

ANÁLISE DA EFICÁCIA DOS PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS REALIZADOS POR EMPRESAS SERGIPANAS

A. R. MEDEIROS FILHO* e S. L. RUSSO

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual
Universidade Federal de Sergipe
adonismf@gmail.com*

Artigo submetido em janeiro/2016 e aceito em fevereiro/2016

DOI: 10.15628/holos.2016.3542

RESUMO

As marcas possuem papel fundamental para designar procedência de produtos ou fabricantes, além de possuir vasta importância nas relações entre as empresas e os consumidores. O presente estudo objetiva analisar se as empresas do Estado de Sergipe, Brasil, que buscam proteger suas marcas atingem seu objetivo, o registro, visando constituir um cenário estadual relacionado ao sucesso e ao insucesso dos pedidos de registro realizados, assim como quais motivos contribuem para que as empresas tenham seus pedidos de registro de marcas indeferidos. A amostra pesquisada foi de 761 empresas sergipanas, subdivididas em 5 grupos de ramos de atividades, denominados de acordo com sua relação com seus ramos de atividades e denominados da seguinte maneira: Construção, Alimentos, Confeção e Serviços

Gráficos e as demais agrupados no grupo denominado Outros. Os dados foram coletados a partir de consultas na Receita Federal e INPI. A análise dos dados, realizada com abordagem quantitativa, evidenciou que 32,8% dos pedidos de registros estão arquivados e 31,6% registrados. Dos registrados, as Sociedades Limitadas abrangem 93,1% e os Empresários Individuais 6,9%. O ramo de atividade com pior representatividade foi o da Construção com apenas um registro. Demonstrando, ainda, desconhecimento sobre o funcionamento do sistema de proteção às marcas até mesmo em seus aspectos mais básicos, tais como o que não pode ser registrado, não utilização da pesquisa no banco de dados do INPI na estratégia para a escolha de marcas para evitar colidência, entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual, Propriedade Industrial, Empresas Sergipanas, Brasil.

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TRADEMARK APPLICATIONS DONE BY COMPANIES FROM SERGIPE

ABSTRACT

Trademarks have a fundamental role to designate origin of products or manufacturers, as well as vast importance in relations between companies and consumers. This study aims to examine whether the companies from Sergipe, Brazil, which seek to protect their brands, reach their goal, the registration, aiming to constitute a state scenario related to the success and failure of applications, and what reasons contribute for companies to have their trademark applications refused. The sample was 761 companies from Sergipe, divided into 5 groups of business segments, named according to its relationship with its branches activities and denominated as follows: Construction, Food, Confection and Graphic Services and the remaining grouped in the group named Others. Data

were collected from consultations at the Federal Revenue and INPI. Data analysis, performed with a quantitative approach, showed that 32.8% of applications are filed and 31.6% registered. Between the registered, the Limited Liability Companies cover 93.1% and 6.9% Individual Entrepreneurs. The branches with the lowest representation was the Construction with only one registration. Demonstrating also, a lack of knowledge about the functioning of the trademark protection system even in its most basic aspects, such as what cannot be registered, non-use of research in the PTO database at the strategy for choosing brands to avoid clashing, among others.

KEYWORDS: Intellectual Property, Industrial Property, Companies From Sergipe, Brazil.

1 INTRODUÇÃO

A primeira Lei a tratar a proteção às marcas no Brasil é de 1875, contudo como seu regulamento nunca foi promulgado as marcas passaram a ser protegidas, efetivamente, a partir do Decreto 3.346, de 14 de outubro de 1887 (Faria, 1906). Assim, apesar de mais de cem anos de proteção, a crescente difusão de conhecimento sobre propriedade intelectual e a criação de cursos de pós-graduação na área, ainda percebe-se certo desconhecimento acerca de sua importância e particularidades que cercam o procedimento de registro.

A relevância do tema é apontada pela doutrina sob diferentes perspectivas, seja por constituir um importante elo entre as empresas e o público consumidor, pois é a maneira como se identificam e apresentam ao mercado (CNI, 2013), ou mesmo pela proteção que a identificação oferece tanto para a empresa quanto ao consumidor (ZEBULUM, 2007). Isso ocorre pois reduz o esforço do consumidor no momento da compra, uma vez que esse passa a identificar rapidamente as características e reputação dos produtos baseando-se na marca que este ostenta (CNI, 2013).

Na opinião de Soares (1968) a marca é a maior conquista de uma empresa, pelo fato de que atinge todas as classes sociais, podendo ser reconhecida até pelos que não sabem ler. Barbosa (2003) denomina as marcas como “Os nomes mágicos” e as classifica como “a mais importante das propriedades intelectuais”, e justifica as expressões ao afirmar que “de todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância”.

Deste modo, projeta-se o seguinte problema de pesquisa “As empresas sergipanas utilizam o sistema de proteção às marcas de forma eficaz?”, em vista o quão importante é para as empresas possuírem marcas registradas, aliado à ausência de estudos nesse sentido, sobretudo no estado de Sergipe, pioneiro na criação de cursos de pós-graduação em Propriedade Intelectual e possuidor do maior PIB per capita da região Nordeste, de acordo com o IBGE (2014).

Partindo do problema de pesquisa formulado o presente estudo objetiva analisar se as empresas sergipanas que buscam a proteção dos sinais que utilizam nas suas relações comerciais, bem como na divulgação e comercialização de seus produtos e/ou serviços, o fazem de forma eficaz, ou seja, se os pedidos de registro de marcas atingem seu objetivo maior, o registro, ou se as empresas enfrentam percalços no decorrer do procedimento que dificultam ou inviabilizam o registro almejado. Isso, visando constituir um cenário Estadual relacionado ao sucesso e ao insucesso dos pedidos de registro realizados, assim como quais motivos contribuem para que as empresas tenham seus pedidos de registro de marcas indeferidos.

Tais análises podem subsidiar ações a serem promovidas para a promoção ou fortalecimento da cultura de proteção às marcas, ou mesmo ações que visem dirimir dificuldades encontradas pelas empresas ao realizar o pedido de registro de marca. A partir desse estudo, as ações podem ser melhor direcionadas para determinados segmentos de empresas ou ramos de atividades, de acordo com as peculiaridades apresentadas pela análise dos resultados.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Conceito

Em geral, as normas não especificam exatamente o objeto da proteção por marca se atendo com maior rigor ao que não poderá ser protegido, ficando a cargo da doutrina especificar as particularidades e seus desdobramentos no exercício da proteção dos sinais.

