

## **RISCOS E VANTAGENS DO REGISTRO DE MARCAS: estudo em uma empresa do agronegócio no sudoeste do Paraná**

Leonecir Andrade Bellé<sup>1</sup>

Charleston Cadore<sup>2</sup>

### **Resumo:**

A propriedade intelectual pode ser relacionada a uma ideia ou uma criação, podendo estar ligada ao âmbito intelectual, científico industrial ou artístico, em que o autor, por sua vez, detém o direito temporário sendo recompensado pelas criações. Assim como a propriedade intelectual, o registro de uma marca é de suma importância ao seu criador, pois é essa a única maneira de proteger suas ideias e criações de serem plagiadas, perdendo suas vantagens sob a criação no âmbito comercial ou industrial. Desse modo, o estudo aqui apresentado buscou responder aos questionamentos sobre quais os riscos do não registro de marca própria e quais suas vantagens quando registrada. Diante disso, abordou-se, por meio de pesquisa bibliográfica, os conceitos, legislações e procedimentos para obtenção de marcas, através de um estudo de caso em uma empresa do ramo do agronegócio situada no sudoeste do Paraná. O estudo comprovou vantagens como credibilidade, confiabilidade e proteção da marca, além de ser um ativo intangível para as organizações. Em contrapartida, riscos desde multas e pagamentos de royalties por uso indevido de marca alheia até a sua perda. Por meio de estudos publicados até o momento, foi impossível observar melhores resultados apresentando casos reais, sendo que uma das causas de empresas não buscar registro de marcas decorre da falta de conhecimento da legislação vigente.

### **Palavras-chave:**

Propriedade intelectual, Registro de Marcas, Riscos e Vantagens.

## **BENEFITS AND RISKS OF TRADEMARK REGISTRATION: study in na agribusiness company in southwest of Paraná**

### **Abstract:**

Intellectual property can be related to an idea or a creation, may be linked to intellectual, scientific, industrial or artistic ambit, in which the author, in turn, holds the temporary right being rewarded for the creations. Such as intellectual property, the trademark registration is of paramount importance to its creator, this is a unique way of protecting your ideals and creations from being plagiarized, losing its advantages under the creation in the commercial or industrial scope. So, the study presented here sought to answer the questions about the risks of non-registration of own brand and what its advantages when registered. Faced with this, approached, by means of bibliographic research, the concepts, legislations and procedures for

<sup>1</sup> Especialização *MBA* em Gestão Tributária e *MBA* em Gestão Empresarial. Faculdade Cesreal. Email: [leo@csistemas.com.br](mailto:leo@csistemas.com.br).

<sup>2</sup> Especialização *MBA* em Agronegócio e *MBA* em Gestão Empresarial. Email: [charlestoncadore@gmail.com](mailto:charlestoncadore@gmail.com).

obtaining trademarks, through a case study in an agribusiness company located in the southwest of Paraná. The study has demonstrated advantages such credibility, reliability and brand protection, as well as being an intangible asset for organizations. On the other hand, risks arising from fines and payments of royalties for improper use of another's trademark related to their loss. Through studies published so far, it was impossible to observe better results presenting real cases, and one of the causes of companies not seeking registration of trademarks stems from lack of knowledge of current legislation.

**Keywords:**

Intellectual Property, Trademark Registration, Risks and Advantages.

**Introdução**

A Propriedade Intelectual tem sido bastante discutida no âmbito empresarial nos últimos anos, por um lado, por possíveis problemas em não registrar e, por outro, os resultados em obter o registro da sua marca. A preocupação que se tem em não registrar está ligada principalmente em perder o seu nome em si para outra empresa que possua o registro, ou até mesmo ter que pagar royalties pelo uso deste nome não registrado. Já quando se obtém o registro de sua marca, você estará do outro lado, invertendo esta situação e desta forma podendo expandir seu negócio com maior confiança frente ao mercado. Para isso, é preciso conhecer a importância do registro, e quais os meios legais para obtenção da sua marca registrada.

Quando legalmente protegida, a Propriedade Intelectual torna-se um importante ativo, pois perante concorrentes é possível utilizar de um nome próprio e único, além da possível criação de novos produtos também registrados e assim aumentar a competitividade no mercado (JUNGMANN; BONETT, 2010). De acordo com Drucker (1993) “[...] uma empresa inovadora é aquela que, por meio da síntese dos conhecimentos produzidos, consegue transformar a Propriedade Intelectual em fonte de riqueza e benefícios para a sociedade”. (DRUCKER, 1993).

À vista disso, a marca tem a finalidade de identificar produtos e serviços de fácil visualização, e este tem que se diferenciar sobre os demais de sua categoria, por isso é único. No Brasil o órgão responsável por fiscalizar e registrar marcas é o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), sendo por meio deste, efetuado o processo de registro seguindo as regras e formatos pré-definidos (DANNEMAN, 2003).

