo da escolha reside no simbolismo que a figura da maçã representa na literatura bíblica. Essa marca, como os bons sinais arbitrários, dificilmente será vítima do fenômeno da degenerescência.

Já a marca fantasiosa, quando aposta a um produto inovador corre o risco de ser confundida com a denominação do produto que identifica, porém ela tem o potencial de ser uma marca forte, apesar de depender de uma gestão eficiente que garanta a sua distintividade.

Após a revisão da literatura e manuseio da base de dados do INPI, foi possível estabelecer que a observação quanto à distintividade da marca deve ocorrer, portanto, em três níveis. O primeiro consiste na relação do signo em si, como proposto anteriormente, quando deve ser observado o quanto o sinal tem relação direta com os produtos ou serviços identificados pela marca, a fim de que se afaste o uso de termos considerados de patrimônio comum do idioma e que não poderão alçar o *status* de marca registrada. Essa relação entre a marca e os artigos a identificar está prevista no disposto pelo inciso VI do artigo 124 da LPI.

O segundo nível de análise de distintividade do sinal ocorre no âmbito do segmento de mercado no qual os produtos ou serviços identificados pela marca atuam, obedecendo assim ao princípio da especialidade. É necessário garantir que a marca

registrada não reproduza ou imite sinal já registrado por terceiros para identificar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins (Inciso XIX do artigo 124 da LPI). Esse dispositivo reforça a função da marca de diferenciar itens colocados no ambiente concorrencial, a fim de reduzir os custos de procura do consumidor como destacou Economides (1987). Neste sentido, a convivência de sinais semelhantes pode dificultar as escolhas dos consumidores e causar o enfraquecimento do poder distintivo que a marca deve exercer.

O terceiro nível de distintividade discutido pela presente pesquisa não está amparado na LPI, uma vez que o inciso XX do artigo 124 apenas proíbe o registro de marcas idênticas para o mesmo titular para assinalar os mesmos produtos ou serviços. No entanto, a pesquisa de tese apontou casos em que o sistema de registros é sobrecarregado com o depósito pelo mesmo requerente de marcas muito semelhantes com os mesmos itens especificados. Portanto, embora não haja proibição legal para essa ação, os resultados dessa tese apontam para a necessidade de maior discussão sobre o fato, já que há indícios de falta de conhecimento pelos usuários sobre o impedimento quanto ao registro de marcas que sejam foneticamente idênticas para identificar produtos semelhantes ou afins.

No capítulo destinado aos resultados e discussões serão apresentados exemplos para cada um dos níveis de distintividade aqui mencionados.

3 O SISTEMA DE PROTEÇÃO DE MARCAS NO BRASIL

O sistema de propriedade intelectual (PI), segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, foi constituído para proteger as criações do espírito. Esse sistema está dividido dentro de duas categorias: propriedade industrial e o direito autoral. Dentro do universo da propriedade industrial, encontram-se as patentes, as marcas, os desenhos industriais e as indicações geográficas.

Dentro do campo de proteção do direito autoral, estão protegidos os trabalhos literários, artísticos e científicos, que no Brasil, são regidos pela Lei de Direitos Autorais (LDA), Lei 9.610/98 (BRASIL, 1998). Os direitos relacionados com o direito de autor, denominados conexos ou vizinhos, incluem a proteção concedida aos intérpretes e executantes, produtores de fonograma e aos organismos de radiodifusão, sendo regulamentados pela mesma LDA.

A Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial e a Convenção da União de Berna para a proteção dos direitos de autor, ambas do final do século XIX, marcaram a constituição do sistema de propriedade intelectual. O sistema é considerado importante para o desenvolvimento econômico das nações em processo de industrialização intensiva, especialmente, após as Revoluções Industriais (PENROSE, 1974).

3.1 CONCEITOS DE MARCA

Embora este capítulo tenha sido destinado aos aspectos relacionados à proteção legal das marcas, foram agregados à pesquisa alguns conceitos de marcas originários do *marketing* e da comunicação.

A existência de várias definições para as marcas se dá pelo caráter múltiplo que elas possuem. Assim, a sua conceituação é apresentada de acordo com a função que ela exerce e no campo de discussão no qual ela se insere. A este trabalho, preliminarmente, interessaram as definições encontradas no *marketing*, na Lei da Propriedade Industrial (LPI)²⁰ e na semiologia²¹, que serão apresentadas a seguir.

Para a *American Marketing Association*, a marca pode ser compreendida como um “(...) nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores e diferenciá-los da concorrência” (KELLER, 2006, p. 2).

Keller (2006) afirma, no entanto, que muitos administradores consideram a marca algo que envolve conhecimento, reputação e proeminência no mercado²². Desta forma, este autor destacou o papel do *branding* com as suas ações de construção e de gestão de marcas (KELLER, 2006, p. 2).

Já dentro do escopo do artigo 122 da LPI, encontramos a seguinte delimitação aos signos passíveis de serem registrados: “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Portanto, não há, na LPI, uma definição geral de marcas. As definições encontradas referem-se às categorias de marcas previstas em lei, ou seja, marca de produto, marca de serviço, marca coletiva e marca de certificação, conforme pode ser observado no artigo 123 da LPI (BRASIL, 1996).

²⁰Lei 9279, de 14 de maio de 1996. Esta lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, em substituição ao Código da Propriedade Industrial, Lei 5772, de 21 de dezembro de 1971.

²¹ Segundo Barthes (2006, p. 11), “a semiologia tem por objeto (...) qualquer sistema de signos, seja qual for a sua substância, sejam quais forem os seus limites: imagens, os gestos, os sons melódicos, os objetos e os complexos dessas substâncias que se encontram nos ritos, protocolos ou espetáculos, se não se constituem linguagens, são, pelo menos, sistemas de significação”.

²² Aspectos relacionados às funções da marca estão abordados no Capítulo 2 desta tese.

É importante destacar que as definições acima nasceram do relevante caráter interdisciplinar que o estudo acerca das marcas deve possuir. O primeiro conceito, portanto, situa-se no contexto socioeconômico, comunicacional e mercadológico, onde os personagens principais são os fornecedores, a concorrência e o público consumidor. Nesse campo, as marcas funcionam como elementos que devem ser gerenciados de forma a potencializar o seu poder de persuasão diante do público-alvo.

O segundo conceito nasce da regulamentação dos direitos relativos à propriedade das marcas, através da lei que, no caso brasileiro, define o que pode ser protegido legalmente como marca, criando, assim, um espaço de exclusão, ou melhor, um direito de exclusivo²³. A proteção conferida a uma marca pelas leis de propriedade industrial nos remete à primeira definição, pois é por ser a marca um bem econômico, que garante ou promove a fidelização de dada clientela, que a mesma passa a ter a necessidade de ser protegida do uso indevido por terceiros (concorrentes) que poderiam denegrir, diluir ou se locupletar com os investimentos realizados por um produtor. A proteção das marcas, portanto, visa a garantir a função marcária distintiva (identificadora), auxiliando ao consumidor, de forma que este não seja enganado por sinal similar ou idêntico, não pertencente ao titular da marca protegida.²⁴ Ressalte-se, assim, a existência de um interesse público na proteção das marcas, uma vez que essa proteção previne a incidência de erro ou confusão por parte dos consumidores no momento de aquisição do produto ou serviço.

²³Para uma melhor compreensão do que entendemos como direito de exclusivo, remetemos para o texto de José de Oliveira Ascensão (2008) no qual o autor faz uma revisão sobre o direito que recai sobre os bens protegidos por direitos de propriedade intelectual (direito de propriedade, direito de monopólio, direito de concorrência), chegando à conclusão que o direito concedido a uma marca registrada, por exemplo, seria um direito de excluir terceiros do uso daquele sinal dentro do segmento pretendido, por isso, sendo um “direito de exclusivo”.

²⁴ Os aspectos econômicos das marcas estão melhor apresentados no capítulo destinado à Função Econômica da Marca.

A semiologia, também conhecida como a “Linguística Saussureana”²⁵, é a ciência da linguagem verbal, sendo a semiótica a ciência de toda e qualquer linguagem. Saussure tinha como objeto de estudo, os signos no meio da vida social. (NETTO, 1980, p. 17).

É interessante apresentar o destaque que Barthes (2006, p. 12) deu ao que ele denominou de “*profundidade sociológica*” existente na linguagem. Segundo este autor, “objetos, imagens, comportamentos podem significar, claro está; e o fazem abundantemente, mas nunca de uma maneira autônoma: qualquer sistema semiológico repassa-se de linguagem”.

O uso que se faz do sinal no contexto social, então, contribui para o sistema de significação e, ao transportar para as marcas de produtos e serviços esse conceito de signo, é reforçada a importância dos aspectos intangíveis que são transportados, através das escolhas de construção e gestão das marcas.

Sobre o conceito semiológico da marca, Barbosa (2006) afirmou o seguinte:

O signo seria, funcionalmente, a representação de algo, em face de uma pessoa determinada; a representação presume um sistema, e o liame entre signo e objeto se define por oposição – define-se o signo pelo que ele não é, pelo encadeamento estrutural de diferenças (p. 52).

A definição semiológica possui o mérito de poder entender a marca a partir do seu potencial econômico, bem como a partir da importância jurídica da proteção que

²⁵ Em seu Curso de Linguística Geral, publicado pela primeira vez em 1926, Saussure postulava a existência de uma ciência geral dos signos, ou Semiologia(...).Prospectivamente, a Semiologia tem por objeto, então, qualquer sistema de signos, seja qual for sua substância, sejam quais forem seus limites: imagens, os gestos, os sons melódicos, os objetos e os complexos dessas substâncias que se encontram nos ritos, protocolos ou espetáculos, se não constituem linguagens, são, pelo menos, sistemas de significação” (BARTHES, 2006, p.11).

é garantida a todo o investimento na construção de uma marca forte. Sobre a abordagem semiótica da marca, vejamos o que afirmou Semprini (2006, p. 131):

Assim, a marca é definida como um dispositivo de comunicação no qual um conteúdo é preso a uma carga de responsabilidade pela expressão que o suporta. E esta é a descrição do núcleo fundamental de qualquer processo semiótico.

Conforme exposto por Semprini (2006), a marca é um “dispositivo de comunicação” e todo dispositivo de comunicação possui seu código e mensagem, sendo que esta última é exatamente o campo do conteúdo (ou dos significados) preso ao plano da expressão (significantes), conforme trabalhado pela teoria semiótica. Por isso, o autor acima coloca a questão do processo semiótico. Enquanto signo, a marca desencadeia o denominado processo semiótico que possibilitará ao consumidor obter as informações e mensagens desejadas e outras que podem vir de forma conotativa à sua mente no ato da compra, incentivando ou não na aquisição do produto.

Os três conceitos apresentados neste tópico confirmam a marca enquanto veículo capaz de transportar informações sobre o sinal em si, os produtos ou serviços a identificar e as tendências de mercado expressas pelas escolhas dos titulares dos registros. Portanto, a utilização dos dados contidos nos documentos de marcas do INPI tem o potencial de gerar informações para múltiplos fins. Entretanto, é necessário que haja prévio conhecimento de aspectos peculiares do sistema registral no Brasil, que estão apresentados a seguir.

3.2 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE NICE

O sistema registral brasileiro é atributivo de direito, ou seja, a proteção é conferida a partir da expedição do certificado de registro pelo INPI e os dois princípios norteadores do sistema de proteção das marcas do país são o da especialidade e o da territorialidade²⁶.

A especialidade da marca refere-se ao limite quanto à exclusão determinada pela propriedade, ao que equivale dizer que a proteção de um sinal é verificada no segmento mercadológico do qual os produtos ou serviços assinalados façam parte. Assim, ela age no âmbito da atividade econômica reivindicada. A esse aspecto alia-se a necessidade de que o requerente exerça licitamente as atividades econômicas relacionadas com os produtos ou serviços a identificar²⁷.

O sistema brasileiro de registro de marcas utiliza a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), cuja 11ª edição entrou em vigor em janeiro de 2017. Esta Classificação Internacional de Produtos e Serviços foi firmada no ano de 1957 em Nice e, embora o Brasil não seja signatário do Acordo de 1957, o país passou a adotar a NCL no ano 2000, quando esta já estava em sua sétima edição. Anteriormente à NCL, o país utilizava a Classificação Nacional de Produtos e Serviços. À época da Classificação Nacional, os pedidos de registro de marcas podiam ser feitos com a indicação de mais de uma classe e era dispensada a especificação dos produtos e serviços (BARBOSA, 2002). Atualmente, além de indicar a NCL que a marca irá identificar, o requerente deve apontar na especificação, quais serão os produtos ou

²⁶ Este princípio está exposto no tópico a seguir.

²⁷ O requerente declara no momento de depósito do pedido de registro exercer a atividade, o que não impede que sejam formuladas exigências para que haja a comprovação do exercício das mesmas. Esses casos ocorrem mais usualmente quando requerentes pessoas físicas reivindicam sinais para identificar produtos ou serviços que requerem estrutura econômica ou tecnologias específicas para a sua produção ou realização dos serviços. Como exemplos mais usuais encontram-se os medicamentos.

serviços sobre os quais a marca será aposta sendo os mesmos efetivamente disponibilizados no mercado.

A NCL possui uma lista de 45 classes com informações sobre os diversos tipos de produtos e serviços correspondentes a cada uma delas. Esse sistema de classificação é dividido entre produtos que estão nas classes de 1 a 34 e serviços que estão nas classes de 35 a 45²⁸. Existem classes de Nice que englobam uma gama diversificada de produtos e serviços, o que torna necessário o conhecimento dos itens contidos na especificação apresentada pelo requerente do registro no ato do depósito no INPI²⁹.

Um importante aspecto do sistema brasileiro de proteção de marca é o fato de os pedidos somente estarem associados a uma classe de NICE. Isso significa que, caso o requerente tenha interesse em registrar a mesma marca em mais de uma classe de produtos ou de serviço, terá que efetuar um depósito (pedido) para cada classe de NICE solicitada. Em países que utilizam o sistema multiclasse, isso não é necessário, já que no momento do pedido, basta apontar para quais classes interessam a proteção da sua marca.

Como esta pesquisa teve um compromisso didático, a título de exemplificação das diferenças entre a classificação nacional e a internacional, foi realizada a busca na ferramenta Busca *Web*³⁰ pelos registros da marca GOLDEN CROSS com depósitos na classificação nacional e na NCL, respectivamente. Como está demonstrado na figura 2, o registro depositado em 1972 para a classe nacional 39:10, não apresentava

²⁸É importante saber que as classes não incluem todos os tipos de produtos e serviços disponíveis no mercado brasileiro; por isso, o INPI criou listas de apoio, que são as Listas Auxiliares. Fonte: <www.inpi.gov.br>.


²⁹ A essa grande diversidade de produtos ou serviços contidos na mesma classe, a ciência da informação denomina de “agregação” e está abordada nos Capítulos 3, 4 e 5 da presente tese.

³⁰ Esta ferramenta está apresentada no Capítulo 4 desta tese.

a especificação dos serviços identificados e prosseguiu nesta classificação até a última prorrogação. Já, a marca depositada em 2006, na classificação de Nice, em sua oitava edição – NCL (8), obrigatoriamente apresentou a especificação dos serviços identificados pela marca.

Figura 2. Registros da marca GOLDEN CROSS na classe nacional e na NCL.

Marca	
Nº do Processo: 006229336	
Titular: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA	
Marca: GOLDEN CROSS	
Procurador: BHERING ASSESSORIA S/C LTDA.	
Data do Depósito: 13/09/1971	
Data da Concessão: 10/02/1976	
Situação: Registro de marca em vigor	Vigência: 10/02/2026
Apresentação: Nominativa	
Classe Prod./Serv.:39 : 10	
Natureza: De Serviço	
Especificação:	
	Prazos para a Prorrogação
	Início do Prazo Ordinário: 11/02/2025
	Fim do Prazo Ordinário: 10/02/2026
	Início do Prazo Extraordinário: 11/02/2026
	Fim do Prazo Extraordinário:10/08/2026

Marca	
Nº do Processo: 900134038	
	
Titular: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA	
Marca: GOLDEN CROSS	
Procurador: BHERING ADVOGADOS	
Data do Depósito: 22/12/2006	
Data da Concessão: 03/11/2009	
Situação: Registro	Vigência: 03/11/2019
Apresentação: Mista	
Classe Nice:NCL(8) 36	
Natureza: De Serviço	
Especificação: Assessoria, consultoria e informação sobre planos de saúde;P...	CFE(4):24.13.25 ; 27.5.1
	Prazos para a Prorrogação
	Início do Prazo Ordinário: 04/11/2018
	Fim do Prazo Ordinário: 03/11/2019
	Início do Prazo Extraordinário: 04/11/2019
	Fim do Prazo Extraordinário:03/05/2020
	Especificação
	Assessoria, consultoria e informação sobre planos de saúde;Plano de saúde, venda e administração

Fonte: sistema Busca Web, em 10 março de 2017.

Cabe ainda destacar que, devido às especificidades do mercado brasileiro, as classes contidas na Classificação Internacional de Nice não incluem todos os tipos de produtos e serviços que circulam no país; por isso, o INPI criou as listas de apoio, que são as Listas Auxiliares³¹.

³¹ Fonte: <www.inpi.gov.br>.

A exceção ao princípio da especialidade da marca encontra fundamentação no artigo 125 da LPI que trata das marcas de alto renome, às quais está assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. A Resolução INPI nº 23 de 18 de março de 2013 apresentou os procedimentos adotados a partir dessa data para a aplicação do artigo 125 da LPI e conceituou a marca de alto renome da seguinte forma:

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, é considerada de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença (INPI, Resolução nº 23/2013 de 18 de março de 2013).

Em 19 de setembro de 2013, foi emitida a Resolução INPI nº 107/2013 que estabeleceu a nova forma de aplicação do disposto no art. 125 da LPI, alterando o conceito anteriormente apresentado, como exposto a seguir:

Art. 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença. (INPI, Resolução nº 107/2013, de 19 de setembro de 2013).

É possível observar na segunda Resolução a atenção dada à qualidade distintiva do sinal, o que anteriormente não era praticado, permitindo que marcas, mesmo

famosas, mas de distintividade questionável tivessem merecido tal proteção especial. Outra diferença procedimental relevante consiste na possibilidade de o requerimento para o reconhecimento como alto renome poder ser feito por petição específica. Anteriormente, apenas por meio de oposição ou pedido de nulidade, era possível requerer o reconhecimento. Note-se ainda que as marcas que tiveram seu alto renome reconhecido a partir da vigência da Resolução 107/2013 passaram a ter a proteção especial pelo prazo de 10 (dez) anos, quando antes, a vigência era de 5 (cinco) anos.

O INPI publicou recentemente a Resolução INPI/PR n.º 172/2016, cujo objetivo foi o aprimoramento da Resolução INPI/PR n.º 107/2013, que versava sobre a aplicação do artigo 125 (marca de alto renome) da Lei nº 9.279/1996.

As alterações promovidas pela Resolução de 2016 referiram-se especialmente ao exposto nos incisos I e II do art.3º, no art. 9º e no parágrafo único do art. 10 da Resolução de 2013. A primeira alteração residiu no reconhecimento por “*ampla parcela do público brasileiro em geral*” (INPI, 2016)³², enquanto que a anterior referia-se ao público em geral, sem a restrição ao brasileiro. A alteração promovida reforçou o caráter territorial³³ da marca registrada ao ratificá-lo na proteção especial dada à marca de alto renome.

A segunda alteração versou sobre a continuidade do reconhecimento da marca de alto renome. Na primeira Resolução, estava previsto que o titular deveria encaminhar novo requerimento de reconhecimento ao fim dos 10 (dez) anos da proteção especial. Na Resolução em vigor, o titular pode encaminhar o requerimento a partir do último ano do prazo da vigência do alto renome. Compreende-se que tal procedimento deve garantir mais celeridade ao processo, com benefícios ao titular da marca.

³² Resolução INPI nº 172/2016. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-publica-resolucao-sobre-marcas-de-alto-renome>>. Acesso em 22 de fev. 2017.

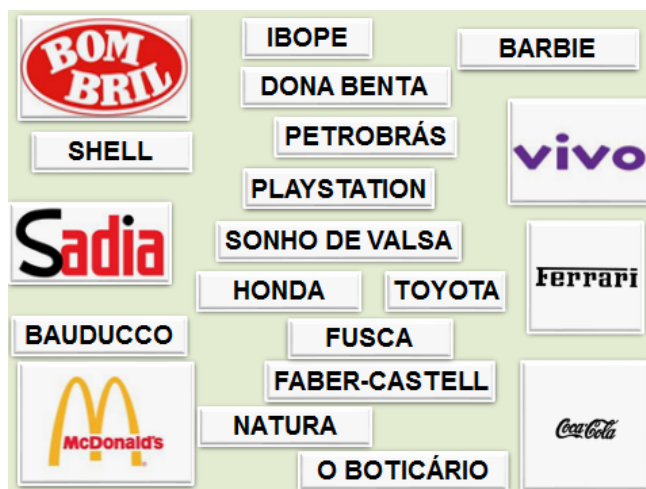
³³ O princípio da territorialidade da marca está explicado na referência ao art. 129 da LPI.

A terceira mudança atribuiu à Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade – CGREC/INPI a instrução dos possíveis recursos contra a decisão decorrente do requerimento da proteção especial pelo alto renome. Anteriormente, essa instrução era de responsabilidade da Comissão Especial composta por servidores da Diretoria de Marcas do INPI – DIRMA.

A importância da marca de alto renome é tão grande quanto os danos causados pelo desconhecimento quanto à sua existência. A marca que consegue atingir essa categoria especial tem o poder de impedir que outras marcas semelhantes convivam no mercado, independentemente do segmento em que atuem; o que não acontece com as marcas que não receberam esse reconhecimento, já que a proteção nestes casos se dá apenas no segmento onde a marca atua. Nos dois casos, é importante destacar esses aspectos do sistema de proteção para que sejam evitados desperdício de investimentos em criação e colocação de marcas impedidas legalmente, seja por já existir sinal semelhante no mesmo segmento de mercado pretendido ou que seja uma marca com a proteção especial em todos os segmentos, que é a marca de alto renome.

No dia 13 de dezembro de 2016, o INPI publicou a lista das marcas de alto renome vigentes no Brasil. A **Figura 3** apresenta essas marcas.

Figura 3. Marcas de alto renome em vigência no Brasil em 13 de dezembro de 2016



Fonte: Elaboração própria a partir do publicado no site do INPI³⁴.

Como é possível observar na **Figura 3**, a lista contém 21 marcas reconhecidas como alto renome, sendo que 15 foram reconhecidas na apresentação nominativa e seis delas na apresentação mista. Vale ainda destacar que a publicação do INPI de 13 de dezembro de 2016 no seu *site* traz, além das marcas reconhecidas como de alto renome, outros sinais que estão com essa proteção especial em trâmite judicial; são elas: GOODYEAR na apresentação mista e DAKOTA, nas apresentações mista e nominativa.

3.3 TIPOS DE MARCAS

As marcas depositadas no Brasil para fins de proteção legal são classificadas quanto à sua natureza e à sua apresentação.

³⁴ No site do INPI, é possível verificar a lista das marcas com os nomes dos titulares das marcas, o número do processo em que se deu o reconhecimento, a RPI e a data de publicação do reconhecimento. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-13-12-2016_padrao.pdf/view>. Acesso em 11 mai. 2017.

Quanto à natureza, as marcas registradas podem ser de produtos, de serviços, coletivas ou de certificação, segundo a LPI:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (BRASIL, 1996).

O registro das marcas de produtos tem como objetivo a garantia de que os sinais distintivos utilizados por determinado agente econômico para identificar os itens colocados por ele no mercado tenham a sua utilização exclusiva dentro do segmento a que eles pertencem, como está exposto no tópico referente ao princípio da Especialidade. Ou seja, as marcas de produto têm caráter individual e podem ser transferidas ou cedidas, segundo condições expressas na LPI. Além disso, elas têm a função de auxiliar nos processos de escolha dos consumidores, como poderá ser observado adiante no capítulo destinado à Função Econômica da Marca do presente trabalho.

As marcas utilizadas para identificar serviços possuem o mesmo caráter individualizante e a função econômica semelhante às marcas de produto, no entanto, pertencem ao setor que mais cresce na Economia e também no número de depósitos de pedidos de registro de marcas no INPI brasileiro, como será demonstrado ao longo desta pesquisa.

As marcas coletivas e de certificação têm, portanto, finalidades distintas das demais naturezas. O principal objetivo da marca coletiva é o de indicar que determinados produtos ou serviços são provenientes de uma determinada coletividade³⁵.

³⁵ Manual de Marcas do INPI.

A marca de certificação é utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinados padrões e, segundo a LPI, essa marca somente pode ser utilizada por terceiros autorizados pelo titular. É, portanto, segundo o Manual de Marcas do INPI, o principal objetivo da marca de certificação informar ao público que o produto ou serviço identificado por ela está de acordo com normas técnicas ou padrões específicos³⁶.

As marcas coletivas e as de certificação estão submetidas a regras específicas para o seu registro. São elas:

- a) O requerente deve apresentar o regulamento de utilização da marca no depósito do pedido ou em até 60 (sessenta) dias e, em caso de não apresentação, o pedido é definitivamente arquivado, conforme artigo 147 da LPI (BRASIL, 1996).
- b) Não podem ser titulares de marcas de certificação os agentes econômicos que atuem no mesmo segmento de mercado a que pertencem os produtos ou serviços identificados por esses sinais.
- c) Os pedidos de registro de marcas de certificação devem conter as características dos produtos ou serviços a serem certificados e as medidas de controle aplicadas, conforme contido no artigo 148 da LPI (BRASIL, 1996).

Sobre as naturezas das marcas, Olavo (2005) destacou a profundidade das diferenças entre elas, essencialmente no que se refere às coletivas e às de certificação, a ponto de questionar a sua equiparação, ao que ele denominou de “imprecisão conceitual” (OLAVO, 2005, p. 78). Segundo este autor, “marca é qualquer sinal suscetível de distinguir, reconhecer ou servir de referência a um produto ou serviço”

Disponível em <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_é_marca>. Acesso em 10 mar. 2017.

³⁶ Idem ao anterior.

(OLAVO, 2005, p. 76). Já, na esfera jurídica, “a palavra **marca**³⁷ deve ser reservada para os sinais que preenchem a apontada função distintiva da origem empresarial dos produtos ou serviços” (OLAVO, 2005). Sobre essa diferenciação existente entre as marcas de produto (e de serviço) e as coletivas, Olavo (2005) ainda afirmou:

O regime das marcas coletivas diverge substancialmente do regime das marcas propriamente ditas, nomeadamente quanto à composição, possibilidade de utilização e transmissão (p. 77).

Embora possua esta denominação, a marca coletiva é de titularidade de uma única pessoa: a associação ou a pessoa coletiva controladora ou reguladora; além disso, raramente, a marca coletiva é utilizada pelo seu titular, mas sim, pelos associados da instituição que a detém.

Quanto à utilização das marcas de certificação, existe a semelhança com as marcas coletivas, à medida que os seus titulares também não a utilizam no mercado. Essa natureza de marcas é utilizada na identificação de produtos ou de serviços submetidos ao controle ou à regulação da entidade titular da marca de certificação. (OLAVO, 2005, p. 77).

O autor destaca a diferença entre as marcas de certificação e as marcas individuais essencialmente, no que se refere à sua respectiva função:

A marca de certificação visa assegurar que certo produto ou serviço obedeceu a um particular processo produtivo ou reveste uma certa qualidade, sem individualizar um empresário nem identificar a origem empresarial do produto ou serviço, afastando-se assim do conceito de marca tal como anteriormente definido (OLAVO, 2005, p. 78).

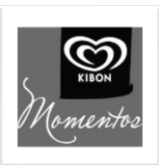


³⁷ Grifo do autor.

Vale ressaltar que as marcas no Brasil, independente da sua natureza, devem pertencer a um único titular, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Está afastada assim, a figura da co-titularidade das marcas no Brasil.

As marcas de produtos corresponderam a 68.598 pedidos de registro no ano de 2016, enquanto que as marcas de serviços foram reivindicadas em 93.973 pedidos de registro no mesmo ano, o equivalente a 56% do total de depósitos. Em todo o período estudado nesta pesquisa (de janeiro de 2007 a dezembro de 2016) houve o predomínio das marcas depositadas no INPI para identificar serviços.

Os produtos encontram-se entre as classes 1 e 34 da Classificação de Nice e, as marcas de serviço recebem reivindicações das classes 35 a 45. A seguir, estão alguns exemplos de marcas quanto à natureza:


Quadro 8. Exemplos de marcas registradas segundo a sua natureza

Marca	Natureza	Classe/especificação	Titular
 38	Produto	NCL 30 – sorvetes	Unilever
 39	Serviços	NCL 44 – serviços médicos e odontológicos	Amil Participações
 40	Coletiva	NCL 20 - mobiliário	Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário.

³⁸ UNILEVER N.V. **KIBON MOMENTOS**. Processo nº 902128191. 18 nov. 2011, 24 fev. 2015. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2295281>>. Acesso em: 10/03/2017.

³⁹ AMIL PARTICIPAÇÕES S. A. **AMIL**. Processo nº 829604880, 18 fev. 2008, 02 ago. 2011. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2099697>>. Acesso em: 10 mar. 2017.

⁴⁰ SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO. **BIO MÓVEL**. Processo nº 900825170, 31 mar. 2008, 22 out. 2013. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2097527>>. Acesso em: 10 mar. 2017.

Marca	Natureza	Classe/especificação	Titular
 41	Certificação	NCL 42	IBD Certificações LTDA.

Fonte: Elaboração própria a partir da TMview e do IPAS em 10 de março de 2017.

Todas as marcas de certificação estão compreendidas na NCL 42 por decisão do INPI e, embora seja uma classe de serviços, as marcas de certificação podem ser apostas tanto em produtos, como o exemplo contido no Quadro 8, a marca IBD INGREDIENTES NATURAIS, que foi registrada para certificar produtos alimentícios. Como outro exemplo de marcas de certificação para serviços, a IBD Certificações também registrou, entre outras, a marca IBD AGROECOTURISMO⁴², para serviços de hotelaria e operações turísticas.

Quanto à apresentação, as marcas podem ser nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais. As quatro apresentações estão exemplificadas e conceituadas no

Quadro 9:

Quadro 9. Marcas quanto à sua apresentação

Apresentação	Marca	Definição
Nominativa	SEVCLOT ⁴³	Marca composta por letras, palavras ou expressões sem qualquer criação visual envolvida.

⁴¹ IBD CERTIFICAÇÕES. **IBD INGREDIENTES NATURAIS**. Processo nº 830121978, 31 mar. 2009, 07 mar. 2017. Disponível em <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2216837>>. Acesso em: 10 mar. 2017.

⁴² IBD CERTIFICAÇÕES. **IBD AGROECOTURISMO**. Processo nº 830326847, 13 ago. 2009, 03 mar. 2017. Disponível em <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2260144>>. Acesso em 10 mar. 2017.

⁴³ CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. **SEVCLOT**. Processo nº 905062027, 24 jul. 2012, 28 jul. 2015. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2684565>>. Acesso em: 10 mar. 2017.

Apresentação	Marca	Definição
Figurativa	 44	Marca composta por desenho, imagem ou símbolo, com ausência de palavras ou expressões.
Mista	 45	Marca que combina os elementos figurativo e nominativo.
Tridimensional	 46	Marca constituída pela forma plástica distintiva.

Fonte: Elaboração própria a partir do IPAS em 10 de março de 2017.

Os levantamentos realizados para o presente trabalho demonstraram que as marcas mistas foram as mais reivindicadas pelos usuários do INPI dentro do período estudado a título de demonstração, como está apresentado no Capítulo 5 da presente tese.

A marca elegível a ser registrada como tridimensional não deve consistir em forma necessária, comum ou vulgar e nem associada a um efeito técnico funcional, como está expresso no inciso XXI do art. 124 da LPI (BRASIL, 1996). Além disso, as marcas tridimensionais não podem ser compostas por desenhos industriais de tercei-

⁴⁴ SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA. Marca figurativa. Processo nº 901824500, 29 jul. 2009, 24 dez. 2013. Disponível em: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2261261>. Acesso em: 20 abr. 2017.

⁴⁵ GRENDENE S/A. **MELISSA SUMMER SPOT**. Processo nº 905519140, 08 nov. 2012, 20 out. 2015. Disponível em: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2733676>. Acesso em: 20 abr. 2017.

⁴⁶ PARFUMS CHRISTIAN DIOR. Marca tridimensional. Processo nº 900389966, 10 jul. 2007, 02 out. 2012. Disponível em: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2006261> Acesso em: 20 abr. 2017.

ros. Ainda como destacou Coppetti (2008), as marcas tridimensionais devem ser utilizadas nos moldes do exposto no certificado de registro de marca, sob a pena de caducidade, da mesma forma que ocorre com as marcas nominativas, mistas e figurativas.

Vale destacar que algumas estratégias de buscas utilizadas nesta pesquisa levaram em conta as apresentações das marcas. Além disso, no capítulo destinado aos resultados foram discutidos alguns aspectos específicos relacionados às marcas tridimensionais.

As marcas figurativas e as mistas devem apresentar no momento do seu depósito os códigos da Classificação de Viena para Elementos Figurativos – CFE⁴⁷, que consiste em um elemento prático para a realização de buscas por anterioridade. Como foi dito anteriormente, esta pesquisa não incorporou levantamentos e discussões sobre elementos figurativos.

A proteção das marcas garante a função distintiva (identificadora) que auxilia o consumidor contra enganos promovidos pela utilização indevida do sinal ou criação de sinais similares, o que poderia causar confusão. Ressalte-se que a proteção legal não é compulsória, mas ela atua como uma fonte de vantagens para os seus proprietários, como uma garantia de exclusividade de quem teve o cuidado de requerer sua proteção.

Como foi expresso anteriormente, no Brasil, a Lei n. 9279 de 14 de maio de 1996, a LPI - Lei da Propriedade Industrial é o instrumento que rege o que pode ser registrado como marca e que determina os prazos processuais que envolvem o processo de registro, desde o depósito (entrada do pedido no INPI), até a concessão,

⁴⁷ Para maiores informações sobre a CFE, recomenda-se acessar: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/classificacao>>.

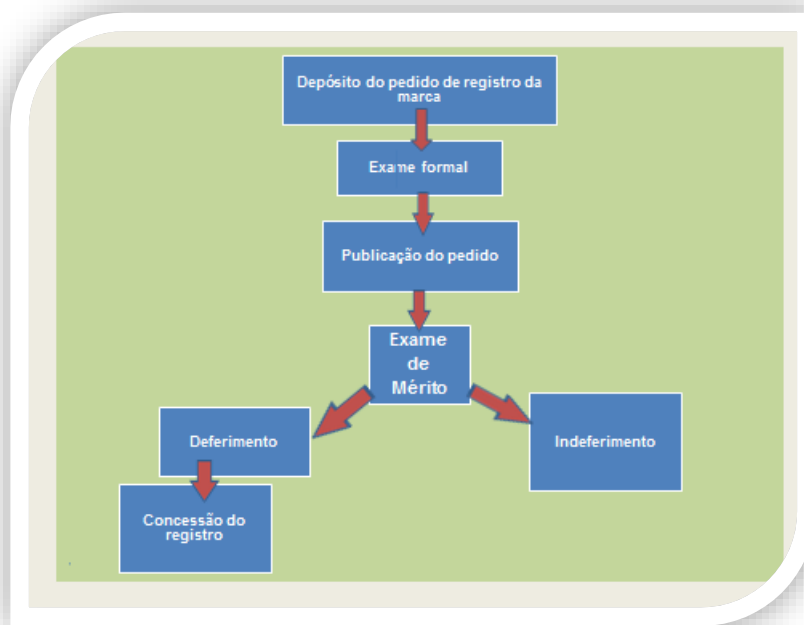
momento no qual o registro passa ser vigente por dez anos, podendo ser prorrogado quantas vezes houver interesse por parte do titular e a marca esteja sendo utilizada efetivamente no mercado. O tópico a seguir apresenta as etapas do processo de pedido de registro de marcas desde a sua chegada ao INPI.

3.4 ETAPAS DO PROCESSO DE REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL

O depósito do pedido de registro de marca é o primeiro ato processual junto a INPI daqueles interessados em obter o direito exclusivo de uso do sinal para identificar produtos e/ou serviços. A **Figura 4** apresenta as etapas principais do fluxo do processo de registro até a concessão ou arquivamento do mesmo. No entanto, recomenda-se que, antes do depósito do pedido, o requerente realize a busca prévia junto à base de dados no portal da instituição⁴⁸ para evitar o investimento em uma marca que já se encontre registrada ou depositada por terceiros. Além disso, também é recomendável que o requerente tenha conhecimento sobre as principais proibições referentes ao sinal a ser registrado expressas na LPI.

⁴⁸ O capítulo destinado à metodologia da pesquisa tratará mais detalhadamente dessa ferramenta de busca.