Atualmente, a Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial, prescreve em seu artigo 122 que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996). Assim, a Lei ao invés de tentar abranger as situações possíveis, que são incontáveis possibilidades, amplia o conceito e restringindo posteriormente as possibilidades quando trata das proibições legais, em seu artigo 124.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI (2015a) “Marca é um sinal aplicado a produtos ou serviços, cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”. Conforme Barbosa (2003) explica, “marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços”. Seguindo na mesma linha, WIPO (2008) conceitua como “qualquer sinal que individualiza os bens de uma determinada empresa e que os distingue dos bens de seus concorrentes” e CNI (2013) define como “todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros similares de procedências diversas”.

A regra é que todo sinal pode constituir marca, desde que diferencie os objetos de outros idênticos ou semelhantes de proveniência diversa e não seja ofensivo ao preceito legal. Assim, a marca poderá consistir em tudo, devendo distinguir-se de outras relacionadas a produtos idênticos ou semelhantes, e não atentar contra os bons costumes e a ordem pública (FARIA, 1906; SOARES, 1968).

2.2 Requisitos para o registro

Embora, a princípio, todo sinal esteja apto a ser registrado como marca, alguns requisitos necessitam ser observados. São eles a distintividade, novidade relativa e veracidade. A distintividade é elemento essencial e razão de ser das marcas (SCHMITZ VACCARO, 2012), devendo a marca ser distintiva para cumprir sua finalidade (WIPO, 2008).

A novidade relativa constitui o requisito de que a marca deve se distinguir de outras já apropriadas por terceiros, ou mais precisamente, é a exigência de que o sinal possa ser apropriado sem que direito de terceiros sejam violados (BARBOSA, 2006). Logo, não estando registrado por terceiros e não sendo de domínio comum, um sinal cumprirá o requisito da novidade relativa. Diferente das patentes, onde o conceito de novidade é absoluto, ou seja, a divulgação da tecnologia impede que ela seja patenteada por carência do requisito da novidade.

E a veracidade é a exigência de que o sinal não induza falsa procedência ou qualidade, de forma a prejudicar o consumidor ou o competidor (BARBOSA, 2006).

2.3 Proibições legais

Como a regra geral estabelecida no artigo 122 da Lei 9.279/96 é abrangente quanto às possibilidades do que pode ser registrado informando apenas a existência de proibições, coube ao artigo 124 disciplinar quais são tais proibições:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

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;

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;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

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;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

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;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

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;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.
(BRASIL, 1996)

Portanto, preenchidos os requisitos dispostos no artigo 122 e não se enquadrando em nenhuma das proibições estabelecidas no artigo 124, a marca será apta a ser registrada. Cabe ressaltar, que as proibições previstas no artigo 124 constituem rol taxativo, ou seja, não comporta complemento, não cabendo interpretação extensiva.

2.4 Classificações

As marcas possuem diversos tipos de classificações que dizem respeito à sua natureza forma de apresentação, classificação que trata dos produtos e serviços a que as marcas se referem (Classificação de Nice) e classificação dos elementos figurativos usados pelas marcas (Classificação de Viena). As Classificações de Nice e Viena são regidas por acordos internacionais nos quais o Brasil é signatário, ambos administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI.

Quanto à natureza, as marcas podem ser de produto, serviço, coletiva ou de certificação. As marcas de produto ou serviço são as usadas para distinguir produtos ou serviços de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, as marcas coletivas são as usadas para identificar produtos ou serviços vindos de membros de uma determinada entidade representativa desses membros, e as de certificação são as usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas (BRASIL, 1996).

Em relação à apresentação são classificadas em nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. A nominativa é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, podendo ser letras combinadas ou neologismos, além de combinações de letras ou algarismos romanos ou árabicos, desde que não se apresentem sob forma figurativa. A figurativa é o sinal constituído por desenho, imagem, figura ou símbolo, forma figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo, palavras compostas por letras de alfabetos distintos do idioma oficial, como hebraico, árabe, japonês, chinês e etc. A mista combina características das nominativas e figurativas, ou são compostas por termos nominativos que sejam apresentados de forma estilizada. E a tridimensional é constituída pela forma do produto ou da sua embalagem, não sendo permitido estar associada a efeito técnico (INPI, 2015a).

As classificações de Nice e de Viena advêm de dos acordos internacionais que as nomeiam. O acordo de Nice estabelece uma lista de classes de produtos e serviços que devem ser indicados nos pedidos de registro para os quais a proteção da marca é pretendida. Da mesma forma deve ocorrer com as classificações estabelecidas no acordo de Viena, que por sua vez é relativo aos elementos figurativos que formam as marcas, tornando possível identificar, numa busca, marcas compostas de elementos que são iguais ou semelhantes (WIPO, 2008).

Todas as classificações acima tratadas devem ser feitas antes de ser realizado o pedido de registro do sinal a que se pretende proteger e, além disso, as classificações de Nice e Viena são importantes ferramentas em análises de viabilidade de registro e de colidência dos mesmos.

2.5 Papel da marca

Não obstante a doutrina não estabelecer um marco histórico inicial acerca da utilização de sinais distintivos como marca, faz-se presente o entendimento de que a história das marcas remete ao início da humanidade, conforme afirmam Soares (1968) e Shoen (1999). Para Faria (1906), Soares (1968) e Zebulum (2007), que explicitam o uso das marcas ao passar dos tempos mencionando, mais precisamente, a antiguidade e as idades média e contemporânea, os exemplos se refletem ou se complementam, evidenciando maior clareza sobre os acontecimentos históricos apresentados.

Nas fases nômade e pastoral as marcas eram usadas para identificar seus rebanhos, tendo as finalidades de assegurar a propriedade e facilitar seus negócios. Assegurando a propriedade e facilitando os negócios sobre eles (SOARES, 1968).

Na antiguidade as marcas eram utilizadas como indicação de procedência, pois existia o costume de indicar a origem do produto agrícola ou industrial, tendo a função de indicação segura da excelência e do prestígio do produto (ZEBULUM, 2007). Cite-se, como exemplo, os casos de escavações no Egito e na Ásia Menor onde foram encontrados tijolos com marcações idênticas, indicando a procedência dos produtos (SOARES, 1968).

Na Idade Média as Corporações da Ofício adotavam uma marca de uso obrigatório, geralmente imposta por ordenação real. Tendo a função de atestar conformidade dos produtos e atribuir responsabilidade aos artesões quanto aos produtos desconformes. Sendo desenvolvida, posteriormente, a função de impor barreiras territoriais ao comércio, devido a relatos de abusos monopolistas. Sem, contudo, manifestar o caráter nitidamente comercial dos dias atuais (IDS, 2005; ZEBULUM, 2007).

Ainda na Idade Média, adquire outro significado e assume uma função social. Apesar de não ter organizado nenhum sistema com regras peculiares (FARIA, 1906; ZEBULUM, 2007).