Neste contexto, é possível identificar situações opostas entre as organizações, em que parte destas não possui registro junto ao INPI, ou seja, divulgam sua marca, porém ainda que informalmente. E de outro lado, empresas que buscaram o registro de suas marcas, justamente para poder expandir e ganhar mercado sem se preocupar com o passivo que lhes poderiam causar, caso não estivessem registradas. Diante de tal cenário, dois questionamentos antagônicos se apresentam: Quais os riscos e/ou penalidades que podem sofrer empresas que não possuem registros? E, quais os ganhos e/ou vantagens que às organizações podem alcançar com a obtenção do registro de sua marca?

Frente a esses questionamentos, esta pesquisa apresenta um estudo de caso de uma empresa que já esteve em ambos os lados, ou seja, durante anos trabalhando sem registro e após a concessão do registro de sua marca, buscou-se responder a estas perguntas e retratar as perdas e ganhos dentre os dois cenários da problemática.

Desse modo, para fomentar as discussões buscamos neste estudo referências bibliográficas sobre os conceitos de propriedade intelectual com ênfase no registro de marcas, compreender a legislação vigente, como funciona o processo, qual o tempo de obtenção do registro, entre outros pontos importantes.

Essas reflexões buscaram entender o porquê muitas empresas não realizam o registro de fato. Através da metodologia de estudo de caso, procuramos, na prática, responder as questões levantadas de forma clara e objetiva.

## **1 Referencial teórico**

### **1.1 Propriedade intelectual**

A convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) define como propriedade intelectual a somatória de direitos inerentes às obras científicas, artísticas e literárias, bem como as invenções em todos os aspectos da atividade humana (LUNA, 2008).

No Brasil, o órgão responsável pelos registros de marca e fiscalização é o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), criado em 1970. A partir de sua fundação, levando em conta sua função social, econômica, jurídica e técnica, o INPI desenvolve atividades visando zelar pela propriedade industrial e intelectual, executando as normas que

regulamentam a propriedade intelectual, incluindo também quaisquer procedimentos de pedidos, concessões e negociações nesse mesmo sentido (BRANCO *et. al.*, 2011).

O INPI também é o responsável por fazer a análise de todos os pedidos de patentes, marcas, desenho industrial, indicação geográfica, programas de computador e topográfica de circuito integrado, presta serviços de informação tecnológica, trabalha com a base de dados de patente e fornece decisões sobre pedidos de licenciamento e demais propriedades intelectuais (BARBOSA, 2003).

À vista disso, sabe-se que há uma grande amplitude sobre propriedade intelectual, a qual pode ser empregada no âmbito científico, industrial ou artístico, de maneira a dar proteção à criação intelectual humana e resguardar a seus titulares, ou inventores, o pleno poder para dispor de suas criações, a fim de que se possa obter recompensa e reconhecimento pelas mesmas (LUNA, 2008).

#### 1.1.1 Registro de marcas

Segundo Dannemann (2001), marca é todo o sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos. Desta forma é possível identificar o produto ou serviço através da sua marca, já que será única, ou seja, diferente das demais. Além disso, Rossi (2010) afirma que a marca deve se diferenciar dos demais produtos ou serviços da mesma categoria e não pode ser enganosa.

Na esteira desse pensar, França (1997) discorre que as marcas no país estão destacadas e regulamentadas no Título III da lei 9.229, que diferencia os produtos e serviços das marcas coletivas. Essa mesma lei protege especialmente marcas denominadas de alto renome, assim como marcas estrangeiras que são bastante conhecidas, mesmo sem estarem registradas no Brasil. O registro tem validade de dez anos podendo ser prorrogado por períodos iguais (FRANÇA, 1997).

A marca tem basicamente duas funções, imprimir qualidade em produtos pouco consumidos e facilitar a escolha de produtos. Isso pode ser atingido através do nome, símbolos como logomarca ou figura, obedecendo às regras instituídas em legislação (ECONOMIDIES, 1986).

Desta forma, podem ser divididas em quatro categorias: Nominativa, Figurativa, Mista e Tridimensional. Nominativa quer dizer que a marca é formada por palavras, combinações, letras, e até números. Já na categoria Figurativa, é formada por desenho,

imagens ou forma fantasiosa estilo logomarca. Na categoria Mista, é possível fazer a junção das duas categorias Nominativa e figurativa. A Tridimensional é desenvolvida através de forma plástica distintiva e incomum de um produto, por exemplo, como uma figura em 3D (DANNEMAN, 2001).

### 1.1.2 Legislação vigente para registro de marcas

Antes de falar sobre a legislação vigente no Brasil, é preciso abranger sobre a convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial, a qual teve início em 1880, com aprovação definitiva da lei em 1883, sendo o primeiro acordo internacional sobre propriedade intelectual, tendo o Brasil como um dos 14 (quatorze) países signatários originais.