Figura 4. Fluxo resumido do processo de marcas no INPI



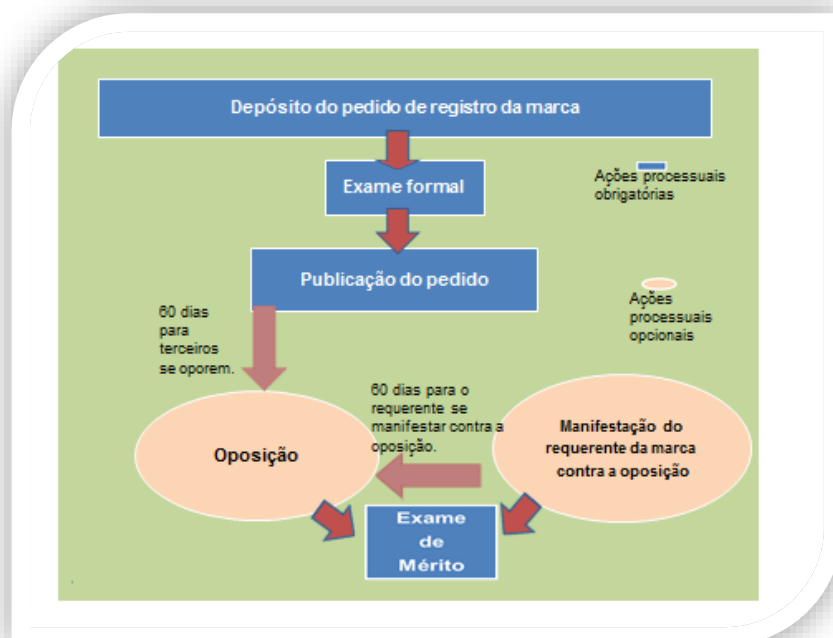
Fonte: Elaboração própria

Após o depósito, cuja data serve de referência para observação de impedimento a posteriores sinais semelhantes ou afins, é realizado o exame formal. Esse exame ocorre antes da publicação do pedido de registro na RPI, para que a ausência de documentação, má qualidade gráfica das figuras ou até mesmo questões relacionadas às taxas pagas sejam sanadas para que o processo possa seguir os seus ritos. No entanto, os dez anos da vigência apenas são contados a partir da data de publicação da concessão do registro. Destaque-se que o não cumprimento de eventuais exigências formais pode implicar a não constituição do processo e o seu prosseguimento à publicação.

A publicação dos pedidos de registro de marcas ocorre na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial – RPI, publicação semanal, onde constam todos os despachos proferidos nos processos. A partir da data da publicação, abre-se o prazo de 60 dias para a interposição de oposição por terceiros que se sintam afetados pelo pedido de registro publicado. As alegações podem trazer ao exame elementos que a busca por anterioridades impeditivas ou a observação quanto à distintividade absoluta dos sinais não despertaria. É o caso da aplicação do inciso V do artigo 124 da LPI, por exemplo, onde a marca requerida se confunde com o nome comercial de terceiros.

Após a publicação da oposição, o requerente do pedido poderá, opcionalmente, se manifestar sobre as alegações em até 60 (sessenta dias). Todas as etapas até aqui descritas estão na figura a seguir:

Figura 5. Fluxo inicial detalhado do processo de marca no INPI



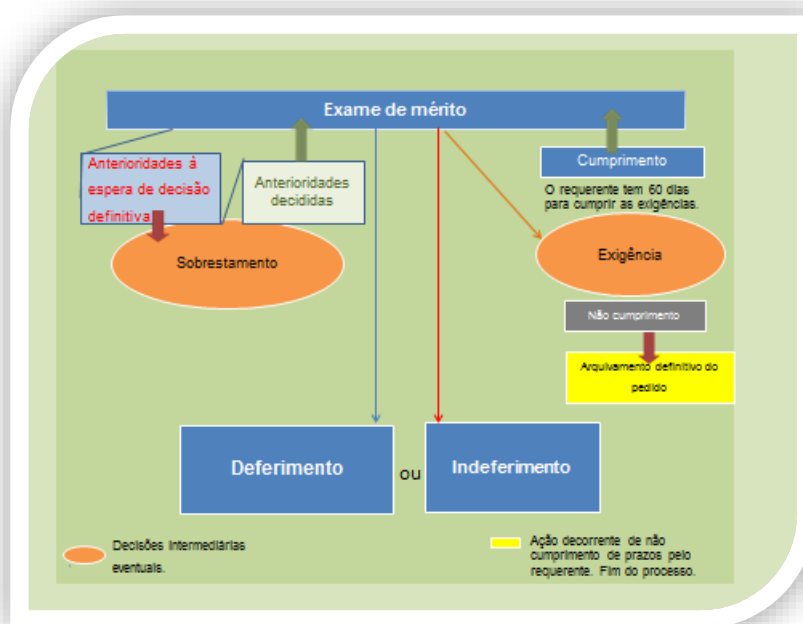
Fonte: Elaboração própria.

Passado o período de oposição e sua eventual manifestação, o pedido de registro sofrerá o exame de mérito que resultará, em geral, no seu deferimento ou indeferimento.

Para fins didáticos, as ações processuais de parte do requerente ou usuário estão dispostas em duas categorias: as opcionais e as obrigatórias. A oposição e a manifestação contra a oposição são dois atos não obrigatórios, porém, eles podem influenciar na decisão proferida pelo examinador.

A **Figura 6** a seguir traz os detalhes sobre o exame.

Figura 6. Etapas do exame de mérito do pedido de registro de marcas.



Fonte: Elaboração própria.

O exame de mérito do pedido consiste em observar as proibições legais expressas essencialmente no artigo 124 da LPI. Entre elas, existem as consideradas “absolutas” e aquelas denominadas “relativas”. Conforme Gonçalves (2003) abordou,

o primeiro grupo, dos impedimentos absolutos, é constituído pelas proibições relacionadas aos elementos inerentes ao sinal e as suas relações com o interesse público. No segundo grupo, aquele dos impedimentos relativos, estão incluídas as proibições baseadas na semelhança do sinal reivindicado com outras marcas registradas ou, até mesmo, com outros direitos de terceiros, tais como os direitos personalíssimos e demais de propriedade intelectual como são os casos das obras protegidas pelo Direito de Autor, desenhos industriais, além de nomes comerciais, como foi exemplificado anteriormente.


No decorrer do exame, existe a possibilidade de que sejam encontradas anterioridades ainda pendentes de decisão final. Neste caso, o examinador não pode proceder à decisão quanto ao deferimento ou ao indeferimento do pedido até que seja definida a situação final da anterioridade. Esse fato gera o despacho de “sobrestamento” do pedido de registro, que está expressa na figura 5 como decisão intermediária eventual.

Outra decisão intermediária eventual comum durante o fluxo de exame dos pedidos de registro são as exigências de mérito. Elas são proferidas a fim de que sejam saneadas dúvidas quanto à classe da NCL ou especificação dos produtos ou serviços apresentados, atividade social do requerente, autorização para a utilização de nome civil, autorização para registrar outros direitos de terceiros como marcas e outras. Existem ainda as exigências comuns aos pedidos de registro de marca coletiva e de certificação. Caso a exigência não seja cumprida no prazo de 60 dias, o pedido de registro é definitivamente arquivado.

Quanto às proibições legais, estão apresentadas a seguir algumas das proibições relevantes à pesquisa para a possível construção de indicadores sobre a motivação de indeferimentos. Os dados extraídos desses levantamentos têm o potencial

de avaliar os gargalos existentes no conhecimento dos usuários acerca dos aspectos relacionados ao sistema de Propriedade Industrial.

Quadro 10. Exemplos de proibições absolutas ao registro da marca no Brasil⁴⁹.

Proibições absolutas - Incisos -	Exemplos de aplicação da norma legal
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;	
VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, 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, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;	<p>CONTROLE DIGITAL – marca nominativa irregistrável para identificar desenvolvimento de programas de computador.</p> <p>FAST FOOD – marca nominativa irregistrável para identificar serviços de alimentação</p>
X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;	

Fonte: elaboração própria a partir da LPI e do manual de Marcas do INPI.

Nos exemplos do **Quadro 11** onde houve a aplicação do inciso I do artigo 124 da LPI, os requerentes utilizaram a reprodução da bandeira brasileira e da Torre Eiffel, monumento este reconhecido internacionalmente. Vale, no entanto, atentar que, O

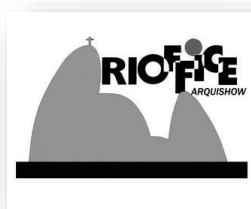
⁴⁹ Exemplos contidos no Manual de Marcas do INPI. Disponível em: <<https://manualdemarcas.inpi.gov.br>>. Acesso em: 15 mar. 2017.

Manual de Marcas do INPI⁵⁰, publicado em fevereiro de 2017, trouxe o entendimento de que a representação estilizada de monumento, brasão, armas, medalha, bandeira, emblema e distintivos são passíveis de registro, como nos exemplos a seguir:

Quadro 11. Exemplos de sinais registráveis com a utilização de monumentos



Sinal registrável pela simplificação dos traços, descaracterizando o monumento, que é elemento secundário, além da utilização de parte do mesmo como letra integrante do elemento nominativo da marca.⁵¹



O monumento está representado com formas simplificadas.⁵²

Fonte: entendimentos firmados pela 2ª instância administrativa (CGREC) na aplicação da LPI nos pedidos de registros de marcas.

Ao indeferir um pedido de registro com base no inciso VI do artigo 124 da LPI, o examinador de marcas do INPI o faz pela análise da distintividade do sinal. Como está exposto no capítulo destinado à Função da Marca, o sinal deve ser hábil a dife-

⁵⁰ Para consultas ao Manual de Marcas: manualdemarcas.inpi.gov.br

⁵¹ CASA DA MÃE JOANA COMERCIAL LTDA ME. **CASA DA MÃE JOANA**. Processo nº 823594750, 19 jul. 2001, 13 mar. 2007. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1432257>>. Acesso em: 15 mar. 2017.


⁵²FLEX EDITORA E EVENTOS LTDA. **RIOFFICE ARQUISHOW**. Processo nº 901188840, 17 set. 2008, 17 jan. 2012. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2169576>>. Acesso em: 15 mar. 2017.

reenciar os produtos ou serviços de outros similares ou afins. Neste sentido, os usuários do sistema de propriedade industrial devem estar atentos às suas escolhas e os profissionais responsáveis pela criação de marcas devem ser conscientizados sobre os critérios legais. Aqui, reside a importância da inserção do tema nos ambientes de *marketing e branding*.

Entre as proibições elencadas no quadro anterior, o inciso VI do artigo 124 merece destaque, já que esta pesquisa teve como referências teóricas importantes a função econômica da marca e a distintividade da mesma como principal requisito para a obtenção de proteção legal.

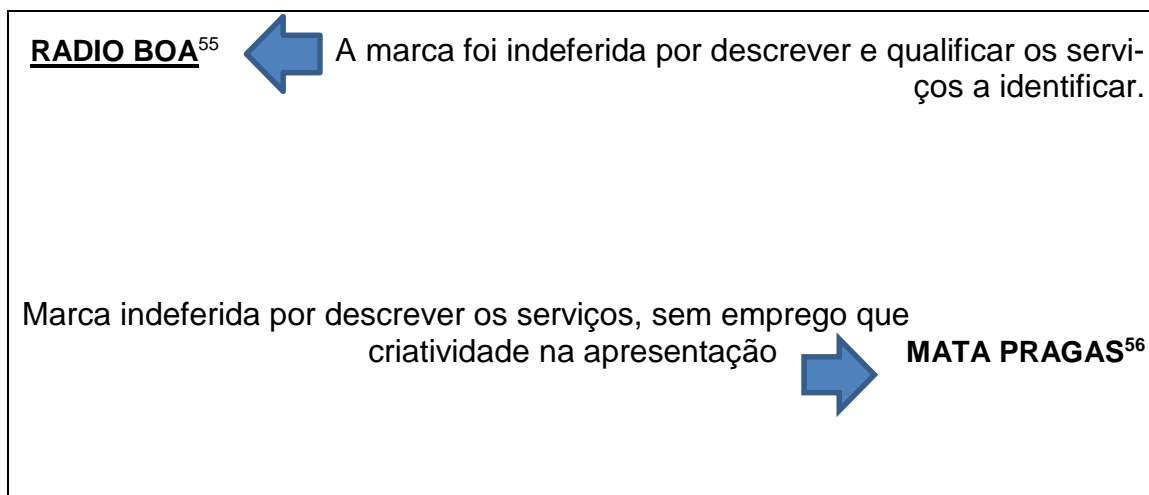
A aquisição dos conhecimentos necessários à colocação no mercado de marcas registráveis pode evitar casos como alguns encontrados entre os pedidos de registro depositados no período estudado. Os pedidos apontados na figura 10 foram arquivados após indeferimento como com base no inciso VI do art. 124 da LPI.

Quadro 12. Exemplos de marcas indeferidas pelo inciso VI do artigo 124 da LPI.

<p><u>Sociedade Brasileira de Coaching de Bem-Estar e Saúde</u>⁵³</p> <p><u>FESTA DA MÚSICA DE MINAS GERAIS</u>⁵⁴</p> <p></p> <p>As marcas acima foram indeferidas por descreverem e apresentarem características dos serviços a identificar, sem apresentar qualquer criação distintiva.</p>

⁵³ LUCIANA OQUENDO PEREIRA LANCH. **SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING DE BEM-ESTAR E SAÚDE.** Processo nº 908520441, 30 out. 2014. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3115835>>. Acesso em: 20 mar. 2017.

⁵⁴ VEREDAS PRODUÇÕES LTDA. **FESTA DA MÚSICA DE MINAS GERAIS.** Processo nº 904322874. 05 dez. 2011. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em: 20 mar. 2017.



Fonte: elaboração própria, a partir da TMview em 20 de março de 2017⁵⁷.

Algumas proibições relativas demandam a manifestação dos incomodados com o pedido de registro de marcas. Essas manifestações podem ser apresentadas no momento da oposição (como já visto), no Processo administrativo de Nulidade – PAN ou na Ação Judicial de Nulidade (procedimentos esses após o registro). Dos dispositivos apresentados na figura a seguir, o inciso V demanda obrigatoriamente manifestação da parte incomodada para que seja aplicado.

Quadro 13. Algumas proibições relativas ao registro de marca no Brasil

Proibições relativas
- Incisos -
V- reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

⁵⁵ MEGA EMPRESA DE COMUNICAÇÕES LTDA. **RADIO BOA**. Processo nº 904292606, 28 nov. 2011. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em: 20 mar. 2017.

⁵⁶ MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA. **MATA PRAGAS**. Processo nº 904284590, 24 nov. 2011. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em: 20 mar. 2017.

⁵⁷ Esta ferramenta de buscas está detalhadamente apresentada no Capítulo 4 desta tese.

XII – reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação de terceiro (...);
XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
XIX – 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;

Fonte: Elaboração própria a partir da LPI.

Ressalte-se que as proibições expostas no quadro 6 retratam apenas parte das possibilidades de impedimento com base nas proibições relativas. No entanto, mereceram destaque no presente trabalho pelo conhecimento da grande incidência de indeferimentos com base nelas⁵⁸.

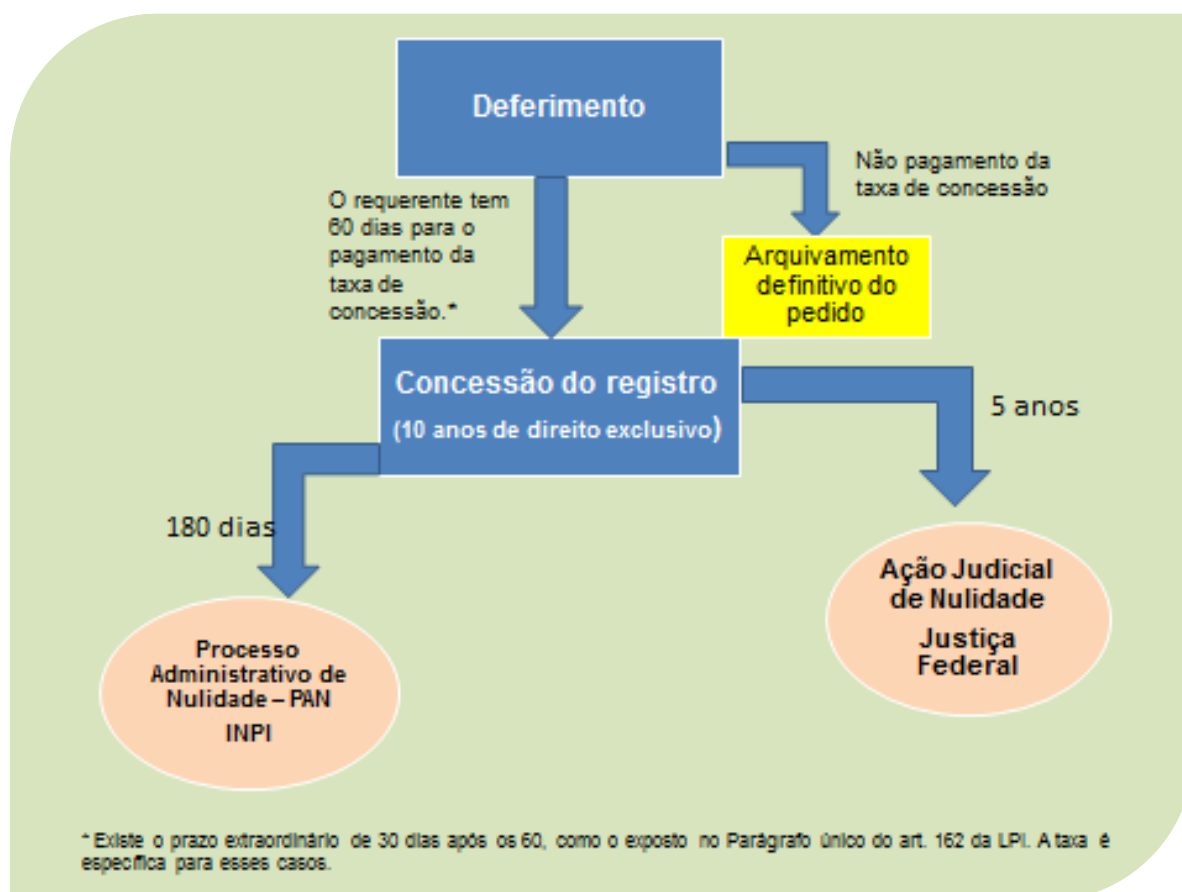
Após as etapas descritas anteriormente, não havendo pendências para decisão definitiva, o pedido de registro é deferido (ou aceito) ou indeferido (negado).

A publicação na RPI do deferimento do pedido abre o prazo de 60 dias para o pagamento da taxa de concessão do registro e do primeiro decênio. Ainda existe o prazo extraordinário de 30 dias após o prazo ordinário, com valor da taxa adicional correspondente pela utilização do prazo extraordinário. Caso a taxa de concessão não seja paga em um dos dois períodos, o pedido é definitivamente arquivado. A vigência da proteção legal começa na data da publicação da concessão. Muito pedidos de registro são arquivados pelo desconhecimento da necessidade do pagamento da taxa

⁵⁸ O trabalho não levantou quantitativamente essa incidência, portanto, recomenda-se esse levantamento em futuras pesquisas.

ou pelo fato de o requerente não possuir mais o interesse pela marca no momento do deferimento.

Figura 7. Passos após o deferimento do pedido de registro



Fonte: Elaboração própria.

O indeferimento do pedido de registro é o posicionamento do INPI quanto à não registrabilidade do sinal pretendido como marca. No entanto, em respeito ao direito ao contraditório, o requerente ainda pode recorrer ao indeferimento do pedido, através de petição específica no prazo de 60 dias após a publicação do indeferimento. Cabe à Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade do INPI-CGREC (segunda instância administrativa do INPI) emitir parecer sobre o recurso,

porém a decisão sobre a reforma ou manutenção do indeferimento cabe ao Presidente do INPI.

Figura 8. Passos após o indeferimento do pedido de registro



Fonte: Elaboração própria.

Em caso de manutenção do indeferimento, o pedido de registro é definitivamente arquivado, restando ao requerente recorrer às medidas judiciais cabíveis. No caso da reforma do indeferimento, o pedido de marca é concedido e inicia-se o prazo para o pagamento da concessão e primeiro decênio.

4 METODOLOGIA PARA A UTILIZAÇÃO DOS DADOS DE MARCAS

A tese teve como principal objetivo demonstrar as possibilidades da exploração dos dados presentes nos pedidos de registro de marcas no INPI/Brasil e, para que tivesse eficácia nos seus resultados, foram utilizadas diversas estratégias de levantamentos, principalmente junto à ferramenta TMview⁵⁹. Este capítulo inicia-se com a apresentação dos dados fornecidos pelos depositantes no momento do depósito do pedido de registro de marca. Na segunda parte, estão apresentadas as principais características de cada ferramenta de buscas utilizada. Em seguida, estão descritas as principais estratégias de levantamento dos dados contidos nos documentos de marcas utilizadas nesta pesquisa, destacando-se que foram tratadas como possíveis caminhos para as inesgotáveis possibilidades de tão rico universo informacional.⁶⁰ Vale ressaltar que nas buscas relacionadas às classes de Nice com maior quantitativo de pedidos de registro no período, foram utilizadas estratégias diferentes em cada classe, já que o objetivo foi o de demonstrar o maior número possível de possibilidades. Da mesma forma, as buscas relacionadas às empresas selecionadas para o estudo, foram empregadas estratégias diferentes.

No momento em que a utilização dos dados contidos nos documentos de marcas for uma prática como indicador de atividade mercadológica, assim como o é o uso das informações contidas nos documentos de patente para estudos e construção de indicadores tecnológicos, será quebrado o paradigma, segundo o qual, a utilização do

⁵⁹ As outras duas ferramentas, o IPAS e o Sistema *Web* do INPI, foram utilizadas com objetivos específicos, especialmente, quando a TMview não permitiu acessar determinadas informações detalhadas sobre os processos de marcas ou características dos seus titulares.


⁶⁰ As estratégias aplicadas para as demonstrações sobre a distintividade das marcas não foram detalhadas neste capítulo, pois as mesmas serão descritas simultaneamente à apresentação dos resultados no Capítulo 5 da presente tese.

sistema de registro de marcas ocorre apenas com o objetivo de proteção dos sinais distintivos. Foi esse “novo olhar” que este trabalho pretendeu propagar.

4.1 AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DOCUMENTOS DAS MARCAS

As informações contidas nos documentos de marcas são constituídas por dados fornecidos ao INPI pelo requerente do registro de marca no momento do depósito do pedido de registro. Após o preenchimento dos formulários de pedido de registro, o IPAS⁶¹ é alimentado com esses dados que compõem o processo e acompanham toda a trajetória da marca no INPI. A seguir está um exemplo de pedido de registro de marca publicado na RPI.

Figura 9. Exemplo de pedido de registro publicado na RPI

912026022	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) Titular: CARMEM LUCIA FERREIRA DA SILVA [BR/RO] Data de depósito: 08/12/2016 Apresentação: Mista Natureza: Marca de Produto Elemento nominativo: QUEIJO MUSSARELA Jóia CFE: 3.4.2, 7.15.22, 26.1.15 e 27.5.1 NCL(10): 29 Especificação: LATICÍNIOS; LEITE; QUEIJOS; REQUEIJÃO;	
Procurador: Hilda Balbino Giacomolli		

Fonte: RPI nº 2409, de 07 de março de 2017⁶².

O exemplo da **Figura 9** mostra um pedido de registro para marca mista, cujo depósito no INPI foi em 08 de dezembro de 2016. A classe de produtos reivindicada foi a NCL (10) 29, que identifica produtos alimentícios e o requerente é uma pessoa física residente no estado de Rondônia, Brasil. Como foi possível constatar os dados

⁶¹ O tópico 4.2 detalha o IPAS.

⁶² Disponível em <<http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>>. Acesso em 20 mar. 2017.

estão distribuídos em três grupos: dados do requerente, dados da marca e dados sobre os produtos ou serviços reivindicados. As figuras seguintes mostram esses três grupos e as possibilidades que eles apresentaram:

Quadro 14. Dados sobre o requerente/titular

Item informado	Conteúdo	Possibilidades
Dados sobre o requerente/titular	Nome, porte empresarial, residência, e natureza jurídica.	Categoriza em pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeiro e permite cruzamentos com outras bases de dados internas ou externas ao INPI.

Fonte: Elaboração própria

O requerente é a pessoa jurídica ou a pessoa física que deposita o pedido de registro de marca no INPI. A partir do momento em que o registro é concedido, ele passa a ser identificado como o titular da marca.

Quadro 15. Dados sobre a marca

Item informado	Conteúdo	Possibilidades
Elemento nominativo da marca	Uma ou mais palavras incluindo combinações de letras, números e neologismos.	Qualidade do sinal – registrabilidade e distintividade
Elemento figurativo da marca	Desenho, imagem, figura ou símbolo.	Registrabilidade e distintividade
Apresentação	Nominativa, Figurativa, Mista ou Tridimensional	Estratégia de proteção.
Natureza	Marca de produto, marca de serviço, marca coletiva ou marca de certificação	Estratégia de proteção e o segmento de mercado onde atua o requerente da marca.
Datas	Depósito, concessão, vigência ou caducidade	Índices temporais
Status do pedido	Pedido, registro, arquivado ou extinto.	Análise quanto à situação do processo dentro do INPI.

Fonte: Elaboração própria

Quadro 16. Dados sobre os produtos ou serviços

Item informado	Possibilidades
<p style="text-align: center;">NCL</p> <p style="text-align: center;">e</p> <p>Especificação dos produtos ou serviços a serem identificados.</p>	<p>Observação do segmento de mercado de interesse pelo requerente.</p> <p>Estudo da relação dos itens especificados com a marca: distintividade</p>

Fonte: Elaboração própria.

Além dos grupos apresentados anteriormente, é relevante observar também se o usuário fez o seu depósito da marca com ou sem o auxílio de um procurador, pois tal informação auxilia a análise quanto à autonomia dos usuários para o manuseio do sistema, o que pode implicar maturidade sobre o tema e/ou a facilidade de acesso ao sistema de proteção de marcas.

A exploração dessas variáveis conjugada à revisão da literatura acerca da função da marca permitiram as análises apresentadas no Capítulo 5 deste trabalho.

4.2 FERRAMENTAS UTILIZADAS

4.2.1 TMview

A TMview é uma base de dados gratuita que contém as informações fornecidas pelos escritórios nacionais ou regionais responsáveis pelos registros de marcas. A importância dessa ferramenta ainda não foi devidamente reconhecida. Por meio dela, os profissionais de *branding* e as empresas podem conseguir realizar pesquisas que permitam que os mesmos optem por marcas que poderão ser protegidas de forma mais eficiente, evitando gastos desnecessários com o emprego de sinais que não terão êxito na obtenção da proteção garantida com o registro das marcas. Além disso,

por meio de tal ferramenta, torna-se possível acompanhar o movimento dos concorrentes através de seus segmentos de atuação de forma a aferir suas estratégias comerciais⁶³. Para estudos elaborados com os dados dos pedidos de registro de marcas ela é na atualidade a mais acessível e mais completa nas possibilidades de elaboração de estratégias.

O idioma selecionado para o manuseio da ferramenta TMview para este trabalho foi o Inglês, embora exista a opção de utilizá-la na Língua Portuguesa de Portugal. No entanto, para evitar conflitos nas diferenças de significados no uso da língua entre o país ibérico e o Brasil, optou-se pelo uso do idioma acima especificado.

Como está demonstrado, foi delimitada a busca ao território brasileiro, porém é possível estender aos países ou territórios que interessarem simultaneamente. O campo “*trade mark type*” engloba as apresentações das marcas e, ao ser realizada a busca com a utilização de palavras-chave no campo “*trademark name*”, somente são contempladas as apresentações mista (*combined*) e nominativa (*word*); assim, as marcas figurativas (*figurative*) e tridimensionais (*3D*) não são contempladas, pelo fato de as buscas por marcas, por meio da utilização da ferramenta, só poder ocorrer a partir da inserção do elemento nominativo das mesmas; tal aspecto merece atenção ao analisar o quantitativo geral de depósitos de marcas. O campo “*trade mark status*” refere-se à situação em que o pedido de registro se encontra no INPI brasileiro.

A seguir, estão listadas as variáveis utilizadas nesta tese e as possibilidades que elas oferecem para a realização de pesquisas com as informações contidas nos pedidos de registro de marcas.

⁶³ A ferramenta é gratuita e está disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview>>.

- a) *Find Term* – Palavra ou frase que consta nas marcas a serem buscadas. Essa opção está presente na primeira tela da ferramenta e incorpora as mesmas possibilidades e resultados do campo *Trademark name* da busca avançada.
- b) *Trademark name* - Essa opção já se encontra na busca avançada e permite que sejam combinadas com outras variáveis na busca da marca. Neste campo, é possível que sejam realizadas buscas com a utilização de palavras-chave no elemento nominativo da marca, o que demonstrou ser eficaz especialmente para estudos voltados para determinados setores econômicos.
- c) *Designated Territories* - Para estudos que implicam buscas em mais de um país ou território, existe a possibilidade de que sejam escolhidos os territórios para onde o pedido de registro de marca foi designado através do Protocolo de Madri. Sendo assim, basta escolher um ou mais territórios designados. Essa opção é possível na busca avançada.
- d) *Trade mark offices* – Com essa opção na busca avançada, é possível identificar onde as marcas tiveram o seu processo de registro iniciado, independente do território designado para sua proteção.⁶⁴
- e) *Trade mark type* – Nesse campo, é possível selecionar a apresentação da(s) marca(s) a ser(em) pesquisada(s). As apresentações consideradas neste trabalho devido ao que a LPI definiu como passíveis de registro no Brasil foram:
- . 3D –tridimensionais;
 - . *Combined* – mistas
 - . *Figurative* - figurativas
 - . *Word* – nominativas

⁶⁴ A presente pesquisa somente considerou os pedidos de registro de marca depositados no Brasil com vias de proteção no país.

Ressalte-se que, para que figurem nos resultados as marcas tridimensionais e as figurativas, o campo *trade mark name* deve estar em branco.

f) *Trade mark status* – Aqui, é possível selecionar as marcas de acordo com a situação do seu processo nos escritórios pesquisados:

Filed (Pedido) – processo aguardando decisão definitiva;

Registered (Registro)– marca no período de vigência da proteção;

Expired (Extinto)– registro não prorrogado;

Ended (Arquivado) – processo finalizado, sem que tenha sido obtido o registro.⁶⁵

g) O campo *Applicant name* é utilizado para as buscas das marcas de determinado requerente ou titular. Para fins desta pesquisa, entende-se o requerente como aquele cuja marca ainda não obteve o *status* de registro. Quando a marca chega a ser registro, esse requerente passa a ser denominado titular passando sua marca ao *status* de registro vigente. Este campo engloba a possibilidade da utilização de palavras-chave em estratégias direcionadas a identificar aspectos específicos de requerentes e/ou titulares.

h) A variável *Nice class (NCL)* oferece ricas possibilidades, uma vez que é possível realizar de uma só vez levantamentos nas 45 classes, escolher intervalos entre classes (por exemplo, da NCL 2 a NCL 24) ou selecionar apenas aquelas de interesse (ex: NCL 1, NCL 3 ou NCL 6). No entanto, pelo grande nível de agre-

⁶⁵ Para melhor compreensão dos termos empregados na construção do presente trabalho, observe-se que quando houver referência a “depósito” de pedido, o texto está apresentando a entrada do processo de pedido de registro de marca no INPI. Faz-se também necessária a observação à distinção entre “requerente” e “titular”, onde o primeiro é aquele cuja marca não possui o *status* de registro, enquanto o titular é considerado aquele que já é proprietário de uma marca devidamente registrada.

gação de algumas classes, a ausência da possibilidade de pesquisar diretamente as especificações dos produtos ou serviços, gerou a necessidade de criar estratégias que combinassem NICE a outros elementos.

- i) *Application Date* – Nesse campo, foi possível delimitar o intervalo temporal estudado, onde foram explorados mais intensamente os pedidos de registro que ingressaram no INPI/Brasil entre os dias 01º de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2016. Esse intervalo foi escolhido pela possibilidade de em dez anos de tramitação no órgão, já haver decisões e tendências nas escolhas das marcas, além da possibilidade de observação de tendências mais atuais. No entanto, como a vigência do registro da marca é de 10 anos, foram observados poucos registros extintos.

A próxima figura apresenta a tela de busca avançada da ferramenta TMview com os campos citados:

Figura 10. Tela de busca avançada a TMview para a busca geral

Fonte: TMview, em 21 fev. 2017.

Como é possível observar na **Figura 10**, o Brasil foi escolhido como exemplo de território pesquisado e de escritório de propriedade industrial. Como não foram selecionados nem tipos de marcas e nem *status*, todos os critérios apareceram nessa busca. Da mesma forma, como não há elemento nominativo (*trade mark name*) delimitando a busca, as marcas figurativas e tridimensionais também contaram desse quantitativo geral. Além disso, todas as classes de produtos e serviços e todos os titulares e requerentes de marcas figuraram do resultado geral da pesquisa da tela.

4.2.2 IPAS

O *Industrial Property Automation System* - IPAS é um *software* desenvolvido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e utilizado pelo INPI/Brasil desde 2013.

Somente podem utilizar o IPAS os servidores do INPI que lidam com os pedidos de registro de marcas e o seu acesso é feito pela rede interna da instituição.

No IPAS, é possível visualizar todos os documentos relacionados aos pedidos de registro de marcas eletronicamente, pois mesmo os pedidos e demais petições ingressados em papel estão na plataforma após digitalização.

Como foi visto anteriormente, a busca por anterioridades impeditivas é uma das etapas do exame e o IPAS possibilita essa busca na forma fonética e nominativa, além de existir a possibilidade da realização de buscas figurativas. A primeira permite que sejam encontradas as anterioridades semelhantes foneticamente e são apresentadas em ordem de semelhança decrescente do ponto de vista percentual.

Na busca nominativa, o examinador elege os termos a serem levantados e os resultados mostram as diversas inserções que eles tiveram nos conjuntos de marcas anteriores ou pode ser realizada a busca por termo exato, onde somente as marcas idênticas na escrita do elemento nominativo são capturadas pela busca.

A ferramenta também permite a realização de buscas avançadas sobre os dados bibliográficos dos pedidos de registro. Nessa modalidade, é possível que se façam buscas por titulares, natureza e apresentação de marcas. Também é possível delimitar as classes de NICE a serem pesquisadas, além de datas de recorte e *status* dos pedidos.

As maiores diferenças do IPAS em relação TMview consistem na possibilidade de acesso a informações detalhadas sobre os titulares de marcas, aos despachos proferidos no processo de marca e a possibilidade de buscas por natureza da marca. No entanto, o acesso restrito aos servidores do INPI é um obstáculo à realização de pesquisas tendo como base a sua utilização. Por essas razões, nesta pesquisa de

tese o IPAS foi utilizado como recurso apenas para a realização de determinadas demonstrações.

4.2.3 Sistema Busca *Web*

O INPI disponibiliza o Sistema Busca *Web* em seu portal na internet gratuitamente. No entanto, o acervo contido nessa base de dados está restrito a documentos publicados a partir do ano de 2000, como está informado na própria ferramenta.

Existem duas categorias de pesquisas no Busca *Web*. A primeira é denominada “pesquisa básica” e apenas permite que seja pesquisado o pedido de registro por número de processo específico.

No menu, existe a opção “Marca” e ao acessá-la, podem ser pesquisados elementos nominativos no campo “marca” e a busca pode ser feita por marca exata ou por radical, onde o termo pode estar inserido no conjunto da marca de diferentes formas. Esta ferramenta permite a busca por classe de NICE no campo específico destinado a esta classificação. A ferramenta traz o *link* com a Classificação Internacional de Produtos e Serviços – NCL, como mostra a figura a seguir:

Figura 11. Tela da pesquisa básica do Sistema Busca Web do INPI.

The screenshot shows the INPI search interface. At the top, there are navigation tabs: BRASIL, Acesso à informação, Participe, Serviços, Legislação, and Canais. Below this is the header for the Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. The main heading is 'Consulta à Base de Dados do INPI'. There are links for [Início | Ajuda? | Login | Cadastre-se aqui.]. Below the header, there are search options: » Consultar por: **Base Marcas** | Pesquisa Básica | **Marca** | Titular | Cód. Figura | Finalizar Sessão. A note below says: 'Forneça abaixo as chaves de pesquisa desejadas. Utilize a Pesquisa Avançada para criar consultas específicas. Evite o uso de frases ou palavras genéricas.' The search form includes: 'Tipo de Pesquisa: Exata Radical ?', 'Marca: ?', 'Classificação de Nice - NCL: ? << Classificação de Nice >>', and 'Nº de Processos por Página: 20 ▾'. At the bottom of the form are buttons for 'pesquisar »' and 'limpar'. At the very bottom, there is contact information: 'Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910 | Rua São Bento, 1 - Centro - RJ - CEP: 20090-010' and the logo 'Fale Conosco'.

Fonte: INPI⁶⁶.

O Busca Web ainda apresenta no seu menu a possibilidade de que seja realizada, através do campo “titular” a busca por CPF/CNPJ ou nome da empresa, instituição ou pessoa física sobre a qual exista interesse em conhecer as marcas depositadas sob a sua titularidade. Essa funcionalidade permite identificar tendências de mercado ou estratégias de diversificação, como por exemplo, no caso de uma empresa reconhecida por atual em um segmento específico, depositar pedido de registro de marca em classe diferente. Isso foi observado nos depósitos de pedidos de registro de marcas da empresa Lojas Renner S.A que, embora conhecida no segmento de comércio do vestuário, registrou junto ao INPI/Brasil, a marca nominativa YOUCOM⁶⁷, na NCL 16, para identificar “artigos de papelaria e livros”.

⁶⁶ Para acessar a busca: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp>.

⁶⁷ LOJAS RENNER S/A. **YOUCOM**. Processo nº 840529155, 28 mai. 2013, 23 de fev. 2016. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2874079>>. Acesso em: 22 abr. 2017.