Com o impacto no regime de produção ocasionado pela Revolução Industrial, em conformidade com a nova modalidade de produção e, conseqüentemente, de mercado, foi atribuído novo valor às marcas. Nessa conjuntura, as primeiras legislações sobre marcas começaram a ser elaboradas, dentre as quais destaca-se a lei francesa de marcas de 1803 por ser a primeira a ser proclamada no mundo (ZEBULUM, 2007).

Atualmente, às marcas são imputadas diversas funções além do seu papel precípua de distinguir produtos e serviços.

De acordo com Brown (2015), a proteção à marca possui duplo objetivo, evitar confusão entre os consumidores acerca da origem de um produto ou serviço vendido no comércio e, ao mesmo tempo, proteger a reputação do vendedor. Ao garantir que os consumidores possam identificar com precisão a origem dos produtos que compram, a lei preserva, via de consequência, a integridade do mercado.

Pois, quando utilizada por pessoas distintas, a marca pode ter seu carácter distintivo diluído, de forma a perder a aptidão de atestar perante os consumidores que todos os produtos ou serviços que a ostentam vêm de uma única origem comercial (PLAZA, 2005).

Para García (2011), como o registro possui o efeito do nascimento de um direito de exclusiva, este permite que seu titular invista no posicionamento da marca e desenvolvimento de seus produtos ou serviços abrangidos pelo registro, garantindo que os titulares internalizem os benefícios desse investimento. Tais efeitos, ainda de acordo com o autor, asseguram a liberdade de expressão em relação às marcas comerciais.

Albuquerque (2015) defende a necessidade do reconhecimento da marca em mercados concorrenciais, onde existe pluralidade de bens e serviços similares disputando a preferência dos consumidores, tendo em vista sua função econômica de reduzir custos de transação, por diminuir o esforço e tempo do consumidor na distinção do que lhe é oferecido no mercado.

Tal redução de custos transacionais ocorre devido às funções de origem e de confiança exercidas pela marca devidamente registrada. A primeira ocorre com a vinculação do produto ou serviço ao seu titular, distinguindo-o nitidamente dos seus concorrentes. A função de confiança, por sua vez, diz respeito à garantia transmitida ao consumidor de que o titular da marca exerce controle na fabricação do produto ou prestação do serviço, o que retorna como benefício ao titular da marca na forma de incentivo à manutenção dos atributos do bem ofertado, visando conservar a diferenciação ante seus concorrentes e a predileção dos consumidores (ALBUQUERQUE, 2015).

No exemplo de Marques e Magalhães (2009), percebe-se a ocorrência da função econômica, enquanto redutora de custos de transação, quando um novo produto ou serviço é lançado no mercado e ostenta a marca de uma empresa de renome, mesmo que tal fama se dê em virtude a atuação em outra área. Os autores evidenciam, ainda, o importante papel estratégico exercido pelas marcas como fator contribuinte para o desenvolvimento nacional, visto que o texto constitucional trata da sua proteção no título de referente ao Direitos e Garantias Fundamentais.

Lemper (2012), com a finalidade de preservar e aprimorar tais funções e características, além dos investimentos realizados pelas empresas na construção e gestão de suas marcas, elenca cinco estratégias para gerenciá-las, quais sejam: Ser o mais arbitrário e fantasioso possível; Fazer pesquisas de marcas registradas; Realizar auditorias de marca para tudo; Documentar as queixas dos consumidores; Adotar um sistema de gestão da marca. As ações enumeradas pelo autor são apenas algumas das maneiras como as empresas podem melhorar a proteção e gestão do bem que denomina ser o mais importante ativo de propriedade intelectual das empresas.

3 METODOLOGIA

O presente estudo, de acordo com as classificações apresentadas por Prodanov e Freitas (2003), trate-se de uma pesquisa aplicada e, sob o ponto de vista de seus objetivos, descritiva. Um estudo de caso que visa estabelecer panorama sobre a eficácia do uso do sistema de proteção às marcas por empresas sergipanas. O universo da pesquisa foi obtido a partir de uma relação de empresas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe – FIES, denominado “Cadastro Industrial de Sergipe” constituído por 3.556 empresas dos mais variados ramos de atividades, industriais ou não (FIES, 2012).

A população foi determinada a partir da exclusão das empresas com número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de filiais, evitando duplicidade de empresas e filiais de empresas de outros estados, e a exclusão de empresas com Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE principal com menos de 10 ocorrências, o que resultou numa população de 2468 empresas.

O cálculo amostral inicial foi realizado utilizando um intervalo de confiança de 95% e um erro de 3%, resultando numa amostra de 745 empresas. Utilizando-se da aleatoriedade, 761 empresas foram selecionadas, gerando a necessidade de recalcular o erro, que culminou em 2,9%.

A partir da amostra todas as empresas foram consultadas na base de dados da Receita Federal, através da Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral¹, com o intuito de analisar a situação cadastral de cada empresa e excluir as inativas. Os dados referentes aos pedidos de registro de marcas foram coletados na base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, por meio da Pesquisa em Propriedade Industrial². Sendo estas fontes de dados oficiais dos respectivos órgãos, ambos vinculados ao Governo Federal, conferem credibilidade e confiabilidade das informações coletadas, dando suporte aos procedimentos adotados pelo estudo.

A perspectiva temporal deste estudo é transversal, pois a coleta de dados foi realizada no período de 03 de outubro à 04 de novembro de 2015. Como as empresas que realizaram pedidos de registro de marcas se concentraram em 30 classificações de CNAE distintas, foram estabelecidos quatro grupos de ramos de atividades diretamente relacionados com a atividade das empresas, mais um agrupando classificações com ocorrências menos significativas. Os grupos foram denominados da seguinte maneira: Construção, Alimentos, Confeção, Serviços Gráficos e as demais no grupo designado Outros. A análise dos dados foi realizada com abordagem quantitativa, contendo percentuais, gráficos de linha, de coluna e tabelas, todos rodados pelo Microsoft Excel.

4 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

A pesquisa realizada, a partir das 761 empresas selecionadas, retornou um total de 174 pedidos de registro de marca, os quais foram realizados por 79 empresas distintas. A Figura 1 apresenta a comparação entre os percentuais de incidência dos diferentes tipos de apresentação nos pedidos de registro realizados pelas empresas sergipanas estudadas e em dados de pedidos de registro de marcas feitos no INPI, no período de 2000 a 2012.

A comparação apresentada pela Figura 1 mostra que os dados das empresas sergipanas estudadas e os dados do INPI, em relação aos tipos de apresentação para os quais a proteção é solicitada, são bastante próximos. A forma de apresentação mista foi a mais utilizada pelas empresas sergipanas (59,8%), assim como no INPI (59,1%), seguida da nominativa 38,5% e 38%, respectivamente. E com menor expressão entre as utilizadas seguem as figurativas e tridimensionais, fator comum na amostra e nos dados do INPI.

