

## **Força do Símbolo**

### **Marcas fortes são o maior patrimônio das empresas**

Consultor Jurídico, Março/2007

José Marcos Werneck

A Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96 estabelece em seu artigo 129 que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido pela autoridade competente, ou seja, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo assegurado ao titular o seu uso exclusivo em todo território nacional.

Portanto, a lei consagrou o sistema atributivo de direito em contraposição ao sistema declaratório, em vigor, por exemplo, nos Estados Unidos. No regime atributivo o direito à marca é adquirido com o registro concedido após o devido processo legal, enquanto que no regime declarativo, o direito à marca resulta do primeiro uso no comércio. Neste sistema, o registro serve como presunção de propriedade.

Assim, a regra geral de nosso sistema é que a propriedade da marca será concedida em favor daquele que primeiro requerer o registro.

Há, no entanto, uma exceção a esta regra que contempla proteção ao chamado usuário anterior. Trata-se do direito de precedência, isto é, um direito concedido à pessoa que, de boa-fé, usava no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. A aplicação do direito de precedência depende, portanto, de prova do uso anterior da marca, razão pela qual deve ser utilizado em apenas certas circunstâncias.

Esta exceção, no entanto, não derroga o princípio atributivo do direito, na medida em que o registro no INPI é indispensável para conferir a propriedade e o uso exclusivo da marca em todo o território nacional.

Deste modo, somente com o registro regularmente concedido é que se pode promover, por exemplo, ação penal privada em face de terceiros pela prática de crime contra a marca, caracterizado pela sua reprodução ou imitação, sem a devida autorização do titular, tal como ocorre nos casos de pirataria de produtos.

Contudo, caso a marca ainda não esteja registrada, mas em fase de pedido de registro, eventuais demandas contra uso não autorizado por parte de terceiros poderão ser realizadas via teoria de repressão à concorrência desleal.

Ademais, o registro é fundamental também para conferir maior segurança aos contratos que envolvem licença de uso de marca. O licenciado, ou seja, aquele que usará a marca mediante autorização do proprietário, tem a certeza de que o signo distintivo que utilizará em suas atividades já passou pelo crivo do INPI, facilitando o surgimento de interessados em contratar com o titular da marca.

Além de toda segurança que somente o registro marcário é capaz de conferir ao seu legítimo proprietário, vale lembrar que para o reconhecimento do alto renome de uma marca seu prévio registro junto ao INPI é condição fundamental nos termos do artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial.

A marca de alto renome é aquela que goza de proteção especial em todos os segmentos de atividade, tendo o INPI estabelecido todo um procedimento administrativo específico para obtenção deste status.

Apenas com o registro da marca é que seu titular poderá utilizar o símbolo ®, desencorajando assim, o seu uso não autorizado por terceiros. Outro ponto positivo é que o registro ficará disponível na base de dados do INPI e, portanto, poderá ser localizado e citado pelos examinadores daquela autarquia como obstáculo, quando do exame de pedidos de registro de marcas similares, formulados posteriormente por terceiros.

Por ser uma base de dados pública, qualquer pessoa, seja um profissional especializado, seja um empresário, que efetuar uma pesquisa de disponibilidade de um sinal distintivo junto ao banco de dados do INPI, poderá acessar a informação de que aquela determinada marca já se encontra registrada, desestimulando a adoção de um sinal idêntico ou semelhante.

Daí surge a necessidade de se conduzir uma pesquisa prévia com bastante cuidado e cautela, a fim de que sejam evitados inconvenientes após o lançamento da marca no mercado e a necessidade de se realizar investimentos numa substituição de marca para o mesmo produto ou serviço.

Falando na importância das marcas e do respectivo registro, a consultoria britânica Brand Finance divulgou recentemente seu relatório anual sobre as marcas mais valiosas do mundo. Trata-se de um relatório muito interessante que, além de apontar as 250 marcas mais valiosas do planeta, traz um estudo sobre a contribuição da marca no cálculo do valor da empresa, dentre outros aspectos relevantes. A lista pode ser acessada através do *site* da Brand Finance na Internet, localizado no endereço <[www.brandfinance.com](http://www.brandfinance.com)>.

No topo da lista está a marca Coca-Cola, seguida por Microsoft e Citibank, todas norte-americanas. Aliás, os Estados Unidos são o país com o maior número de marcas valiosas citadas na lista, marcando presença com 112 marcas.

O Brasil está representado no relatório pela marca Petrobrás, que aparece na 249ª. posição, avaliada em aproximadamente 1,7 bilhão de dólares.

Curioso notar o caso de algumas marcas que, em termos percentuais chegam a representar uma parte substancial do valor da empresa que detém a sua propriedade intelectual. A marca NIKE e todo o *goodwill* que a ela está associado, por exemplo, chega a representar 84% do valor total da empresa, enquanto que PRADA e ACER representam 77% e 71%, respectivamente. Este fato demonstra claramente o poder das marcas no mundo atual.

No Brasil, ainda não é muito comum vermos o valor da marca ser contabilizado no balanço da empresa como ativo intangível. O relatório da Brand Finance serve para evidenciar que em muitos casos a marca é o ativo principal da empresa.

Inegável é, portanto, a importância das marcas no cenário hoje existente. Este fato torna imprescindível a correta e adequada proteção dos signos distintivos, bem como uma cuidadosa e segura administração e vigilância dos pedidos de registro e registros de marcas que compõem o portfólio de uma empresa.