A pesquisa avançada no Sistema Busca *Web* permite que seja expandida a estratégia para seleções quanto à apresentação da marca e à sua natureza (produto, serviço, coletiva ou certificação), embora nesta pesquisa de tese, somente os pedidos de registro de marcas de produto e de serviço tenham sido os principais objetos. Além disso, é possível selecionar a opção de apenas aparecerem nos resultados os “pedidos vivos”, ou seja, excluindo aqueles que foram arquivados ou registros extintos. Um resultado de pesquisa avançada está na figura a seguir:

Figura 12. Tela de uma pesquisa avançada de marcas no Busca Web

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Consulta à Base de Dados do INPI [Início | Ajuda?]

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura] 1/1

Marca

Nº do Processo: **905522478**
 Titular: INDUSTRIA YOSSAM LTDA
 Marca: SABONETE PLUMA
 Procurador: DO NASCIMENTO SOUZA ADVOGADOS
 Data do Depósito: 09/11/2012
 Situação: Pedido de registro de marca indeferido
 Apresentação: Nominativa
 Classe Nice:NCL(10) 03
 Natureza: De Produto
 Especificação:Sabonetes;

Petições ?

Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	850120193429	09/11/2012	-	389	INDUSTRIA YOSSAM LTDA		-

Publicações ?

RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2326	04/08/2015	Indeferimento do pedido	Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 823486290 (SUAVE PLUMA). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - 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; Fica ainda consignada, a título de subsídios futuros, a identificação dos pedidos de registro anteriores de nºs 900547634 e 830050892, ainda não registrados, porém igualmente colidentes com o presente sinal.
2206	16/04/2013	003	

Fonte: INPI⁶⁸.

Como foi possível observar na **Figura 12**, a busca no Busca *Web* traz uma qualidade de informações importante para os estudos com base nos documentos de

⁶⁸ Disponível em:

<<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2735273>>.

marcas do INPI: as razões para o indeferimento do pedido de registro no campo “detalhes do despacho”. Essa informação não é acessada pela TMview, esse aspecto é relevante, pois, quando o número de arquivamentos é muito representativo, a ausência de acesso às razões para o indeferimento que antecedeu o arquivamento pode tornar a pesquisa incompleta, dependendo do objetivo da mesma. No entanto, uma das motivações para a exploração da base de dados de marcas do INPI reside exatamente na compreensão do uso que os atores estão fazendo do sistema e qual é o seu nível de conhecimento acerca da registrabilidade das marcas. No exemplo anterior, o indeferimento foi motivado pela existência de marca semelhante para identificar produtos afins (inciso XIX do artigo 124 da LPI).

4.2.4 Quadro comparativo das três ferramentas para buscas de marcas utilizadas

O **Quadro 17** traz um resumo comparativo entre as três ferramentas elencadas destacando as principais vantagens e as desvantagens de cada uma delas.

Quadro 17. As vantagens e desvantagens das ferramentas TMview, Ipas e Sistema Busca Web

Ferramenta	Vantagens	Desvantagens
TMview	Acesso gratuito pela internet. Possibilidade de estudos que englobem outros países/territórios e escritórios de propriedade industrial Possibilidade de fazer buscas por apresentação da marca (tipo).	Sem acesso a informações mais detalhadas sobre os depositantes de marcas, tais como o estado brasileiro de residência do requerente ou titular. As marcas coletivas e de certificação não são contempladas. Não é possível acessar informações sobre os despachos nos processos.
IPAS	Acesso a dados mais detalhados dos processos de marcas. Possível acessar detalhes processuais, tais como, razões de indeferimento.	Acesso limitado a funcionários do INPI pela rede interna do órgão.

Ferramenta	Vantagens	Desvantagens
Busca Web	Acesso gratuito. Possibilidade de acompanhar todo o fluxo do processo do registro de marcas com detalhes sobre os despachos relacionados a ele. Acesso aos despachos realizados pelo examinador do pedido de registro.	Levantamentos limitados. Limitação temporal, tendo em vista a base só ter sido carregada com informações a partir do ano 2000.

Fonte: Elaboração própria.

Uma vez apresentadas as características das ferramentas utilizadas, o próximo tópico traz as estratégias empregadas nas buscas.

4.3 ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA O LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DOCUMENTOS DE MARCAS

Como foi apresentado na **Figura 12**, o Brasil foi o território selecionado na TMview, assim como foi selecionado como “escritório” o INPI, uma vez que o país não é participante do Protocolo de Madri, que é a razão para que apareça a opção WIPO como escritório ao acessar a ferramenta. Vale ressaltar que é possível fazer a busca simultânea em vários países/territórios e escritórios de Propriedade Industrial.

Devido ao grande volume de pedidos depositados anualmente no INPI/Brasil, muito em parte, atribuído ao sistema uni classe e ao fato de o registro da marca estar potencialmente relacionado a estratégias de mercado recentes, foi delimitado o espaço temporal para depósitos realizados no INPI durante 10 (dez) anos: de 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016.

Ressalte-se que para o levantamento geral dos depósitos realizados no período, não foi selecionado *status* algum no campo específico.

4.3.1 Distribuição por *status* das marcas depositadas no período

Na TMview, mantendo o período de interesse para este trabalho selecionado, que foram todos os depósitos realizados entre 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016, foi feito um levantamento quantitativo específico, selecionando separadamente cada um dos *status* de interesse à presente pesquisa: pedido, registro, arquivado e extinto.

4.3.2 Distribuição por apresentação das marcas depositadas no período

Para demonstrar a distribuição das marcas segundo a sua apresentação no quantitativo geral dos depósitos do período de tempo estudado, a ferramenta utilizada foi a TMview, selecionando as 4 (quatro) apresentações individualmente no campo “tipo de marca” (*trade mark type*). Outros levantamentos que implicaram as diferentes apresentações das marcas foram feitos em casos específicos apresentados no Capítulo 5 do presente trabalho.

A fim de apresentar as marcas tridimensionais e as tendências na sua reivindicação, foi realizado na TMview o levantamento quanto às classes mais reivindicadas no período e coletados exemplos correspondentes a elas.

Devido ao período estudado, o número de registros extintos foi muito pouco representativo. No entanto, já que houve a incidência, foram realizadas na TMview, buscas para que fosse possível identificar as causas da extinção. O IPAS foi utilizado como ferramenta auxiliar de acesso aos detalhes dos processos.

Foi executada uma estratégia para identificação das marcas extintas registradas em mais de uma classe, a fim de serem apresentadas como exemplos.

4.3.3 Distribuição dos depósitos pela natureza da marca

Como as classes de Nice de 1 a 34 referem-se a produtos, foi utilizada a estratégia no campo Nice *Class* da TMview: “1..34”. No caso do levantamento de marcas depositadas para identificar serviços, a estratégia no campo Nice *Class* foi: “35..45”.

Para as pesquisas relacionadas às marcas coletivas e de certificação, foi necessária a utilização do IPAS, já que a TMview não permite a busca por natureza da marca.

A primeira estratégia empregada no **IPAS** foi o levantamento quantitativo total de depósitos de marcas coletivas realizados no período, seguido pela distribuição quantitativa por *status* dos pedidos. Isso foi realizado com a seleção individual de cada um dos *status*, mantendo-se a seleção temporal e a natureza selecionada. Em seguida, foram identificadas as classes de Nice mais reivindicadas entre os registros da concedidos para marcas coletivas. A etapa seguinte consistiu na verificação no decorrer do período estudado quanto aos depósitos realizados por ano para estas marcas, obtendo-se o número de marcas já registradas, o número de pedidos aguardando decisão e os arquivados para cada ano entre 2007 e 2016. Este levantamento foi feito no IPAS, na busca avançada.

Quanto às marcas de certificação, no IPAS, também foram levantados os *status* dos pedidos depositados no período estudado. Em seguida, foram identificadas as marcas e os respectivos titulares das marcas de certificação já registradas.

4.3.4 Distribuição pelas classes de NICE de todas as marcas depositadas no período estudado

Os levantamentos foram feitos individualmente para as 45 classes do classificador internacional de NICE no campo específico na TMview, com o preenchimento

do recorte de tempo escolhido. Em seguida, foram identificadas as 10 (dez) classes mais reivindicadas para exploração utilizando estratégias variadas.

Foram exploradas as classes mais reivindicadas em produtos e em serviços individualmente utilizando estratégias variadas, as quais estão apresentadas no capítulo referente aos resultados, entre elas:

- a) Apresentação mais reivindicada
- b) Distribuição por *status*
- c) Principais depositantes

Devido ao fato de existirem classes com grande diversidade em tipos de serviços e produtos, como a NCL 35, que abriga todos os tipos de comércio, serviços de escritório, publicidade e organização de eventos comerciais, por exemplo, foi necessário aplicar algumas estratégias de desagregação, para que fosse possível chegar ao segmento de mercado onde a marca pretendia atuar. Caso fosse possível realizar uma busca diretamente nas especificações, isso não seria necessário.

Uma das tentativas de desagregação se deu com a utilização de palavras-chave nas buscas no campo “depositante” e/ou no campo “elemento nominativo da marca”.

A busca por estratégias de desagregação durante esta pesquisa de tese resultou na criação do conceito de “Classe Satélite”, que são consideradas aquelas reivindicadas para produtos ou serviços conexos à classe principal, a qual deve corresponder à principal atividade econômica do depositante. Uma das formas encontradas para identificar a atividade econômica principal do depositante foi muitas vezes o descrito em sua razão social. Além disso, existe a tendência de o primeiro depósito junto ao INPI ser na classe (NCL) relacionada à sua principal atividade. Outra possibilidade reside no depósito simultâneo de classes da NCL afins por pertencerem ao mesmo

segmento. As marcas que são protegidas simultaneamente na NCL 16 (livros), na NCL 41 (serviços de editoração) e NCL 35(venda de livros) são um exemplo dessa situação.

A expressão Classe Satélite foi a escolhida nesta tese por analogia aos objetos ou corpos naturais que orbitam ao redor de um corpo central. A motivação para a elaboração e aplicação desse conceito partiu da observação inicial de algumas lojas no varejo do segmento do vestuário, onde os principais produtos colocados à venda estão contidos na NCL 25⁶⁹. No entanto, em algumas lojas, existe a utilização das marcas de roupas para identificar acessórios de couro, como carteiras e bolsas (NCL 18); bijuterias (NCL 14) e perfumes (NCL 3); além, obviamente da NCL 35, a qual corresponde aos serviços relacionados ao comércio desses produtos. Neste sentido, existe também a tendência dos usuários protegerem suas marcas tanto nas classes de produtos específicas, quanto nas classes de serviços equivalentes, como ocorre com algumas marcas de automóveis, que têm como classe principal a NCL 12 (veículos automotores), a NCL 35 (comércio de veículos) e a NCL 37 (conserto e manutenção de automóveis). A utilização desse conceito pode auxiliar na tentativa de desagregar alguns resultados para análise da NCL 35. Essa estratégia foi empregada nas pesquisas correspondentes à NCL 35 e à NCL 41.

4.3.5 Levantamento das marcas depositadas pelas empresas com melhor desempenho em 2015

Como a presente pesquisa teve como objetivo explorar as potencialidades de utilização dos dados contidos nos documentos de marcas no INPI e a fim de tornar

⁶⁹ Nesta classe, estão incluídos os produtos de vestuário.

essa demonstração mais efetiva, foi necessária a escolha de um critério externo à pesquisa, para que fossem estabelecidas correlações. Assim, foram utilizados os resultados publicados pela Revista Exame (SALOMÃO; MELO, 2016) sobre as empresas com melhor desempenho no ano de 2015. A lista original continha as vinte (20) empresas líderes, porém, foram destacadas para o presente trabalho as representantes dos segmentos relacionados às classes de Nice mais reivindicadas no período estudado.

A etapa seguinte consistiu em levantamentos separados de cada uma das empresas selecionadas, a fim de observar tendências quanto à natureza e apresentação das marcas depositadas no INPI no período estudado, as classes de Nice reivindicadas e a distribuição por situação atual dos pedidos de registro efetuados por essas empresas no INPI/ Brasil.

4.3.6 Levantamentos para abordagem de temas específicos

Esta tese teve como um dos seus objetivos a utilização dos dados contidos nos documentos de marcas para fomentar os debates acerca de aspectos relacionados ao sistema de proteção de marcas no Brasil. Desta forma, este tópico apresenta as estratégias empregadas para o levantamento de dados e a discussão sobre os seguintes temas: as marcas depositadas pelas empresas de pequeno porte (EPP), as marcas tridimensionais e a distintividade das marcas.

Como existe a pressuposição de que o sistema de registro de marcas é utilizado de forma representativa pelas empresas de pequeno porte (EPP⁷⁰), esta tese

⁷⁰ A Lei Geral das Microempresas e Empresas de pequeno Porte foi instituída em 2006 para regulamentar o disposto na Constituição Brasileira, que prevê o tratamento diferenciado e favorecido à microempresa e à empresa de pequeno porte. (...) A microempresa será a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, devidamente registrados nos órgãos competentes, que aufera em cada ano calendário, a receita bruta igual ou inferior a R\$360.000,00. Se a receita bruta anual for superior a R\$ 360.000,00 e inferior a R\$3.600.000,00, a

considerou relevante identificar qual foi a representatividade dessas empresas no quantitativo geral de pedidos do período recortado para esta pesquisa. Para este levantamento, a estratégia foi a de inserir a sigla “EPP” como termo no campo “nome do depositante” na ferramenta TMview, junto à seleção do Brasil, INPI e o período de tempo.

A fim de cumprir o seu papel de contribuir efetivamente aos debates sobre o sistema de proteção de marcas no Brasil, as estratégias de buscas relacionadas aos temas “marcas tridimensionais” e “distintividade das marcas” estão apresentadas junto aos respectivos resultados no capítulo 5 desta tese.

4.3.7 Resumo das estratégias empregadas

As estratégias empregadas tiveram a função de despertar sobre as possibilidades de exploração dos dados de marcas. Portanto, são exemplos e estarão sempre sujeitas a aperfeiçoamentos. A seguir, está o resumo das utilizadas, cujos resultados estão apresentados no capítulo seguinte da presente tese.

Quadro 18. Estratégias de buscas empregadas

Estratégia	Ferramenta	Data
1) Marcas depositadas Brasil no INPI/Brasil de 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016.	TMview	17/02/2017
2) Distribuição por <i>status</i> .	TMview	17/02/2017
3) Distribuição por apresentação das marcas	TMview	20/03/2017
4) Distribuição dos depósitos pela natureza da marca	TMview e IPAS	17/02/2017
5) Distribuição pelas classes de NICE de todas as marcas depositadas no período	TMview	17/02/2017
6) Levantamentos das marcas das empresas com melhor desempenho em 2015 – Revista Exame	TWview, Sistema Busca Web e IPAS	Entre 21/02/2017 e 17/03/2017

7) Quantitativo de Empresas de Pequeno Porte entre os depositantes	TMview	20/03/2017
8) Levantamento e apresentação das marcas tridimensionais	TMview	20/03/2017
9) Levantamentos específicos para a discussão sobre a distintividade das marcas ⁷¹ .	TMview	19/03/2017

Fonte: Elaboração própria.

⁷¹ Os exemplos onde são apresentadas questões relacionadas à distintividade da marca estão diluídos nos resultados. Entretanto, ao fim do Capítulo 5, estão apresentados resultados específicos que ilustram as discussões sobre o tema.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 PUBLICAÇÕES DA AUTORA

Durante a realização das pesquisas para a presente tese, alguns resultados intermediários foram obtidos para a publicação de artigos científicos. O primeiro foi realizado em 2015 e partiu da lista das empresas mais valiosas no ano de 2014, segundo a metodologia aplicada pela *Interbrand* (VIANNA *et al.*, 2015). Neste trabalho, a ferramenta utilizada foi o IPAS e foi realizada a busca nominativa e mista pelas marcas que contivessem os nomes das empresas listadas. O primeiro levantamento consistiu em identificar os depósitos feitos no INPI e separar as marcas em vigor (registro) daquelas que se encontravam pendentes de decisão à época. Em seguida, foram identificadas as três classes mais reivindicadas pelas empresas, respeitando o critério inicial. Com a pesquisa de 2015, foi possível observar o aumento na utilização do sistema de propriedade industrial pelas empresas brasileiras ao longo das últimas décadas, com destaque às marcas de serviço.

O segundo trabalho realizado para fins de publicação foi motivado pela realização do III Congresso Internacional de Marcas/Branding no ano de 2016. O artigo apresentado partiu das categorias setoriais contidas na Economia Criativa e levantou tendências de proteção através de levantamentos na ferramenta TMview (VIANNA, 2016). O objetivo daquela pesquisa foi a de contribuir com os debates sobre o segmento no Brasil, com base nos dados referentes aos pedidos de registro de marcas no INPI. O trabalho foi realizado com a utilização de palavras-chave extraídas da literatura sobre a Economia Criativa: moda, *design*, arquitetura e publicidade. Foram considerados os depósitos realizados entre 01º de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2014 no INPI.

Os resultados da pesquisa demonstraram que os pedidos de registro foram substancialmente destinados a identificar serviços, com predominância das marcas mistas. Outro ponto de destaque foi o grande número de arquivamentos de pedidos de registro (VIANNA, 2016).

Em 2017, a realização da presente pesquisa motivou a construção de um estudo com base nos dados de marcas relacionadas à Região Amazônica Brasileira. Os resultados obtidos por meio desse novo levantamento demonstraram que, entre os registros de marcas estudados, foram encontradas microempresas entre os titulares de marcas. O caráter simbólico da expressão AMAZÔNIA foi comprovado pelo grande número de titulares de marcas registradas não residentes na região.

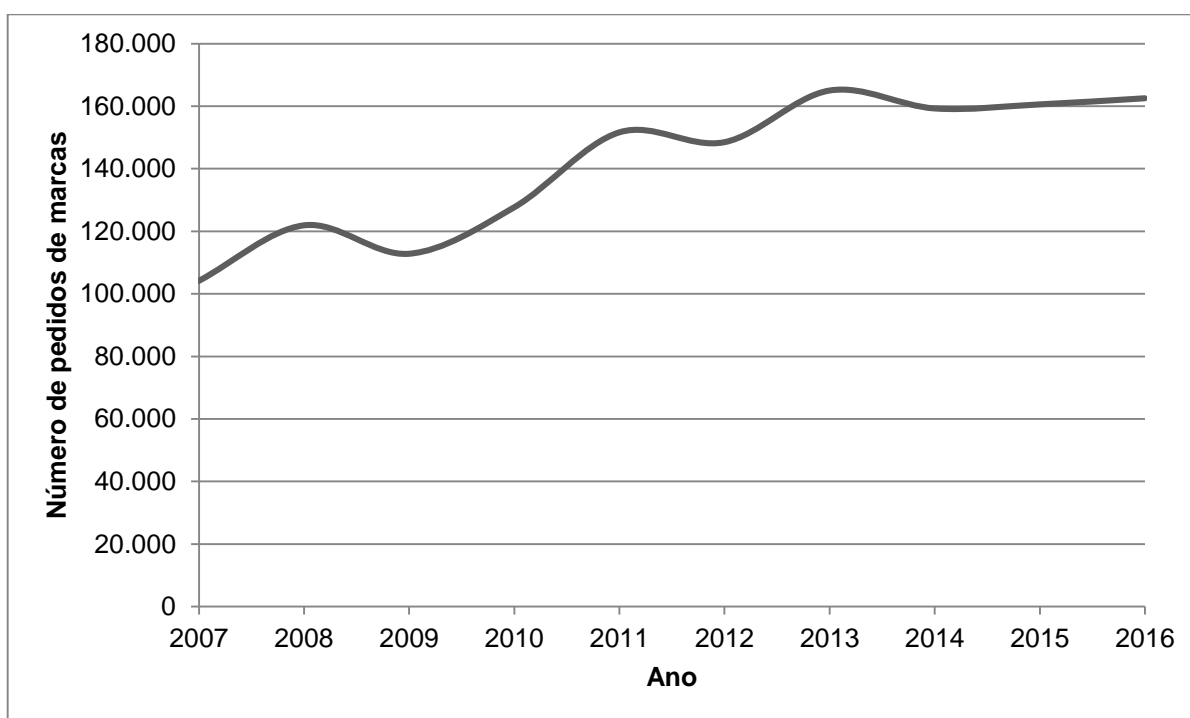
Entre os titulares residentes na Região Amazônica que possuem registro de marcas com o elemento AMAZÔNIA na sua composição, os mesmos o fazem para agregar valor simbólico aos produtos na sua maioria contidos na NCL 3 – produtos de beleza e de higiene (ANTUNES *et al.*, 2017). A pesquisa foi realizada com a utilização da ferramenta TMview, porém, para a obtenção de detalhes sobre os titulares dos registros, foi necessária a utilização da ferramenta IPAS, ambas detalhadas no capítulo sobre a metodologia de pesquisa da tese.

Quanto aos resultados das buscas apresentados neste capítulo, é importante ressaltar que eles são demonstrativos de algumas possibilidades de utilização da base de dados de marcas do INPI e não representam a totalidade dos pedidos de registro depositados no INPI brasileiro, que gira em torno de uns 150.000 pedidos anuais.

5.2 RESULTADOS DAS ESTRATÉGIAS EMPREGADAS PARA O GERAL DOS DE- PÓSITOS NO PERÍODO DE 01º DE JANEIRO DE 2007 A 31 DE DEZEMBRO 2016

O primeiro resultado expressou o quantitativo geral das marcas depositadas INPI/Brasil no período de 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016: 1.414.427. O **Gráfico 1** mostra a evolução dos pedidos por ano, dentro do período analisado.

Gráfico 1. Depósitos de pedidos de marcas por ano de 2007 a 2016.



Fonte: elaboração própria a partir dos dados extraídos da TMview em 17 de fevereiro de 2017.

O inquestionável acréscimo do número de pedidos de registro no período pode ter sido resultado, entre outras coisas, das atividades de disseminação do uso do sistema de propriedade intelectual e do contexto econômico da época. No entanto, existem outros elementos que possuem o potencial de influenciar o uso do sistema de PI, o que sugere a realização de pesquisas específicas.

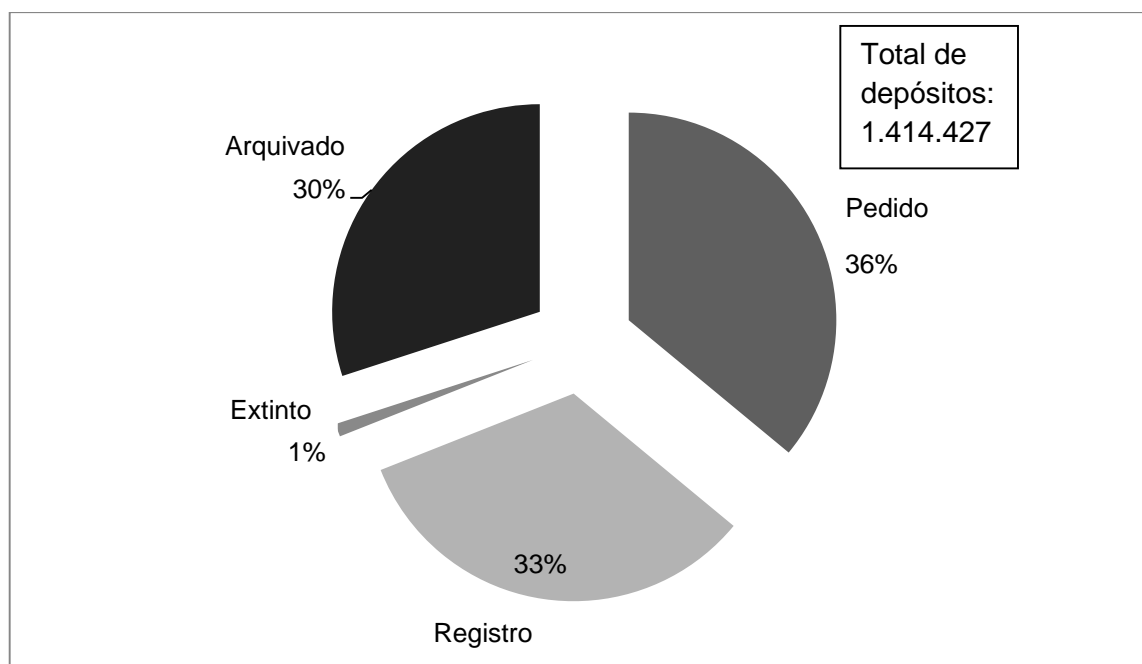
Outro aspecto observável na figura foi a diferença entre os anos de 2008 e 2009. Naquele ano foram depositados 121.945 pedidos, enquanto que, em 2009, entraram no INPI, 112.862 depósitos. Possivelmente, a crise econômica de 2008 pode ter sido o motivador dessa queda. No entanto, em 2010, a recuperação foi sensível, com um salto para 127.218 pedidos de registro de marcas e 151.675 em 2011.

5.2.1 Status das marcas depositadas no período

No levantamento por *status*, observou-se que 36% dos depósitos são “pedidos”, ou seja, ainda aguardam decisão definitiva. Embora pouco representativa em meio ao conjunto geral de depósitos no período, é surpreendente a quantidade de registros extintos, perfazendo um total de 333, o que equivalem a 0,2% do total. Esse número merece atenção, pois remete a possíveis renúncias do registro por parte dos titulares ou possíveis processos administrativos de nulidade⁷². No entanto, para que se confirmem as verdadeiras causas, é necessária a realização de pesquisas específicas que se debrucem sobre os processos de pedidos de registro de marcas que sofram extinção antes do fim da vigência do registro.

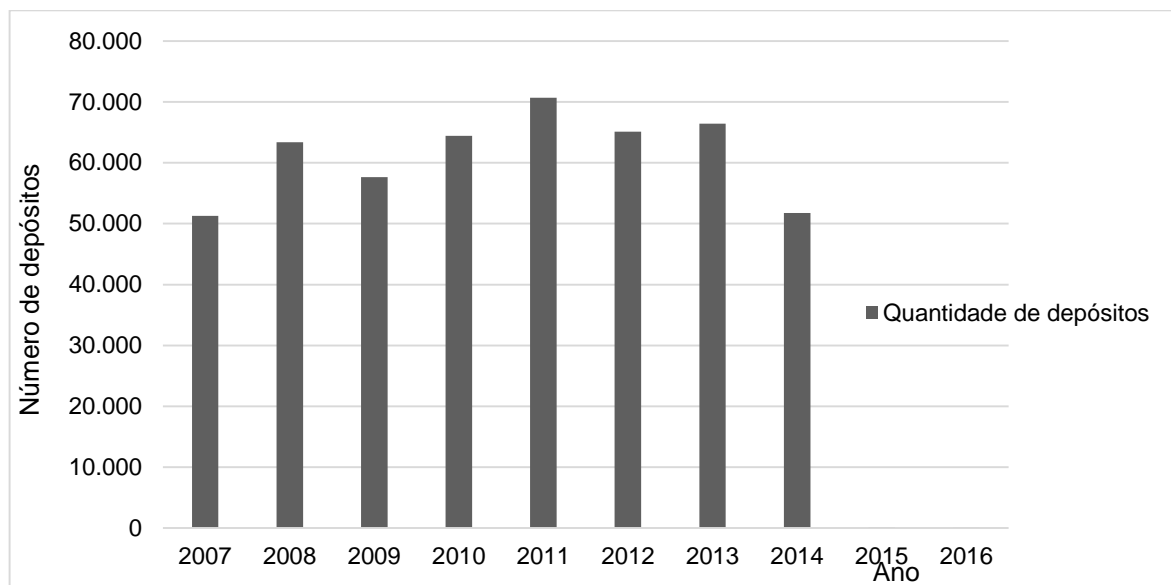
⁷² Sobre a nulidade do registro de marcas, favor verificar o tópico Etapas do Processo de Registro de Marcas no Capítulo 1 desta tese.

Gráfico 2. Distribuição por *status* dos pedidos depositados entre 01º de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2016



Fonte: elaboração própria a partir de busca na TMview em 17 de fevereiro de 2017.

De posse do quantitativo de marcas registradas, cujos depósitos foram realizados no período estudado, foi feito um levantamento quanto aos anos de depósitos dessas marcas registradas junto à TMview, onde foi possível verificar o resultado expresso no gráfico a seguir:

Gráfico 3. Evolução temporal dos depósitos no período das marcas já registradas

Fonte: Elaboração própria a partir da TMview em 17 de fevereiro de 2017.

O ano de 2011 teve o maior número de depósitos entre as marcas registradas, com mais de 70.000 pedidos e isso está de acordo com o número de depósitos daquele ano que, como mostra o **Gráfico 1**, teve um salto em relação aos anos anteriores. De maneira geral, o número de registros está relacionado à curva de depósitos dos anos estudados.

O **Gráfico 3** traz uma curiosidade acerca dos pedidos de registro já concedidos referentes a depósitos realizados nos anos de 2015 e 2016. Em relação aos depósitos de 2015, foram 115 pedidos já concedidos. Entre esses pedidos, 61 são de marcas do Comitê Olímpico Brasileiro, 21 do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016⁷³ (12 delas são tridimensionais e referem-se à tocha olímpica), cinco são marcas tridimensionais de outros titulares e 28 são marcas coletivas de diversos titulares.

⁷³ Em 19 de janeiro de 2016, o INPI publicou a Nota Técnica INPI/CPAD nº 002/2016 que disciplinou o exposto na Lei nº12.035/09 (denominado Ato Olímpico). Sendo assim, as marcas do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 foram analisadas. A nota técnica está disponível no Manual de Marcas do INPI em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>.

Nota-se, portanto, que desses registros referem-se a marcas submetidas a procedimentos específicos do INPI, seja pelo advento de norma específica ou pela constituição de grupos de trabalho, como o que ocorreu com as marcas tridimensionais e as coletivas.

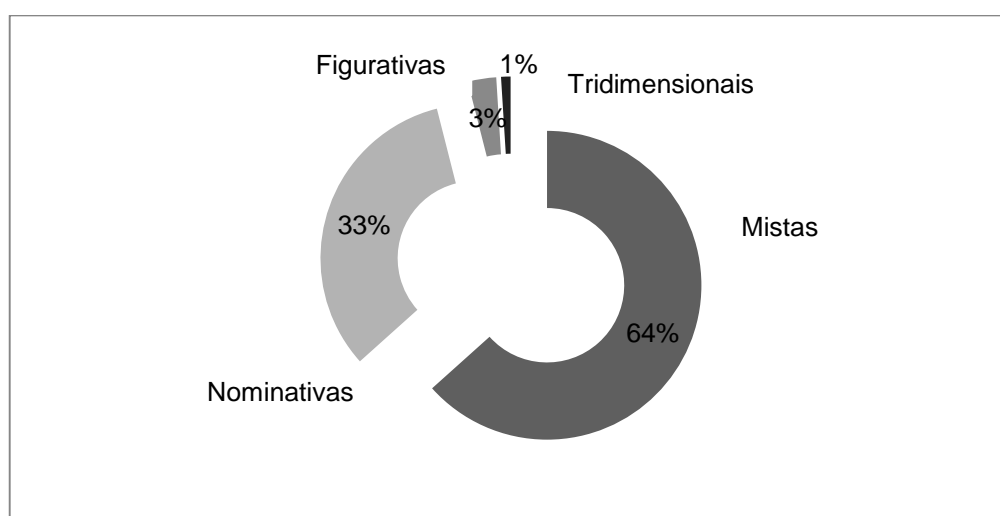
Entre as três marcas registradas até a data da pesquisa, duas são marcas coletivas.

5.2.2 Apresentação das marcas depositadas no período

As análises qualitativas sobre as marcas depositadas no INPI passam necessariamente pela apresentação das marcas que, no caso brasileiro podem ser nominativas, mistas, figurativas ou tridimensionais. Mesmo que o requerente do registro queira proteger a sua marca sob mais de uma apresentação, cada pedido de registro contém apenas um desses tipos de marcas.

O período de 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016 teve as apresentações distribuídas como mostra a figura a seguir:

Gráfico 4. Distribuição percentual das marcas depositadas no período por apresentação



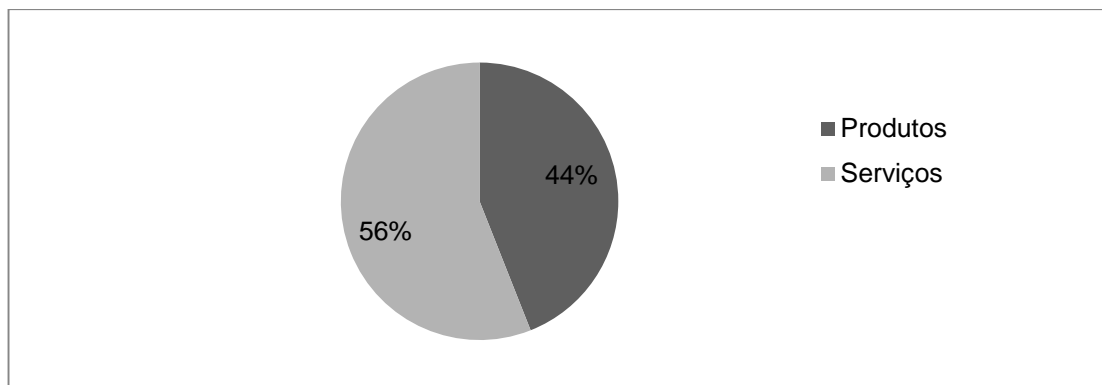
Fonte: Elaboração própria a partir da TMview em 20 de março de 2017.

Entre 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016, as marcas mistas foram a opção em 64% dos depósitos realizados, seguida pelas marcas de apresentação nominativa com 33%. As marcas figurativas tiveram 3% de parcela dos pedidos reivindicados e as marcas tridimensionais chegaram a 1% do total, com apenas 1.464 reivindicações no período de dez anos. Importante destacar que a forma como a marca é requerida determina a forma que a mesma será utilizada. Isso é relevante para os fins de comprovação de uso da marca no caso da mesma ser objeto de um processo de caducidade. Tendo esta tese um caráter didático explicativo, destaca-se que, ao requerer a forma de apresentação da marca como nominativa, o titular poderá utilizá-la de várias formas. Ao reivindicar a forma mista, a utilização deverá estar restrita ao formato requerido. Para empresas que ainda não contam com muitos recursos e uma identidade visual já bem delineada, seria mais interessante requerer a marca na apresentação nominativa até ter uma identidade visual que possibilite a requisição da forma mista como marca.

5.2.3 “Marcas de produto” e “marcas de serviço”

Na divisão entre depósitos de marcas para produtos e para serviços, predominou o segundo grupo, com 787.908 pedidos. Note-se que na TMview, esse levantamento foi realizado pelas classes da NCL. Para chegar ao total das marcas depositadas para produtos, a busca ateve-se às classes de 01 a 34. Para o total das marcas de serviços, o critério foi da NCL 35 à 45. No entanto, deve-se ressaltar que as marcas coletivas e de certificação podem estar incluídas no total das marcas de serviço, como está demonstrado no item correspondente a elas após levantamento no IPAS.

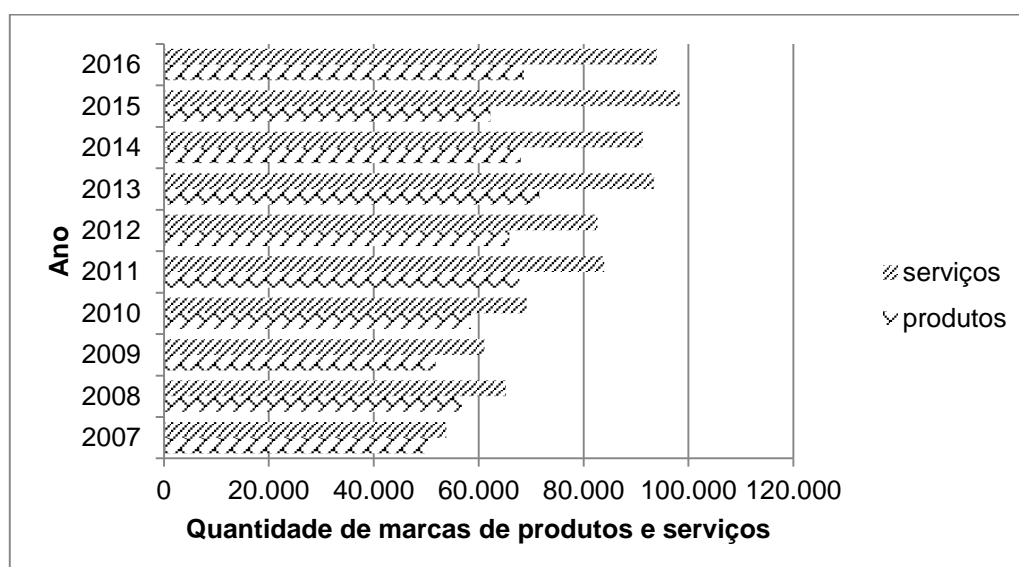
Gráfico 5. Distribuição percentual no total de depósitos no período por natureza da marca



Fonte: Elaboração própria a partir da TMview em 17 de fevereiro de 2017.

O predomínio das marcas de serviços no total estudado suscitou um levantamento anual da distribuição por essas naturezas, como mostra o gráfico a seguir⁷⁴:

Gráfico 6. Distribuição anual entre marcas de produtos e de serviços no período estudado



Fonte: Elaboração própria a partir de TMview.

⁷⁴ Ressalte-se que as marcas de certificação constam no total dos depósitos da NCL 42 (2.691) e as marcas coletivas, com seus 6.609 depósitos estão distribuídos pelas classes de produtos e de serviços.