¹ Acessível através do site http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp.

² Disponível por meio do site <https://gru.inpi.gov.br/pePI/>.

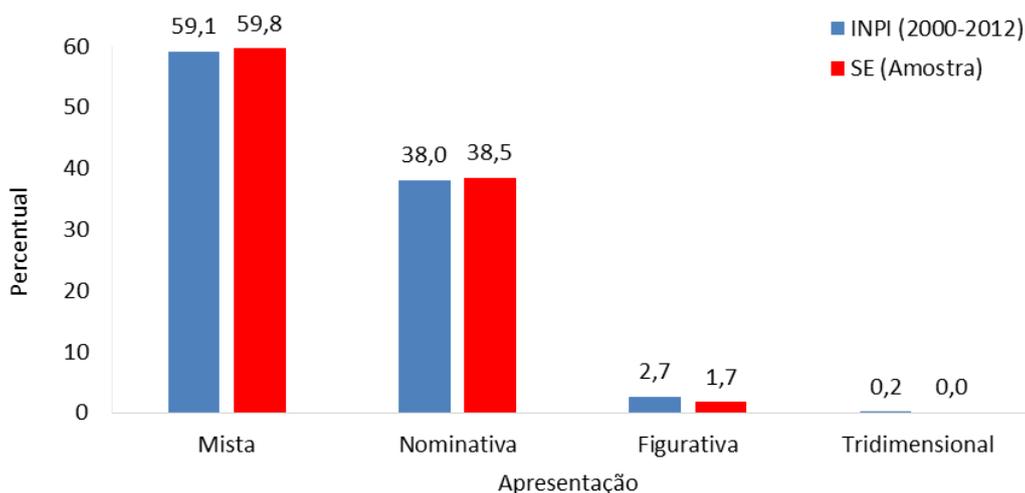


Figura 1: Comparação entre o percentual de pedidos de registro de marca por apresentação da amostra e do INPI. (Fonte: Adaptado de INPI, 2013).

Seguindo o mesmo entendimento, foi realizada comparação entre a incidência das diferentes naturezas dos pedidos de registro de marca entre os dados das empresas sergipanas estudadas e dados do INPI, entre 2000 e 2014, conforme demonstra a Figura 2.

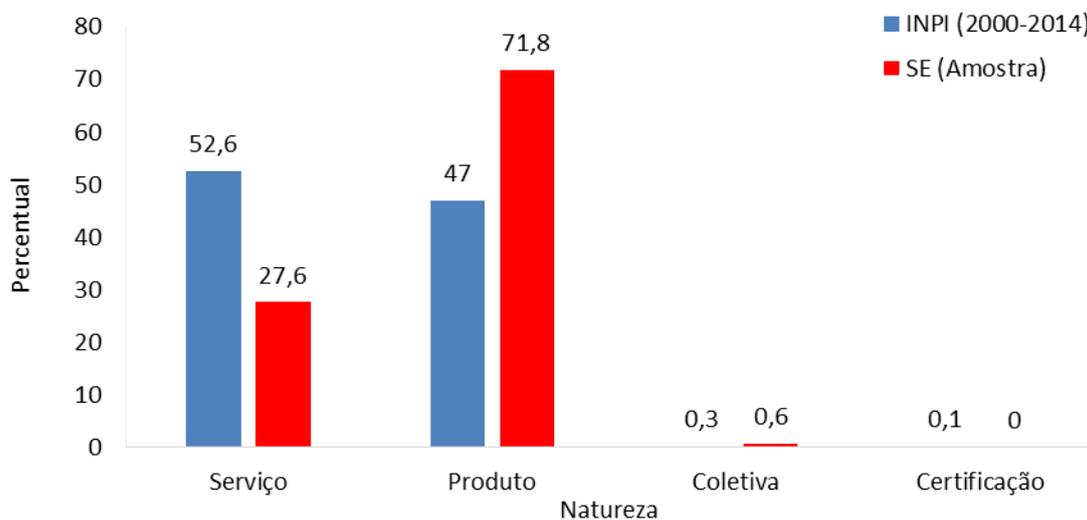


Figura 2: Comparação entre o percentual de pedidos de registro de marca por natureza da amostra e do INPI. (Fonte: Adaptado de INPI, 2013; INPI, 2014; INPI 2015b).

Confrontando a natureza dos pedidos de registro de marca, observa-se na Figura 2 que, ao contrário do ocorrido com a apresentação (Figura 1), os dados das empresas sergipanas não acompanham os dados do INPI. A natureza de produto foi utilizada em 71,8% dos pedidos de registro de marcas efetuados por empresas sergipanas, enquanto no INPI esse percentual foi de 47%. Já as marcas de serviço representaram somente 27,6% na amostra, ao passo que foi a mais utilizada no país (52,6%) segundo os dados do INPI.

Em ambas as situações as marcas coletivas e de certificação apresentam números menos expressivos, o que decorre das peculiaridades inerentes ao seu registro, fatores que as tornam menos comuns. Pois a marca coletiva somente pode ser requerida por pessoa jurídica representativa de uma coletividade, com a finalidade de identificar os membros da entidade representativa, enquanto a marca de certificação tem a finalidade de informar ao público consumidor que determinado produto ou serviço está de acordo com normas ou padrões técnicos específicos (INPI, 2015a).

A ocorrência de mais marcas de serviço em âmbito nacional reflete a predominância do setor na economia do país. Nassif (2008), mostra a ocorrência de queda acentuada na participação dos setores industrial e de agropecuária na participação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro a partir da segunda metade da década de 1980 até 2004, enquanto o setor de serviços predomina e aumenta sua participação no mesmo período.

Em sentido análogo, Feitosa (2007) mostra a acentuada queda na participação do setor de agropecuária na construção do PIB de Sergipe, contudo explicita a alternância da liderança entre os setores de serviços e industrial da participação no PIB de Sergipe a partir de 1985 até 2004, culminando na maior participação do setor de serviços na composição do PIB estadual em 2010 (66,8%), mostrada por Sergipe [2013?]. Tais dados podem explicar a disparidade entre a comparação dos resultados da amostra e dos dados do INPI, embora tal diferença nos pareça maior do que o ideal.

Visando demonstrar quais são os segmentos alvo dos pedidos de registro que foram solicitados, a Figura 3 exibe as dez classes da Classificação de Nice com mais ocorrências de pedidos de registro de marcas feitos por empresas sergipanas.