Após a lei inicial foram realizadas mais 7 (sete) revisões, a última, no entanto, foi realizada em 1967 na cidade de Estocolmo, capital da Suécia, e o Brasil apenas aderiu a esta revisão a partir de 1992. Através da convenção de Estocolmo, deu-se início a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), com sede em Genebra na Suíça, a qual de acordo com seu art. 3, do assinado de Estocolmo, tem como principal objetivo promover a proteção da propriedade intelectual internacionalmente. Além deste, outro objetivo está em promover desenvolvimento de leis e padrões internacionais de propriedade intelectual (ESTOCOLMO, 1967).

No Brasil, o código da propriedade industrial como é nomeado, vem através da Lei 9279/96, instituída em 14 de maio de 1996. A mesma regulamenta direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, sendo que as marcas estão inclusas a partir do art. 122, contemplando o formato dos registros e as categorias possíveis de registros.

Para efeitos da lei, o art. 123, I, considera marca de produtos ou de serviços aquelas a fim de diferenciar ou distinguir de produtos ou serviços idênticos, semelhantes, ou de origem diversa. No inciso II, é explanado sobre marcas de certificação, as quais são usadas para atestar um produto ou serviço através de normas e padrões de qualidade, metodologia aplicada, entre outros. Por fim, o inciso III refere-se às marcas coletivas, normalmente são marcas que pertencem a um grupo de empresas e indicam ao consumidor um determinado produto possui certa qualidade ou que é originário de alguma região, sendo que pode ou não ser uma marca de certificação (RODRIGUES JR; POLIDO, 2007).



Desse modo, há sinais não registráveis como marcas, que podem causar reprodução ou imitação de elementos característicos, além daqueles suscetíveis a causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (art. 124, V). Da mesma forma, quando causar confusão ou associação à marca alheia (art. 124, XIX). E ainda, em território nacional, em razão da atividade e domicílio sendo estes idênticos, semelhantes ou afim, susceptível a causar confusão e associação à marca alheia (art. 124, XXIII).

No que se refere ao art. 125, institui em lei a proteção especial sobre marcas de alto renome em todas as classes, para os casos em que devidamente registrado transcenda o segmento de mercado para o qual ele foi originalmente destinado. Por exemplo, as marcas Coca-Cola, Ford ou Xerox são marcas de alto renome e têm suas marcas protegidas através deste artigo estabelecido em lei (SCHULTZ, 2014).

O art. 126 regulamenta sobre as marcas conhecidas ou famosas internacionalmente nos termos do art. 6 bis (1) da Convenção de Paris, evidenciando uma proteção que abrange também as marcas de serviços (art. 126, § 1º). Desta forma, o INPI poderá indeferir os pedidos de registros de marcas que imitem ou reproduzam marcas notoriamente conhecidas (§ 2º).

No que tange ao art. 127, trata sobre as prioridades nos registros de marcas, tanto para marcas depositadas no Brasil, quanto nos países que possui acordo internacional e que produza efeito nacional, nos prazos estabelecidos no acordo. Em seu parágrafo 1, destaca que “A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades à data do depósito no Brasil”.

A regulamentação sobre os requerentes do registro de marcas vem através do art. 128, o qual destaca que podem solicitar registro toda pessoa física ou jurídica tanto de direito público quanto privado, sendo que as pessoas de direito privado só podem requerer registro mediante comprovação que exerce atividade descrita, tanto de modo direto quanto através de empresas (§ 1º).

Dos direitos e prioridades sobre a marca, toda pessoa que utilizava de boa-fé, marca no país, a pelo menos seis meses, terá direito de precedência sobre depósito de marca idêntica ou semelhante para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (art. 129, § 1º).

Da mesma forma, quanto à proteção conferida pelo registro e seus impedimentos, estão relatados entre os art. 130 ao art. 132, assim como direito do titular da marca poder ceder o registro ou o uso da marca a terceiros (art. 130 I e II).

Quanto à vigência de uma marca, o prazo fixado é de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, podendo renovar por mais 10 (dez) anos sucessivamente, mediante comprovação de pagamento conforme art. 133 parágrafo 1.

Na legislação ainda abrange Licença de uso, perda dos direitos, nulidade de processo e ainda relata conforme legislação os itens para obtenção do registro de marcas, desde o depósito, até a conclusão do exame de mérito e concessão do seu registro. Desta forma, serão abordados na seção seguinte os passos para obtenção do registro.

### 1.1.3 Passos para obtenção do registro

No Brasil, a obtenção do registro é realizada através do INPI com condições estabelecidas no art. 155, pelo qual o primeiro passo é efetivar o requerimento com preenchimento dos dados conforme o inciso I, após mediante a comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito conforme inciso III. O prazo de pagamento não pode superior a 60 (sessenta) dias (art. 155).

Após a primeira etapa realizada, conforme o art. 156, o pedido será submetido a exame formal preliminar e devidamente instruído, será protocolizado sempre considerando a data da sua apresentação. Caso o pedido estiver incompleto, o depositante terá um prazo de 5 (cinco) dias para regularizá-lo, e após cumprido, continua mantendo a data da apresentação do pedido (art. 157).