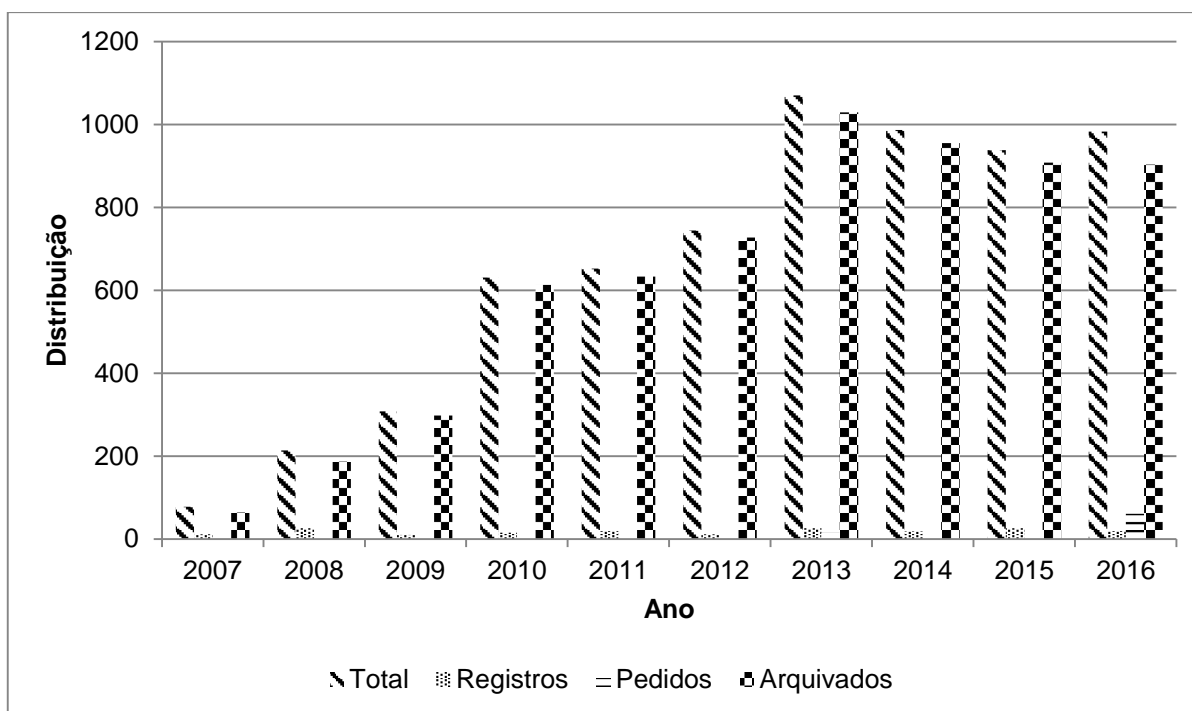
O ano de 2007 foi marcado como o mais equilibrado entre os depósitos de marcas para produtos e para serviços, com 50.349 e 53.855 pedidos, respectivamente. No entanto em 2015, foi observada a maior diferença, quando as marcas de serviço foram reivindicadas 98.337 vezes e as de produto 62.278. Esse resultado reforça o que foi apresentado por Schmoch (2003). Correlações possíveis entre esses dados e a fase atual na qual dominam as ferramentas da tecnologia da informação e comunicação e as potencialidades de desmaterialização dos setores produtivos podem ser traçadas, gerando novas pesquisas e hipóteses a serem trabalhadas com maior especificidade, a partir de abordagens já apontadas por Manuel Castells (1999) e Pierre Levy (1999).

5.2.4 Marcas coletivas e marcas de certificação

Como foi destacado no Capítulo 4, os levantamentos acerca das marcas coletivas e das marcas de certificação foram realizados no sistema IPAS, já que a TMview não possui a funcionalidade da seleção quanto à natureza das marcas.

Para a observação das tendências de depósitos de marcas coletivas no decorrer do período estudado, foi realizado o levantamento da distribuição anual dos 6.605 pedidos depositados nesta natureza no período estudado. O gráfico a seguir apresenta os resultados:

Gráfico 7. Distribuição anual dos pedidos de registro de marcas coletivas no período estudado



Fonte: Elaboração própria a partir do IPAS em 08 de maio de 2008.

A evolução temporal dos depósitos de marcas coletivas no período apontou o ano de 2013 com o maior número de depósitos com 1.070 pedidos e também o maior número de arquivamento se deu nos depósitos realizados neste ano: 1.029. O ano de 2007 foi onde menos se observou o depósito para registros de marcas coletivas, com apenas 78 depósitos, sendo que 64 deles já foram arquivados e apenas 11 são registros. Não foram encontrados nas buscas realizadas, registros extintos de marcas coletivas.

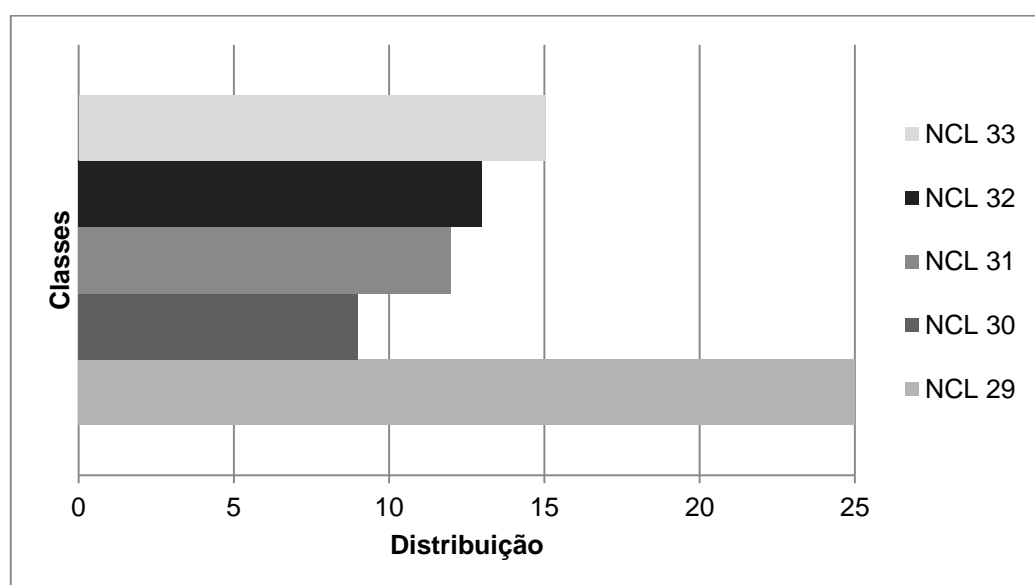
O ano de 2016 é aquele com maior número de pedidos à espera de decisão: 61. Isso se dá pela necessidade de que sejam examinados os pedidos depositados anteriormente. Isso é nos depósitos realizados em 2013, 2014 e 2015, com 15, 14 e

14 pedidos aguardando decisão respectivamente. Os seis primeiros anos do recorte temporal estudado estão na média com dois pedidos aguardando decisão definitiva.

O grande número de arquivamentos está relacionado à não apresentação de documentos exigidos para esta natureza de marca, como o exigido pela LPI, ou seja, o regulamento de utilização da marca. Outra razão para arquivamentos desta natureza de marcas consiste em equívocos no preenchimento por parte dos requerentes relacionados do campo natureza da marca, como foi observado também no caso das marcas de certificação. Entre os 181 registros, foi possível observar através do IPAS que 128 são de titulares brasileiros.

A distribuição dos registros pelas classes revelou que 98 marcas coletivas identificam produtos e 83 delas foram registradas para identificar serviços. Entre os produtos, as classes que correspondem ao segmento de produtos alimentícios foram as mais representativas, com a distribuição dos tipos de produtos pelas respectivas classes exposta no **Gráfico 8**:

Gráfico 8. Distribuição dos registros de marcas coletivas depositadas no período pelas classes de alimentos



Fonte: Elaboração própria com base no IPAS em 08 de março de 2017.

Observa-se, que houve um predomínio da NCL 29, onde estão incluídos os seguintes produtos: carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.

As classes de serviços mais reivindicadas para o registro de marcas coletivas foram as NCL 35 e 41, com 26 e 16 registros, respectivamente.

Em busca executada no sistema IPAS no dia 08 de março de 2017, foram encontrados 2.691 depósitos pedidos de registro de marcas de certificação realizados no período estudado. Desses pedidos, 21 foram concedidas, 173 aguardam decisão definitiva e 2.497 foram arquivados. Um exemplo de possíveis causas dos arquivamentos desses pedidos foi a falta de cumprimento de exigência de mérito, especialmente relacionada a um equívoco no preenchimento do pedido pelo requerente. No primeiro pedido de registro do período, depositado no dia 09 de janeiro de 2007, o texto do despacho de exigência foi o seguinte:

À luz do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 033/2016, publicado na RPI nº 2380, de 16/08/2016, que se aplica aos pedidos de marca de certificação pendentes de exame até aquela data, declare se existe interesse comercial ou industrial no produto ou serviço atestado e se é direto ou indireto, sob pena de indeferimento do pedido com base no § 3º do art. 128 da LPI. Tendo havido equívoco na natureza da marca, diga se deseja prosseguir como marca de produto, ou de serviço, ou coletiva, adequando-se a classe e a especificação à atividade exercida. Se optar por marca coletiva, é imprescindível que o requerente seja entidade representativa de coletividade e que apresente o regulamento de utilização da marca, cujo modelo integra o Anexo 1 da Instrução Normativa INPI/PR nº 19/2013, disponível no Portal INPI (Marca – Legislação – Outros normativos). Cumpra-se na edição da Classificação de Produtos e Serviços da época de depósito do pedido. (Despacho no pedido de registro de marcas nº 828917477 para a marca IBD INSITUTO BIODINÂMICO, RPI 2383, de 06 de setembro de 2016).

Outra razão de arquivamento é a desistência do pedido por parte do próprio requerente. No entanto, para esta pesquisa de tese, não foi feito um levantamento

detalhado sobre a incidência de cada uma das motivações, tendo em vista o objetivo da pesquisa, como já expresso, demonstrar o maior número possível de informações que podem ser extraídas da base de marcas para auxiliar futuras pesquisas que desejem aprofundar-se em tópicos específicos.

Os 21 registros de marcas de certificação apresentam a NCL 42 como classe reivindicada, sendo esses registros, então, solicitados como marcas de serviço, o que é claramente constatado no levantamento feito e que demonstra a distribuição das marcas de certificação de acordo com as classes da NCL. Vale ressaltar que todas as marcas de certificação depositadas no INPI/Brasil são enquadradas nesta NCL 42.

A marca FAIR TRADE CERTIFIED⁷⁵ foi depositada no INPI em 23 de outubro de 2007 e configura-se como o primeiro depósito para essa natureza a obter registro. Trata-se de marca mista, cuja especificação é a certificação de café e grãos de café e o seu titular é a empresa Transfair USA, com sede no estado da Califórnia, EUA.

A empresa IBD Certificações LTDA depositou em 31 de março de 2009 a marca mista de certificação ECOSOCIAL CERTIFICADO IBD⁷⁶, para identificar certificação de produtos alimentares, cosméticos, têxteis, produtos de limpeza, restaurantes e hotéis. O registro da marca foi concedido em março de 2017.

A tabela seguinte apresenta os titulares de marcas de certificação com a respectiva quantidade de marcas e a sua residência, dado que pode ser detalhado em função do pequeno número de marcas de certificação cujo *status* é o de registro:

⁷⁵TRANSFAIR USA. **FAIR TRADE CERTIFIED**. Processo nº 829434534, 23 out. 2007, 07 mar. 2017. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 08 mar. 2017.

⁷⁶IBD CERTIFICAÇÕES LTDA. **ECOSOCIAL CERTIFICADO IBD**. Processo nº 830121943, 31 mar. 2009, 07 mar. 2017. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2216834>>. Acesso em: 22 abr. 2017.

Tabela 1. Titulares de registro de marcas de certificação depositadas no período estudado.

Titular	Quantidade	Residência
Transfair USA	1	EUA
Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute	1	EUA
IBD Certificações LTDA	9	BR/SP
Instituto de Tecnologia do Paraná	2	BR/PR
Global Standard Gemeinnützige GMBH	1	Alemanha
ICQ Brasil – Instituto de Certificação Qualidade Brasil	1	BR
Committee for Digital Advertising and Marketing Accountability	1	EUA
The International Aloe Science Council, INC.	1	EUA
Yunnan Province Pu'er Tea Association	1	China
Wi-Fi Alliance	2	EUA
Planetree, INC.	1	EUA

Fonte: elaboração própria a partir do IPAS em 08 de março de 2017.

O destaque do levantamento das marcas de certificação é a presença representativa de titulares estrangeiros, notadamente norte-americanos, com 6 (seis) empresas entre as 11 titulares. No entanto, a brasileira IBD Certificações possui 9 (nove) registros, sendo a líder da modalidade.

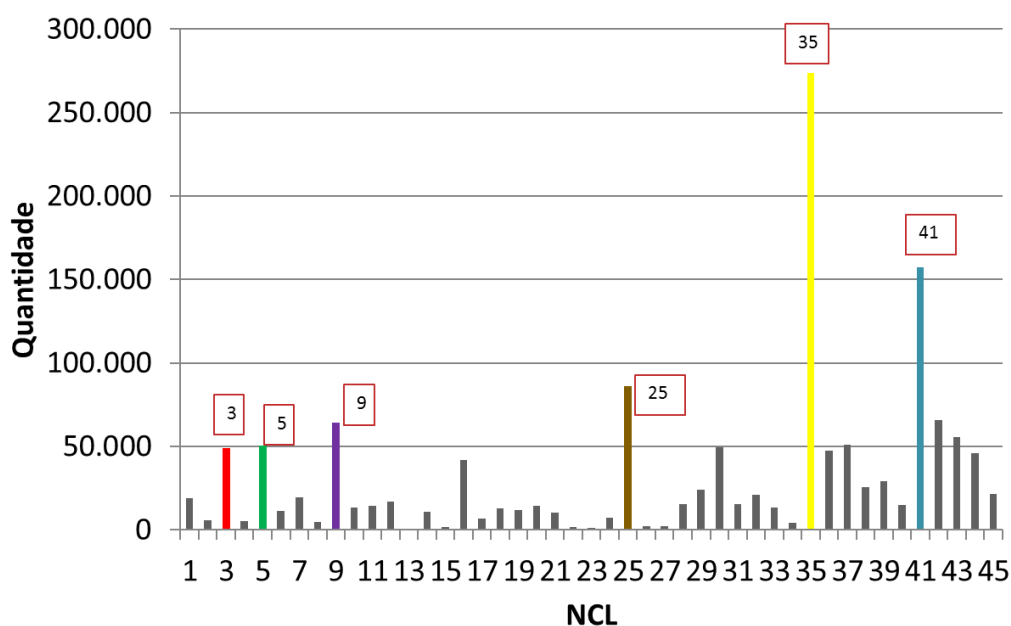
As marcas coletivas foram reivindicadas 6.605 vezes no período, porém 6.307 foram arquivados, 117 aguardavam decisão final e 181 estavam registradas em 08 de maio de 2017.

5.2.5 Distribuição por NCL dos pedidos de registro de marcas no período

O **Gráfico 9** destaca a forte presença de depósitos de pedidos na NCL 35. No entanto, como fora observado por Schmoch (2003), essa classe possui um dos mais altos níveis de agregação da Classificação Internacional de Nice. Nela, estão contidos todos os serviços associados a qualquer natureza de comércio, independente dos produtos a serem comercializados, atividades de escritório, publicidade e propaganda, contabilidade e realização de eventos com fins publicitários e comerciais, entre outros.

Essa agregação dificulta as pesquisas voltadas à construção de indicadores específicos de setores econômicos, porém, diante dessa realidade, existem dois possíveis caminhos a percorrer: o primeiro consiste na tentativa de desagregação, através da utilização de palavras-chave nos campos onde isso foi possível e o outro caminho ainda existe, pois implica a criação de ferramentas onde as buscas poderiam ser realizadas diretamente na especificação dos produtos e serviços contidos nos documentos de marcas.

Gráfico 9. Distribuição dos depósitos por NCL no período

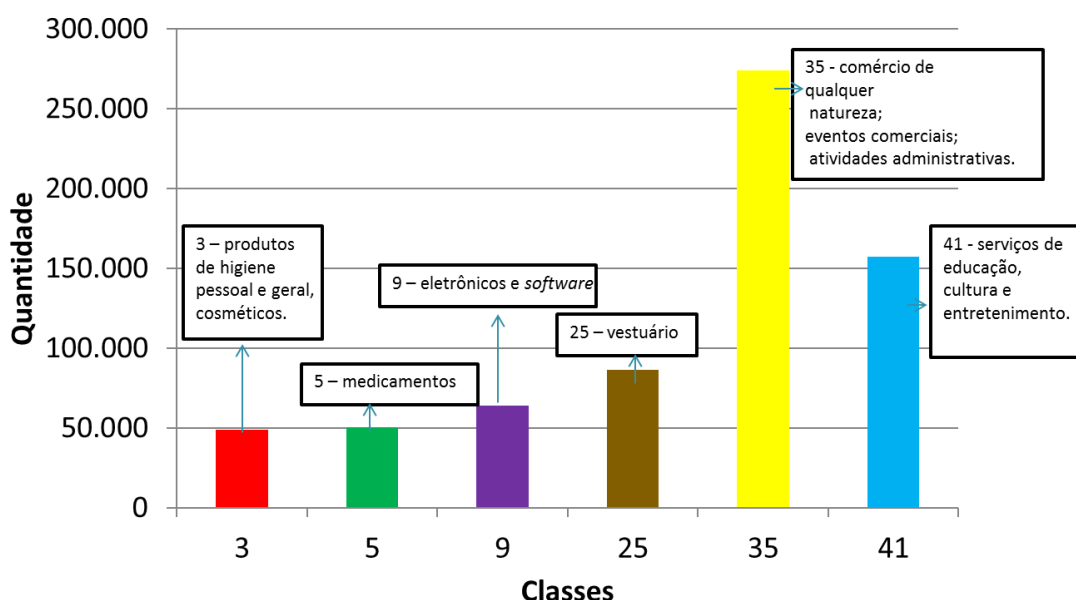


Fonte: Elaboração própria a partir da TMview, em 17 de fevereiro de 2017.

O **Gráfico 9** destaca a forte presença de depósitos de pedidos na NCL 35. No entanto, como fora observado por Schmoch (2003), essa classe possui um dos mais altos níveis de agregação da Classificação Internacional de Nice. Nela, estão contidos todos os serviços associados a qualquer natureza de comércio, independente dos

produtos a serem comercializados, atividades de escritório, publicidade e propaganda, contabilidade e realização de eventos com fins publicitários e comerciais, entre outros. Essa agregação dificulta as pesquisas voltadas à construção de indicadores específicos de setores econômicos, porém, diante dessa realidade, existem dois possíveis caminhos a percorrer: o primeiro consiste na tentativa de desagregação, através da utilização de palavras-chave nos campos onde isso foi possível e o outro caminho ainda existe, pois implica a criação de ferramentas onde as buscas poderiam ser realizadas diretamente na especificação dos produtos e serviços contidos nos documentos de marcas. No **Gráfico 9** e no **Gráfico 10** também está demonstrado o grande peso das marcas depositadas para assinalar serviços no período, pois os números crescem sensivelmente à medida que se avança nas classes a partir da NCL 35, onde estão os serviços.

Gráfico 10. As dez classes mais reivindicadas no período



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados retirados da TMview em 17 de fevereiro de 2017.

Quanto ao *ranking* das mais reivindicadas, após a NCL 35 com 273.764 pedidos, a outra classe para serviços também muito reivindicada foi a NCL 41, com 157.244 depósitos no período. Embora não tão alto quanto a líder NCL 35, o grau de agregação da NCL 41 é bastante considerável, pois estão incluídos nela os serviços educacionais e de entretenimento. Porém, existiram formas de contornar essa característica, como foi exposto no tópico destinado a essa classe.

Quanto aos produtos, as classes mais reivindicadas foram a NCL 25, com 86.234; a NCL 9 com 63.979 e a NCL 3, com 48.995 depósitos de pedidos de registro de marcas no período.

A fim de apresentar as tendências identificadas nas cinco classes mais reivindicadas, a partir de agora, estão dispostos os tópicos correspondentes aos resultados obtidos segundo as estratégias específicas utilizadas.

5.3. ESTRATÉGIAS APLICADAS NAS SEIS CLASSES LÍDERES EM DEPÓSITOS NO PERÍODO ESTUDADO

A partir da identificação das classes de produtos e serviços de Nice que mais receberam depósitos de pedido de registro de marcas entre 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016, foram realizadas buscas nas ferramentas utilizadas nesta pesquisa, a fim de contribuir com a criação e demonstração de estratégias capazes de explorar o potencial da base de dados de marcas do INPI.

A seguir, estão apresentadas para cada classe, em ordem numérica crescente, as estratégias e as possibilidades de resultados correspondentes às classes de Nice 03, 05, 09, 25, 35 e 41.

5.3.1 Marcas para identificar produtos de limpeza e de beleza – NCL 3

O resumo da NCL 3 na sua 11^o edição traz os seguintes produtos: preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões, exceto de uso medicinal; perfumaria, óleos essenciais; cosméticos, loções para os cabelos e dentifrícios, exceto para uso medicinal.

Com é possível observar no parágrafo anterior, a NCL 3 possui um nível de agregação, já que estão presentes tanto de produtos de higiene e estética pessoal, quanto os produtos destinados à limpeza em geral; o que enfatiza a importância do emprego de estratégias de desagregação nas buscas, a fim de identificar em qual segmento a marca depositada para fins de proteção deve atuar no mercado.

Para o levantamento de depósitos realizados entre 01^o de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016 que envolveu as palavras-chave, tanto no campo do nome do depositante, quanto no elemento nominativo da marca, foram eleitas para esta pesquisa as seguintes palavras, tendo como base o exposto no resumo da NCL: “limpeza”, “perfumaria”, “cosméticos” e “cabelos”. A tabela 2 apresenta o resultado da utilização dos termos no campo “nome do depositante” como tentativa de desagregar as áreas de atuação das empresas.

Tabela 2. Total de registros na NCL 3 por palavras-chave no nome do depositante

Palavra-chave depositante	Total de registros na NCL 3	Total geral
Limpeza	291	705
Perfumaria	110	239
Cosméticos	2943	4403
Cabelos	374	705

Fonte: Levantamento em 12 de março de 2017, na TMview.

Em relação aos depositantes, foi possível observar terem sido utilizadas na busca palavras que englobam em si significados também associados a serviços, os

termos “limpeza” e “perfumaria” apresentaram 41% e 46% respectivamente dos registros na NCL 3. A palavra-chave, utilizada no campo marca, com maior proporção de registros na classe em relação ao total, foi “cosméticos” com 67%, seguida por “cabelos” com 53%.

A seguir, está o resultado do levantamento com a utilização da palavra-chave no campo da marca:

Tabela 3. Total de registros na NCL 3 por palavras-chave no elemento nominativo da marca

Palavra-chave elemento nominativo da marca	Total de registros na NCL 3	Total geral
Limpeza	54	176
Perfumaria	7	49
Cosméticos	273	507
Cabelos	9	49

Fonte: Levantamento em 12 de março de 2017, na TMview.

Quando se tratou do levantamento das palavras-chave no campo da marca, “cosméticos” continuou apresentando o maior percentual de registros na NCL 3 em relação ao total, com 53%. No entanto, a segunda palavra com o maior percentual de registros na classe foi “limpeza”, com 30%, seguida por “cabelos” e “perfumaria”, com 18% e 14% respectivamente.

A fim de estabelecer uma possibilidade de análise da distintividade dos sinais registrados, o quantitativo dos registros da NCL 3 com as palavras-chave nas marcas foi distribuído pelas apresentações mista e nominativa.

Os resultados da **Tabela 4** mostram uma possível tendência em registrar marcas mistas quando se faz a utilização na marca de elementos de uso comum no segmento de mercado reivindicado. No entanto, como houve a incidência de marcas nominativas, foram extraídos alguns exemplos a título didático, como mostra a **Tabela**

5.

Tabela 4. Distribuição por apresentação mista e nominativa dos registros na NCL por palavra-chave

Palavra-chave elemento nominativo da marca	Total de registros na NCL 3	Marcas mistas	Marcas nominativas
Limpeza	54	51	3
Perfumaria	7	6	1
Cosméticos	273	241	32
Cabelos	9	9	0

Fonte: Levantamento em 12 de março de 2017, na TMview.

Tabela 5. Exemplos de marcas nominativas na NCL 3

Marca nominativa	Titular
NEUZA PRODUTOS DE LIMPEZA ⁷⁷	Neuza Produtos de Limpeza LTDA
LL LIMPEZA ⁷⁸	Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Catarina LTDA
SANTA LIMPEZA ⁷⁹	Mucambo S/A
MANDACARU PERFUMARIA e COSMÉTICOS ⁸⁰	Mandacaru Perfumaria e Cosméticos LTDA

Fonte: Levantamento em 12 de março de 2017, na TMview.

A utilização do nome comercial como marca foi a tendência observada nas marcas nominativas exemplificadas no quadro. Existem duas hipóteses para que ocorram casos como esses, onde o nome comercial é registrado como marca: a primeira é a falta de conhecimento sobre as diferentes funções que o nome comercial e a

⁷⁷ NEUZA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. **NEUZA PRODUTOS DE LIMPEZA**. Processo nº 905023501, 13 jul. 2012, 07 jul. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 12 mar. 2017.

⁷⁸ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CATARINA LTDA. **LL LIMPEZA**. Processo nº 902649280, 27 mai. 2010, 26 ago. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 12 mar. 2017.

⁷⁹ MUCAMBO S. A. **SANTA LIMPEZA**. Processo nº 907213383, 13 jan. 2014, 06 set. 2016. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2974806>>. Acesso em 12 mar. 2017.

⁸⁰ MANDACARU PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA. **MANDACARU PERFUMARIA e COSMÉTICOS**. Processo nº 902594656, 10 mai. 2010, 07 mai. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 12 mar. 2017.

marca devem desempenhar e, por muitas vezes, o usuário considera que ambos exercem a mesma função. A segunda possibilidade reside no desejo de que a marca confirme a origem empresarial dos produtos ou serviços e, nesse caso, interessa que utilizem o mesmo elemento nominativo.

5.3.2 Marcas da indústria farmacêutica – NCL 5

O resumo da NCL 5 na sua 11^o edição traz os seguintes itens: produtos farmacêuticos, veterinários e medicinais; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias e alimentos dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebês; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

Para a realização de levantamentos no nome do depositante e na marca com a utilização de palavras-chave, foram escolhidos os seguintes termos: “medicamentos”, “suplementos”, “química” e “veterinários”, visando à desagregação da classe. Os resultados do primeiro levantamento estão expostos na **Tabela 6**, sempre dentro do recorte temporal (depósitos entre 01^o de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016):

Tabela 6. Levantamento por palavra-chave no nome do depositante de registros na NCL 5 e no total geral

Palavra-chave no depositante	Total de registros na NCL 5	Total geral
Medicamentos	167	507
Suplementos	67	219
Química	795	2286
Veterinários	118	391

Fonte: Levantamento em 12 de março de 2017 na TMview.

Como é possível observar, a palavra mais presente em nomes de titulares na estratégia utilizada foi “química”, com 2.286 incidências no total dos registros, sendo 795 somente na NCL 5, o equivalente a 35% do total. Foi observado um equilíbrio na proporção das demais palavras utilizadas entre 30% e 32 %.

A utilização das mesmas palavras-chave no singular no campo da marca gerou os resultados expressos na **Tabela 7**:

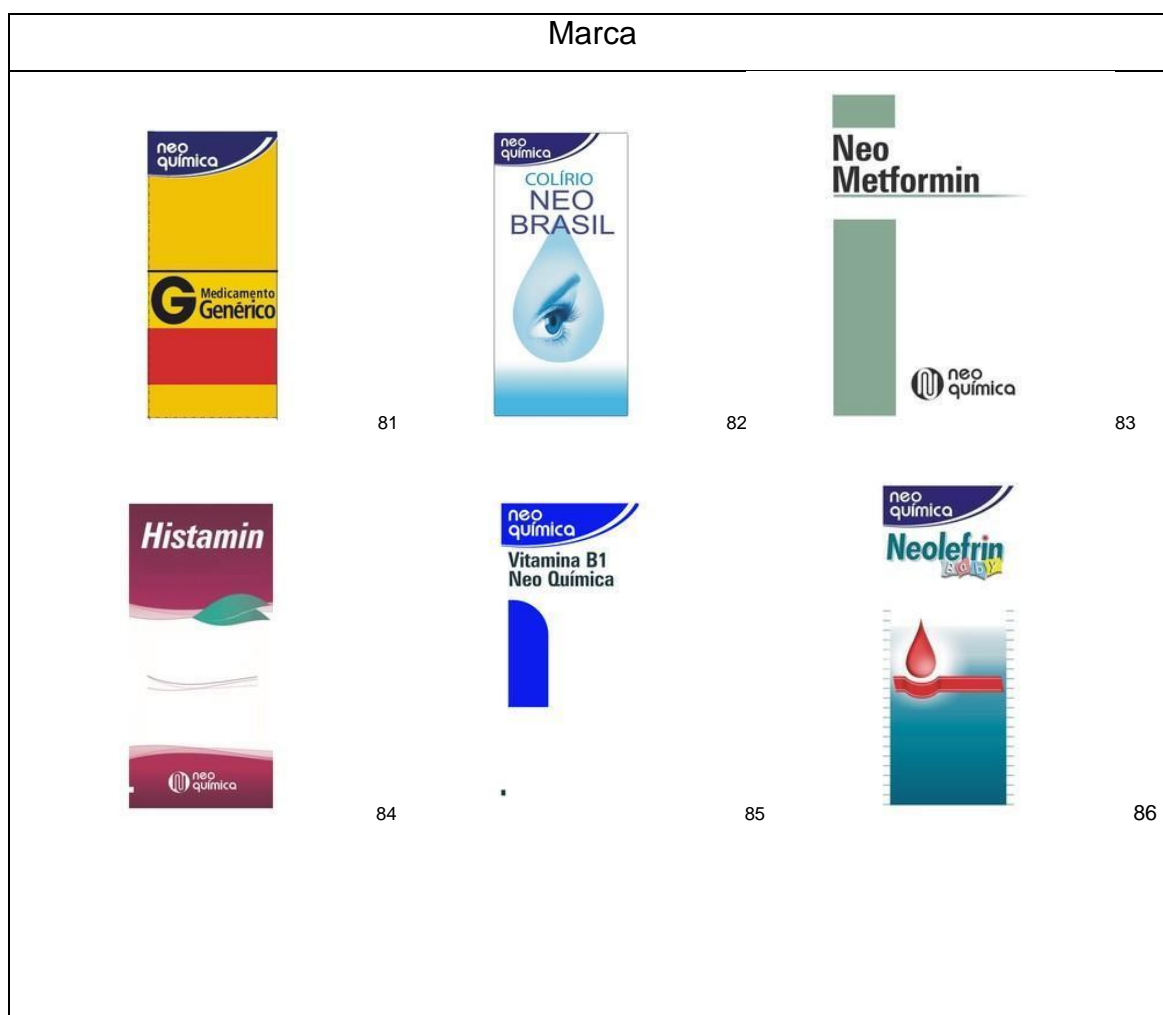
Tabela 7. Palavras-chave no singular no campo da marca

Palavra-chave na marca	Total de registros na NCL 5	Total geral
Medicamento	1	4
Suplemento	8	30
Química	28	244
Veterinário	7	62

Fonte: Levantamento em 12 de março de 2017, na TMview.

Para o estudo de algumas particularidades do setor farmacêutico, a pesquisa retornou ao trabalho de Peralta *et al.* (2014), o qual ressaltou a existência de empresas nacionais que atuam na produção de medicamentos genéricos. Esses medicamentos não utilizam marcas de produtos, porém, ressaltam a origem empresarial desses produtos, ou melhor, o laboratório que os fabrica. Assim, as palavras-chave “química” e “medicamentos” puderam oferecer dados sobre esse fato. A estratégia utilizada foi a de verificar quais marcas as continham. No total das 28 marcas, todas elas mistas, 18 delas remetiam à empresa Neo Química, atualmente, parte do conglomerado Hypermarcas S.A., que é a titular dos registros. Alguns exemplos estão expostos na **Figura**

Figura 13. Exemplos de marcas registradas na NCL 5



Fonte: Levantamento em 12 de março de 2017, na TMview.

⁸¹ HYPERMARCAS S.A. **NEO QUÍMICA G MEDICAMENTO GENÉRICO**. Processo nº 906392144, 19 jun. 2013, 01 mar. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 12 mar. 2017.

⁸² HYPERMARCAS S.A. **NEO QUÍMICA COLÍRIO NEO BRASIL**. Processo nº 906093929, 19 abr. 2013, 05 abr. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 12 mar. 2017.

⁸³ HYPERMARCAS S.A. **NEO METFORMIN NEO QUIMICA**. Processo nº 905348249, 27 set. 2012, 27 out. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 12 mar. 2017.

⁸⁴ HYPERMARCAS S.A. **HISTAMIN NEO QUIMICA**. Processo nº 905348249, 05 out. 2012, 15 set. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 12 mar. 2017.

⁸⁵ HYPERMARCAS S.A. **NEO QUÍMICA VITAMINA B1 NEO QUIMICA**. Processo nº 907990843, 18 jul. 2014, 27 dez. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 12 mar. 2017.

⁸⁶ HYPERMARCAS S.A. **NEO QUÍMICA NEOLEFRIN BABY**. Processo nº 908026692, 25 jul. 2014, 03 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 12 mar. 2017.

Ressalte-se que a Neo-Química é reconhecida no ramo de produção de medicamentos genéricos⁸⁷ e, por isso, o nome da empresa está associado a esses produtos em substituição a utilização de uma marca específica para eles, como ocorre no primeiro exemplo da **Figura 13**. Vale ainda ressaltar que a empresa Neo-Química também possui medicamentos de marcas, não estando, portanto, restrita apenas ao segmento de genéricos.

5.3.3 Marcas que identificam os produtos contidos na NCL 9

Esta classe apresenta no classificador de produtos e serviços o seguinte resumo: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outras mídias digitais para registro; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; programas de computador; aparelhos extintores de incêndio. Observa-se nesta classe também um importante grau de agregação.

Para os levantamentos com palavras-chave, foram utilizados os termos “computador”, “programas”, “celular”, “som” e “imagem” nas marcas, com o fim de oferecer exemplos demonstrativos.

⁸⁷ Informação adquirida no *website*: <<https://neoquimica.com.br>>.

Tabela 8. Busca por palavras-chave nas marcas registradas na NCL 9

Palavra-chave na marca	Total de registros na NCL 9	Total geral
Computadores	9	31
Software	33	198
Celulares	0	23
Som	15	237
Imagem	3	1983

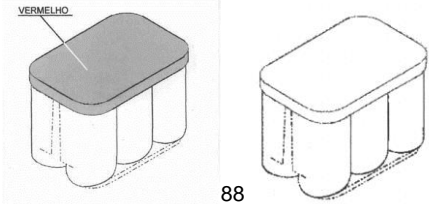
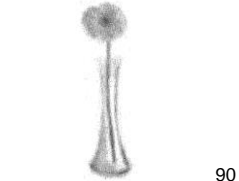

Fonte: Levantamento em 12 de março de 2017 na TMview.

As marcas contendo a palavra “computadores” em sua composição lideraram em proporção na classe em relação ao total, com 29%. Por outro lado, a palavra “imagem”, na mesma classe, teve uma representatividade muito pequena em relação ao total.

O levantamento sobre a distribuição dos pedidos depositados na NCL 9 pelas apresentações das marcas revelou que houve 58 pedidos de marcas tridimensionais no período. Esses pedidos estavam, em 20 de março de 2017, nas seguintes situações: 21 ainda aguardavam decisão, 4 (quatro) já eram registros e 33 já haviam sido arquivados. Nenhum registro tinha sido extinto.

As quatro marcas registradas identificam baterias, dispositivos elétricos para matar insetos e aparelhos de áudio e vídeo. As marcas tridimensionais podem ser compostas pela própria forma do produto, pelas suas embalagens ou por formas aleatórias. No caso das quatro marcas registradas na NCL 9 na modalidade tridimensional, as marcas são as formas dos produtos, como está exposto no quadro a seguir:

Quadro 19. Marcas tridimensionais registradas na NCL 9

Marcas tridimensionais	Produto especificado
	Baterias
	Aparelhos acionados eletricamente para geração de um vapor inseticida (...).
	Equipamento de sonorização; receptores de áudio e vídeo, (...).

Fonte: Elaboração própria a partir da TMview em 05 de maio de 2017.

5.3.4 Marcas depositadas para identificar produtos do vestuário - NCL 25

A classe 25 foi a líder das reivindicações para produtos nos depósitos realizados no período estudado, com 86.234 pedidos de registro. No classificador de NICE, o seu resumo apresenta os seguintes produtos: vestuário, calçados e chapelaria.

Devido à grande quantidade de registros na classe, a utilização de palavras-chave foi feita com a estratégia de usar os critérios “nome do depositante” e “marcas” simultaneamente para os seguintes termos: “vestuário”, “roupas”, “moda” e “calçados”.

⁸⁸ JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY. Processo nº 829395474, 03 out. 2007, 24 abr. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 05 mai. 2017.

⁸⁹ JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY. Processo nº 829357793, 11 set. 2007, 24 abr. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 05 mai. 2017.

⁹⁰ RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Processo nº 830714774, 04 ago. 2010, 08 ago. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 05 mai. 2017.