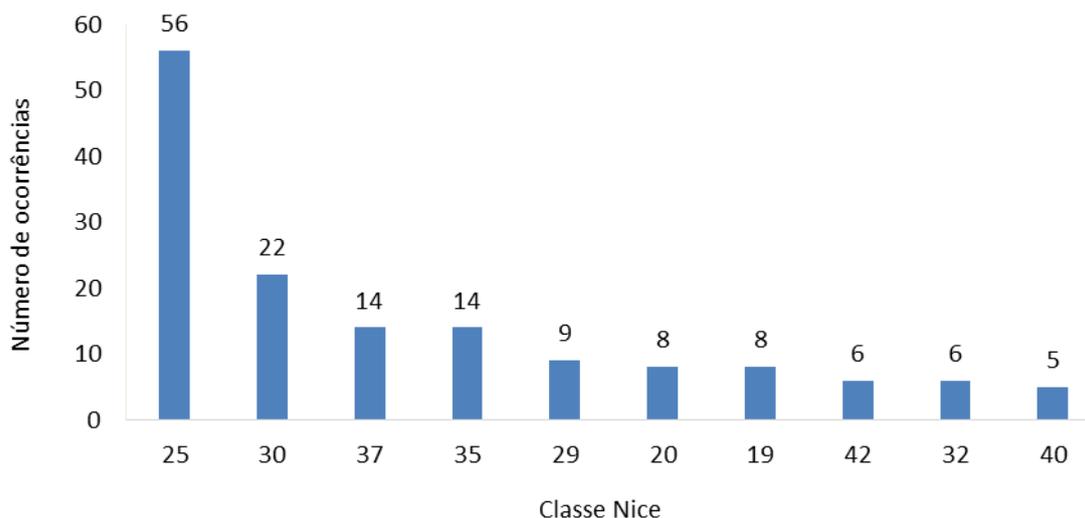


Figura 3: Número de pedidos de registro de marca nas dez classes Nice com mais eventos.

A Tabela 1 traz as descrições das dez classes de produtos e serviços apresentados na Figura 3.

Tabela 1 – Descrição das classes de produtos e serviços segundo a classificação de Nice.

Classe	Descrição
19	Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis; monumentos não metálicos.
20	Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas.
25	Vestuário, calçados e chapelaria.
29	Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; em conserva, congelados, frutas e legumes secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis.
30	Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos; gelo.
32	Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas.
35	Publicidade; gestão de negócios; administração de Empresas; funções de escritório.
37	Construção; reparos; serviços de instalação.
40	Tratamento de materiais.
42	Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; análise industrial e serviços de pesquisa; concepção e desenvolvimento de hardware e software de computador.

(Fonte: Adaptado de WIPO, 2015).

Em relação às dez classes de produtos e serviços que apresentaram mais pedidos de registro, a classe mais utilizada pelas empresas sergipanas foi a 25 com 56 ocorrências (relacionada a vestuário), seguida da classe 30 (relacionada a alimentos) com 14 eventos e das classes 37 e 35 (relacionadas a construção e publicidade) ambas com 14 eventos cada, conforme apresentado na Figura 3 e detalhado na Tabela 1.

Outro ponto relevante a ser investigado é como se dá a eficácia dos pedidos de registro de marcas realizados pelas empresas sergipanas. Assim, objetivando conhecer a situação atual dos 174 processos de registro de marca encontrados na pesquisa e proceder tal avaliação, a Figura 4 apresenta tal cenário.



Figura 4: Quantidade de processos por situação atual.

Dos 174 pedidos de registro encontrados 57 deles (32,8%) estão arquivados, ao passo que 55 (31,6%) constam como marcas que foram registradas, enquanto os demais estão em várias fases distintas comuns ao procedimento de registro.

Não obstante, se somados os processos arquivados (57) aos extintos (4), outros três que foram indeferidos e estão aguardando prazo para interposição de recurso, nove que sofreram oposição de terceiros, sete que estão sobrestados, dependendo de decisões de outros processos, e outros oito pedidos em exame de recurso pelo seu indeferimento anterior, totalizam 88 processos. Logo, existem chances de mais pedidos serem arquivados em breve, podendo chegar a representar 50,6% do total. E numa perspectiva ainda mais pessimista, mas não improvável, haja vista os dados já expostos, esse número pode ser maior, a depender das decisões que serão tomadas sobre os demais pedidos que estão em andamento.

Sobre os pedidos que foram concedidos, ou seja, passaram a ser marcas registradas, a Figura 5 apresenta as Naturezas Jurídicas das empresas sergipanas que são titulares dessas marcas registradas.

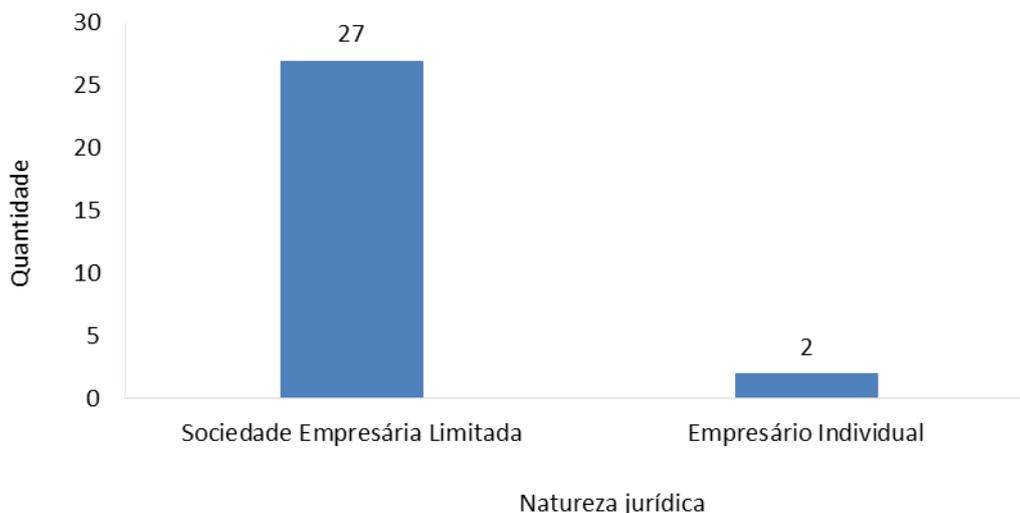


Figura 5 – Quantidade de empresas com marcas registradas por natureza jurídica.

As 55 marcas que encontram-se registradas são de 29 empresas, sendo que 27 (93,1%) são de Sociedades Limitadas e apenas duas (6,9%) de Empresários Individuais. Apesar do Empresário Individual de Sergipe possuir menor representatividade entre as empresas que fizeram pedido de registro de marca no Estado (MEDEIROS FILHO; RUSSO, 2014), possuem ainda menor entre as empresas que possuem marcas registradas.

Abordando a quais ramos de atividades as empresas que possuem marcas registradas fazem parte, a Figura 6 mostra o quantitativo correspondente a cada um.