Desta forma, após a solicitação, o pedido será devidamente publicado para oposição de terceiros no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua publicação (art. 158). Caso haja oposição o depositante será intimado, podendo se manifestar, também, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 158 § 1). Neste caso, terceiros podem se basear no art. 124, o qual abrange sobre marcas não registráveis, a fim de comprovar irregularidade prevista em lei para anulação do requerente.

Após o prazo ainda podem ser formuladas exigências que deverão ser respondidas em mesmo prazo já destacado, e conforme o art. 159, caso não sejam atendidas, o processo será definitivamente arquivado. Por outro lado, se atendido quando solicitado, será dado prosseguimento normalmente ao exame.

A decisão será proferida conforme o art. 160 e tratará sobre a conclusão do exame, podendo resultar em deferido (aprovado), neste caso, o processo estaria em ordem e dentro dos padrões para registro, ou indeferido (negado), se porventura houver inconformidades quanto à marca ou perda de prazos definidos em lei (art. 160).

Sendo deferido o processo, será expedido o certificado do registro mediante ao pagamento e comprovação da taxa das retribuições correspondentes (art. 161). Após o prazo de 60 dias do deferimento, não cabe mais recurso de terceiros conforme o (art. 212).

Conforme já abordado acima, o art. 133 trata sobre a vigência do registro, válido por 10 (dez) anos, podendo prorrogação por períodos iguais.

Cabe destacar, que o tempo que se leva para registrar uma marca varia muito de um país para outro, assim como no Brasil, normalmente vai de 4 meses a 5 anos. Por isso, destaca-se a importância de solicitar o registro de marca com antecedência garantindo que a mesma esteja registrada evitando problemas futuros (OMPI, 2003).

Ainda no que se refere à legislação, trata-se, também, sobre os processos de nulidade administrativa, quanto aos procedimentos e prazos. Ainda trata sobre marcas domiciliadas no exterior que buscam registros aqui no Brasil, além dos pedidos de reivindicação de prioridade de marca estrangeira.

Diante dos dispostos, cabe apontar as principais vantagens e riscos quanto ao registro de marcas, o qual vê a seguir.

## 1.2 Principais vantagens do registro

Uma parcela muito grande do crescimento econômico do país esta diretamente relacionada às invenções. A entrada de novas tecnologias na economia eleva a capacidade competitiva, desta forma, criando empreendedores, novas empresas e marcas, e também gerando empregos (PEREIRA, 2003).

O valor da marca sendo bem desenvolvida é um ativo de grande valor para as empresas, visto que para algumas destas pode ser o ativo mais valioso. Os valores estimados de algumas marcas como, por exemplo, a Coca-Cola ou IBM chegam a ultrapassar 50 milhões de dólares (OMPI, 2003).

Ainda destaca-se que a maioria dos empresários sabe da importância de sua marca perante seus concorrentes, entretanto, nem todos dão total importância para o seu devido registro.



No que se referem às vantagens, a OMPI (2003) destaca que:

1 Possibilitam que os consumidores diferenciem produtos semelhantes; 2 Permitem que as empresas destaquem seus produtos; 3 São importantes para a comercialização e a base para o estabelecimento da imagem e reputação de uma linha no mercado; 4 São licenciadas e fornecem uma fonte direta de renda através do “royalties”; 5 São um elemento fundamental nos acordos de franquia; 6 Podem ser um ativo comercial de valor; 7 Incentivam os empresários a investirem na manutenção ou no aprimoramento da qualidade dos seus produtos; 8 Podem ser úteis na obtenção de financiamentos (OMPI, 2003).

Outro ponto importante é quanto ao combate à pirataria, pelo qual apenas uma marca registrada pode requerer direito quanto às fraudes envolvendo seu nome ou a comercialização de produtos piratas. A proteção jurídica talvez seja o maior benefício de uma marca ser registrada (SEBRAE, 2016).

Fica evidente, a partir do exposto, como são abrangentes as vantagens do devido registro da marca, garantindo a proteção e continuidade do produto ou serviço.

### 1.3 Principais riscos do não registro

Segundo Tomazette (2018), quem registra a marca tem o direito de usá-la exclusivamente, não sendo permitido terceiros utilizarem sem a devida autorização, sendo assim, caso esteja utilizando marca sem registro, idêntica a outra, é passivo de punição, ao passo que o detentor da marca registrada procure impedir o uso indevido. Desta forma, obedece ao princípio da territorialidade e o da especificidade, apresentando algumas exceções. Cabe destacar, que o uso não autorizado de determinada marca pode ocasionar diversos problemas a empresa, dentre eles processos judiciais que conseqüentemente levam a multas e indenizações e, por fim, a obrigatoriedade de mudança no nome da empresa.