⁹¹ CONNECTA ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME. Processo nº 903591413, 28 abr. 2011, 14 fev. 2017. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 05 mai. 2017.

A escolha das palavras-chave se deu por serem de uso comum no segmento do vestuário.

Tabela 9. Levantamento por palavra-chave na marca e no depositante de registros na NCL25

Palavra-chave	Total de registros na NCL 25	Total geral
Vestuário	1	6
Roupas	5	16
Moda	39	140
Calçados	46	171

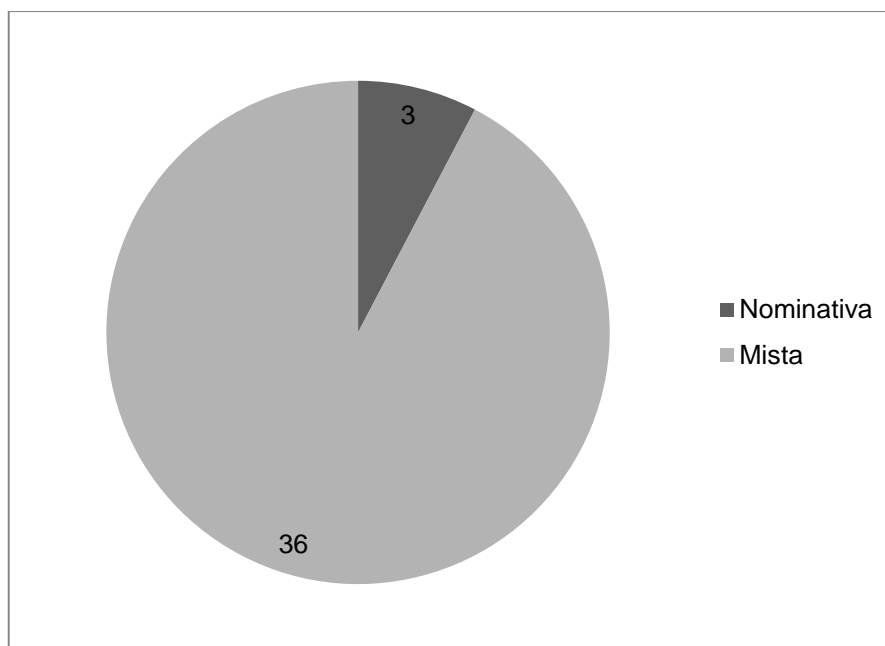
Fonte: Levantamento em 12 de março de 2017 na TMview.

A palavra-chave “roupas”, com 31% da presença na NCL 25 em relação ao total foi a mais utilizada no resultado proporcional, seguida pelos termos “moda”, com 28% e “calçados” com 27%. No entanto, a palavra-chave “moda” foi a escolhida neste trabalho para a aplicação nas outras estratégias de busca, uma vez que ela é amplamente utilizada no setor, chegando até mesmo a denominar o mesmo como “segmento da moda” ou “indústria da moda”, como foi observado no trabalho realizado pela autora (VIANNA, 2016). A palavra “vestuário” não teve representatividade nos resultados.

Como foi mencionado anteriormente, durante as pesquisas para esta tese, foi publicado o trabalho que abordou a utilização do sistema de proteção de marcas pela Economia Criativa (VIANNA, 2016). A metodologia utilizada à época continha buscas contendo o termo moda como palavras-chave, já que tal termo foi identificado como pertencente àquele setor econômico, juntamente com “*design*”, “arquitetura” e “publicidade”. Em levantamento realizado no dia 11 de maio de 2016 na mesma TMview, ora utilizada, exatamente, as marcas que continham o termo “moda” foram encontradas em maior quantidade (VIANNA, 2016, p.13).

A distribuição das 39 marcas que possuem a palavra-chave “moda” obtidas na **Tabela 9** entre as apresentações mista e nominativa está apresentada no gráfico a seguir:

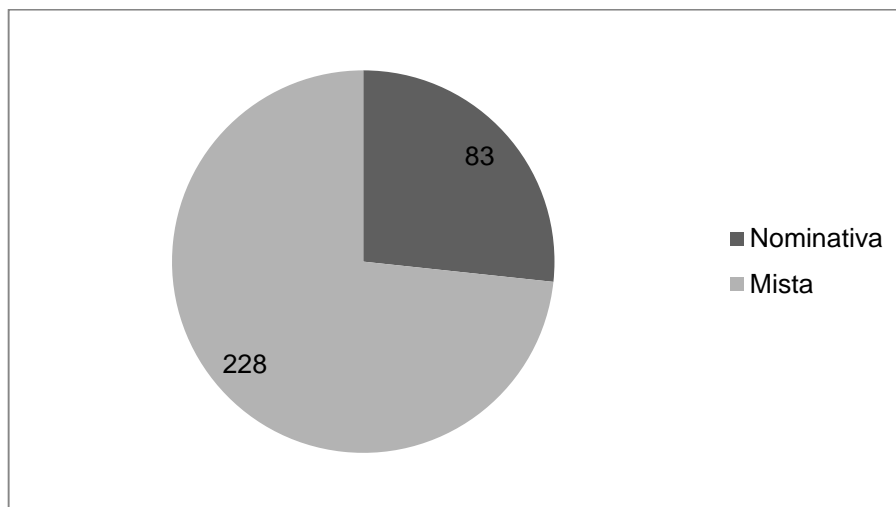
Gráfico 11. Marcas mistas e nominativas registradas com a palavra-chave “moda” no depositante e na marca.



Fonte: Levantamento em 12 de março de 2017, na TMview.

Com apenas 3 (três) marcas nominativas registradas, a predominância das marcas mistas com 36 registros é muito destacada. Por outro lado, quando foi utilizada a palavra-chave “moda” somente na marca, a distribuição passou a ser a de 228 marcas mistas e 83 nominativas, com sensível redução na distância quantitativa entre elas, como mostra o gráfico seguinte:

Gráfico 12. Marcas mistas e nominativas registradas com a palavra-chave “moda” na marca.



Fonte: Elaboração própria após levantamento na TMview em 12 de março de 2017.

5.3.5 Marcas para identificar serviços de comércio - NCL 35

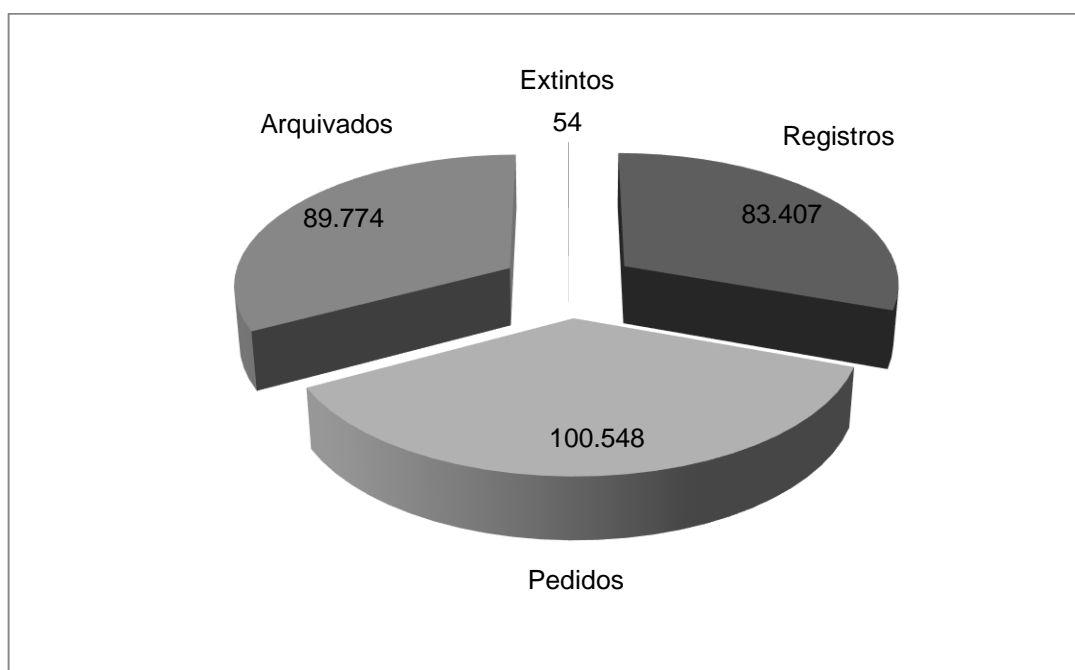
Como foi exposto anteriormente, o alto grau de agregação da NCL 35 já foi considerado um obstáculo para a realização de estudos com a inserção desta classe, uma vez que nela estão inseridos os serviços de comércio de qualquer natureza e de qualquer produto. No entanto, a presente pesquisa revelou-se como oportunidade para a criação e utilização de estratégias de busca na TMview capazes de contornar essas dificuldades, na tentativa de identificar a qual segmento de mercado os produtos comercializados pelas marcas da NCL 35 pertencem.

A primeira estratégia foi a exploração das “Classes Satélites” (CS) que, como já foi apresentado no capítulo dedicado à metodologia, consiste na busca combinada em diferentes classes de produtos ou serviços que estão ao redor da classe principal. A segunda estratégia de desagregação correspondeu à utilização de palavras-chave no elemento nominativo da marca e/ou no nome do depositante.

Nas combinações iniciais para as classes satélites, foram utilizadas as (cinco) classes de produtos líderes em reivindicações de pedidos de marcas: NCL 3, NCL 5, NCL 9 e NCL 25.

No levantamento realizado no dia 18 de março de 2017, os 273.764 depósitos realizados entre 01º de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2016 na NCL 35 estavam distribuídos pelos seguintes *status*:

Gráfico 13. Distribuição por status dos depósitos feitos no período na NCL 35



Fonte: Elaboração própria após levantamento na TMview em 18 de março de 2017.

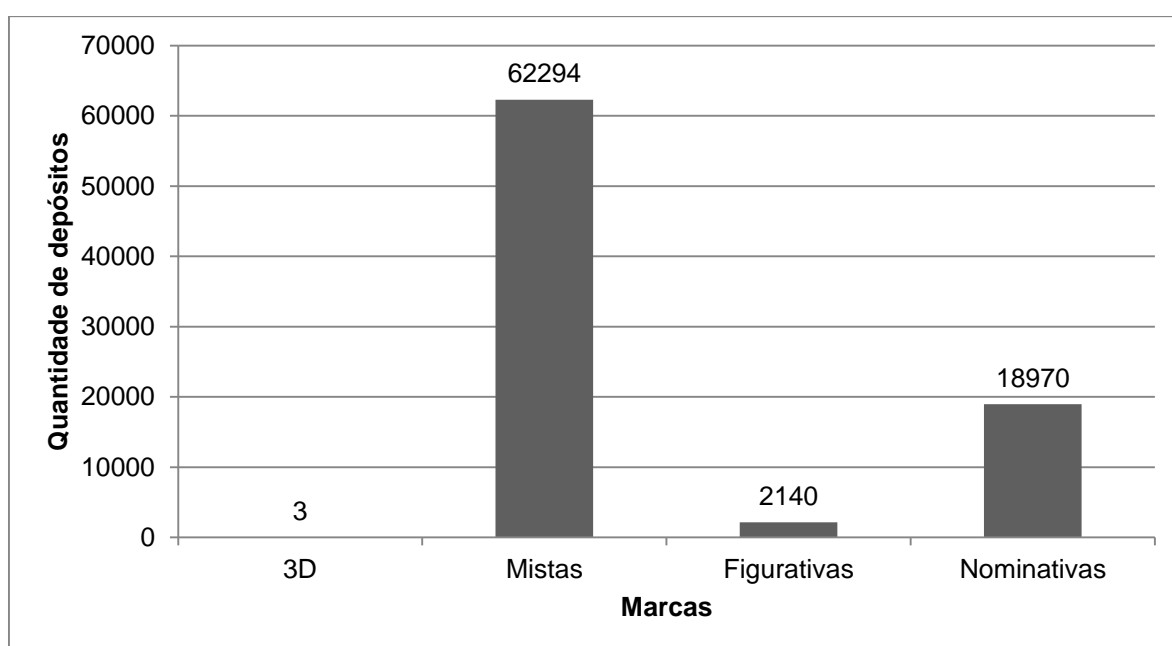
Os depósitos que ainda se encontravam aguardando decisão (pedidos) lideraram com 37%, os arquivados eram 33% e os registros representaram 30% do total. Os registros extintos foram uma parcela inferior a 1% do total.

No universo dos registros, foram realizados os levantamentos das apresentações das marcas, de forma preliminar à aplicação das duas estratégias de desagregação: “Classes Satélites” e “palavras-chave”, embora este *status* tenha sido menos

representativo que os pedidos e os arquivados. Isso se deu pela razão de a marca registrada já ter passado pelo fluxo completo dentro do INPI, podendo-se concluir que as marcas registradas possuem a correta classificação desejada pelo requerente, o que não pode ser afirmado nos casos dos pedidos ainda não analisados ou arquivados.

A distribuição por apresentação dos registros na NCL 35 está exposta no gráfico a seguir:

Gráfico 14. Apresentação das marcas registradas na NCL 35 com depósitos no período estudado.



Fonte: Elaboração própria após levantamento na TMview em 18 de março de 2017.

Foi possível constatar a grande diferença quantitativa a favor das marcas mistas e das nominativas em seguida. Isso favoreceu as pesquisas com o uso da variável “nome da marca” e da estratégia de palavras-chave. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave de uso comum nos segmentos onde as quatro classes de produtos

mais reivindicadas pertencem: “cosméticos” (NCL 3), “química” (05), “software” (09) e “moda” (25). Essas palavras-chave foram levantadas nas marcas mistas e nominativas registradas nas classes de produtos correspondentes e na NCL 35, obtendo-se o resultado mostrado na tabela a seguir:

Tabela 10. Levantamento com as palavras-chave das classes de produtos onde a e nas marcas registradas na NCL 35

Palavra-chave e classe de produtos	Quantidade na NCL 35	Quantidade na classe de produtos
Cosméticos (03)	213	273
Química (05)	50	28
Software (09)	26	33
Moda (25)	353	315

Fonte: elaboração própria após levantamento na TMview em 18 de março de 2017.

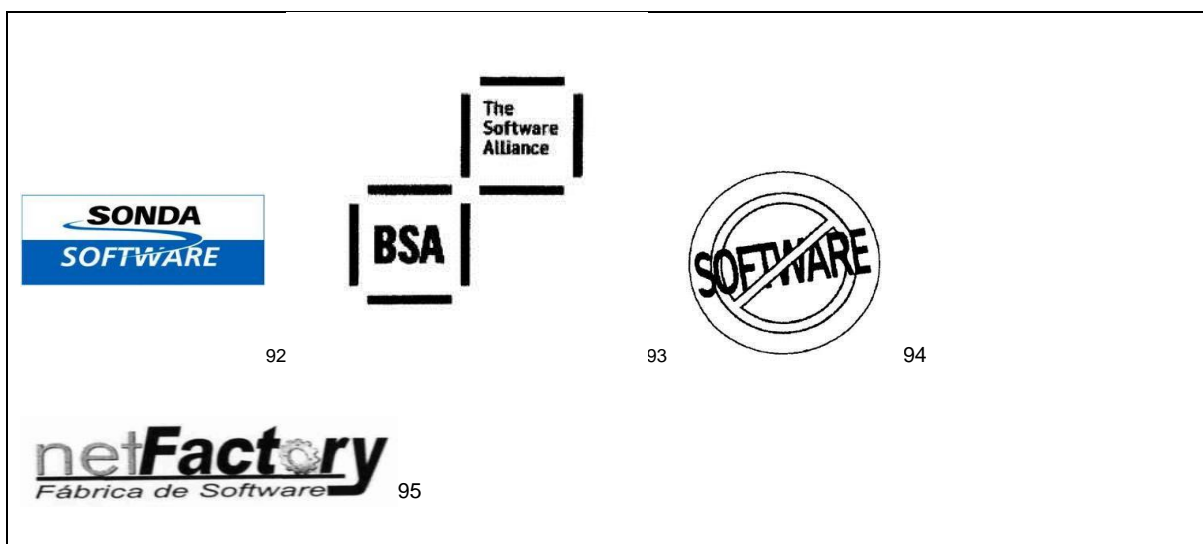
Ao realizar o levantamento da **Tabela 10**, foi observada a impossibilidade de comandar uma busca na TMview de onde fossem extraídas as marcas registradas simultaneamente nas duas classes. Somente foi possível obter a relação das marcas registradas em cada classe, somadas as demais marcas registradas na segunda classe e, assim, sucessivamente. Devido ao grande quantitativo obtido em duas das palavras-chave (“cosméticos” e “moda”), as relações entre as classes exigiram pontos de partida específicos, tais como: nome do depositante ou amostragem. Tais tipos de exercícios foram realizados nos levantamentos por empresas demonstrados a seguir neste capítulo.

No caso da palavra-chave “software” utilizou-se as seguintes estratégias: obtenção das marcas registradas nas classes 35 e 09 e, em seguida, a aplicação da “classe satélite” obtida através da observação dos resultados.

Com o resultado da busca por “software” nas marcas registradas na NCL 35 e NCL 9, foi possível observar que num total dos 59 registros (somados registros das duas classes), existem 4 marcas do mesmo titular registradas nas duas classes, ou

seja, são marcas utilizadas nos serviços de venda (ou eventos comerciais) de *software* e nos próprios produtos. O quadro seguir traz as marcas extraídas dessa estratégia:

Quadro 20. Marcas registradas nas NCL 9 e NCL35 com a palavra-chave software



Fonte: Elaboração própria após levantamento na TMview em 18 de março de 2017.

Dessas cinco marcas apresentadas, os seus elementos nominativos foram utilizados no campo “*trade mark name*”, a fim de identificar a presença de classes satélites. A figura a seguir mostra o resultado:





⁹² SONDA DO BRASIL. **SONDA SOFTWARE**. Processos nº 902766520 e 902766538, 12 jul.2007, 11 jun. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 18 mar. 2017.

⁹³ BSA BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE, INC. **BSA THE SOFTWARE ALLIANCE**. Processos nº 840379889 e 840379935, 28 dez. 2012, 16 nov. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 18 mar. 2017.

⁹⁴ SALESFORCE.COM, INC. **SOFTWARE**. Processos nº 831198672 e 831198699, 02 set. 2011, 19 mai. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 18 mar. 2017.

⁹⁵ NETPARTNERS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. **NETFACTORY FABRICA DE SOTWARE**. Processos nº 829167919 e 829167897, 05 jul. 2007, 29 dez. 2009. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 18 mar. 2017.

Quadro 21. Busca por “classes satélites” ao comércio a NCL 35 no segmento de software

Marca	Outras classes depositadas
	NCL 16, NCL 41 e NCL 42.
	NCL 37 e NCL 42
	NCL 41 e NCL 42
	NCL 41, NCL 42 e NCL 45

Fonte: Elaboração própria após levantamento na TMview em 18 de março de 2017.

Nesta pequena amostragem de teste, foi possível considerar que as NCL 41 e 42 são inquestionáveis classes satélites do comércio de *software*. A primeira comporta o ensino e treinamento no segmento e a segunda está relacionada aos serviços de elaboração de programas de computador. No entanto, as NCL 16, com as publicações sobre o tema e a NCL 37, que possui os serviços de instalação e de manutenção de *software* e de *hardware* também devem ser consideradas. A marca registrada na NCL 45 refere-se a serviços relacionados a redes sociais.

Outra forma de aplicar a dinâmica das classes satélites parte do observado nos pontos-de-venda dos produtos, porém, isso exigiria uma pesquisa de campo. Recomenda-se, portanto, que isso seja efetuado em próximas pesquisas.

Para futuras pesquisas, recomenda-se, também, a replicação dos passos aqui demonstrados, a fim de relacionar a NCL 35 a outras classes e, assim, ser possível realizar estudos sobre tendências de registro nos pedidos de registro que requerem tal classe como aquela na qual a marca é depositada.

5.3.6 Marcas para serviços de educação e de entretenimento - NCL 41

De acordo com o resumo contido na 11ª edição da Classificação Internacional de Nice pertencem à NCL 41 os seguintes serviços: educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais (NCL, 2017).

Quanto às apresentações, a NCL 41 segue a tendência apresentada no quantitativo geral do período, com 64% mistas, 34% nominativas, dois por cento figurativas e menos de um por cento compostos por tridimensionais.⁹⁶

A distribuição por *status* dos 157.244 depósitos no período que reivindicaram a NCL 41 estava da seguinte forma: 59.716 pedidos, 78.291 registros, 101.575 arquivados e 5.917 registros extintos.

Esta pesquisa de tese identificou dois problemas a serem solucionados em futuras pesquisas que utilizem dados de depósitos de marcas em qualquer classe da NCL. O primeiro é a impossibilidade da realização de buscas com palavras-chave diretamente nos produtos ou serviços especificados e essa funcionalidade traria maior

⁹⁶ Os levantamentos da NCL 41 foram feitos na ferramenta TMview em 21 de março de 2017.

agilidade às pesquisas focadas especialmente nas classes com maior nível de agregação. Outro problema refere-se à ausência de realização de levantamentos por razões de indeferimentos e os consequentes arquivamentos dos pedidos de registro. Para que se saiba o que motivou os indeferimentos, é necessário que seja acessado cada processo individualmente, através do IPAS ou do Sistema Busca *Web*, já que são as únicas ferramentas que oferecem essa possibilidade. Justamente para contornar esses obstáculos, é que foram testadas as estratégias apresentadas a seguir.

Para identificar as principais causas dos arquivamentos, foi utilizada a palavra-chave “escola” no campo “*trademark name*”, a fim de reduzir o escopo e, assim, possibilitar a análise qualitativa. A estratégia utilizada em 21 de março de 2017 foi:

- a) Manter selecionados Brasil e INPI;
- b) Palavra “escola” no campo “*trade mark name*”;
- c) Selecionar *status* “*ended*” (arquivados),
- d) Classe de Nice 41;
- e) Período da pesquisa na data de depósito: 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016

Foram encontrados 473 pedidos de registro de marcas que atenderam os critérios selecionados. Sendo assim, foi reduzido o escopo para o primeiro ano do período recortado, ou seja, os pedidos arquivados que foram depositados entre 01º de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2007. Foram localizados 77 pedidos de registros que foram analisados.

A primeira observação refere-se ao percentual de marcas mistas no grupo das 77, sendo 63 pedidos cuja natureza de apresentação foi a mista. Não houve nenhuma incidência de marcas figurativas e tridimensionais, assim, as demais 14 marcas eram nominativas.

Primeiramente, foram analisadas as marcas nominativas. Cada pedido de registro foi acessado pelo Sistema Busca Web e a estratégia trouxe os resultados expostos no quadro a seguir:

Quadro 22. Exemplos de pedidos de registro arquivados com depósitos em 2007, na NCL 41, com a palavra-chave “escola” na marca.

Marca	Razão do arquivamento
LOTT'US AUTO-ESCOLA E DESPACHANTE ⁹⁷	Marca indeferida por anterioridade - Inciso XIX do artigo 124 da LPI
ESCOLA DE ROCK ⁹⁸	Marca indeferida pela semelhança com título de obra artística Inciso XVII do artigo 124 da LPI ⁹⁹ .
ESCOLA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CARINHA DE ANJO LTDA ¹⁰⁰	Falta de pagamento da taxa de concessão
PROJETO A ESCOLA VAI AO TEATRO ¹⁰¹	Indeferimento por falta de distintividade Inciso VI do artigo 124 da LPI.
ESCOLA OPUS ¹⁰²	
ESCOLA BRASILEIRA DE MARKETING E VENDAS ¹⁰³	

⁹⁷ AUTO ESCOLA JR VIANA LTDA ME. **LOTT'US AUTO ESCOLA E DESPACHANTE**. Processo nº 829014411, 21 mar. 2007. Disponível em:

⁹⁸ INNOVA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS S/C LTDA. **ESCOLA DE ROCK**. Processo nº 900331720, 29 mai. 2007. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1998704>>. Acesso em 21 mar. 2017.

⁹⁹ Este dispositivo legal proíbe o registro de marcas que reproduzam: “obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular” (BRASIL, 1996).

¹⁰⁰ ESCOLA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CARINHA DE ANJO LTDA. **ESCOLA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CARINHA DE ANJO LTDA**. Processo nº 900188260, 08 fev. 2007. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1983531>>. Acesso em 21 mar. 2017.

¹⁰¹ TEATRO NOVO PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA. **PROJETO A ESCOLA VAI AO TEATRO**. Processo nº 829538585, 26 nov. 2007. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2081181>>. Acesso em 21 mar. 2017.

¹⁰² LANDINI COMUNICAÇÃO LTDA. **ESCOLA OPUS**. Processo nº 900487437, 05 set. 2007. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2021253>>. Acesso em 21 mar. 2017.

¹⁰³ MARCOS COBRA EDITORA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA. **ESCOLA BRASILEIRA DE MARKETING E VENDAS**. Processo nº 828915431, 03 jan. 2007. Disponível em:

Marca	Razão do arquivamento
ESCOLA NOTA 10 ¹⁰⁴	
ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO ¹⁰⁵	
ESCOLA SUPERIOR DE ESTILO ¹⁰⁶	
ESCOLA DO TRANSPORTE ¹⁰⁷	
ESCOLA PARA CARREIRA PÚBLICA ¹⁰⁸	
ESCOLA DE POSTURA BRASIL ¹⁰⁹	

Fonte: Elaboração própria a partir de levantamento na TMview e de consulta no Sistema Busca WEB, em 21 de março de 2017.

Entre os 12 pedidos de registro arquivados demonstrados no **Quadro 22**, nove foram indeferidos por serem marcas com ausência de distintividade absoluta, pois descreviam, qualificavam ou caracterizavam os serviços a identificar¹¹⁰. A falta de pagamento foi o caso de três dos arquivamentos. A incidência de um caso de indeferimento por reprodução de obra artística serve de exemplificação da aplicação deste

<<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1972787>>. Acesso em 21 mar. 2017.

¹⁰⁴ MARIA CLEIA CUNHA SPERLING. **ESCOLA NOTA 10**. Processo nº 829200657, 06 jun. 2007. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2036472>>. Acesso em 21 mar. 2017.

¹⁰⁵ ENES VILELA MARQUES FARIA. **ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO**. Processo nº 900521430, 27 set. 2007. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2026188>>. Acesso em 21 mar. 2017.

¹⁰⁶ ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL VEIGA DE ALMEIDA. **ESCOLA SUPERIOR DE ESTILO**. Processo nº 829201912, 27 jun. 2007. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2036712>>. Acesso em 21 mar. 2017.

¹⁰⁷ INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE IDT. **ESCOLA DE TRANSPORTE**. Processo nº 900294884, 27 abr. 2007. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1991120>>. Acesso em 21 mar. 2017.

¹⁰⁸ ALEXANDRE CARDODO YOSHIDA ME. **ESCOLA PARA CARREIRA PÚBLICA**. Processo nº 900233990, 12 mar. 2007. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1986477><https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1991120>>. Acesso em 21 mar. 2017.

¹⁰⁹ FRANCISCO MIGUEL PINTO. **ESCOLA DE POSTURA BRASIL**. Processo nº 829066390, 31 mar. 2007. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2003370>>. Acesso em 21 mar. 2017.

¹¹⁰ O requisito da distintividade foi abordado no segundo capítulo desta tese e alguns resultados referentes a levantamentos voltados ao tema estão apresentados neste capítulo.

dispositivo, já que ele não foi mencionado no primeiro capítulo deste trabalho¹¹¹. Está expressa na LPI a proibição de que sejam registradas como marcas de obras ou os seus títulos protegidos pelo Direito de Autor, salvo em casos onde o próprio detentor do direito seja o requerente da marca ou alguém por ele autorizado expressamente.

Além de “escola”, outros termos podem ser aplicados em buscas para identificar tendências na NCL 41. Como os grupos musicais que buscam o registro de marcas devem apontar esta classe, a palavra-chave “banda” pode ser utilizada. As demais palavras que facilmente são encontradas em nomes de depositantes e/ou elementos nominativos de marcas da NCL 41 são: “universidade”, “instituto”, “editora”, “congresso” e “seminário”, sendo que a justificativa para as duas últimas é o fato de os eventos educacionais ou de fins acadêmicos, bem como os de entretenimento, estarem inseridos também NCL 41.

Para que fosse validado o conceito de “classes satélites” como auxílio à identificação de tendências de proteção adotadas pelos usuários do sistema, como é a NCL 41, foi realizada a busca por registros na classe, cujos titulares contêm a palavra “editora” na marca e no seu nome simultaneamente. Portanto, os critérios para este levantamento foram: país (Brasil), marca (“editora”), *status* (registro), NCL (41), nome do depositante (“editora”) e período de depósito (01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016). Foram capturados 115 registros de marcas. No segundo momento, os registros foram organizados por ordem cronológica decrescente de data de concessão. Assim, foi possível aprofundar a pesquisa nos dez últimos registros concedidos até a data de 21 de março de 2017.

¹¹¹ O inciso XVII do artigo 124 da LPI traz a seguinte redação quanto ao que não pode ser registrado como marca: “obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com o consentimento do autor ou titular” (BRASIL, 1996).

Após a seleção das marcas, foi feito o levantamento acerca das outras classes deNice também reivindicadas e os resultados estão na tabela a seguir:

Tabela 11. Marcas da NCL 41 com depósitos em outras classes

Marcas de Editoras	Classes				
	NCL 41	NCL 9	NCL16	NCL 35	Outra
 EDITORA BÉRGAMO 112	1				
 113	5				
 BUTTERFLY EDITORA 114	1		1	1	
 EDITORA PITANGUÁ 115	1		1		
 editora CIDADANIA 116	1		1		




¹¹² EDITORA BÉRGAMO LTDA ME. **EB EDITORA BÉRGAMO**. Processo nº 908128142, 05 ago. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 22 mar. 2017.

¹¹³ EDITORA GAIVOTA LTDA EPP. **EB EDITORA GAIVOTA**. Processo nº 907677711, 12 mai. 2014, 27 dez. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 22 mar. 2017.

¹¹⁴ PETIT EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. **BUTTERFLY EDITORA**. Processo nº 907428533, 13 mar. 2014, 22 nov. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 22 mar. 2017.

¹¹⁵ EDITORA MODERNA LTDA. **EDITORIA PITANGUÁ**. Processo nº 840783817, 04 fev.2014, 27 set. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 22 mar. 2017.

¹¹⁶ EDITORA CIDADANIA LTDA EPP. **EDITORIA CIDADANIA**. Processo nº 907385761, 27 fev.2014, 20 set. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 22 mar. 2017.

Marcas de Editoras	Classes				
	NCL 41	NCL 9	NCL16	NCL 35	Outra
 117	1		1	1	Um registro na NCL 42
 118	3	3	3	4	Três pedidos arquivados na NCL 38
<u>BOW TIE EDITORA</u> ¹¹⁹	1			1	Um registro na NCL 42
 120	1	2	1	1	
 121	1				

Fonte: Elaboração própria a partir de levantamento na TMview em 22 de março de 2017.

Os critérios para o levantamento que resultaram na **Tabela 11** foram:

- 1) Busca pelo termo distintivo da marca, pelo fato da possibilidade de somente ele ter sido registrado em outras classes. Por exemplo, no caso da marca

¹¹⁷ MA VELLOSO DIGITAL EDITORA LTDA - EPP. **VELLOSO DIGITAL EDITORA**. Processo nº 907053726, 26 nov. 2013, 20 set. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 22 mar. 2017.

¹¹⁸ EDITORA REVIRAVOLTA LTDA. **EDITORA REVIRAVOLTA**. Processo nº 840711042, 18 nov. 2013, 23 ago. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 22 mar. 2017.

¹¹⁹ ABILLE/WOW EDITORA LTDA - ME. **BOW TIE EDITORA** Processo nº 908338694, 24 set. 2014, 21 fev. 2017. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 22 mar. 2017.

¹²⁰ EDITORA FORENSE LTDA. **EDITORA FORENSE** Processo nº 906620830, 12 ago. 2013, 16 ago. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 22 mar. 2017.

¹²¹ AGADÊ EDITORA LTDA. **AGADÊ EDITORA**. Processo nº 906573920, 01 ago. 2013, 14 jun. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 22 mar. 2017.

EDITORA BÉRGAMO, apenas o termo “bérgamo” foi utilizado no campo “*trade mark name*”. Sendo assim, os termos buscados individualmente foram: “bérgamo”, “gaivota”, “*butterfly*”, “pitanguá”, “cidadania”, “velloso”, “reviravolta”, “*bow tie*”, “forense” e “agadê”, termos, estes, que compõem o elemento distintivo da marca, tendo em vista editora ser considerado termo necessário para o setor editorial.

- 2) Sem especificação para o tipo de marcas e para o *status* do pedido, uma vez que o interesse consistia nas classes da NCL de interesse do depositante.
- 3) Preenchimento do nome do titular no campo específico para descartar as marcas semelhantes depositadas por outros requerentes.
- 4) Preenchimento do intervalo de tempo recortado: do ano de 2007 a 2016.

O resultado obtido pela estratégia está na figura a seguir:

Os resultados deste levantamento revelaram alguns aspectos relevantes à pesquisa. No caso da Editora Gaivota, foi observado que a mesma possui cinco registros de marcas compostas por variações da utilização do termo arbitrário “gaivota” para identificar os mesmos serviços, que são: editoração eletrônica; publicação de livros; assessoria, consultoria e informação em edição. Essa tendência foi discutida nos tópicos onde a distintividade entre as marcas de um mesmo titular foi abordada.

Os pedidos arquivados da Editora Reviravolta na NCL 38 foram indeferidos pela existência de marca anterior semelhante para identificar os mesmos serviços (inciso XIX do artigo 124 da LPI). Este caso exemplifica o Princípio da Especialidade da Marca abordado no terceiro capítulo deste trabalho.

Foi demonstrado que podem ser consideradas “classes satélites” à NCL 41, as classes 16 e 35. No entanto, valem aprofundamentos sobre a presença da NCL 42, já

que a mesma se fez presente nas marcas da Editora Velloso Digital e da *Bow Tie* Editora. No primeiro caso, a marca identifica serviços de artes gráficas e de digitalização. Já, a marca BOW TIE EDITORA na NCL 42 identifica serviços de diagramação¹²².

5.4 MARCAS DAS EMPRESAS COM MELHOR DESEMPENHO EM 2015 SE- GUNDO A REVISTA EXAME DEPOSITADAS NO INPI







Como a presente pesquisa teve como objetivo explorar as potencialidades de utilização dos dados contidos nos documentos de marcas no INPI e a fim de tornar essa demonstração mais efetiva, foi necessária a escolha de informações consolidadas externas à pesquisa, para que fossem estabelecidas correlações. Assim, foram utilizados os resultados publicados pela Revista Exame sobre as empresas com melhor desempenho no ano de 2015 (SALOMÃO; MELO, 2016). Entre os critérios analisados pela revista estavam o lucro, a eficiência e a rentabilidade.

A lista original continha as vinte (20) empresas líderes, porém, foram destacadas para o presente trabalho as representantes dos segmentos relacionados às classes de Nice mais reivindicadas no período estudado, com exceção da ausência de uma empresa representante da NCL 41 no grupo das empresas estudadas. No entanto, a Rede D'Or São Luiz foi incluída na pesquisa por ser uma representante do setor de serviços e, como mais adiante no tópico dedicado a ela, está demonstrado, possui depósitos na NCL 41.

Na tabela a seguir, está o resultado sobre os depósitos no INPI efetuados pelas sete empresas estudadas:

¹²² Resultado semelhante foi encontrado nas pesquisas sobre a marca CIELO no presente trabalho, onde foi constatado o interesse da empresa em registrar marcas dos serviços secundários à sua atividade reconhecidamente principal.

Tabela 12. Empresas que se destacaram em 2015 segundo a Revista Exame relacionadas às NCL mais reivindicadas no período estudado

Empresa	Setor onde se destacou	Possível NCL
	Bens de consumo	03
	Eletrônicos	09
 PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	Farmacêutico	05
	Serviços	35 e 36
	Saúde	44
	Confecções	25
	Varejo	35

Fonte: Elaboração própria a partir da Revista Exame.

Pelo fato de ser conhecida no segmento de cosméticos, houve a pressuposição de que a NCL 3 seria a mais adequada para as pesquisas relacionadas à empresa Natura Cosméticos; da mesma forma que a CIELO é reconhecida pelos serviços de pagamento com cartões de crédito e de débito, razão pela qual a NCL 35 e a NCL 36 foram as duas classes pressupostas para as marcas desta empresa.