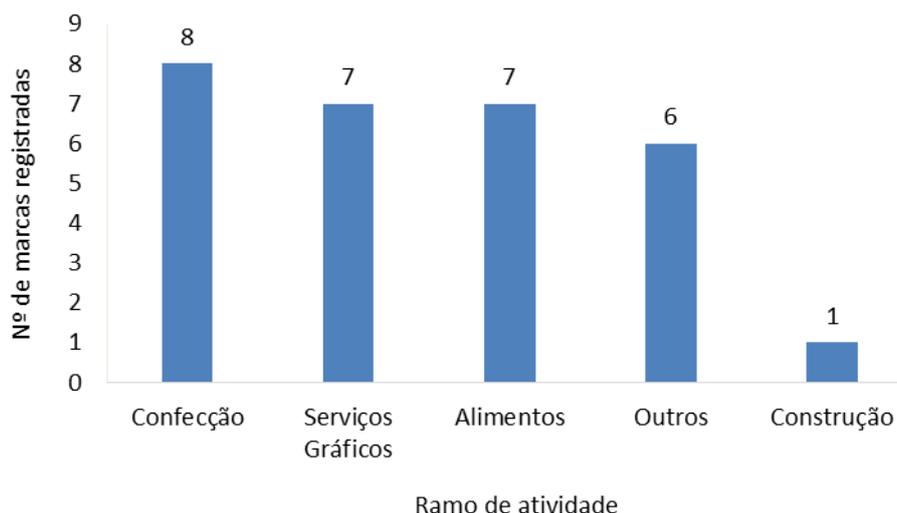


Figura 6 – Quantidade de marcas registradas por ramo de atividade.

O ramo de Confeção foi o que apresentou mais empresas com marcas registradas (8), seguido dos ramos de Serviços Gráficos e Alimentos (7 cada), Outros (6) e Construção (1).

O exame da quantidade de pedidos encerrados ou com decisão de mérito desfavorável e a motivação de tais situações encontram-se na Figura 7.

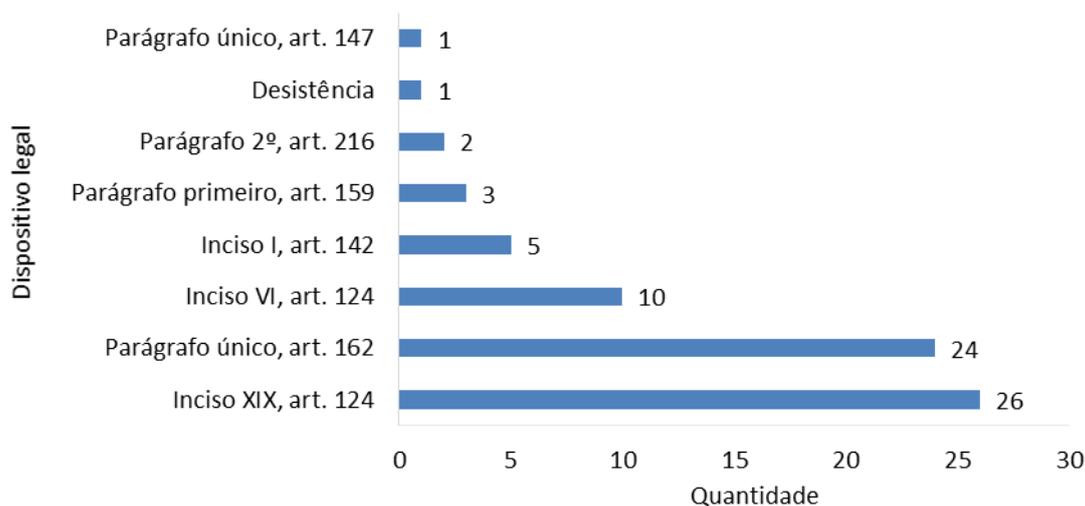


Figura 7: Quantidade de pedidos encerrados ou com decisão de mérito negativa por motivos.

A Tabela 2 aborda as descrições dos dispositivos legais, trazidos na Figura 7, referentes aos motivos pelos quais os pedidos de registro de marcas encontram-se encerrados ou obtiveram decisão negativa para seu registro.

Tabela 2 – Motivos pelos quais os pedidos foram encerrados ou tiveram decisão negativa.

Dispositivo legal	Descrição
Inciso VI, art. 124	Uso de 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;
Inciso XIX, art. 124	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;
Inciso I, art. 142	Expirado o prazo de vigência, extingue-se o registro da marca.
Parágrafo único, art. 147	Falta de cumprimento do requisito de apresentação do regulamento de utilização da marca nos casos de marca coletiva.
Parágrafo primeiro, art. 159	Exigência não respondida pelo titular do pedido no prazo estipulado pela Lei.
Parágrafo único, art. 162	Falta de pagamento da retribuição referente à expedição do certificado de registro, que confere a proteção de 10 anos.
Parágrafo 2º, art. 216	A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

(Fonte: Adaptado de Brasil, 1996).

Reunindo os processos arquivados, extintos e que obtiveram decisões de mérito negativas, independentemente da situação atual em que se encontram, estes representam 41,4% do total de pedidos de registro de marca realizados por empresas sergipanas. Os motivos com maior ocorrência são reprodução ou imitação entre a marca solicitada e outra anteriormente registrada, 26 ocorrências (36,1%), falta de pagamento da retribuição referente à expedição do certificado de registro, 24 eventos (33,3%), a tentativa de registrar sinais não distintivos, 10 episódios (13,9%) e a expiração do prazo de vigência sem que tenha ocorrido prorrogação, 5 eventos (6,9%).

A Figura 8 apresenta a análise da quantidade de ocorrências de pedidos de registro encerrados e que obtiveram decisões de mérito negativas por Natureza Jurídica das respectivas empresas.

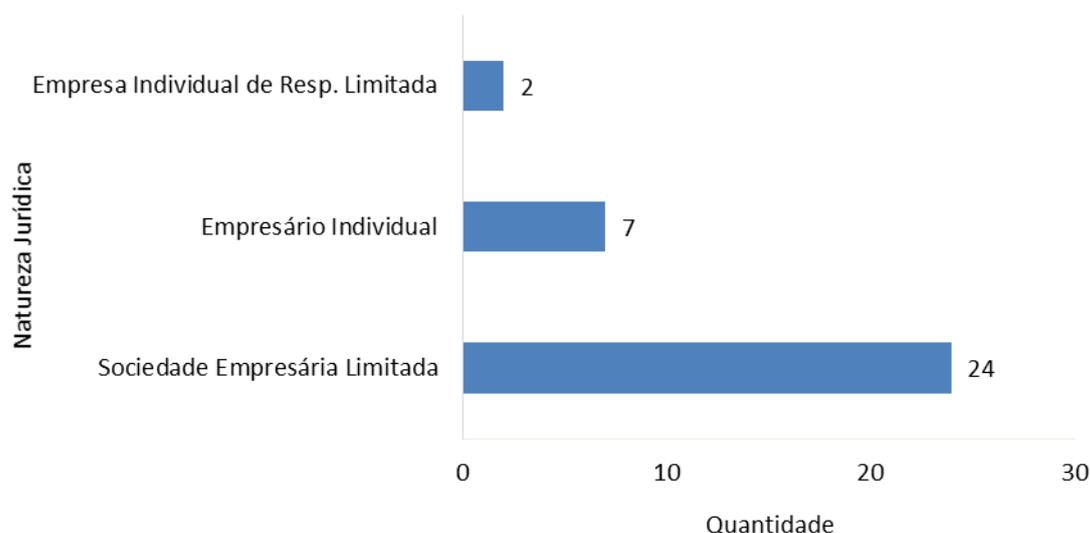


Figura 8 – Natureza jurídica das empresas com pedidos encerrados ou com mérito negado.