Quanto ao princípio da territorialidade diz respeito à proteção em um país, assim como no Brasil, só é protegido no âmbito nacional não havendo proteção para outros países, exceto se registrado internacionalmente. Quanto ao princípio da especificidade abrange o direito de impedir o uso de marca que gere confusão com a marca já registrada, portanto, mesmo que não estiverem na mesma classe, dois produtos ou serviços inseridos no mesmo mercado são possíveis de confusão ao público consumidor (TOMAZETTE, 2018).

A perda do direito ao uso é estabelecida em lei pela qual a empresa ou pessoa que registrar sua marca possui todos os direitos de uso da mesma em todo o território nacional. Mesmo que determinada marca não registrada opere há anos, a partir do momento que terceiro registrar essa marca, fica concedido a ele os direitos de uso e imagem da mesma (ALMEIDA, 2018).

Os prejuízos em não registrar uma marca podem ser incalculáveis e irreparáveis, já que a empresa corre o risco de perder o uso de nome, podendo impedir o progresso e o sucesso de um negócio.

## **2 Procedimentos metodológicos**

A presente pesquisa utilizou como método científico para geração dos dados, o método indutivo, baseado na experiência de um caso real. Segundo Bastos (2009) o método indutivo promove uma conexão entre as premissas particulares do desenvolvedor da pesquisa em direção às premissas gerais, buscando respostas em relação às indagações.

A abordagem do problema foi através de pesquisa qualitativa descritiva, já que os resultados foram obtidos de forma descritiva, envolvendo um levantamento e coleta de dados em formato de questionários. A pesquisa qualitativa busca através de observações diretas ou entrevistas formar grande parte das evidências usadas em um estudo (YIN, 2016).

Os procedimentos técnicos ocorreram a partir de uma pesquisa bibliográfica buscando conceitos e conteúdos a cerca do tema abordado, para isso foi recorrido à leitura livros, artigos, revistas para agasalhar as reflexões. Para Marconi e Lakatos (2005) a pesquisa bibliográfica ou secundária é toda pesquisa que já foi publicada acerca do objeto em estudo, podendo ser desde publicações em livros, monografias e demais artigos impressos até matérias divulgados em meios de comunicação orais ou audiovisuais.

Os procedimentos de pesquisa foram elaborados através de um estudo de caso de forma aplicada, em que as informações coletadas foram a partir de entrevista presencial e após efetuado análise dos resultados. De acordo com Gil (2008), um estudo de caso pode ser visto como uma abordagem em uma instituição, uma pessoa ou entidade, afim de, aprofundar-se sobre um determinado tema em busca de porquês, os quais irão traduzir ou responder as objeções levantadas em estudo.

A entrevista ocorreu na modalidade de conversa informal, pelo qual foi realizada através de questionário elaborado pelos autores deste estudo, de forma semiestruturada, conforme Souza, Santos e Dias (2013), destaca que este tipo de questionário vem com roteiro pré-definido e este é utilizado de forma flexível podendo alterar conforme a entrevista, afim de, obter o maior numero de informações possível a cerca do assunto.

Para se chegar ao objetivo desta pesquisa, foi realizado, portanto, entrevista com o proprietário da empresa, através de perguntas abertas obtendo respostas conforme o roteiro de entrevista adaptado e previamente elaborado. A entrevista ocorreu no segundo semestre de 2018, sendo utilizado gravador para melhor coleta das informações e, após, foram transcritas para estudo.

A justificativa da escolha desta empresa se dá pelo fato de possuir nome já estabelecido na região e apresenta situações que envolvem o tema abordado nesta pesquisa.

### **3 Análise e discussão dos resultados**

#### **3.1 Histórico da empresa**

O estudo foi desenvolvido na empresa “Marca Registrada Insumos Agrícolas”, nome este fictício, já que os diretores optaram por não divulgar o nome real desta empresa, pelo fato de estar repassando informações importantes, cujo cunho não é público.

A empresa está situada no sudoeste do Paraná, atuando no ramo do agronegócio, com revenda de sementes, insumos, agroquímicos e fertilizantes. Iniciou suas atividades em meados de 1981, com 1 sócios, Sr. Stefanello, assim como é conhecido na região, sendo que não quis revelar aqui seu nome, apenas seu sobrenome. Através de uma gestão familiar, ainda hoje estão à frente dos negócios, que já se expande para fazendas e lavouras agrícolas na região. Atualmente, conta com equipe de 19 colaboradores, entre pessoal interno e externo, além de uma estrutura física para o escritório e vendas, um barracão para armazenamento de estoques e veículos da empresa, sendo toda a estrutura própria.

Desta maneira, abaixo vamos destacar as discussões e resultados encontrados mediante pesquisa.

### 3.2 Discussões e resultados

A empresa em estudo desde 1981, até o ano de 2017 atuou sem o registro de sua marca. Foram 36 anos atuando sem proteção. De acordo com o artigo 129 através da Lei 9279/96, é de direito a proteção da sua propriedade industrial, seja concessão da sua marca ou produto, quando esta possua diferenciação de nome e características perante as outras marcas vigentes.