Após serem estabelecidas as relações entre setores econômicos onde as empresas mais se destacaram e as classes de Nice mais reivindicadas no período, foi feita uma busca na TMview com os nomes das empresas no campo “depositante”. Primeiramente, se extraiu o quantitativo geral de depósitos no INPI/Brasil e, em seguida, foi retomado o recorte temporal para que pudesse ter sido traçado o que o período estudado representou no total das marcas depositadas pelas empresas. O resultado está expresso a seguir:

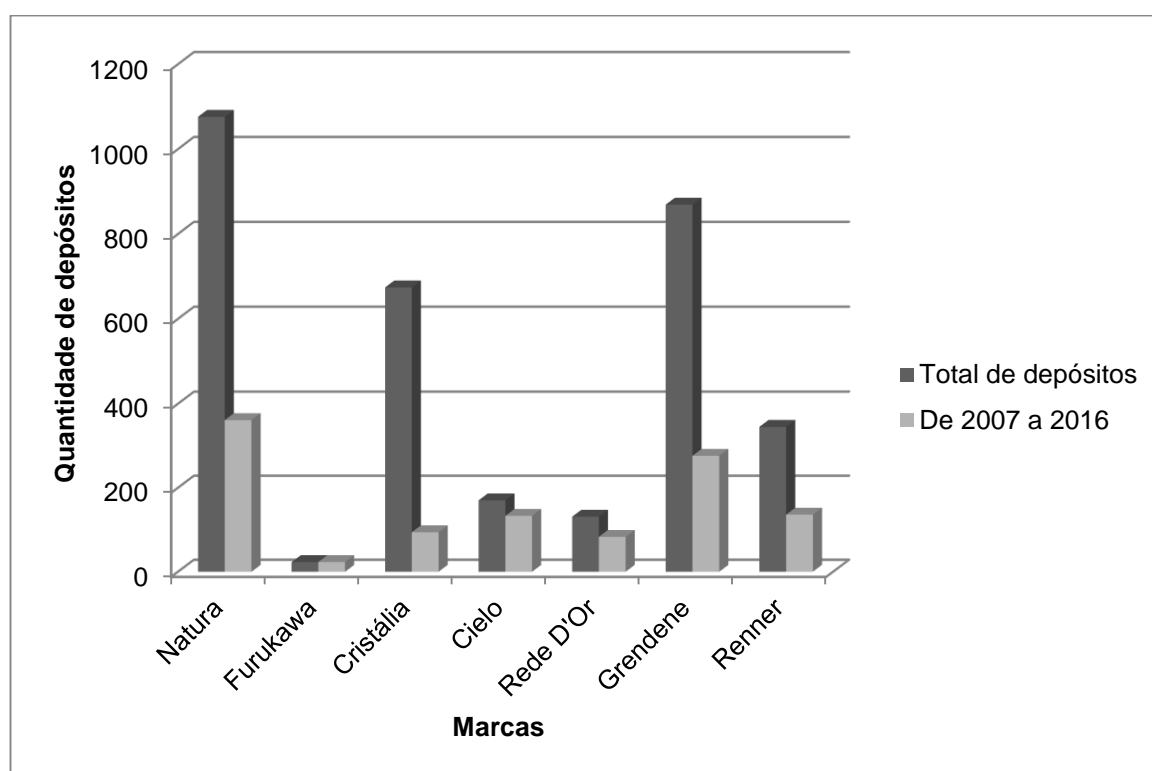
Tabela 13. Marcas depositadas pelas empresas estudadas na totalidade e no período de 2007 a 2016

Empresa	Total de depósitos	De 2007 a 2016
	1076	361
	23	23
	674	94
	170	133
	131	83
	869	276
	345	136

Fonte: Elaboração própria a partir da Revista Exame e da TMview, em 21 de fevereiro de 2017.

A inquestionável liderança da Natura no total de depósitos no INPI e nos depósitos realizados entre 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016 foi seguida pela Grendene, também nas duas estratégias e a relação entre esses dois momentos é observável no gráfico a seguir:

Gráfico 15. A relação entre o total das marcas e os depósitos entre 2007 e 2016 das empresas estudadas



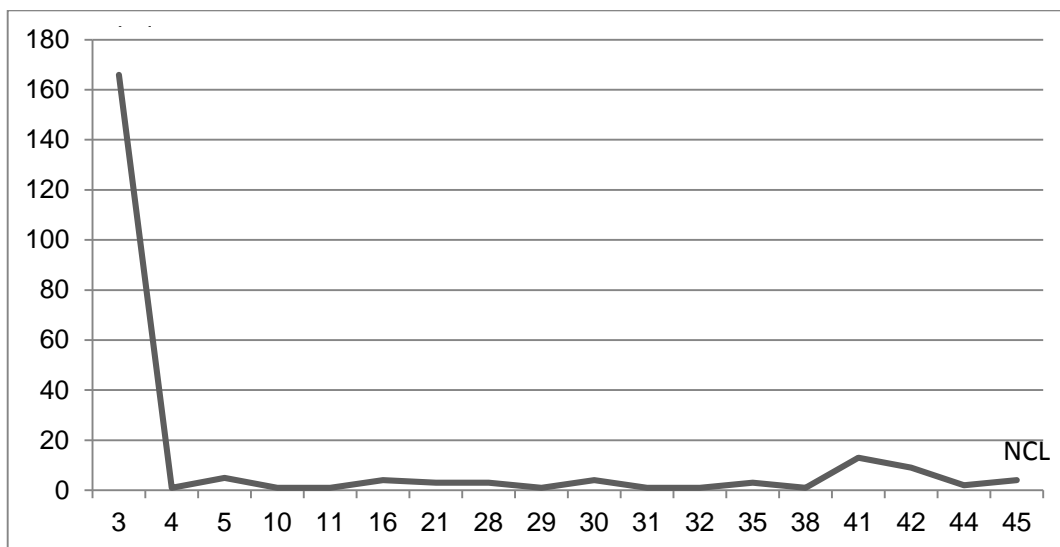
Fonte: Elaboração própria a partir da Revista Exame e da TMview, em 21 de fevereiro de 2017.

Como foi possível constatar na **Tabela 13** e no **Gráfico 15**, todos os depósitos realizados pela FURUKAWA foram realizados no período estudado. Além disso, as empresas CIELO e REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. são as únicas entre as sete apresentadas que possuem um número representativo nos seus totais de depósitos no período estudado.

Para melhor explorar as possibilidades no levantamento das empresas relacionadas enquanto depositantes de pedidos de registro de marcas, cada uma das 7 (sete) selecionadas mereceu um tópico com estratégias de buscas específicas. Como foi exposto anteriormente, a opção por apresentar estratégias distintas para cada empresa se deu pelo objetivo de apresentar nesta tese o maior número possível de formas de levantamentos dos dados contidos nos depósitos de marcas no INPI.

5.4.1 Marcas depositadas no INPI pela NATURA COSMÉTICOS

A NATURA foi fundada no ano de 1969 e, atualmente, está presente em sete países da América Latina e na França. À época da pesquisa, a empresa contava com 7 mil colaboradores, 1,5 milhão de consultores, além dos fornecedores e parceiros, de acordo com informações da revista Exame (SALOMÃO; MELO, 2016). Vilha (2009) afirma que, durante a sua pesquisa, a empresa representava o caso mais representativo de experiência e trajetória de inovação tecnológica baseada em produtos sustentáveis (VILHA, 2009, p. 6). Segundo a Revista Exame, no ano de 2016, a empresa NATURA teve uma rentabilidade de 28%, a maior do setor (SALOMÃO; MELO, 2016). Entre 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016, a NATURA depositou 361 pedidos de registro de marcas no INPI. Em 21 de fevereiro de 2017, esses depósitos estavam distribuídos em 75 pedidos, 63 arquivados e 223 já consistiam em marcas registradas. Não foi observado nenhum registro extinto relativo a depósitos no período. Os 223 registros estavam distribuídos pelas classes da NCL como mostra o gráfico a seguir.

Gráfico 16. Os 223 registros da Natura no período distribuídos pelas classes da NCL

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da TMview em 21 de fevereiro de 2017.

Foi interessante observar a variedade de classes reivindicadas, embora o predomínio da NCL 3, com 166 registros, tenha confirmado a NATURA como líder no segmento de cosméticos

Como a classe NCL 41 foi a segunda mais reivindicada pela empresa, com 13 registros, foi considerado relevante checar os serviços especificados nos respectivos processos, a fim de detectar possíveis estratégias empresariais da empresa. Os principais serviços especificados nas marcas registradas pela Natura na NCL 41 são: organização de competições esportivas; produção de shows; publicação de textos, apresentação de espetáculos ao vivo; serviços de educação; publicação de livros e produções teatrais.

O quadro a seguir apresenta as marcas e suas respectivas especificações:

Quadro 23. Marcas registradas pela NATURA na NCL 41 para depósitos realizados no período estudado e principais serviços reivindicados.



Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos da TMview em 27 de abril de 2017.

¹²³ NATURA COSMÉTICOS S.A. **PROGRAMA NATURA ACOLHER**. Processo nº 905576330, 23 nov. 2012, 06 out. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹²⁴ NATURA COSMÉTICOS S.A. **ARTES PARA TODOS**. Processo nº 903257599, 29 dez. 2010, 17 jun. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹²⁵ NATURA COSMÉTICOS S.A. **TUM TA TÁ**. Processo nº 903257564, 29 dez. 2010, 17 jun. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹²⁶ NATURA COSMÉTICOS S.A. **NATURA AMOR AMÉRICA**. Processo nº 9900147040, 10 jan. 2007, 13 out. 2009. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹²⁷ NATURA COSMÉTICOS S.A. **INSTITUTO NATURA**. Processo nº 903084740, 29 out. 2010, 04 abr. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹²⁸ NATURA COSMÉTICOS S.A. **PROGRAMA NATURA ACOLHER CONSULTORES**. Processo nº 905576365, 23 nov. 2012, 06 out. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹²⁹ NATURA COSMÉTICOS S.A. **NATURA NOS**. Processo nº 901516953, 16 mar. 2009, 27 dez. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹³⁰ NATURA COSMÉTICOS S.A. **MOVIMENTO NATURA ACOLHER**. Processo nº 902703927, 18 jun. 2010, 16 abr. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

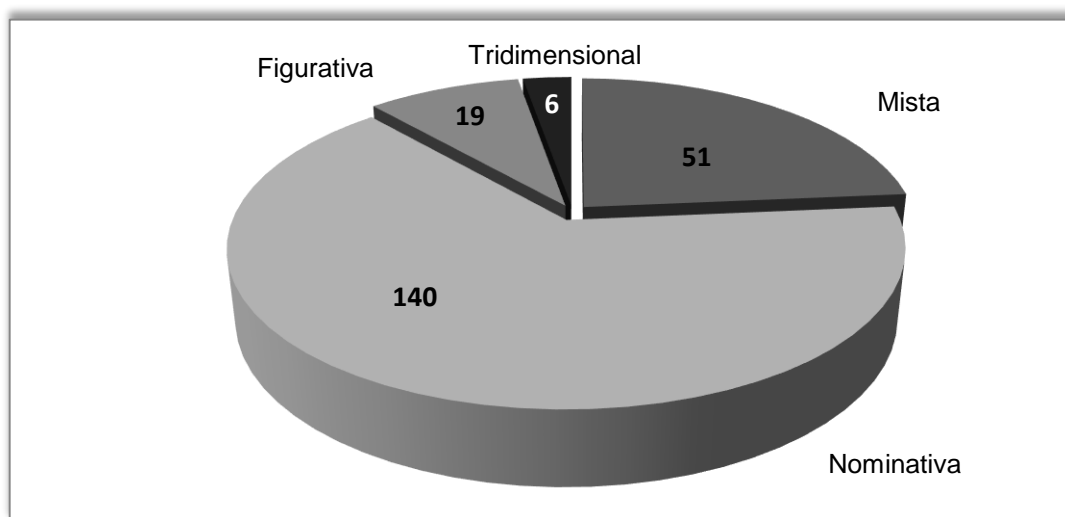
¹³¹ NATURA COSMÉTICOS S.A. **RESPEITO SÃO PAULO**. Processo nº 902712217, 22 jun. 2010, 16 abr. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

Vale ressaltar que os depósitos das marcas apresentadas na no quadro 26, foram feitos entre 2007 e 2010, o que aponta uma tendência recente da empresa para expandir sua atuação a outros segmentos.

A ênfase que a empresa deu a atividades de educação, de treinamento e de organização de atividades culturais e desportivas sugere estratégias de comunicação e de fortalecimento da marca empresarial. Aqui, é observada a demanda para a realização de estudos de caso de empresas com diversificação de atuação a partir das suas estratégias de proteção de marcas em classes de produtos e/ou serviços.

Quanto à apresentação das marcas registradas pela Natura, foi verificado o interesse maciço pelas marcas nominativas, como mostra o gráfico a seguir:

Gráfico 17. Apresentações das marcas registradas pela NATURA

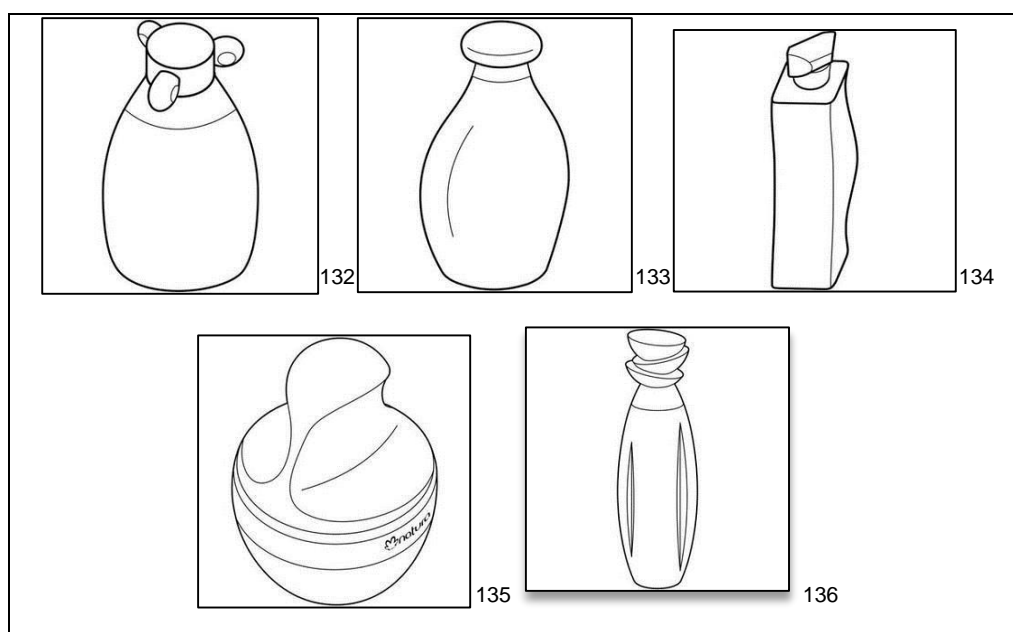


Fonte: Elaboração própria a partir da TMview

As marcas tridimensionais foram depositadas no INPI em 06 de abril de 2011 e identificam produtos na NCL 3 e, como pode ser observado na figura a seguir, elas

são exemplos da utilização dessa modalidade de propriedade industrial para diferenciação de embalagens, como foi possível observar no tópico destinado a essas marcas.

Quadro 24. Marcas tridimensionais registradas pela NATURA com depósitos no período estudado



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos pela TMview.

5.4.2 Marcas depositadas pela FURUKAWA INDUSTRIAL

A empresa FURUKAWA INDUSTRIAL S/A PRODUTOS ELÉTRICOS, com sede em Curitiba (PR), atua no segmento de artigos de correntes elétricas. Ela foi

¹³² NATURA COSMÉTICOS S.A. Processo nº 903529068, 06 abr. 2011, 24 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹³³ NATURA COSMÉTICOS S.A. Processo nº 903529432, 06 abr. 2011, 24 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹³⁴ NATURA COSMÉTICOS S.A. Processo nº 903529991, 06 abr. 2011, 24 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹³⁵ NATURA COSMÉTICOS S.A. **NATURA**. Processo nº 903529556, 06 abr. 2011, 24 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹³⁶ NATURA COSMÉTICOS S.A. Processo nº 903529262, 06 abr. 2011, 24 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

fundada também em 1969 e empregava na data da pesquisa cerca de 850 pessoas¹³⁷. Segundo a Revista Exame, no ano de 2015, a empresa voltou a sua atenção aos pequenos provedores de acesso à internet, que ainda tinham sistema de rádio. Houve também expansão na América Latina com a abertura de espaço na Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai (SALOMÃO; MELO, 2016).

Como já fora destacado na tabela 13, os 23 depósitos realizados junto ao INPI pela empresa Furukawa Industrial S.A datam do período estudado, tendo sido os primeiros em 23 de agosto de 2013 para a marca HILUMI¹³⁸ nas classes 9 e 37 e os últimos em 07 de abril de 2016. No grupo desses 23 depósitos, 19 ainda se encontram na situação de “pedidos”, 2 (dois) foram arquivados e 2 (dois) já são registros. Não foi encontrado nenhum registro extinto.

Quanto à apresentação das marcas, cabe destacar que todos os depósitos realizados no INPI/Brasil pela empresa FURUKAWA INDUSTRIAL S. A. referem-se a marcas nominativas.

As marcas já registradas são GREEN IT¹³⁹ na NCL 39 para identificar embalagem de pacotes, serviços de remoção, transporte e armazenagem de detritos; logística referente ao transporte de carga; e FIBERMESH¹⁴⁰ na NCL 37, para identificar os serviços de instalação e manutenção de cabos condutores elétricos, cabos telefônicos ou cabos de comunicação e redes de comunicação.

¹³⁷ Informações extraídas do *link*: <<http://publicacoes.findthecompany.com.br//150322801/Furukawa-Industrial-SA-Produtos-Eletricos-em-Curitiba-PR>>. Acesso em 17 mar. 2017.

¹³⁸ FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELÉTRICOS. **HILUMI**. Processos nº 906670055 e 840619979, 23 ago. 2013. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2911950>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹³⁹ FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELÉTRICOS. **GREEN IT**. Processo nº 907351387, 19 fev. 2014, 08 nov. 2016. <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2997868>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹⁴⁰ FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELÉTRICOS. **FIBERMESH**. Processo nº 840766947, 17 jan. 2014, 18 out. 2016. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2986829>>. Acesso em 27 abr. 2017

Os pedidos de registro arquivados foram indeferidos e referem-se às marcas nominativas HILUMI e FIBERMESH¹⁴¹. A primeira marca, além do pedido na NCL 9, visava a identificar os serviços da NCL 37 que seguem: instalação e manutenção de cabos condutores elétricos, cabos telefônicos ou cabos de comunicação e de redes de comunicação. A marca FIBERMESH, além do registro concedido na NCL 37, teve o pedido indeferido para os seguintes produtos da NCL 9: bocais, tomadas e outros contatos [conexões elétricas]; cabos coaxiais; cabos de fibra óptica; cabos elétricos; caixas de distribuição [eletricidade]; condutores elétricos; condutos elétricos]; conectores [eletricidade]; mangas de junção para cabos elétricos; painéis de distribuição; quadros de distribuição [eletricidade]. No caso da marca HILUMI, o que motivou o indeferimento foi a aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI, já que foi observada pelo examinador a existência, à época do exame do registro da marca, do registro composto pelo sinal ELETRO-ILUME¹⁴², para identificar serviços semelhantes ao reivindicado pela empresa FURUKAWA por meio de sua marca HILUMI. Esta empresa, no entanto, ainda possui outro pedido de registro aguardando exame da mesma marca HILUMI para identificar produtos da NCL 9.

A marca FIBERMESH na classe NCL 9 foi indeferida pelo registro da mesma marca nominativa também FIBERMESH, depositada no INPI em 30 de janeiro de 1994, sob a titularidade da empresa norte-americana SI Concrete Systems Corporation para identificar materiais de construção e pavimentação em geral. O examinador

¹⁴¹ FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELÉTRICOS. **FIBERMESH**. Processo nº 907228194, 17 jan. 2014. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2974848>>. Acesso em 27 abr. 2017.

¹⁴² DAMIÃO FREITAS. **ELETRO ILUME**. Processo nº 819858404, 03 mar. 1997, 12 jun. 2007. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=979286>>. Acesso em 27 abr. 2017.

considerou a afinidade mercadológica existente entre os produtos reivindicados e aplicou o mesmo inciso XIX do art. 124 da LPI¹⁴³.

5.4.3 Marcas depositadas pela CRISTÁLIA

Segundo o exposto no *site* da empresa, o CRISTÁLIA é um complexo industrial farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa, inovação e desenvolvimento 100% brasileiro¹⁴⁴. A grande conquista observada na empresa no ano de 2015, segundo a Revista Exame, foi forma de obter a enzima colagenase a partir de uma proteína vegetal brasileira. Com isso, a empresa passou a produzir 53% da sua matéria prima. Além disso, se consagrou como a maior produtora de anestésicos da América Latina (SALOMÃO; MELO, 2016).

A empresa depositou, no período estudado, 94 pedidos de registro de marcas e, desses depósitos, 43 ainda aguardam decisão, 11 foram arquivados e 40 registros foram concedidos. Também não foram encontrados registros extintos para esse caso.

O que chamou a atenção em relação aos registros desta empresa foi a quantidade de 35 marcas nominativas entre os mesmos. As demais estão distribuídas em 4 (quatro) marcas mistas e 1 (uma) figurativa. Não foi feito pela empresa nenhum depósito reivindicando a natureza de apresentação de marca tridimensional no período estudado.

Outro fato ligado aos registros da empresa CRISTÁLIA refere-se à distribuição entre as classes reivindicadas. A predominância de depósitos para a classe NCL 5,

¹⁴³ Vale destacar que todas as informações relacionadas aos despachos nos processos de marcas foram acessadas com a utilização do Sistema Busca Web.

¹⁴⁴ Informações obtidas em <<http://www.2cristalia.com.br/#>>. Acesso em 18 mar. 2017.

com 25 registros, confirma a atuação da empresa no setor de medicamentos. No entanto, coube a esta pesquisa debruçar-se sobre os outros 12 registros distribuídos igualmente pelas classes 29, 30, 35 e 42, destacando-se que todas são marcas de apresentação nominativa.

As marcas registradas e suas respectivas classes e especificações estão dispostas no quadro a seguir:

Quadro 25. Marcas registradas pela CRISTÁLIA nas classes 29, 30, 35 e 42

Marca	NCL	Especificação
ELLEVA ¹⁴⁵	29	Pólen preparado para alimentação; Preparados, complementos e suplementos alimentares à base de albumina; Cápsula de alga marinha para uso alimentar; Açúcar (Frutas cobertas com -); Albumina para uso alimentar; Proteína para consumo humano; Enzimas para consumo humano (OMPI); Preparados, complementos e suplementos alimentares à base de proteína; Algas (Extratos de -) para uso alimentar
ELEVA ¹⁴⁶	29	Algas (Extratos de -) para uso alimentar; Enzimas para consumo humano (OMPI); Cápsula de gelatina pura para uso alimentar; Proteína para consumo humano; Pólen preparado para alimentação; Albumina para uso alimentar; Preparados, complementos e suplementos alimentares à base de albumina; Cápsula de alga marinha para uso alimentar; Preparados, complementos e suplementos alimentares à base de proteína; Açúcar (Frutas cobertas com -);
HELLEVA ¹⁴⁷	29	Algas (Extratos de -) para uso alimentar; Enzimas para consumo humano (OMPI); Preparados, complementos e suplementos alimentares à base de albumina; Pólen preparado para alimentação; Cápsula de alga marinha para uso alimentar; Albumina para uso alimentar; Açúcar (Frutas cobertas com -); Proteína para consumo humano; Preparados, complementos e suplementos alimentares à base de proteína.
HELLEVA ¹⁴⁸	30	Sal para conservar alimentos; alimentos farináceos; bebidas à base de café; própolis para consumo humano; bicarbonato de sódio para uso culinário; cacau em pó; aveia integral em pó; tempero [condimento]; amido [produtos de -] para uso alimentar; açúcar cristalizado para uso alimentar; bebidas à base de chá; especiarias; preparações vegetais para uso como substitutos de café; alimentos (essências para -) [exceto essências etéreas e óleos essenciais]; adoçantes naturais; açúcar incluído nesta classe.

¹⁴⁵ CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. **ELLEVA**. Pedido nº 900422912, 27 jul. 2007, 15 dez. 2009. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

¹⁴⁶ CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. **ELEVA**. Pedido nº 9004423153, 27 jul. 2007, 22 dez. 2009. Disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>. Acesso em 19 mar. 2017.

¹⁴⁷ CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. **HELLEVA**. Pedido nº 900422777, 27 jul. 2007, 07 jun. 2011. Disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>. Acesso em 19 mar. 2017.

¹⁴⁸ CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. **HELLEVA**. Pedido nº 900423102, 27 jul. 2007, 07 jun. 2011. Disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>. Acesso em 19 mar. 2017.

Marca	NCL	Especificação
ELLEVA ¹⁴⁹	30	Cacau em pó; Própolis para consumo humano; Bebidas à base de café; Amido (Produtos de -) para uso alimentar; Bicarbonato de sódio para uso culinário; Açúcar *; Açúcar cristalizado para uso alimentar; Preparações vegetais para uso como substitutos de café; Tempero [condimento]; Alimentos farináceos; Sal para conservar alimentos; Alimentos (Essências para -) [exceto essências etéreas e óleos essenciais]; Aveia integral em pó; Adoçantes naturais; Bebidas à base de chá; Especiarias
ELEVA ¹⁵⁰	30	Própolis para consumo humano; Amido (Produtos de -) para uso alimentar; Aveia integral em pó; Açúcar cristalizado para uso alimentar; Açúcar *; Adoçantes naturais; Tempero [condimento]; Alimentos farináceos; Cacau em pó; Sal para conservar alimentos; Alimentos (Essências para -) [exceto essências etéreas e óleos essenciais]; Bebidas à base de chá; Especiarias; Preparações vegetais para uso como substitutos de café; Bebidas à base de café; Bicarbonato de sódio para uso culinário.
DENTI-MED ¹⁵¹	35	Apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de comércio varejista; Comércio (através de qualquer meio) de cosméticos; Comércio (através de qualquer meio) de loções para os cabelos; Comércio (através de qualquer meio) de preparações farmacêuticas; Comércio (através de qualquer meio) de preparações veterinárias; Comércio no atacado ou varejo de preparações sanitárias farmacêuticas ou veterinárias e suprimentos médicos. ¹⁵²
ODONTE-RAPIE ¹⁵³	35	Amostras (Distribuição de -); Compras para terceiros (Serviços de -) [compra de produtos e serviços para outras empresas]; Demonstração de produtos; Promoção de vendas; Comércio no atacado ou varejo de preparações sanitárias farmacêuticas ou veterinárias e suprimentos médicos.
ODONTE-RÁPICA ¹⁵⁴	35	Idêntica à anterior.
BIO LATAM ¹⁵⁵	42	Assessoria, consultoria e informação sobre desenvolvimento de produtos - [Serviço]; Assessoria, consultoria e informação sobre pesquisas científicas no campo da bioquímica e biotecnologia - [Serviço]; Assessoria, consultoria e informações no campo de processos tecnológicos - [Serviço]; Assessoria, consultoria e pesquisas científicas no campo da

¹⁴⁹ CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. **ELLEVA**. Pedido nº 900423196, 27 jul. 2007, 15 dez. 2009. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

¹⁵⁰ CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. **ELEVA**. Pedido nº 900423226, 27 jul. 2007, 15 dez. 2009. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

¹⁵¹ CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. **DENTIMED**. Pedido nº 907873847, 24 jun. 2014, 03 jan. 2009. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

¹⁵² Esta especificação está apresentada de forma resumida. Para à sua íntegra, recomenda-se realizar a busca no Sistema Busca Web ou na TMView pelo registro 907873847. Uniformize esse TMview. O que é maiúscula ou minúscula?

¹⁵³ CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. **ODONTERAPIE**. Pedido nº 907997856, 21 jul. 2014, 17 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

¹⁵⁴ CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. **ODONTERÁPICA**. Pedido nº 907996809, 24 jun. 2014, 17 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

¹⁵⁵ CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. **BIO LATAM**. Pedido nº 904216942, 03 nov. 2011, 22 abr. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

Marca	NCL	Especificação
		saúde e da medicina - [Serviço]; Pesquisas químicas - [Serviço]; Pesquisas químicas - [Assessoria em]; Pesquisas químicas - [Consultoria em]; Pesquisas químicas - [Informação em].
PDIBIO ¹⁵⁶	42	Análises químicas; Biológica (Pesquisa -); Estudos para projetos técnicos; Pesquisa bacteriológica; Pesquisa biológica; Pesquisa e desenvolvimento [para terceiros]; Pesquisas químicas; Pesquisas técnicas; Química (Serviços de -); Serviços científicos de laboratório; Química [serviço de -]; pesquisa e análise para fim industrial.
CEL BIO ¹⁵⁷	42	Análises químicas; Biológica (Pesquisa -); Estudos para projetos técnicos; Pesquisa bacteriológica; Pesquisa biológica; Pesquisa e desenvolvimento [para terceiros]; Pesquisas químicas; Pesquisas técnicas; Química (Serviços de -); Serviços científicos de laboratório; Química [serviço de -]; pesquisa e análise para fim industrial.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos da TMview, em 19 de março de 2017.

Uma das motivações para a realização desta pesquisa foi investigar a qualidade distintiva das marcas depositadas, a fim de verificar se a enorme quantidade de sinais que chegam ao INPI anualmente garante que haja no mercado sinais capazes de exercerem a função econômica que uma marca deve possuir a partir da sua capacidade distintiva.

Os exemplos das marcas da CRISTÁLIA apresentadas no quadro anterior comprovam a hipótese de que existem muitos sinais depositados desnecessariamente no INPI. Não existe justificativa legal para que uma empresa queira proteger na mesma classe de produtos sinais compostos com os termos ELEVA, ELLEVA e HELLEVA que não possuem, entre si, distinção em relação à sua parte fonética. Por serem três marcas foneticamente idênticas, a existência do registro de uma delas já seria capaz de impedir que outro requerente pudesse receber proteção das outras duas. Por mais que existisse a figura da marca de defesa, utilizada anteriormente por empresas como forma de impedir qualquer registro próximo à grafia ou fonética de suas marcas, essa

¹⁵⁶ CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. **PDIBIO**. Pedido nº 904648869, 23 mar. 2012, 22 abr. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

¹⁵⁷ CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. **CEL BIO**. Pedido nº 904648699, 23 mar. 2012, 22 abr. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

estratégia mostra-se ineficaz para este caso, devido à grande proximidade fonética existente entre os sinais.

Embora as três marcas tenham sido depositadas no dia 27 de julho de 2007 no INPI, em pesquisa realizada no *Website* da empresa em 06 de março de 2007, constatou-se que apenas a marca HELLEVA é integrante do catálogo de produtos da empresa¹⁵⁸. Importante destacar que as demais marcas, caso não sejam utilizadas, podem vir a ser caducadas no caso de terceiros requererem um processo de caducidade contra as mesmas, e seu titular não conseguir comprovar seu uso. Esse é um caso nítido de utilização do sistema de proteção industrial da marca de forma equivocada e abre caminhos para futuras pesquisas que correlacionem as marcas registradas com aquelas efetivamente utilizadas no mercado, verificando as motivações dos usuários do sistema de PI.

5.4.4 Marcas depositadas pela empresa CIELO S.A

A empresa CIELO S.A foi listada pela Revista Exame como a vencedora do prêmio de melhor empresa no setor de serviços pelo décimo ano seguido. Ela possui a fatia de 55% do mercado de operações com cartões de débito e de crédito, sendo que nas compras pela internet, essa participação sobe para 70% das operações feitas no país. Na matéria da revista ainda consta que a companhia abriu três lojas desde 2014 e investiu em novos segmentos, como os serviços de programa de fidelidade, pesquisas, gestão e outros produtos. Ainda existe a afirmação de que está buscando crescer nas áreas de saúde e de educação (SALOMÃO; MELO, 2016).

¹⁵⁸ Ver <<http://www.2cristalia.com.br/busca.php>>.

No período estudado pela presente pesquisa, a CIELO realizou 133 depósitos no total e, entre eles, 16 marcas já estavam registradas, 78 ainda estavam à espera de decisão definitiva, 39 pedidos haviam sido arquivados e nenhuma extinção havia sido observada até a data do levantamento (21 de fevereiro de 2017).

As 19 marcas registradas da empresa estavam distribuídas pelas classes de NICE apresentadas na tabela a seguir:

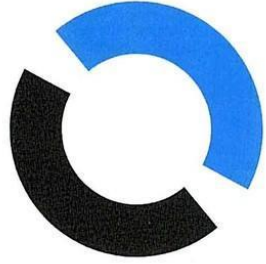
Tabela 14. Distribuição por NCL das marcas registradas pela CIELO com depósitos no período estudado.

NCL	Quantidade
9	3
35	4
36	6
42	3

Fonte: Elaboração própria a partir da TMview.

Como foi possível observar no quadro, dos 102 registros, apenas 3 (três) foram destinados a marcas de produtos na NCL 9. Além disso, por se uma empresa notadamente conhecida no segmento de serviços auxiliares ao comércio e de operações de cartões de crédito, não surpreende que as classes com maior número de pedidos tenham sido a NCL 35 e a NCL 36. No entanto, despertou curiosidade o número de registros na NCL 42. Sendo assim, as três marcas desta classe estão no quadro a seguir:

Quadro 26. Marcas da CIELO registradas na NCL 42

Marca	Especificação
<u>CIELO FIDELIDADE</u> ¹⁵⁹	Serviços tecnológicos e serviços de instalação e de manutenção de soluções e meios eletrônicos para a captura e processamento de dados relativos às transações decorrentes de uso de cartões de crédito e de débito.
<u>LINKCI</u> ¹⁶⁰	Serviços científicos e tecnológicos; pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise industrial e de pesquisa; serviços de concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e de software de computador; serviços tecnológicos e serviços de instalação e de manutenção de soluções e meios eletrônicos para a captura e o processamento de dados relativos às transações decorrentes de uso de cartões de crédito e de débito.
 161	Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise industrial e de pesquisa; serviços de concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e de software de computador.

Fonte: Elaboração própria a partir da TMview em 19 de março de 2017.

Foi possível observar nos serviços reivindicados para as marcas registradas na classe de NICE 42 a relação com os serviços de operação de cartões de crédito e de débito. Foi possível, então, traçar um perfil da empresa, no sentido de cobrir a cadeia de negócios onde ela está inserida. Ou seja, todo o conhecimento necessário à realização das atividades principais da empresa são supostamente executados por ela também, especialmente aqueles ligados ao processamento de dados e à concepção, projeto e desenvolvimento de *hardware* e de *software* de computador. Vale destacar que as marcas da CIELO registradas na NCL 9 são as mesmas protegidas na NCL 42

¹⁵⁹ CIELO S.A. **CIELO FIDELIDADE**. Processo nº 831001461, 12 abr. 2011, 29 jul. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

¹⁶⁰ CIELO S.A. **LINKCI**. Processo nº 840267142, 14 set. 2012, 15 set. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

¹⁶¹ CIELO S.A. Processo nº 840175760, 27 jun. 2012, 07 jul. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

(**Quadro 26**), sendo que as especificações se referem a equipamentos de processamento de dados relacionados às transações com cartões de débito e de crédito.

Merece destaque o fato de que a marca figurativa está registrada nas quatro classes reivindicadas pela CIELO S. A.

5.4.5 Marcas depositadas pela REDE D'OR SÃO LUIZ

Segundo a Revista Exame, esta empresa ganhou força a partir do início de 2015, quando recebeu aportes de fundos internacionais. A REDE D'OR SÃO LUIZ tinha à época da pesquisa realizada pela revista, 31 hospitais próprios e outros dois sob a sua gestão (SALOMÃO; MELO, 2016).

Entre 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016, a REDE D'OR SÃO LUIZ depositou 83 pedidos de registro. Na data do levantamento para a presente pesquisa (21 de fevereiro de 2017), 45 ainda aguardavam decisão, 4 (quatro) haviam sido arquivados e 45 já haviam sido concedidos. Não houve nenhuma extinção. Os registros estão distribuídos pelas classes da NCL apresentadas a seguir:

Tabela 15. Registros REDE D'OR SÃO LUIZ e sua distribuição pelas classes de Nice

NCL	Quantidade
35	1
39	13
41	1
43	1
44	17
45	1

Fonte: Elaboração própria a partir da TMview em 21 de fevereiro de 2017.

Foi possível observar que todos os registros desta empresa correspondem a marcas de serviço, com inquestionável liderança das classes 44 e 39. Os 17 registros

da NCL 44 confirmam a área de atuação da empresa, uma vez que essa classe equivale aos serviços médicos e hospitalares. Quanto à NCL 39, foi necessário observar as especificações dos serviços apresentadas nos pedidos de registro para que fosse traçado um perfil dos depósitos de marcas.

O registro da marca REDE D'OR SÃO LUIZ¹⁶², por exemplo, marca nominativa, na NCL 39, contém a seguinte especificação: exploração de estacionamento de veículos em nome próprio ou de terceiros e em imóvel próprio ou de terceiros. Já a marca nominativa RIOS D'OR¹⁶³ na mesma classe foi registrada para identificar serviços de ambulância equipada com UTI. As demais marcas que possuem esta mesma especificação são: HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU¹⁶⁴, COPA D'OR STAR¹⁶⁵, HOSPITAL BANGU¹⁶⁶, HOSPITAL GERAL DE BANGU¹⁶⁷, OESTE D'OR HOSPITAL¹⁶⁸ (marca mista), OESTE D'OR HOSPITAL¹⁶⁹ (marca nominativa) e D'OR SOLUÇÕES¹⁷⁰. Sendo assim, é compreensível que uma rede hospitalar utilize as suas marcas para identificar serviços de transporte e correlatos, no entanto, a utilização da marca para a identificação de serviços de estacionamento pareceu deslocada do contexto empresarial do titular apresentado.