Os 72 pedidos de registro de marcas enquadrados nessa situação são de titularidade de 33 empresas, em relação a esses pedidos as Sociedades Limitadas obtiveram 24 (72,7%) pedidos de registro nessa situação, enquanto os Empresários Individuais apresentaram 7 (21,2%) ocorrências e a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada anotaram 2 (6,1%) ocorrências. Situação de simples elucidação, haja vista a maioria nos pedidos de registro de marcas serem provenientes de empresas com natureza jurídica de Sociedade Limitada, enquanto as demais têm menos ocorrências.

Seguindo com a análise, a Figura 9 traz a ocorrência de pedidos de registro encerrados ou com decisão de mérito negativa entre ramos de atividades relacionados.

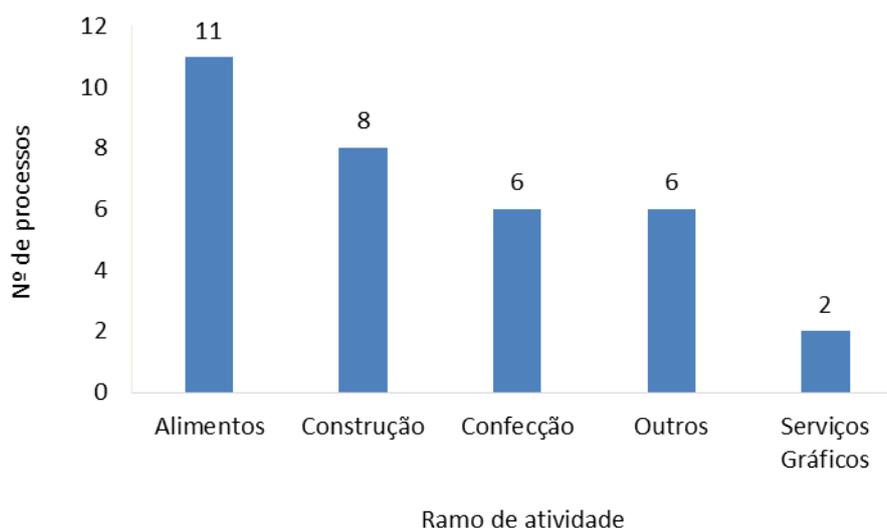


Figura 9 – Pedidos encerrados ou com decisão de mérito negativa por ramos de atividades.

No que diz respeito aos pedidos e registro de marca encerrados ou com decisão de mérito negativa o ramo de atividade que mais apresentou pedidos de registro nessa situação foi o ramo de Alimentos, com 11 ocorrências (33,3 %), seguido dos ramos de Construção com 8 (24 %), Confeção e Outros com 6 (18,2%), e Serviços Gráficos com 2 (6,1 %).

Assim, as circunstâncias estudadas demonstram desconhecimento por parte das empresas e seus gestores sobre o funcionamento do sistema de proteção às marcas até mesmo em seus aspectos mais básicos, tais como o que não pode ser registrado, a importância da utilização da pesquisa no banco de dados do INPI como estratégia para a escolha de marcas para evitar colidência, assim como realizar o pagamento do certificado de registro para efetivar a proteção da marca que obteve decisão favorável ao registro. E como a amostra analisada possui representatividade, as interpretações podem ser generalizadas para toda população das empresas sergipanas.

5 CONCLUSÕES

A partir das análises realizadas foi possível identificar como as empresas sergipanas lidam com as questões de ordem prática decorrentes do procedimento de registro de marca. Da amostra

de 761 empresas pesquisadas, foram obtidos um total de 174 pedidos de registro de marca, realizados por 79 empresas distintas.

O presente estudo demonstrou que em relação a apresentação os dados das empresas sergipanas e os dados do INPI são bastante próximos, enquanto em relação a natureza dos pedidos ocorre o inverso. Os pedidos de registro de marcas feitos pelas empresas sergipanas relativos a produtos se sobrepõem aos referentes a serviços, o que demonstra maior interesse das empresas que possuem produtos em registrarem suas marcas, principalmente quando se trata de uma economia pautada em serviços, fato que se reflete nos resultados dos ramos de atividades analisados. Identificou-se, também que os ramos para os quais mais são solicitados os pedidos de registro são vestuário, alimentos construção e publicidade.

As situações nas quais os pedidos de registro se encontram também foi objeto de análise, donde 32,8% estão arquivados e 31,6% constam como marcas que foram registradas. Das registradas, as Sociedades Limitadas abrangem 93,1% do total, enquanto os Empresários Individuais compreendem apenas 6,9%. E o ramo de atividade com pior representatividade dentre as titulares de marcas registradas foi o da Construção com apenas um registro.

Dentre os pedidos de registro arquivados, extintos e que obtiveram decisões de mérito negativas identificou-se as motivações, sendo os principais motivos encontrados a reprodução ou imitação entre a marca solicitada e outra anteriormente registrada 36,1%, falta de pagamento da retribuição referente à expedição do certificado de registro 33,3%, a tentativa de registrar sinais não distintivos 13,9% e a expiração do prazo de vigência sem que tenha ocorrido prorrogação 6,9%, e a natureza jurídica das empresas com mais pedidos nestas condições são as Sociedades Limitadas com 72,7%. Tais motivos demonstram o desconhecimento de questões básicas sobre o registro de marcas por parte das empresas sergipanas.

Em geral, as empresas sergipanas pouco procuram o registro de marca para a proteção dos seus sinais e as poucas empresas que o fazem não conseguem a efetivação da proteção através do registro. Portanto, existe a necessidade de difundir o conhecimento sobre o funcionamento do sistema de proteção às marcas, bem como a importância de sua correta utilização para garantir o sucesso no registro e as prerrogativas por ele conferidas.