Desta forma, havia o direito em solicitar seu registro de marca, porém, a falta de conhecimento sobre o assunto levou a nunca procurar fazer o registro. Segundo o proprietário, imaginavam que ao constituir a empresa, a marca já estaria registrada, todavia através da legislação 9279/76, é possível perceber que apenas quando se entra com o processo de pedido junto ao INPI e quando expedida a concessão do registro, é que de fato sua marca está protegida. Além disso, imaginava que apenas produtos ou empresas grandes poderiam ter o “R” da marca registrada, o que também não é verdade, já que toda ou qualquer empresa que não houver impedimentos legais quanto ao nome, art. 122, pode entrar com o processo de registro. À vista disso, comprova que a falta de conhecimento, tanto sobre registro de marcas quanto legislação, é um a grande razão de empresas não buscarem seu registro.

Em meados de 2009, depois de 28 anos após sua fundação, a empresa recebeu uma notificação judicial de terceiro, de outro estado inclusive, o qual havia a concessão de uso exclusivo da sua marca, as quais eram idênticas. O terceiro desta forma utilizou-se da legislação art. 124, o qual dispõe sobre reprodução ou imitação de marca alheia registrada, causando assim confusão ou associação à marca aos consumidores. A partir dessa notificação, havia um prazo de 30 dias para alteração do seu nome, caso contrário sofreriam penalidades e até mesmo acarretaria em indenizações pelo uso da marca.

O primeiro passo foi procurar um advogado para esclarecer o que realmente se tratava este processo. Neste momento foi percebido o alto risco em utilizar um nome (marca) não registrado. Primeiro, porque estariam infringindo a legislação em que no art. 124 dispõe sobre o uso indevido de nome idêntico a uma marca registrada. Segundo, e o mais importante, é que está em uma situação em que poderá perder a sua marca, a qual tem valor inestimável principalmente pelos anos de atuação, participação de mercado, clientes, fornecedores e a comunidade onde está inserida.

Deste modo, analisando as opções, caberia entrar com recurso e pedir nulidade do processo, a qual seria muito remota a possibilidade de ganho, ou já de imediato alterar o nome da empresa conforme a solicitação judicial. Contudo, a decisão foi em alterar o nome da empresa, sendo que para não perder as características foi acrescida 1 (uma) sílaba ao mesmo nome, a fim de distinguir e não perder o sentido. Esta alteração, segundo o advogado ainda seria um risco, pois ainda poderia infringir o mesmo art. 124, pois poderá causar confusão pelo fato de mostrar semelhança. Mesmo assim, esta foi a decisão tomada. Alterou-se o nome e de imediato procurou-se uma empresa especializada em registro de marcas, para de fato entrar com processo junto ao INPI, art. 2º inc. III, na busca por direito a propriedade.

A empresa especializada em registro de marcas então orientou quanto a legislação, procedimentos, custos e o tempo que poderia levar mediante ao processo. Seu primeiro passo, no entanto, foi efetuar consulta extensa na base de dados do INPI, a fim de confirmar que a marca requerida não possuiria impedimentos, como por exemplo, outra marca idêntica ou similar. Após pesquisa e confirmação de que poderia entrar com registro o processo foi iniciado. Em relação aos custos, incorreram gastos relativos à criação de nova logomarca, busca na base de marcas do INPI, honorários quanto à elaboração do processo do pedido de registro e ao final pagamento da taxa para concessão do registro. No que diz respeito ao tempo previsto, seria em torno de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, dentro do estabelecido conforme já citado por OMPI (2003) que seria entre 4 (quatro) meses a 5 (cinco) anos.

Contudo a empresa entrou com o processo (art. 155) no mesmo ano de 2009. Após, foi publicado o pedido de registro e através do exame de mérito (art. 158), durante o prazo de 60 dias não houve oposições de nulidade, ou seja, nenhum terceiro se opôs ao pedido do nome para registro. Diante disso, aguardaram exame até o início de 2011, conforme o art. 160, o INPI concluiu a análise e a decisão do processo foi deferida, ou seja, a decisão foi favorável e será concedido o registro da marca. Com base no art. 122, a INPI compreendeu que não houve proibições legais para impedir o registro desta marca. De imediato a empresa fez o depósito do valor correspondente ao art. 162, que trata sobre o pagamento das retribuições relativas à proteção decenal, bem como, à expedição do certificado. Desse modo, o certificado terá validade de 10 anos a partir da data de sua publicação, sendo que dois meses depois saiu de fato à publicação referente à concessão do registro de marca.

Durante este período, segundo o proprietário, viveu uma apreensão, pois de fato havia um risco de não conseguir o registro e novamente voltar a “estaca zero”, criar outro nome e novamente inserir-se em meio a seus *stackrouters*. Além deste transtorno, novamente



gastos seriam incorridos quanto ao processo de nova marca, logomarca, entre outros gastos financeiros já desembolsados.

Por outro lado, as vantagens da obtenção do registro foi motivo de orgulho e satisfação, pois de fato existia direito a sua propriedade intelectual, no caso a sua marca. Através da concessão do registro passou, de forma concreta, a inserir a sua marca como um bem intangível ao seu balanço patrimonial, resultando assim, maior valor de mercado a sua empresa.