¹⁶² REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. **REDE D'OR SÃO LUIZ**. Processo nº 840492871, 22 abr. 2013, 21 jun. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁶³ REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. **RIOS D'OR**. Processo nº 830638962, 11 jun. 2010, 20 mai. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁶⁴ REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. **HOSPITAL DE CLÍNICAS BANGU**. Processo nº 830634495, 04 jun. 2010, 20 mai. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁶⁵ REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. **COPA D'OR STAR**. Processo nº 831190000, 17 ago. 2011, 10 fev. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁶⁶ REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. **HOSPITAL BANGU**. Processo nº 830634517, 06 jun 2010, 20 mai. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁶⁷ REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. **HOSPITAL GERAL DE BANGU**. Processo nº 830634479, 04 jun. 2010, 20 mai. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁶⁸ REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. **OESTE D'OR HOSPITAL**. Processo nº 840653409, 25 set. 2013, 26 jul. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁶⁹ REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. **OESTE D'OR HOSPITAL**. Processo nº 840653387, 25 set. 2013, 26 jul. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁷⁰ REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. **D'OR SOLUÇÕES**. Processo nº 840626789, 29 ago. 2013, 05 jul. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

Outro aspecto que interessou a esta pesquisa foram os registros da marca REDE D'OR SÃO LUIZ nas NCL 35, 41, 43 e 45. O quadro a seguir apresenta as respectivas marcas e suas especificações:

Quadro 27. As classes menos reivindicadas nos registros da empresa REDE D'OR SÃO LUIZ e suas especificações

NCL	Especificação
35 ¹⁷¹	Administração de hospitais, administração de clínicas e complexos médico-hospitalares; importação direta de medicamentos, aparelhos e equipamentos relacionados às suas atividades; prestação de serviços de consultoria, gestão e administração de clínicas e complexos médico-hospitalares.
41 ¹⁷²	Organização de seminários e congressos de medicina e promoção de intercâmbio para difusão de conhecimentos médicos.
43 ¹⁷³	Serviços de restaurante e de lanchonete.
45 ¹⁷⁴	Prestação de serviços relacionados à assistência social.

Fonte: Elaboração própria a partir da TMview.

Os serviços reivindicados nos registros expostos **Quadro 27** possuem relação com a principal atividade da empresa, no entanto, resta o questionamento quanto à efetividade da proteção da marca, uma vez que existe a possibilidade de que esses serviços sejam realizados internamente, o que afasta a necessidade de diferenciação que a exposição no ambiente concorrencial demanda. Entretanto, seria necessário estudar o caso mais profundamente para afirmar as motivações para o registro dessas marcas. Mais uma vez, esta pesquisa reforça a necessária reflexão sobre o uso do sistema de PI pelos depositantes de marcas.

¹⁷¹ REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. **REDE D'OR SÃO LUIZ**. Processo nº 840491603, 19 abr. 2013, 10 fev. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁷² REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. **REDE D'OR SÃO LUIZ**. Processo nº 840491700, 19 abr. 2013, 10 fev. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁷³ REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. **REDE D'OR SÃO LUIZ**. Processo nº 840491719, 19 abr. 2013, 10 fev. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁷⁴ REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. **REDE D'OR SÃO LUIZ**. Processo nº 840491760, 19 abr. 2013, 10 fev. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

Quanto à apresentação das marcas da REDE D'OR SÃO LUIZ, mereceu destaque a soberania das marcas nominativas com 31 dos 34 registros sobre as mistas.

5.4.6 Marcas depositadas pela empresa GRENDENE S.A.

A GRENDENE responde, segundo a Revista Exame, por um terço dos calçados que o Brasil exporta e mesmo com a desvalorização sofrida pelo Real, a empresa não baixou os preços para aumentar as vendas. E, embora as vendas no exterior tenham recuado 12% no ano, as receitas da empresa com as exportações cresceram 14% em reais em 2015. (SALOMÃO; MELO, 2016).

As 276 marcas depositadas pela GRENDENE no INPI entre 2007 e 2016 encontravam-se distribuídas pelas seguintes situações em 21 de fevereiro de 2017: 103 pedidos, 121 registros, 52 arquivados e nenhum extinto. O primeiro dado relevante refere-se ao equilíbrio entre as marcas mistas, com 59 registros e as mistas, com 56 registros. Não foi identificada nenhuma marca tridimensional, sendo que apenas 6 (seis) registros são compostos por marcas figurativas.

A distribuição pelas NCL reivindicadas pela empresa nos seus registros está demonstrada na tabela a seguir:

Tabela 16. Distribuição dos registros da GRENDENE pelas classes de NICE

NCL	Quantidade
01	2
03	2
09	1
14	2
17	2
18	3
25	93
35	16

Fonte: Elaboração própria a partir da TMview.

Na **Tabela 16**, é possível observar uma tendência elucidada pela pesquisa de tese: quando a principal atividade da empresa é a colocação de determinados produtos no mercado, como é o caso do segmento do vestuário (NCL 25). A segunda classe mais reivindicada é a NCL 35, onde são especificados os serviços relacionados ao comércio desses produtos. Ressalte-se ainda que a NCL 35 foi a única reivindicada nos registros para serviços com depósito no período estudado.

A presença das classes NCL 1, NCL 9 e NCL 17 despertaram a curiosidade de saber quais marcas e quais os produtos foram requeridos nessas solicitações de marcas.

As duas marcas da NCL 1 são GRD LIGHT, nas apresentações mista¹⁷⁵ e nominativa¹⁷⁶, para identificar resinas acrílicas, resinas artificiais, resinas epóxi e resinas sintéticas não processadas. Na NCL 17 também foi registrada a marca GRD LIGHT na apresentação mista¹⁷⁷ e na nominativa¹⁷⁸, para identificar resinas artificiais e resinas sintéticas (produtos semiacabados), substâncias plásticas (produtos semiprocessados); goma bruta ou parcialmente processada; borracha sintética; borracha bruta ou semitrabalhada. A marca registrada na NCL 9 é a nominativa RIDER¹⁷⁹ para identificar óculos, o que está de acordo com o segmento de acessórios ao vestuário. A surpresa prosseguiu na reivindicação de marca para matéria prima de seus produtos (NCL 1 e 17).

¹⁷⁵ GRENDENE S. A. **GRD LIGHT**. Processo nº 829992510, 19 nov. 2008, 01 fev. 2011. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 fev. 2017.

¹⁷⁶ GRENDENE S. A. **GRD LIGHT**. Processo nº 829980377, 04 nov. 2008, 01 fev. 2011. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 fev. 2017.

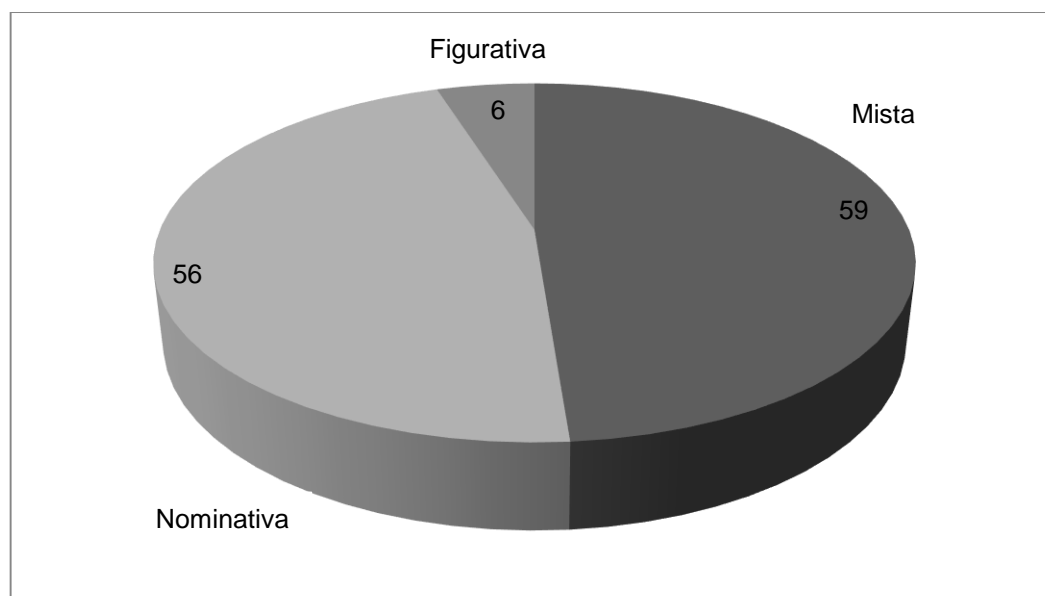
¹⁷⁷ GRENDENE S. A. **GRD LIGHT**. Processo nº 829992502, 19 nov. 2008, 01 fev. 2011. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 fev. 2017.

¹⁷⁸ GRENDENE S. A. **GRD LIGHT**. Processo nº 829980385, 04 nov. 2008, 01 fev. 2011. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 fev. 2017.

¹⁷⁹ GRENDENE S. A. **RIDER**. Processo nº 907652077, 06 mai. 2014, 20 dez. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 fev. 2017.

Quanto à distribuição por apresentação, a empresa GRENDENE apresenta a seguinte distribuição por natureza de apresentação de marca:


Gráfico 18. Marcas registradas da GRENDENE depositadas no período por apresentação



Fonte: Elaboração própria a partir da TMview.

Como foi possível observar, a GRENDENE não possui marcas registradas na apresentação tridimensional e apenas 6 (seis) dos 121 registros são de marcas figurativas, conforme já comentado. O equilíbrio incontestável entre as marcas mistas (59 registros) e as nominativas (56) fez com que fossem investigados os casos em que a mesma marca tenha sido depositada nas duas apresentações, como ocorreu na marca GRD LIGHT das NCL 1 e NCL 17. Foi constatado que isso correu com outras 5 (cinco) marcas que estão expostas no quadro a seguir:

Quadro 28. Marcas da GRENDENE registradas simultaneamente nas apresentações mista e nominativa

Nominativa	NCL	Mista	NCL
<u>GRD LIGHT</u>	1 e 17	<i>GRDlight</i>	1 e 17
<u>ZAXY</u> ¹⁸⁰	35	 181	25
<u>RIDER</u>	9	<i>rider</i> 182	25 e 35
<u>MINI MELISSA ANI- MAL LOVERS</u> ¹⁸³	25	<i>mini melissa</i> animal lovers 184	25

¹⁸⁰ GRENDENE S. A. **ZAXY**. Processo nº 904452212, 16 jan. 2012, 07 jun. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 fev. 2017.

¹⁸¹ GRENDENE S. A. **ZAXY**. Processo nº 830063714, 30 out. 2008. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 fev. 2017.

¹⁸² GRENDENE S. A. **RIDER**. Processo nº 014296149, 26 jun. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 fev. 2017.

¹⁸³ GRENDENE S. A. **MINI MELISSA ANIMAL LOVERS**. Processo nº 906955815, 30 out. 2013, 23 ago. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 fev. 2017.

¹⁸⁴ GRENDENE S. A. **MINI MELISSA ANIMAL LOVERS**. Processo nº 907051480, 25 nov. 2013, 23 ago. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 fev. 2017.

Nominativa	NCL	Mista	NCL
<u>JELLY</u> ¹⁸⁵	25	 186  187	25

Fonte: Elaboração própria a partir da TMview em 19 de fevereiro de 2017.

Foi possível observar que as marcas mistas do quadro, com exceção de JELLY e ZAXY, têm como seu elemento principal a expressão nominativa da marca, sem qualquer outro elemento visual distintivo. Restou a questão sobre qual motivação teria o titular em registrar para uma mesma classe de produtos duas marcas com força distintiva quase semelhante, uma vez que os termos nominativos são os principais elementos da marca. Aqui reside a recomendação para a realização de futuras pesquisas diretamente com os depositantes sobre as razões para esse evento com o qual os examinadores de marcas se deparam.

5.4.7 Marcas depositadas por LOJAS RENNER S.A

No cenário de redução das vendas no varejo de 4,3% em 2015, a empresa RENNER teve um salto de 7% na sua receita, segundo Salomão e Melo (2016). Esse resultado derivou de um plano traçado em 2013, segundo o qual para melhorar sua

¹⁸⁵ GRENDENE S. A. **JELLY**. Processo nº 900878622, 25 abr. 2008, 18 set. 2012. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 fev. 2017.

¹⁸⁶ GRENDENE S. A. **JELLY**. Processo nº 902069152, 28 out. 2009, 24 dez. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 fev. 2017.

¹⁸⁷ GRENDENE S. A. **JELLY**. Processo nº 9020069047 28 out. 2009, 24 dez. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 fev. 2017.

eficiência, foi inaugurado um centro de distribuição, reduzindo a importação de produtos e alocando 12 (doze) engenheiros para ajudar os fornecedores na gestão.

A empresa RENNERT S.A. depositou 136 pedidos de registro de marcas entre 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016; desses, 38 ainda são pedidos, 31 foram arquivados e 67 são registros concedidos. Em relação aos registros, verificou-se que 42 foram para marcas mistas e 25 para sinais nominativos. Quanto às classes de produtos e serviços reivindicadas, a RENNERT optou pela seguinte distribuição:

Tabela 17. Distribuição dos registros da RENNERT por NCL para depósitos no período

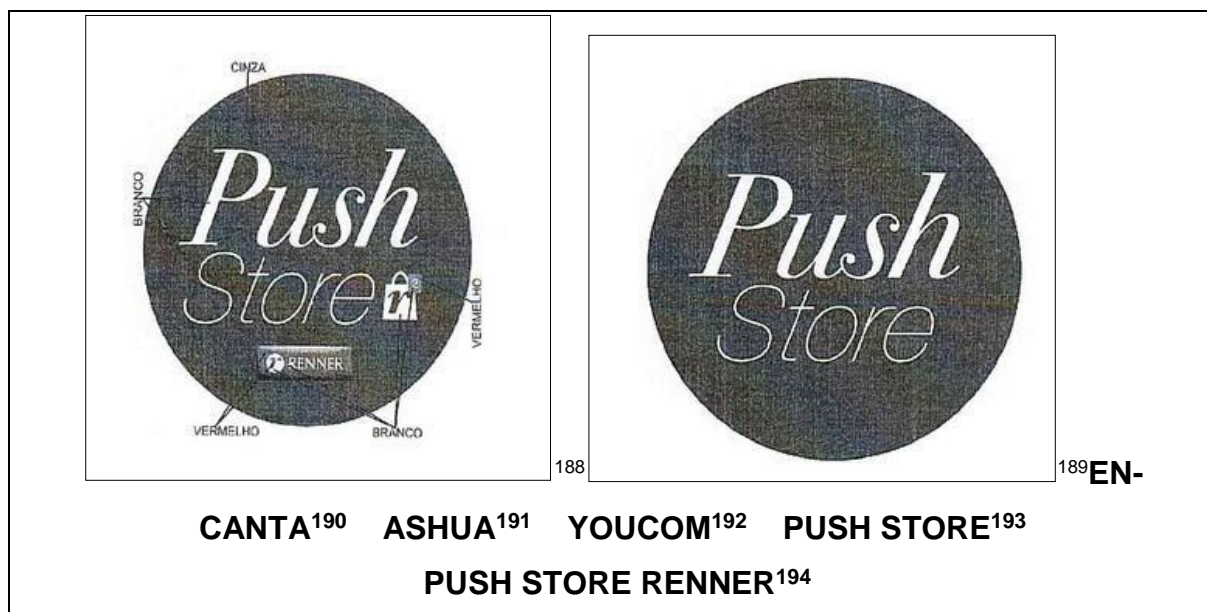
NCL	03	04	09	21	25	26	28	35	36	45
Quantidade	03	01	04	02	17	06	01	07	10	01

Fonte: Elaboração própria a partir da TMview.

A classe líder NCL 25 tem 14 registros de marcas mistas e 3 (três) nominativas. Já, nos 7 (sete) registros da NCL 35, 5 (cinco) marcas são nominativas como são 6 (seis) dos 10 registros da NCL 36. Merece destaque o fato de as marcas de serviço terem recebido neste caso a preferência por sinais onde seja dispensada a construção visual distintiva presente nas marcas mistas.

Entre as marcas da RENNERT registradas na NCL 35 com depósitos no período estudado, foi observada a utilização do nome da empresa em duas marcas, como está exposto no quadro a seguir:

Quadro 29. Marcas da RENNER registradas na NCL 35 no período estudado



Fonte: Elaboração própria a partir de levantamento na Tm View em 21 de fevereiro de 2017.

As marcas PUSH STORE R2 RENNER e PUSH STORE RENNER nas apresentações mista e nominativa foram depositadas em 06 de junho de 2013 para identificar serviços de comércio *online* de artigos de vestuário, de perfumaria, de cosméticos e demais artigos para usos doméstico e pessoal comercializados pela empresa¹⁹⁵. Ressalte-se que as quatro marcas PUSH STORE foram registradas para serviços de comércio na rede mundial de computadores.

¹⁸⁸ LOJAS RENNER S.A. **PUSH STORE R2 R RENNER**. Processo nº 840538723, 06 jun. 2013, 10 fev. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁸⁹ LOJAS RENNER S.A. **PUSH STORE**. Processo nº 840538731, 06 jun. 2013, 10 fev. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁹⁰ LOJAS RENNER S.A. **ENCANTA**. Processo nº 902735675, 30 jun. 2010, 28 mai. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁹¹ LOJAS RENNER S.A. **ASHUA**. Processo nº 907456626, 20 mar. 2014, 04 out. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁹² LOJAS RENNER S.A. **YOU COM**. Processo nº 840529198, 28 mai. 2013, 23 fev. 2016. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁹³ LOJAS RENNER S.A. **PUSH STORE**. Processo nº 840538740, 06 jun. 2013, 10 fev. 2016. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁹⁴ ¹⁹⁴ LOJAS RENNER S.A. **PUSH STORE RENNER**. Processo nº 840538715, 06 jun. 2013, 10 fev. 2016. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 21 fev. 2017.

¹⁹⁵ Para verificação da especificação na íntegra, recomenda-se acessar os processos 840538715 e 840538723 na TmView ou Sistema Busca *Web* do INPI.

Como exemplos de registros na NCL 36, a RENNER registrou a marca mista MARFINNO e a nominativa JUST BE para identificar resumidamente serviços de empréstimos, de cartão de crédito e outros serviços relacionados a finanças. Esses serviços são típicos de cartões de crédito utilizados para parcelamento de compras. No entanto, como esses cartões são apenas utilizados em compras efetuadas nas próprias Lojas RENNER, cabe a discussão sobre a função econômica dessas marcas que não estão expostas no meio concorrencial geral.

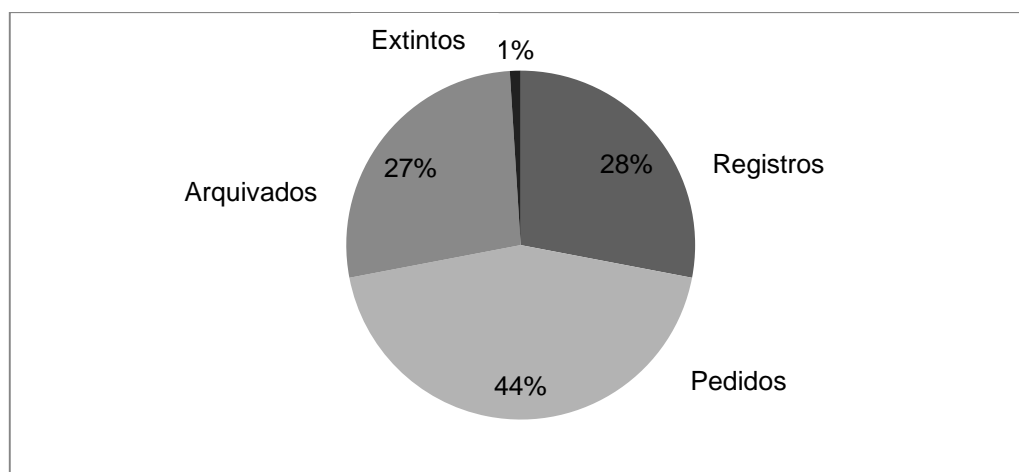
5.5 ESTRATÉGIAS PARA A ABORDAGEM DE TEMAS ESPECÍFICOS

Esta tese teve como um dos seus objetivos a utilização dos dados contidos nos documentos de marcas para fomentar os debates acerca de aspectos relacionados ao sistema de proteção de marcas no Brasil. Desta forma, este tópico apresenta as estratégias empregadas para o levantamento de dados e a discussão sobre os seguintes temas: as marcas depositadas pelas empresas de pequeno porte (EPP), as marcas tridimensionais e a distintividade das marcas.

5.5.1 A presença das marcas depositadas por empresas de pequeno porte

Segundo o levantamento feito em 20 de março de 2017 na TMview, 70.866 pedidos de registro de marcas foram depositados no INPI por empresas de pequeno porte no período estudado. Esse número corresponde a 5% do total no período. No dia do levantamento, esses depósitos estavam distribuídos percentualmente pelos seguintes *status*:

Gráfico 19. Distribuição percentual por *status* dos pedidos de registro feitos por EPP no período

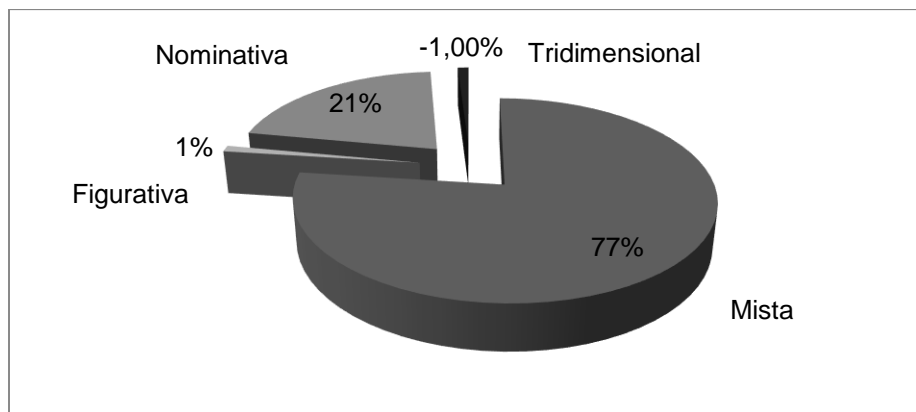


Fonte: Elaboração própria a partir de dados da TMview em 20 de março de 2017.

O destaque do gráfico anterior é a proximidade existente entre os percentuais de marcas registradas e de pedidos de registro arquivados. Esse fato desperta para a possibilidade de que sejam avaliadas as razões dos arquivamentos e as possíveis conexões com a longevidade das empresas de pequeno porte no país.

Em relação às escolhas quanto às apresentações das marcas depositadas no INPI brasileiro por empresas de pequeno porte, foi possível verificar o que segue:

Gráfico 20. Distribuição percentual das apresentações das marcas depositadas pelas EPP no período



Fonte: Elaboração própria a partir da TMview em 20 de março de 2017.

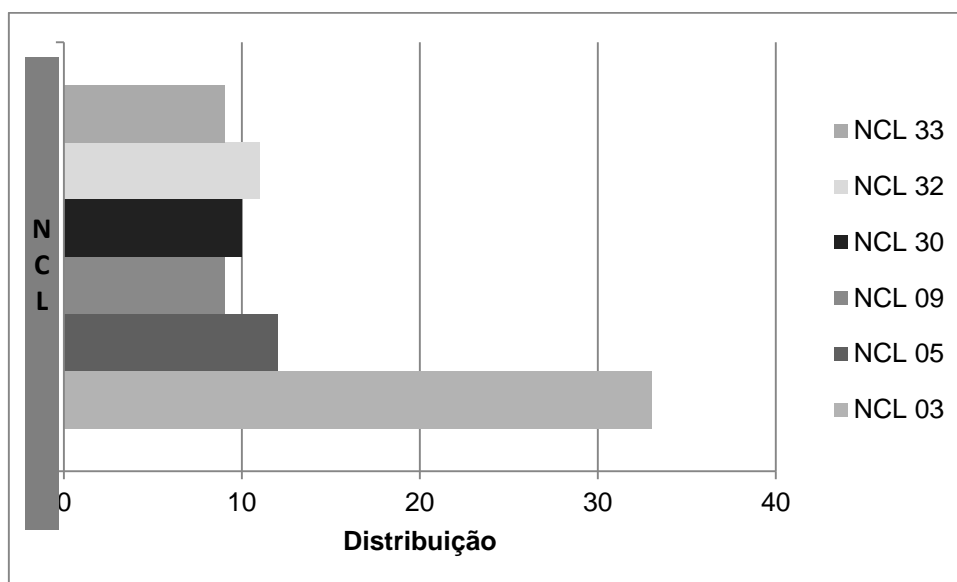
Comparando com os dados gerais dos depósitos realizados no INPI Brasil no período estudado, que foi de 64% de marcas mistas, as EPP com 77%, reafirmaram a forte presença deste tipo de marcas. No entanto, as marcas figurativas com 1% tiveram participação menor neste tipo de requerentes do que no total geral, que foi de 3%. Da mesma forma, as marcas nominativas tiveram proporcionalmente menos reivindicações com 21%, enquanto no total geral, foram 33%. As marcas tridimensionais tiveram participação equivalente, que foi inferior a 1%.

5.5.2 Marcas Tridimensionais

Em levantamento realizado no dia 09 de março de 2017, no período compreendido entre 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016, foram depositados no INPI, 1.473 pedidos de registro de marcas tridimensionais. Entre esses depósitos, 612 ainda aguardavam decisão final, 735 foram arquivados e 126 tiveram os seus registros concedidos. Não foram encontrados registros extintos de depósitos realizados no período.

Os 126 registros de marcas tridimensionais estavam distribuídos por 23 classes de produtos e de serviços. Entre essas classes, as mais reivindicadas estão apresentadas no gráfico a seguir:

Gráfico 21. Distribuição das marcas 3D pelas NCL mais reivindicadas

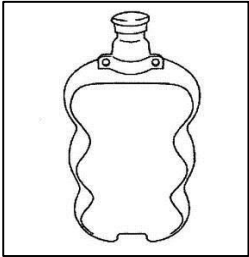
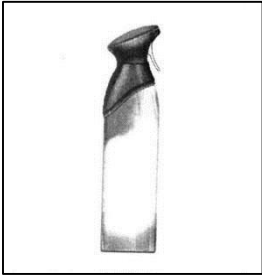
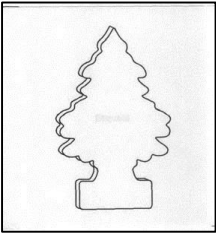

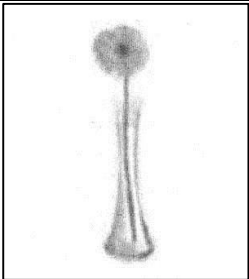
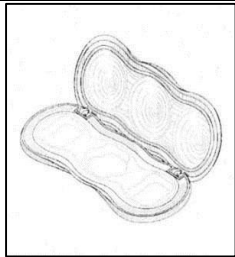
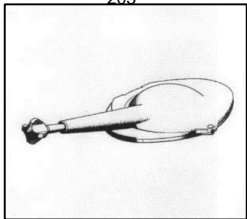
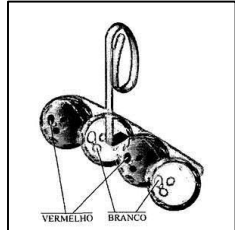


Fonte: Elaboração própria a partir da TMview em 09 de março 2017.

A liderança da NCL 3 nessa modalidade de marcas se dá pela incidência de embalagens de perfumes e cosméticos com apresentação distintiva suficiente para que obtenham a exclusividade de uso, por meio do registro como marca tridimensional, como os exemplos das marcas da Natura Cosméticos S.A. (**Gráfico 21**).

Os registros de marcas tridimensionais na NCL 5 estão mais associados às embalagens de produtos incluídos nesta classe, tais quais medicamentos, herbicidas, pesticidas e preparações para purificar o ar. Ressalte-se que todos os titulares dessas marcas são empresas estrangeiras, como está apresentado no quadro a seguir:

Quadro 30. Marcas 3D registradas na NCL 5 com depósitos no período estudado¹⁹⁶

 <p>197</p>	 <p>198</p>
 <p>199</p>	 <p>200</p>
 <p>201</p>	 <p>202</p>
 <p>203</p>	 <p>204</p>

¹⁹⁶ Fonte: elaboração própria a partir da TMview em 09 de março de 2017.

¹⁹⁷ BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT. Processo nº 829832637, 30 jun. 2008, 30 jun. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 09 mar. 2017.

¹⁹⁸ THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Processo nº 830226966, 15 abr. 2009, 03 mai. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 09 mar. 2017.

¹⁹⁹ CAR-FRESHNER CORPORATION. Processo nº 830967613, 11 mai. 2011, 13 dez. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 09 mar. 2017.

²⁰⁰ UNILEVER N.V. Processo nº 901417025, 22 jan. 2009, 02 fev. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 09 mar. 2017.

²⁰¹ RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Processo nº 830714936, 04 ago. 2010, 03 mai. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 09 mar. 2017..

²⁰² GLAXO GROUP LIMITED. Processo nº 829278095, 31 jul. 2007, 09 nov. 2010. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 09 mar. 2017.

²⁰³ M & P PHARMA AG. Processo nº 830876804, 01 mar. 2011, 09 nov. 2010. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 09 mar. 2017.

²⁰⁴ HENKEL AG & CO. KGAA. Processo nº 831274026, 01 dez. 2011, 18 out. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 09 mar. 2017.

Como já foi mencionado anteriormente, as quatro marcas tridimensionais depositadas no período estudado e registradas na NCL 9 são para identificar baterias, dispositivos elétricos para repelir insetos e equipamentos de som, como o exemplo do

Quadro 31 a seguir:

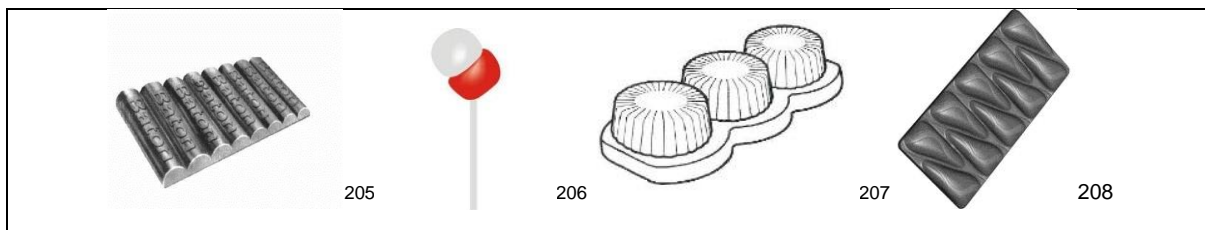
Quadro 31. Exemplo de marca tridimensional registrada na NCL 9



Fonte: TMview

No grupo das marcas tridimensionais registradas na NCL 30, foi possível encontrar, na sua maioria, marcas relacionadas à forma dos próprios produtos, como os exemplos a seguir:

Quadro 32. Exemplos de marcas 3D registradas na NCL 30



Fonte: Elaboração própria a partir da TMview.

A primeira e a quarta marca expostas no **Quadro 31** identificam chocolates e doces; a segunda identifica confeitos e a terceira marca identifica doces e brigadeiros.

As marcas tridimensionais registradas na NCL 32 estão mais relacionadas às embalagens dos produtos alimentícios que identificam. Devido à NCL 33 conter as bebidas alcoólicas, com exceção da cerveja, as marcas tridimensionais tendem a identificar as garrafas desses produtos. Outra característica dos registros da NCL 33 está na totalidade dos seus titulares serem empresas estrangeiras e um terço deles pertencer à empresa Hill, Thomson & Co Limited, residente na Grã-Bretanha. O quadro a seguir apresenta as marcas dessa empresa, todas destinadas a identificar bebidas alcoólicas destiladas.

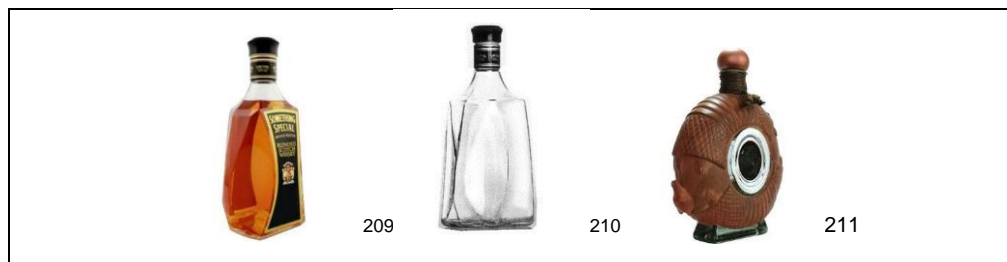
²⁰⁵ CHOCOLATES GAROTO S.A. **BATON**. Processo nº 829512535, 16 out. 2017, 20 dez. 2011. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 26 abr. 2017.

²⁰⁶ PERFETTI VAN MELLE S.P.A. Processo nº 900546239, 10 out. 2007, 26 dez. 2012. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 26 abr. 2017.

²⁰⁷ SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S/A. Processo nº 900313234, 15 mai. 2007, 18 set. 2012. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 26 abr. 2017.

²⁰⁸ MONDELEZ BRASIL LTDA. Processo nº 902190130, 11 dez. 2016, 31 mai. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 26 abr. 2017.

Quadro 33. Exemplos de marcas 3D registradas na NCL 33



Fonte: TMview. Acesso em 27 de abril de 2016.

A forte presença das marcas tridimensionais nos produtos pertencentes à indústria de alimentos nas marcas depositadas no Brasil pode apontar características do setor, onde as marcas mistas, nominativas ou figurativas não sejam sinais suficientemente capazes de exercer a função econômica e a distintiva da marca, conforme o exposto no Capítulo 2 desta tese. Aqui reside, portanto, mais um caminho aberto para futuras pesquisas.

5.5.3 Sobre a distintividade das marcas

Como uma das motivações para a pesquisa de tese foi oferecer através da exploração dos dados de marcas do INPI fomento aos debates sobre o uso do sistema de propriedade industrial brasileiro, uma pesquisa exploratória sobre a qualidade distintiva dos sinais depositados não poderia faltar.

Foram extraídos da base de dados exemplos concretos e observadas algumas tendências nas escolhas dos usuários quanto aos graus de distintividade na constituição do sinal conforme os mesmos foram apresentados no segundo capítulo desta

²⁰⁹ HILL, THOMSON & CO. LIMITED. **SOMETHING SPECIAL SPECIALLY SELECTED BLENDED SCOTCH WHISKY** Processo nº 903232464, 20 dez. 2010, 31 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

²¹⁰ HILL, THOMSON & CO. LIMITED. **SOMETHING SPECIAL**. Processo nº 830952071, 04 mar. 2011, 31 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

²¹¹ INTERNATIONAL PREMIUM SPIRITS, S.A. DE C.V. **S**Processo nº 904204529, 28 out. 2011, 06 dez. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 27 abr. 2017.

tese, que são: descritivo, sugestivo, arbitrário e fantasioso. Essa demonstração teve o objetivo de esclarecer dúvidas e disseminar de forma concreta a importância da distintividade das marcas, sem a qual a proteção legal se torna inócua.

No entanto, é necessário reforçar que a observação quanto à distintividade da marca deve ocorrer em três momentos, como foi exposto no capítulo 2 deste trabalho: a primeira consiste na relação de significação entre o sinal escolhido e os produtos ou serviços a serem identificados; a segunda ocorre em relação a outros sinais registrados anteriormente para identificar produtos ou serviços semelhantes e afins e o terceiro consiste na observação da confrontação da marca com outras marcas do mesmo titular para identificar os mesmos produtos ou serviços, sendo que essa última categoria traz exemplos sobre a hipótese do desperdício de investimentos em depósitos de sinais muito similares aos já depositados pelo mesmo requerente. Os três casos foram levantados e estão apresentados nos sub tópicos seguintes.

5.5.3.1 Distintividade na relação com os produtos ou serviços a identificar

Como já foi esclarecido no primeiro capítulo deste trabalho intitulado Sistema de Proteção das Marcas no Brasil, o artigo 124 da LPI estabelece em seus 23 incisos o que não pode ser registrado como marca no país. A análise quanto à distintividade presente neste tópico refere-se ao exposto no inciso VI do artigo 124, que veda o registro como marca de sinais que sejam genéricos, de uso comum, descritivos, ou que apresentem características dos produtos ou serviços a identificar. Neste sentido, os conceitos da semiologia são empregados ao que foram denominados graus de distintividade dos sinais.

Como forma de apresentar casos de aplicação do inciso VI, foi realizada uma busca exploratória nos pedidos de registro depositados entre 2007 e 2016 que foram

arquivados. Os critérios utilizados para esse levantamento na TMview realizado em 19 de março de 2017 foram:

- a) Brasil/INPI;
- b) Palavra-chave “moda” no campo marca;
- c) Marcas nominativas;
- d) Arquivadas;
- e) Depósitos no período entre 01^o de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2016.

Como foi utilizada a palavra-chave “moda” para marcas nominativas, foi grande a probabilidade de serem extraídos na busca pedidos arquivados pelo indeferimento com base no inciso VI do artigo 124 da LPI, por ser um termo de uso comum no segmento do vestuário.

O resultado apontou 88 pedidos de registro arquivados. Assim, foi realizada a fase de busca manual por aqueles que foram indeferidos pelo inciso VI. Quando houve dúvidas no momento da pesquisa sobre a razão do indeferimento do pedido de registro, o Sistema Busca *Web* foi o recurso utilizado para confirmar ou acessar a razão do indeferimento, já que a TMview não possui esse nível de acesso aos processos. A falta de acesso aos despachos proferidos pelos examinadores de marcas do INPI é uma das limitações da ferramenta TMview.