Ante os resultados obtidos, vislumbra-se uma série de oportunidades para o crescimento do número de registros de marcas por empresas sergipanas. Para tanto, algumas medidas são propostas a curto, médio e longo prazo, como alternativas para aumento da competitividade dessas empresas.

A curto prazo, pode-se elaborar um plano de difusão do conhecimento focado nos grupos que apresentaram piores resultados, os Empresários Individuais e as empresas do ramo da Construção, para alavancar o uso do sistema marcário por essas empresas. A médio prazo, o estabelecimento de parcerias entre a Universidade com a FIES, o SEBRAE, com Arranjos Produtivos Locais (APLs) existentes e com redes de cooperação, como por exemplo a Rede Petrogás-SE, através de projetos, visando a capacitação das empresas/empresários na realização e acompanhamento do pedido de registro de marca, poderá auxiliar as empresas.

A longo prazo, a inserção da disciplina de Propriedade Intelectual em cursos de graduação poderá suprir a necessidade desse conhecimento específico nas diversas empresas, com atenção especial aos cursos de Administração e Ciências Contábeis, uma vez que muitos administradores

atuam como gestores de empresas ou são empreendedores, além disso, a necessidade de um Contador para a maioria das empresas é imposta pela legislação vigente. Assim, os profissionais poderão, individualmente ou em conjunto, auxiliar na tarefa de registrar marcas, contribuindo, deste modo, para o fortalecimento e aumento da competitividade das empresas sergipanas.

A título de sugestões para estudos futuros, é interessante realizar o cruzamento dos dados obtidos aliado a uma abordagem qualitativa, afim de identificar mais particularidades relacionadas aos ramos de atividades e tipos de empresas estudados, buscando identificar os motivos pelos quais os pedidos feitos possuem essa pequena taxa de sucesso.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALBUQUERQUE, Victor V. Carneiro de. A rose by any other name: conformações do direito de marca no mercado farmacêutico. **Revista de informação legislativa**, v. 52, n. 207, p. 123-141, jul./set., 2015.
2. BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª. Edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003.
3. BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. 2006. 404f. Tese (Doutorado em Direito), PPGDIR-UERJ, Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 2006.
4. BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**. Brasília, DF, 15 maio 1996. Seção 1, p. 8353.
5. BROWN, Eve J.; NAGY, Paul F. That's not fair! Clarifying copyright and trademark fair use for business managers. **Business Horizons**, v. 58, n. 1, p. 17-24, 2015.
6. CNI, Confederação Nacional da Indústria. **Propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado**. Brasília: CNI, 2013.
7. FARIA, Antonio Bento de. **Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial**. 1ª Edição. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906.
8. FEITOSA, Cid Olival. **As transformações recentes da economia sergipana: 1970- 2005**. 2007. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Econômico) – IE-UNICAMP, Campinas, 2007.
9. FIES, Federação das Indústrias do Estado de Sergipe. **Cadastro Industrial de Sergipe**. 2012. Disponível em: <http://www.fies.org.br/sgw/upload/cadastro_industrial.zip>. Acesso em: 20 abr. 2014.
10. GARCÍA, Gustavo Rodríguez. ¡No me dejes sin marca, Pezweón!: consideraciones legales y económicas a favor de la abolición de las cláusulas de moralidad en el derecho de marcas. **IUS ET VERITAS**, v. 21, n. 42, p. 336-345, 2011.
11. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Contas Nacionais 2012**. 2014. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Contas_Regionais/2012/pdf/contas_regionais_2012.pdf>. Acesso em: 20 out. 2015.
12. IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
13. INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Anuário Estatístico de Propriedade**

- Industrial 2000-2012.** 2013. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/arquivos/indicadores_marcas_anuario_badepi_2_0_aecon_vf.zip>. Acesso em: 20 out. 2015.
14. INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Estatísticas de Propriedade Industrial Anoreferência: 2013.** 2014. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/desagregadas_deposito_2013.xls>. Acesso em: 20 out. 2015.
15. INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas.** 2015a. Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 20 out. 2015.
16. INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Estatísticas de Propriedade Industrial Anoreferência: 2014.** 2015b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/estatisticas-deposito-2014-jan-dez_17-04-2015.xls>. Acesso em: 20 out. 2015.
17. LEMPER, Timothy A. Five trademark law strategies for managing brands. **Business Horizons**, v. 55, n. 2, p. 113-117, 2012.
18. MARQUES, Ricardo Luiz Pereira; MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Contribuições da filosofia do Direito para a aceitação de marcas sonoras no direito brasileiro. **Revista Jurídica Cesumar-Mestrado**, v. 9, n. 1, p. 57-69, 2009.
19. MEDEIROS FILHO, A.; RUSSO, S. Pedido de registro de marca e as empresas sergipanas. **International Symposium on Technological Innovation - ISTI**, Brasil, out. 2014. Disponível em: <<http://www.portalmite.com.br/conferences/index.php/ISTI/isti2014/paper/view/63/35>>. Data de acesso: 19 out. 2015.
20. NASSIF, André. Há evidências de desindustrialização no Brasil?. **Revista de Economia Política**, São Paulo, v. 28, n. 1, Mar. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572008000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 10 out. 2015.
21. PLAZA, Anxo Tato. Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas. **IUS ET VERITAS**, v. 15, n. 31, p. 30-38, 2005.
22. PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: Métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.** 2.ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.
23. SCHMITZ VACCARO, Christian. DISTINTIVIDAD Y USO DE LAS MARCAS COMERCIALES. **Rev. chil. derecho**, Santiago, v. 39, n. 1, abr. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000100002&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 02 out. 2015.
24. SERGIPE. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia. **Economia de Sergipe.** [2013?]. Disponível em: <<http://investimentos.mdic.gov.br/public/arquivo/arq1370369601.pdf>>. Acesso em: 10 out. 2015.
25. SHOEN, Ono. **Overview of Japanese Trademark Law.** 2. ed. Tokyo: Yuhikaku, 1999. Disponível em: <http://www.iip.or.jp/e/e_publication/ono/index.html>. Acesso em: 01 de fevereiro de 2016.
26. SOARES, José Carlos Tinoco. **Direito de marcas.** 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 1968.
27. WIPO, World Intellectual Property Organization. **WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use.** 2. ed. Geneva, 2008. 488 p.
28. WIPO, World Intellectual Property Organization. **List of Goods and Services in Class Order.** 2015. Disponível em: <<http://www.wipo.int/nicepub/>>. Acesso em: 22 out. 2015.

29. ZEBULUM, José Carlos. Introdução às Marcas. **Revista da Escola da Magistratura Regional Federal / Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal: 2ª Região. Caderno Temático de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro, 2ª Edição Ampliada, p. 217-247, fev. 2007.

7 AGRADECIMENTO

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES pelo financiamento, na forma de bolsa, que possibilitou a realização da pesquisa.