Além destes benefícios, o proprietário citou ainda como vantagem competitiva perante seus concorrentes, o uso do R da Marca Registrada, o qual utiliza em sua logo, assim como, em todas suas publicidades e propagandas, em suas palavras destaca que o registro “com certeza traz maior credibilidade ao nome da nossa empresa, pois clientes, fornecedores e funcionários podem confiar nesta marca” (STEFANELLO, 2018).

Contudo, a propriedade intelectual assegura exclusividade ao uso da marca em todo o território nacional e através do art. 124 pode impedir que qualquer outra empresa do mesmo ramo utilize este nome.

Desse modo, a partir dos resultados alcançados, buscamos demonstrar, embora de forma resumida, alguns riscos e algumas vantagens em possuir o registro da marca.

Quadro 1- Comparativo de vantagens e riscos reais quanto ao registro de marcas.

	<b>Vantagens da marca registrada</b>	<b>Riscos em não registro de marca</b>
<b>Perante clientes e participação de mercado</b>	Maior credibilidade, confiabilidade e proteção a sua marca.	Baixo crescimento mercadológico.
<b>Perante concorrência</b>	Direito de exclusividade quanto ao uso da marca.	Causar confusão pelo uso indevido e não registrado.
<b>Valor Patrimonial</b>	Marca é um ativo intangível e entra como valor ao seu patrimônio.	Deixar de ganhar valor patrimonial.
<b>Valor Financeiro</b>	Não há.	Multas, honorários advocatícios, royalties por uso de marca indevida, etc.
<b>Expansão dos Negócios</b>	Segurança nas vendas, abertura de filiais, franquias, etc.	Alto risco em perder seu nome, sua marca.
<b>Lei da propriedade industrial 9279/96</b>	Formal.	Informal.

Fonte: Autoria própria (2018).

Como é possível perceber, a vantagem em ter a marca devidamente registrada traz inúmeros benefícios que variam entre ganhos patrimoniais, ao valor real de sua marca, além de possui segurança para expandir seus negócios sem correr qualquer risco em relação ao seu

nome empresarial. Por outro lado, o risco em não registro de marca própria pode trazer problemas de natureza diversa, principalmente no âmbito financeiro, o qual pode ser penalizado com multas e ainda podendo pagar royalties pelo uso de marca indevida. Contudo, o risco maior ainda é a própria perda do direito de uso da sua marca, da mesma forma que ocorreu com estudo de caso, tendo que alterar seu nome para aí sim poder continuar no mercado.

### **Considerações finais**

A partir do exposto, buscamos alcançar os objetivos propostos, apresentando um estudo de caso para refletir sobre as vantagens em possuir registro da marca e os riscos em atuar de maneira informal, ou seja, sem marca registrada perante a legislação vigente. Desse modo, foi desenvolvido um estudo de caso, aplicado em uma empresa do agronegócio no sudoeste do Paraná. Os fatores geográficos da região, além de ser local agrícola, industrial e comercial, foram relevantes elementos para realização dos estudos, afim de, qualificar os resultados.

Constatou-se, que de modo geral a falta de conhecimento sobre o processo de marcas é o maior impactante de as empresas não buscarem o seu registro, em que muitos acreditam ser possível registrar apenas produtos ou grandes empresas, o que de fato não é verdade, pois toda empresa pode buscar seu direito ao uso de sua marca, e assim proteger-se perante a concorrência.

Em relação às vantagens em obter o registro de marcas, foi percebido por meio da análise dos dados, o orgulho em utilizar o “R” da marca registrada, trazendo para a organização maior entusiasmo, principalmente, na busca por crescimento ou expansão em seus negócios. Outra vantagem é o resultado patrimonial, pois a marca é um bem do ativo intangível e produz valor ao seu balanço patrimonial, ou seja, a empresa é valorizada após a concessão de seu registro.

Contudo, os riscos de não se registrar a marca é algo que não é possível de mensurar, pois o nome de toda e qualquer empresa é o seu maior patrimônio, e este é ameaçado a partir do momento em que outra empresa ou concorrente com registro do mesmo nome, solicita judicialmente a substituição da sua marca, podendo sofrer penalidades através da legislação

vigente. Este risco causa prejuízos que vão desde financeiros até moral, pois sua imagem perante aos seus clientes fica de certa forma aranhada.

Ressalta-se, desse modo, que o estudo realizado obteve sucesso, apontando as vantagens e riscos quanto ao registro de marca. Além disso, foi percebida a principal causa de as empresas não buscarem o seu registro, que está relacionado à falta de conhecimento sobre a legislação do registro de marcas, procedimentos, quem faz e como faz.