Foram encontrados 12 (doze) casos de marcas indeferidas por utilizarem elementos de uso comum no segmento do vestuário ou por descreverem e qualificarem os produtos, sem apresentar qualquer empenho criativo na distintividade. Os exemplos estão no quadro a seguir:

Quadro 34. Pedidos indeferidos pelo inciso VI do artigo 124 da LPI

Expressões de uso comum no segmento de mercado	Expressões descritivas e qualificativas
DA MODA ²¹²	BÁSICA MODA ÍNTIMA ²¹³
D'GRIFE MODA FASHION ²¹⁴	MODA LEGAL ²¹⁵
MUNDO DA MODA ²¹⁶	MODA VINTAGE ²¹⁷
ART & MODA ²¹⁸ OUTLET DA MODA ²¹⁹	MODA CONFORT ²²⁰ MODA MAIOR ²²¹
ESTILO & MODA ²²²	MODA JOVEM SPORT ²²³

Fonte: elaboração própria a partir da TMview em 19 de março de 2017.

O caso da marca “D’Grife Moda Fashion” é exemplar do equívoco por parte dos usuários de que a simples alteração na escrita de algumas palavras implicaria em presença de distintividade. No entanto, a semelhança fonética com a expressão “de

²¹² MOREL S. A. **DA MODA**. Processo nº 906261821, 20 mai. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²¹³ LEONICE FERNANDES SILVA. **BÁSICA MODA ÍNTIMA**. Processo nº 906534143, 22 jul. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²¹⁴ RODRIGO ALVES LOPES. **D’GRIFE MODA FASHION**. Processo nº 902469959, 05 abr. 2010. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²¹⁵ EDITORA GOTLIB – INFORMAÇÃO LEGAL LTDA. **MODA LEGAL**. Processo nº 829476326, 14 nov. 2007. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²¹⁶ CLEOSO MARQUES MODA ME. **MUNDO DA MODA**. Processo nº 829417443, 23 nov. 2007. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²¹⁷ LOBO & ARAUJO COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE CONFECÇÕES LTDA - ME. **MODA VINTAGE**. Processo nº 903059240, 21 out. 2010. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²¹⁸ RAFAEL LIMA RODRIGUES BATISTA VESTUÁRIOS ME. **ART & MODA**. Processo nº 900854626, 11 abr. 2008. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²¹⁹ DIEGO DIAS SILVA **OUTLET DA MODA**. Processo nº 905429982, 18 out. 2012. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²²⁰ AGNALDO FERNANDES FERREIRA. **MODA CONFORT**. Processo nº 906586569, 04 ago. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²²¹ SYSTEM PACK PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME. **MODA MAIOR**. Processo nº 904181588, 24 out. 2011. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²²² ILDA MARIA PEGORARO ME. **ESTILO & MODA**. Processo nº 900499834, 14 set. 2007. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²²³ BANDEIRA E LIMA LTDA. **MODA JOVEM SPORT**. Processo nº 905123913, 07 ago. 2012. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

grife” associada às duas palavras de uso comum “moda” e “*fashion*” não garantiram qualquer distintividade a esse sinal no segmento de vestuário. O mesmo ocorre com a marca “Art & Moda”.

A coluna da direita do **Quadro 33** traz expressões que descrevem tipos de vestuário, tais como “jovem”, “*sport*”, “básica”, “moda íntima”, “*vintage*”; além das expressões “*comfort*” e “maior”, que são também qualificativas dos produtos pertencentes ao segmento do vestuário.

É necessário disseminar no ambiente dos profissionais, que atuam na criação e gestão de marcas, o alerta preventivo à criação de marcas que sigam esse modelo de descrever ou utilizar termos de uso comum no segmento dos produtos ou serviços a serem identificados, tendo em vista tais sinais serem destituídos de distintividade, tanto em si, como em relação aos demais concorrentes. Além disso, os fóruns empresariais, especialmente onde circulam representantes das pequenas e médias empresas também devem incorporar esse alerta.

As marcas arbitrárias tendem a possuir maior força distintiva, uma vez que há o deslocamento de significação, como foi apresentado o caso da marca Apple (maçã) para identificar computadores.

A fim de apresentar exemplos de marcas registradas no Brasil constituídas a partir da utilização de vocábulos pré-existentes com significados próprios deslocados do seu contexto de significação usual, foram utilizados os seguintes critérios:

- a) Brasil/INPI;
- b) Palavra – chave: “arara”
- c) Registro;
- d) Depósitos no período entre 01^o de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2016.

Vale ressaltar que a escolha da palavra-chave “arara” se deu por ser um vocábulo conhecido por grande parte da população e por ter um significado próprio e inconfundível. Essas características garantem que a exemplificação da marca arbitrária.

Foram encontradas 14 marcas registradas para identificar produtos e serviços nas classes de Nice expostas no quadro a seguir, com suas respectivas quantidades:

Tabela 18. Distribuição quantitativa dos registros por NCL de marca que contém a palavra-chave “arara”

NCL	Quantidade de registros
2	1
21	1
25	2
34	1
35	3
37	2
41	3
42	1

Fonte: elaboração própria a partir da TMview em 14 de abril de 2017.

Como foi possível observar na **Tabela 18**, o elemento “arara” está presente mais representativamente nas classes destinadas a identificar serviços, já que cinco registros identificam produtos e nove são marcas registradas para identificar serviços, sendo as mesmas apresentadas na tabela a seguir:

Tabela 19. Marcas arbitrárias registradas com a palavra-chave “arara”

Marca	NCL	Produto ou serviços
 224	35	Comércio de artigos têxteis.
<u>ARARA AZUL</u> ²²⁵	35	Comércio varejista e atacadista de tintas, vernizes e lacas.
 226	35	Comércio de combustíveis e de partes de veículos.
	37	Serviços relacionados à limpeza e à manutenção de veículos.
 227	37	Instalação e reparo de aparelhos elétricos e de máquinas de escritório.
 228	41	Serviços de educação.
<u>FORROZÃO PAU DE ARARA</u> ²²⁹	41	Espectáculos musicais, produção de vídeos, shows.
 230	41	Filmagem em vídeo; fotografia; produção de vídeos.

²²⁴ ARARA AZUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. **ARARA AZUL**. Processo nº 900165294, 26 jan. 2007, 17 nov. 2009. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²²⁵ BR INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA - ME. **ARARA AZUL**. Processo nº 830210105, 13 mar. 2009, 08 mai. 2012. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.


²²⁶ ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA. **ARARA AZUL PNEUS**. Processos nº 902440306 e 902440314, 24 mar. 2010, 22 jan. 2013. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²²⁷ ARARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME. **ARARA**. Processo nº 830254846, 29 mai. 2009, 03 abr. 2012. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²²⁸ ESC DE EDUC INFANTIL ARARA AZUL LTDA. **ARARA AZUL**. Processo nº 904949753, 26 jun. 2012, 12 mai. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²²⁹ ALEXANDRE ANTONIO DE MACEDO FILHO. **FORROZÃO PAU DE ARARA**. Processo nº 830074147, 20 out. 2008, 18 jan. 2011. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²³⁰ CLAUDIA ELEONE FERNANDES **ARARA DIGITAL**. Processo nº 907018742, 14 nov. 2013, 26 jul. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

 <p>231</p>	42	Serviços relacionados a elaboração de <i>software</i> .
--	----	---

Fonte: Elaboração própria a partir da TMview em 19 de março de 2017.

Para a busca por exemplos de marcas fantasiosas e sugestivas teve a seguinte estratégia:

- a) Brasil/INPI;
- b) Campo elemento nominativo da marca sem preenchimento.
- c) Tipos de marcas: nominativas e mistas;
- d) Registro;
- e) NCL 25;
- f) Depósitos no período entre 01^o de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016.

Diante da lista de resultados, a procura pelas marcas fantasiosas e sugestivas foi feita visualmente, confrontando a marca com os produtos e verificando a existência de algum significado já existente para a palavra registrada como marca.

Durante o processo de busca por marcas fantasiosas, foi detectada a dificuldade em encontrar nos resultados palavras que tivessem sido criadas especificamente para atuarem como marcas, uma vez que foi observada a utilização de palavras preexistentes, embora estivessem deslocadas do seu contexto de significação, con-

²³¹ IVEGÊ INDUSTRIA DE VÍDEO GAMES LTDA. **ARARA**. Processo nº 901240117, 13 out. 2008, 21 dez. 2010. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em: 19/03/2017.

afirmando assim, a opção por sinais arbitrários pela maioria dos depositantes de marcas no INPI/Brasil. Outro fato observado foi a utilização de nomes próprios ou de família como marcas.

A fim de confirmar os exemplos com casos de sinais fantasiosos e, a fim de afastar a qualidade de arbitrários, foram realizadas buscas na *internet*, por possíveis significados para os vocábulos. Não foram encontrados significados na Língua Portuguesa e em outros idiomas para os exemplos expostos no quadro a seguir:

Quadro 35. Exemplos de marcas fantasiosas registradas na NCL 25

Marca	Produtos
<u>THOST</u> ²³²	Peças do vestuário
<u>DIALIX</u> ²³³	Calçados e acessórios
<u>KKETA</u> ²³⁴	Peças do vestuário
<u>NOHU</u> ²³⁵	Peças do vestuário
<u>OGO</u> ²³⁶	Peças do vestuário

Fonte: Elaboração própria a partir da TMview, em 15 de abril de 2017.

A principal característica em comum dos sinais expostos como exemplos de marcas fantasiosas é a apresentação nominativa das cinco marcas.

As marcas sugestivas foram encontradas com mais facilidade, pois elas remetem aos produtos ou serviços, sem descrevê-los. O quadro a seguir traz exemplos do grau de distintividade sugestivo:

²³² FABRICIO ANTONIO RAPOSO- ROUPAS –ME. **THOST**. Processo nº 901170240, 09 ago. 2008, 23 nov. 2010. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 15 abr. 2017.


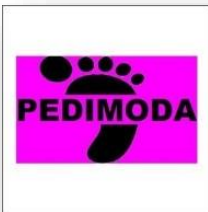

²³³ CHOICE BAG COMERCIAL LTDA. **DIALIX**. Processo nº 902020307, 08 out. 2008, 07 ago. 2012. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 15 abr. 2017.

²³⁴ REPRIND SAC. **KKETA**. Processo nº 904260712, 17 nov. 2011, 30 dez. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 15 abr. 2017.

²³⁵ MARILZA DE OLIVEIRA SANTOS. **NOHU**. Processo nº 903300958, 15 jan. 2011, 24 fev. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 15 abr. 2017.

²³⁶ OGO CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA. **OGO**. Processo nº 900901292, 09 mai. 2008, 10 abr. 2012. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 15 abr. 2017.

Quadro 36. Exemplos de marcas sugestivas registradas na NCL 25

Marca	Produtos especificados
 <p style="text-align: center;">237</p>	Calçados e roupas,
 <p style="text-align: center;">238</p>	Calçados
 <p style="text-align: center;">239</p>	Calçados

Fonte: elaboração própria a partir da TMview, em 14 de abril de 2017.

Como é possível observar no quadro, os sinais remetem aos produtos a identificar, sem, contudo, serem termos descritivos, o que implicaria no exposto pelo inciso VI do artigo 124 da LPI.

²³⁷SHOESTOCK COMERCIO DE CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA. **SHOESTOCK**. Processo nº 901380342, 19 dez. 2008, 05 abr. 2011. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 14 abr. 2017.

²³⁸ PEDIMODA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA. **PEDIMODA**. Processo nº 905640519, 06 dez. 2012, 10 nov. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 14 abr. 2017.

²³⁹ELOINA FATIMA DE PAULA RODRIGUES. **PIZZADA CALÇADOS**. Processo nº 904200922, 27 out. 2011, 16 dez. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 14 abr. 2017.

5.5.3.2 Distintividade em relação a outras marcas existentes no segmento de mercado dos produtos ou serviços a identificar

Como também foi exposto no terceiro capítulo desta tese, o princípio da especialidade é aplicado na análise quanto à existência de sinais anteriormente depositados, uma vez que essa observação somente se dá no segmento do mercado de atuação do requerente da marca. O inciso XIX do artigo 124 é o dispositivo que veda o registro de marcas idênticas, semelhantes ou afins para identificar produtos ou serviços do mesmo segmento de mercado.

Para aqueles que atuam na criação de marcas e/ou na utilização do sistema de propriedade industrial como depositários de marcas, a forma mais efetiva de não se desperdiçar recursos é a realização de buscas prévias à medida que se deseje investir em algum sinal. Infelizmente, essa prática não é habitual e muitos pedidos de registro são indeferidos exatamente por ferirem o inciso XIX do artigo 124.

As ferramentas disponíveis e gratuitas para a realização dessas buscas são a TMview e o Sistema Busca *Web*. Como foi esclarecido no capítulo sobre a metodologia da pesquisa, o IPAS somente é acessado pelos servidores da Diretoria de Marcas do INPI, bem como pelos servidores da coordenação de recursos. As buscas foram feitas a fim de exemplificar a importância de pesquisar o que já se encontra registrado ou depositado no INPI que possa ser um obstáculo à obtenção do registro e consequente uso de um sinal.

Para essa demonstração, foram simuladas buscas com a utilização de marcas arbitrárias, onde o termo escolhido para constar na variável do elemento nominativo da marca foi a denominação do animal doméstico “gato”, a razão da escolha desta

palavra residiu na hipótese de que, devido à sua simplicidade e por simbolizar um animal conhecido por grande parte da população, seria facilmente encontrada na composição de marcas depositadas no INPI.

As classes onde as buscas foram realizadas são as que mais receberam depósitos no período estudado pela pesquisa: NCL 3, 05, 09, 25, 35 e 41. As demais variáveis utilizadas nas buscas foram então:

- a) País: Brasil/INPI – em caso de interesse de utilização e registro no país;
- b) Marca – a ser preenchida com um dos elementos acima definidos – cercar com possibilidades de variações fonéticas;
- c) *Status*: registros e pedidos, pois são as situações que efetivamente geram impedimento. efetivamente são as situações de impedimento;

Para fins desta demonstração, optou-se por realizar as buscas na ferramenta TMview, cujos resultados estão expostos na tabela a seguir:

Tabela 20. Anterioridades impeditivas para a palavra-chave “gato”

NCL	Registros	Pedidos
03	3	5
05	0	0
09	1	0
25	13	13
35	22	28
41	19	11

Fonte: Elaboração própria a partir da TMview em 19 de março de 2017.


A realização das buscas aqui propostas deve ser precedida do cuidado em avaliar o grau de distintividade do sinal escolhido na sua relação com os produtos a identificar, evitando-se, portanto, palavras de uso comum no segmento de mercado pesquisado. Após a confirmação de que está afastada a possibilidade de aplicação

do inciso VI do artigo 124, deve ser realizada a busca por anterioridades aqui proposta, de acordo com o período desejado. Caso não seja informada alguma data limite, será considerado todo pedido de registro realizado até a data da busca.

Como é possível constatar na **Tabela 20**, a classe com o maior número de pedidos e de registros foi a NCL 35, seguida pela NCL 41 e pela NCL 25.


De posse dos resultados, conforme o exposto no quadro é importante acessar as especificações dos produtos ou serviços descritos nas anterioridades encontradas, a fim de verificar, especialmente no caso de classes de alto nível de agregação, se a marca registrada poderia entrar em conflito com marca anterior por identificar produtos ou serviços semelhantes. Para exemplificar essa orientação, estão apresentadas no quadro 84 a seguir as pedidos e registros anteriores à data da busca por marcas que contêm a palavra-chave “gato” na NCL 3.

Quadro 37. Resultados da busca com a palavra-chave “gato” na NCL 3

Marca	Especificação	Situação
<u>BALAI DE GATO</u> ²⁴⁰	Produtos de higiene pessoal e cosméticos.	Registro
 ²⁴¹	Produtos de higiene pessoal e cosméticos.	Registro

²⁴⁰ NATURA COSMÉTICOS S.A. **BALAI DE GATO**. Processo nº: 905401964, 10 out. 2012, 06 out. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²⁴¹ GARCIA & CENTENARO LTDA. **GATO PRETO PERFUMES**. Processo nº 906550475, 25 jul. 2013, 21 jun. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

Marca	Especificação	Situação
 <p>242</p>	Produtos de higiene pessoal e cosméticos.	Pedido
<u>NATURA NATURÉ BANHO DE GATO</u> ²⁴³	Produtos de higiene pessoal e cosméticos.	Pedido
<u>BANHO DE GATO PRODUTOS ARTESANAIS</u> ²⁴⁴	Produtos de higiene pessoal e cosméticos.	Pedido
<u>BANHO DE GATO</u> ²⁴⁵	Produtos de higiene pessoal e cosméticos.	Pedido
<u>GATO MIAU, MIAU</u> ²⁴⁶	Esmalte para as unhas	Pedido

Fonte: elaboração própria a partir da TMview em 19 de março de 2017.

No resultado da busca realizada e demonstrada no , está presente o conceito de “conjunto da marca”, onde o elemento buscado é combinado com outros elementos e, assim, são criados sinais suficientemente distintos e inconfundíveis, aptos a conviver no mercado. Vale ressaltar que duas marcas presentes no quadro podem ser consideradas passíveis de causar confusão, segundo o inciso XIX do artigo 124 da LPI, são elas: BANHO DE GATO e BANHO DE GATO PRODUTOS ARTESANAIS que são de requerentes distintos, não podendo, por isso, conviver.

²⁴² INFINITO COSMÉTICOS LTDA. **SEDUCTION PROFESSIONAL #GATO 3EM1 CABELO E BARBA**. Processo nº 911520406, 23 ago. 2016. Disponível em: Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²⁴³ NATURA COSMÉTICOS S.A. **NATURA NATURÉ BANHO DE GATO**. Processo nº: 908783647, 18 dez. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²⁴⁴ CAROLINA PEREIRA FERRETE. **BANHO DE GATO PRODUTOS ARTESANAIS**. Processo nº 909050600, 27 fev. 2015. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²⁴⁵ NATURA COSMÉTICOS S.A. **BANHO DE GATO**. Processo nº: 908772122, 17 dez. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

²⁴⁶ COTY GENEVA S.A. **VERSOIX. GATO MIAU, MIAU**. Processo nº 910723796, 07 mar. 2016. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

A única marca registrada na NCL 9 encontrada nas buscas com o termo “gato” compondo a parte nominativa da marca foi a marca GATO SABIDO, depositada no dia 24 de novembro de 2009 (registro nº 902140795). Esta marca identifica “leitores ópticos de caracteres (equipamentos para processamento de dados)”.

5.5.3.3 Distintividade em relação aos sinais do próprio requerente

O inciso XX da LPI veda a dualidade de marcas de um só titular, porém este dispositivo legal somente pode ser aplicado no caso de semelhança integral entre os sinais, a NCL reivindicada e os produtos ou serviços contidos na especificação. No entanto, como foi observado no caso da empresa CRISTÁLIA apresentado neste capítulo, existe um comportamento observável em alguns casos, onde o requerente deposita sinais semelhantes foneticamente para identificar os mesmos produtos ou serviços, na impressão equivocada de que isso garantiria uma proteção inviolável. No entanto, deve-se ressaltar que semelhança fonética não é suscetível à aplicação do inciso XX do artigo 124 da LPI, pois a semelhança remete à igualdade da parte gráfica.

Este tópico está presente nesta pesquisa pela observação de potencial desperdício de recursos pelas razões que se seguem. Em primeiro lugar, a semelhança fonética já é observada no exame da distintividade em relação a possíveis anterioridades impeditivas. A segunda razão é a de que em caso da necessidade de comprovação de uso provocada pelo pedido de caducidade, as marcas registradas que não forem efetivamente utilizadas são extintas. A terceira razão consiste na potencial distorção numérica que isso pode implicar em relação ao depósito de sinais sem o objetivo de efetiva utilização, como foi possível observar no caso encontrado e demons-

trado da marca LUK²⁴⁷, do requerente B2W Companhia Digital. São nove marcas depositadas no INPI em 03 de outubro de 2014, na NCL 25, com a mesma especificação composta por peças básicas de vestuário e outros itens tais como, agasalhos, chapéus, cintos, sapatos, roupa íntima e roupa esportiva, entre outros. Todos os pedidos ainda se encontravam à espera de decisão definitiva em 19 de março de 2015 quando foi feita a busca na TMview.

Como é possível observar no **Quadro 38**, as marcas demonstraram uma tendência já observada em outros exemplos deste trabalho, que é a de depositar a mesma marca tanto na apresentação nominativa, quanto na apresentação mista.

A escolha das marcas compostas pelo termo LUK para a presente pesquisa residiu no questionamento sobre as razões para essas nove marcas identificarem os mesmos produtos, uma vez que os elementos “*fashion*”, “*woman*”, “*kids*” e “*man*” são considerados irregistráveis por serem termos de uso comum no segmento de vestuário onde as marcas deveriam atuar. Não obstante a possibilidade dessa decisão de depositar a mesma marca com suas variações ter composto uma estratégia de gestão

²⁴⁷ As marcas citadas no quadro são:

B2W COMPANHIA DIGITAL. **LUK FASHION**. Processo nº 908387288, 03 out. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

B2W COMPANHIA DIGITAL. **LUK FASHION**. Processo nº 908388535, 03 out. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

B2W COMPANHIA DIGITAL. **LUK WOMAN**. Processo nº 908390424, 03 out. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

B2W COMPANHIA DIGITAL. **LUK WOMAN**. Processo nº 908390750, 03 out. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

B2W COMPANHIA DIGITAL. **LUK KIDS**. Processo nº 908388896, 03 out. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

B2W COMPANHIA DIGITAL. **LUK KIDS**. Processo nº 908388705, 03 out. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

B2W COMPANHIA DIGITAL. **LUK MAN**. Processo nº 908389566, 03 out. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

B2W COMPANHIA DIGITAL. **LUK MAN**. Processo nº 908389841, 03 out. 2014. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>>. Acesso em 19 mar. 2017.

pela empresa titular dos sinais, este exemplo serve de demonstração sobre a necessidade de se refletir sobre a qualidade distintiva dos sinais depositados no INPI Brasil para fins de registro de marcas.

Quadro 38. Marcas contendo o elemento LUK depositadas pelo mesmo requerente



Fonte: Elaboração própria a partir da TMview em 19 de março de 2017.

A presente pesquisa não se ateve à discussão sobre o grau de distintividade da expressão “luk” para identificar produtos de vestuário, uma vez que existe a semelhança fonética com o termo “look”, usualmente relacionado a escolhas relacionadas

a roupas e acessórios. A questão reside nas motivações que levaram o requerente a depositar as marcas aqui apresentadas. O pressuposto passa pelo efetivo desconhecimento das funções que a proteção legal da marca comporta e de suas reais implicações. Recomenda-se, portanto, para futuras pesquisas, uma análise voltada para o aprofundamento de estudos de casos, onde os próprios requerentes podem ser entrevistados.

Vale ressaltar que, após pesquisa na TMview com o nome do requerente B2W Companhia Digital em 05 de maio de 2017, foram encontrados 411 depósitos de pedidos de marcas em seu nome no período de 2007 a 2016, distribuídos pelas quatro formas de apresentação mista, nominativa e figurativa. Desses depósitos, 203 ainda se encontravam no *status* de pedido, 140 já eram marcas registradas, 68 haviam sido arquivados e não foi encontrado nenhum registro extinto. No grupo das marcas registradas, havia marcas para identificar produtos e serviços nas seguintes classes de Nice: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 35, 38, 41, 43, 44 e 45. As marcas depositadas pela B2W para identificar produtos da NCL 25 ainda se encontram no *status* de “pedidos”.

Também entre os 140 registros de marca da empresa B2W Companhia Digital, constatou-se que não havia marcas tridimensionais e 74 eram marcas mistas, 10 figurativas e 56 nominativas.

Diante da ausência da NCL 25 entre as marcas já registradas, foi realizada a busca por outros pedidos nesta classe para o mesmo titular, quando foi confirmado que apenas as marcas contidas no **Quadro 38** foram depositadas pelo requerente na classe de vestuário.

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A pesquisa de tese comprovou que, embora haja poucos trabalhos realizados com os dados contidos nos documentos referentes aos pedidos de registro de marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro, esses dados possuem um imenso potencial informacional.

Tais dados podem ser utilizados em estudos sobre o uso do sistema de propriedade industrial e pesquisas setoriais. Além disso, podem ser um poderoso aliado às empresas e aos profissionais de *branding* na escolha ou na criação de marcas de produtos ou de serviços. Também foi demonstrado na pesquisa de tese que, através de buscas específicas, é possível detectar possíveis estratégias empresariais, tais como tendências à diversificação nos negócios.

Foram identificados alguns aspectos que merecem atenção especialmente no que se refere à Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice – NCL, já que algumas classes desta classificação possuem um elevado nível de agregação, o que compromete a identificação direta dos produtos ou serviços a que os requerentes pretendem identificar com suas marcas. No entanto, este trabalho elaborou e testou estratégias de desagregação para a utilização da Classificação de Nice.

A ausência de uma ferramenta de buscas que permita o acesso direto aos produtos ou serviços presentes nas especificações dos processos foi um obstáculo encontrado que futuras pesquisas podem sanar com a criação de uma ferramenta com essa funcionalidade. Essa possibilidade ajudaria a transpor o obstáculo existente pelo alto nível de agregação da Classificação Internacional de Nice.

Como ferramenta de levantamentos de dados sobre marcas, a TMview foi confirmada como a mais eficaz em termos de acesso e construção de estratégias de extração de informações sobre as marcas depositadas. Sua principal vantagem é o fato

de ser uma ferramenta gratuita *online* que contém os dados fornecidos pelos próprios escritórios de propriedade industrial periodicamente. No entanto, foram identificadas limitações quanto ao acesso de informações processuais.

Através da construção do presente trabalho, foi possível elaborar uma apresentação com fins didáticos das principais características do processo de registro de marcas no Brasil, a fim de disseminar esse conhecimento em prol de uma utilização mais eficaz do sistema de proteção legal de marcas pelos depositantes brasileiros.

Foi possível observar que as classes de serviços tiveram o maior acréscimo nas solicitações de registro de marcas. Em relação às classes de produtos, o segmento do vestuário foi o mais reivindicado no período, seguido pelo setor de cosméticos. Além disso, foi comprovado que os usuários do INPI Brasil para registro de marcas optaram, na sua maioria, por sinais cuja apresentação solicitada foi a mista.

Outro aspecto que mereceu atenção foi o grande número de pedidos que não chegaram a se tornar registros, pois são arquivados. No período estudado, que compreendeu todos os depósitos realizados entre 01º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2016, 30% dos pedidos foram arquivados, enquanto que 33% se tornaram registros, do total dos 1.414.427 apurados no levantamento realizado segundo a metodologia escolhida. A pesquisa, então, procurou identificar as causas mais comuns para esses arquivamentos, a fim de propor alternativas que possam transformar esse quadro.

Este trabalho representa um ponto de partida e fica aqui, a recomendação para a ampliação das possibilidades estratégicas do uso dos dados contidos nos documentos referentes aos pedidos de registro de marcas no INPI brasileiro.

O grande número de pedidos de registro arquivados foi um alerta de que, embora o número de depósitos de pedidos de registro tenha sofrido um acréscimo considerável na última década, ainda existe muita falta de informação sobre os requisitos legais de registrabilidade dos sinais e esse desconhecimento é extensivo às próprias etapas de processo de registro. Recomenda-se, então, a realização de estudos que aprofundem as causas de tantos pedidos de registro de marcas que não se tornam registros.

Outro estudo recomendado consiste no aprofundamento sobre as razões dos indeferimentos dos pedidos de registro, a fim de prevenir os usuários e garantir o depósito de marcas que possam realmente exercer a sua função econômica primordial: a de instrumento de diferenciação de produtos e serviços no ambiente concorrencial, combatendo, com isso, as assimetrias de informação presentes no mercado.

Devido à ausência de ferramentas que permitam pesquisas diretamente nas razões dos arquivamentos dos pedidos de registro e nas especificações de produtos e serviços para pesquisas específicas, recomenda-se que o escopo temporal seja o mais reduzido possível, no caso de tais pesquisas, a fim de viabilizar análises qualitativas.

Foram abertos caminhos para estudos sobre as tendências de escolhas por tipos de marcas quanto à sua apresentação (mista, nominativa ou figurativa) e o seu grau de distintividade (arbitrária, fantasiosa, descritiva ou sugestiva). Esta tese demonstrou que os usuários do INPI para registro de marcas optam raramente por marcas fantasiosas para identificar os seus produtos ou serviços, o que sugere a realização de pesquisas específicas que apontem as razões deste fato e identifiquem em que setores elas se fazem mais presentes.

Foi demonstrada nesta tese a possibilidade de que sejam realizadas pesquisas na base de dados específicas com o fim de observar a utilização do sistema de registro de marcas pelas empresas. Recomenda-se o cruzamento dos dados de marcas com outras bases de dados, como por exemplo, a de documentos de patente, ou até mesmo, bases externas ao INPI.

Através da identificação do setor econômico onde as empresas atuam, é possível verificar de que forma o registro de marcas compõe as suas estratégias de mercado, sendo então, relevante, a realização de estudos setoriais que utilizem os documentos de marcas do INPI.

Outra pesquisa recomendada está relacionada à investigação sobre a distribuição dos pedidos de registro de marcas no Brasil por estados, por natureza jurídica e porte empresarial, correlacionando às classes de Nice reivindicadas e aos produtos ou serviços especificados.

Como as marcas coletivas e de certificação não podem ser selecionadas para pesquisas na TMview e no Sistema Busca Web, fica a recomendação de que sejam criados dispositivos de buscas que permitam pesquisas específicas sobre essas duas naturezas de marcas, seja pela inserção de comandos nessas duas ferramentas, seja na criação de ferramentas específicas.

7 BIBLIOGRAFIA

AKERLOF, G. A. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and Market Mechanism. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 84, n. 3, pp. 488-455, 1970.

ANTUNES, A. M. S.; SARAIVA, E. V.; MENDES, F. M. L. “Propriedade Industrial: Presença da Amazônia nas Marcas Registradas e nos Depósitos de Patentes através da Prospecção Tecnológica”. IN: **Gestão da Inovação: Abordagem Teórico – Prática da Amazônia**. Amazonas: Editora da Universidade Federal do Amazonas (EDUA), 2017. No prelo.

ARANHA, J. G. **Protocolo de Madri**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

ARDISSONE, C. M. P. A. **Ideias, instituições e lideranças na política externa brasileira de propriedade intelectual: uma abordagem comparada dos governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva (1995-2010)**. 2011. Tese. Doutorado em Relações Internacionais–IRI. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro–PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2011.

ARROW, J. K. Limited Knowledge and Economic Analysis. **The American Economic Review**, v. 64, n. 1, 1974.

ASCENSÃO, J. de O. “As funções da marca e os descritores (Metatags) na Internet”. IN: **APDI – Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2003, v. III. pp. 5-23.

ASCENSÃO, J. de O. Direitos Intelectuais: Propriedade ou Exclusivo? **Themis: Revista da Faculdade de Direito da UNL**, ano 8, n. 15, pp. 117-138, 2008.

BARBOSA, D. B. “A Especialidade das Marcas”. In: _____. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

BARBOSA, D. B. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. 2006. Tese. Doutorado em Direito. Programa de Pós-Graduação em Direito. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

BARNES, D. W. A New Economics of Trademarks. **Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property**, v. 5, 22, 2006. Disponível em: <<http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol5/iss1/2>>. Acesso em 11 mai. 2017.

BARONCELLI, E.; FINK, C.; e SMARZYNSKA JAVORCIK, B. The Global Distribution of Trademarks: Some Stylised Facts. **World Economy**, v. 28, pp. 765-78, 2005.

BEEBE, B. **The semiotic Analysis of Trademark Law**. UCLA Law Review, 2004.

BRASIL. **Lei da Propriedade Industrial**. Lei n. 9279, de 10 de maio de 1996.

BRASIL. **Lei de Direitos Autorais**. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

CASTELLS, M. **A era da informação: economia, sociedade e cultura**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CASTRO, M. T. de B. **A degenerescência da Marca no Ordenamento Jurídico Brasileiro**. 2007. Monografia. Especialização em Direito da Propriedade Industrial. Programa de Pós-graduação em Direito. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.

COPETTI, M. "Marcas e programas de computador: seus pontos de intersecção". In: PIMENTEL, L. O. (Org.). **Série PLATIC – A proteção jurídica da propriedade intelectual de software: noções básicas e temas relacionados**. 1 ed. Florianópolis: FIESC/ IELSC, 2008, v. 2.

SANTOS BONELI, L. dos; DA ROSA, M. dos S. G. A competitividade como fator negativo na aviação brasileira. **Aviation in Focus-Journal of Aeronautical Sciences**, v. 7, n. 2, pp. 29-37, 2017.

ECO, U. **Tratado geral de semiótica**. São Paulo: Perspectiva, 2007.

ECONOMIDES, N. S. **The economics of trademarks**. New York: Columbia Department of Economics Working Paper, 1987, 353p.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. **Tratado sobre derecho de marcas**. Madri: Marcial Pons, 2004.

FLOREK, M.; INSCH, A. The Trademark Protection of Country Brands: Insights from New Zealand. **Journal of Place Management and Development**, v. 1, n. 3, pp. 292-306, 2008.

GONÇALVES, L. M. C. **Função distintiva da marca**. Lisboa: Editora Almedina, 1999.

HOUAISS, A.; VILLAR, M. S.; FRANCO, F. M. M. **Houaiss: Dicionário da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001.

JENSEN, P. H.; WEBSTER, E. Patterns of Trademarking Activity in Australia. **Australian Intellectual Property Journal**, v. 15, n. 2, pp. 112-26, 2004.

KAPFERER, J-N. **As marcas, capital da empresa: criar e desenvolver marcas fortes**. Porto Alegre: Bookman, 2003.

KELLER, K. L.; MACHADO, M. **Gestão Estratégica de Marcas**. Tradução Arlete Simille Marques. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

LANDES, W.; POSNER, R. Trademark law: an economic perspective. **Journal of Law & Economics**, v. 30, n. 2, pp. 265-311, 1987.

LEVY, P. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34, 1999.

McKENNA, M. P. Teaching trademark theory through the lens of distinctiveness. **St. Louis University Law Journal**, v. 52, pp. 843-854, 2008. Disponível em: <<http://lawteaching.org/resources/lawreviewarticles/saintlouis/2008intellectualproperty/mckenna-mark-ocr.pdf>>. Acesso em 11 mai. 2017.

MALMBERG, C. Trademark statistics as innovation indicators?-A micro study. **CIRCLE Electronic Working Paper Series**, Lund University, v. 2005, n. 17, 2005.

MENDONÇA, S.; PEREIRA, S.; SANTOS, T.; GODINHO, M. M. **Trademarks as an indicator of Innovation and Industrial Change**. LEM Working Paper Series, n. 2004/15, 2004. Disponível em: <<http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=2494&cf=16>>. Acesso em 11 mai. 2017.

MILLOT, V. **Trade marks strategies and innovative activities**. 2012. Tese. Doutorado em Ciências Econômicas. École Doctorale Augustin Cournot. Université de Strasbourg, Strasbourg, 2012.

MORO, M. C. F. **Direito de Marcas**. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

NETTO, J. T. C. **Semiótica, Informação e Comunicação** – Diagrama da Teoria do Signo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1980.

OLAVO, C. **Propriedade Industrial**. Coimbra: Edições Almedina, 2005.

PENROSE, E. **The Economics of the International Patent System**. Baltimore, MD: Johns Hopkins Press, 1951 (publicado em espanhol em 1974).

PERALTA, P. P.; SILVA, E. F.; FIERRO, I. M.; TERUYA, D. Y. Panorama do uso de marcas pelos grandes laboratórios farmacêuticos multinacionais no mercado brasileiro. **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde**, v.8, n.1, pp. 20-31, 2014.

RAMELLO, G. B. Whatt's in a sign? Trademark law and economic theory. **Journal of Economic Surveys**, Università del Piemonte Otientali, v. 20, n. 4. Oxford: Black Well Publishing, 2006.

RAMELLO, G. B.; SILVA, F. Appropriating signs and meaning: the elusive economics of trademark. **Industrial and Corporate Change**, v. 15, n. 6, pp. 937-963, 2006.

RUJAS, J. Trade Marks: complementary to patents. **World Patent Information**, pp. 35-39, 1999.

SALOMÃO, K.; MELO, L. **As 20 campeãs por setor em Melhores e Maiores 2016**. Revista Exame, 29 jun. 2016. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/negocios/as-20-campeas-por-setor-do-melhores-e-maiores-2016/>>. Acesso em 14 fev. 2017.

SARAIVA, E. **Marca ou Produto?** Um estudo semiológico sobre o fenômeno da degenerescência das marcas. 2010. Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação. Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2010.

SEMPRINI, A. **A marca pós-moderna: poder e fragilidade da marca na sociedade contemporânea**. São Paulo: Estação das Letras Editora, 2006.

SCHAUTSCHICK, P.; GREENHALGH, C. Empirical Studies of Trade Marks- The existing Economic Literature. **Discussion Paper Series**, University of Oxford – Department of Economics, n. 659, 2013.

SCHMOCH, U. Service marks as novel innovation indicator. **Research Evaluation**, v. 12, n. 2, ago. 2003.

VIANNA, E.; PEREIRA, E. A.; HERVE, D. Como estão Protegidas as marcas mais valiosas do Brasil? Uma Análise a partir da base de dados do INPI. **BrandTrends Journal**, v. 9, pp. 149-169, 2015.

VIANNA, E. **Tendências de Proteção das Marcas na Economia Criativa**. IN: III Congresso Internacional de Marcas/Branding, São Paulo, 2016.

VILHA, A. P. M. **Gestão da inovação na Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos: uma análise sob a perspectiva do Desenvolvimento Sustentável**. 2009. Tese. Doutorado em Política Científica e Tecnológica. Instituto de Geociências. UNICAMP, Campinas, 2009. Disponível em: <<http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/287791>>. Acesso em 17 mar. 2017.