À vista da causa apontada, acreditamos que contadores e até mesmo órgãos públicos como prefeituras, principalmente no momento da abertura da empresa, busquem informar aos gestores destes riscos e por outro lado as vantagens que terão se já entrarem no mercado de forma lícita, já que poderão incorrer sanções até mesmo penais por estar atuando de modo informal com uso de marca não registrada.

## Referências

ALMEIDA, Vitor. Os 6 maiores riscos de não registrar sua marca. **ILUPI**. Minas Gerais, 2018. Disponível em: <https://ilupi.com.br/blog/registro-de-marca/os-6-maiores-riscos-de-nao-registrar-sua-marca/>. Acesso em: 17 Out. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. Ed. Rio de Janeiro: lumen Juris, 2003.

BASTOS, Rogério Lustosa. **Ciências Humanas e Complexidades**. Projetos, métodos e técnicas de pesquisa. 2ª Ed. Rio de Janeiro. 2009.

BRANCO, Gilberto; [et al]. **Propriedade intelectual**. Curitiba: Aymar, 2011.

BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e obrigações relativos a propriedade intelectual**. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/19279.htm/](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/19279.htm/). Acesso em: 09 jul. 2018.

CHANG, Chuan teh; et al. Marcas, patente e criação de valor. **RAM – Revista de Administração Mackenzie**, volume 9, n.1, 2008, P. 86 – 106.

DANNEMANN. Siemsen. Bigler & Ipanema Moreira. **Comentários à Lei de Propriedade Intelectual e correlatos**. Renovar, 2001.

DRUCKER, Peter. **F. Post-capitalist society**. New York: HarperCollins Publishers, 1993.

ECONOMIDES, N. **The economics of trademarks**. v. 78. Trademark register, 1986.

ESTOCOLMO. [Assinado de Estocolmo (1967)]. **Convention Establishing the World Intellectual Property Organization**. WIPO. Assinado de Estocolmo em 14 de julho de 1967 e emendado em 28 de setembro de 1979. Disponível em [https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=283854#P68\\_3059](https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854#P68_3059). Acessado em: 21 nov. 2018.

FRANÇA, Ricardo Orlandi. Patente como fonte de informação tecnológica. **Perspectivas em ciência da informação**, Belo Horizonte, v.2, n. 2, p. 235 – 264, Julho/Dezembro de 1997.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOMES, Alberto Albuquerque. Estudo de caso – Planejamento e métodos. **Nuances: estudos sobre educação**. Presidente Prudente, SP, ano XIV, v. 15, n. 16, p. 215 – 221, Janeiro/Dezembro 2008.

GOUVEIA, Flávia. Inovação e patentes: o tempo de maturação no Brasil. **Invocação Uniemp**, Campinas, SP, vol. 3, n.º 3, Maio/Junho 2007.

JUNGMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **A caminho da inovação: Proteção e negócios com bens de propriedade intelectual**. Guia para o empresário. 1ª ed. Brasília: IEL, 2010.

LUNA, Francisco; BAESSA, Adriano; [et al]. Políticas de Incentivos à Inovação. Impacto das marcas e das patentes no desempenho econômico das firmas. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA**, Brasília, Capítulo 12, p. 463-501, 2008. Disponível em: [http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/capitulo12\\_27.pdf](http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/capitulo12_27.pdf) Acesso em: 10 out. 2018.

OMPI. **A Criação de Uma Marca**. Uma introdução às marcas de fábrica ou de comércio para as pequenas e médias empresas. Organização Mundial Da Propriedade Intelectual. 1ª Edição. 2003.

PEREIRA, José Marias. **A gestão do sistema de proteção à propriedade intelectual no Brasil é consistente?**. Vol. 45. Rev. Adm. Pública [online]. 2011.

SEBRAE. Razões para registrar uma marca. O registro da marca protege os interesses da empresa. **SEBRAE Nacional**, 2016. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/razoes-para-registrar-uma-marca,fc3a634e2ca62410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em: 17 out. 2018.

SOUZA, Girlene Santos; SANTOS, Anacleto Ranulfo; DIAS, Viviane Borges. **Metodologia da Pesquisa Científica**. A construção do conhecimento e do pensamento científico no processo de aprendizado. Porto Alegre: Ed. Animal, 2013.

TIBOLA, Silviane Aparecida.; RASOTO, Vanessa Ishikawa. **Propriedade Intelectual**. Curitiba: Aymar, 2011.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de Direito Empresarial**. Teoria geral e direito societrio. 9 ed. So Paulo: Saraiva Educao, 2018.

VENTURA, Magda Maria. O estudo de caso como modalidade de pesquisa. **Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 5, p. 383-386, set./out. 2007. Disponvel em: <[http://sociedades.cardiol.br/socerj/revista/2007\\_05/a2007\\_v20\\_n05\\_art10.pdf](http://sociedades.cardiol.br/socerj/revista/2007_05/a2007_v20_n05_art10.pdf)>. Acesso em: 10 fev. 2011.

YIN, Robert K. **Pesquisa Qualitativa do incio ao fim**. Mtodos de Pesquisa. Porto Alegre: Penso, 2016.

