

A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE MARCAS

Aluna: Emily Cardoso

Orientador PTG: João Cantarelli Júnior

Orientador TG: Luis Fernando Adorno da Silva

Trabalho de Graduação

RESUMO

A empresa Bourborn café, responsável pela elaboração de cafés gourmets com aroma de caramelo e textura achocolatada visualiza um mercado a ser explorado em potencial - com base no fato de o Brasil ser o maior exportador de café do mundo - e inicia a suas atividades em 2021. Com seu grande destaque e a nova parceria com a rede de cafés Starbucks, questiona-se sobre a exclusividade do processo e reserva de mercado através do registro da propriedade intelectual e comercialização dos produtos com a segurança jurídica; para responder essas hipóteses e por fim, para chegar ao objetivo final (de analisar o histórico de criação da propriedade intelectual e industrial e demonstrar a forma e importância de patentear de uma empresa/mercadoria) utilizou-se da metodologia exploratória.

INTRODUÇÃO

Para uma empresa ser bem-sucedida, é necessário o funcionamento de todos os seus setores, sejam eles *marketing*, financeiro, jurídico e operacional, abrangendo a distribuição internacional, compras e logística e demais setores (PEREIRA, 2022).

Entre os setores citados acima, destaca-se o jurídico, em que este é responsável pelas tratativas, atividades, tarefas e funções relacionadas aos aspectos legais, judiciais e extrajudiciais, gerindo contratos, procurações e acompanhando dos processos judiciais e extrajudiciais (FACHINI, 2022) desde o início da criação da marca, até a sua expansão para negociações com o exterior.

Visto que, o Brasil é o maior exportador e produtor de café do mundo (G1, 2020), a empresa Bourborn Café, responsável pela elaboração de cafés gourmets com aroma de caramelo e textura achocolatada, visualiza um mercado a ser explorado em potencial e é criada em 2021. Após um ano de atividade e destaque no mercado nacional, estabelece parceira com a Starbucks e passa a fornecer e enviar sua mercadoria para a sede da empresa nos Estados Unidos.

Desta forma, com o destaque desta nova empresa e grandes negociações com a organização mundialmente conhecida levanta-se duas hipóteses: exclusividade do processo e reserva de mercado através do registro da propriedade intelectual e comercialização dos

produtos com a segurança jurídica através da propriedade intelectual. Com isto, este artigo possui como objetivo analisar o histórico de criação da propriedade intelectual e industrial e demonstrar a forma e importância de patentear de uma empresa/mercadoria.

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se a metodologia exploratória que, segundo Theodorson e Theodorson (1970) permite ao investigador definir o seu problema de pesquisa e formular suas hipóteses com maior precisão, conferindo a escolha da técnica mais adequada para as suas pesquisas posteriores e decidir sobre as questões que mais necessitam de atenção e investigação detalhada.

Contudo, este artigo faz-se necessário para o estudo e orientação sobre patentes e propriedade intelectual para que empresas que desejem ingressar no mercado estejam cientes dos processos e riscos que podem correr quando não há a proteção de suas marcas/criações.

1. DESENVOLVIMENTO

1.1. Formação das ideias de Propriedade Intelectual e Industrial

1.1.1. Convenção da União de Paris

A ideia de necessidade e criação de uma medida que protegesse a mercadoria dos inventores de forma internacional surgiu durante a Revolução Industrial, em que, produtores e inventores passaram a ter interesse em mostrar suas criações para outros países e expandir seu mercado, entretanto, quando a mercadoria/criação estivesse em outro Estado, a ideia de patente assegurada no país de origem, não existiria. Desta forma, ocorreu a necessidade de proteger a criação em diferentes países (O CONSULTOR EM PATENTES, 2022).

Com isso, a Convenção da União de Paris foi um marco no sistema de patentes, pois foi um acordo inicial do sistema internacional de propriedade, firmado no século XIX que trouxe soluções para a dificuldade em solicitação de um mesmo pedido de patente em mais de um país. Sua principal função era conciliar as legislações relacionadas a propriedade intelectual de maneira internacional (O CONSULTOR EM PATENTES, 2022).

Inicialmente, quando aconteceu a aprovação da Convenção em 1883 apenas 13 países haviam aderido, sendo eles: Brasil, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, França, Noruega, Países Baixos, Itália, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça e Tunísia (CARVALHO, 2022).

Durante a convenção foram instauradas ideias importantes, como: prioridade, permitindo ao requerente, com base no primeiro pedido feito a um dos países-membros, depositar em um prazo de doze meses um pedido de patente em qualquer outro país-membro (CARVALHO, 2022) independência legislativa, cada Estado é independente em conceder ou

não o pedido de patente, seguindo suas legislações de forma individual e territorialidade, a proteção dada pela patente só tem validade no território em que foi deferida (O CONSULTOR EM PATENTES, 2022).

Segundo Carvalho (2022) com o passar do tempo verificou-se novas adesões, mas a “chuva de adesões” deu-se a partir da década de 50 com a descolonização, em que em 1984 já contavam com 96 países-membros, sendo 61 subdesenvolvidos. A principal finalidade do ingresso dos países subdesenvolvidos era: garantia dos investimentos internacionais e suporte à tecnologia.

Apesar dos benefícios concedidos aos países ao ingressar nesta Convenção, houve diversas críticas dos países subdesenvolvidos a ela, principalmente o fato de visualizarem este benefício como uma forma das empresas sediadas em seus territórios bloquearem o mercado interno de mercadorias destinadas a exportação e por serem subdesenvolvidos não possuíam mecanismos legais para enfrentar os bloqueios (CARVALHO, 2022).

Ademais, segundo O Consultor em Patentes (2022), atualmente não é o sistema mais utilizado, mas possui enorme relevância para o sistema internacional de propriedade, inaugurando princípios importantes nas legislações patentárias internacionais. Ainda é utilizada por empresas de menor porte oferecendo possibilidade para que essas empresas ampliem seu negócio internacionalmente.

1.1.2. Acordo e Protocolo de Madri

O Acordo de Madri que visava ser mais atrativo aos países, foi assinado em 1891 intensificando o comércio internacional com a globalização e proteção da mercadoria; entrou em concordância com a legislação do território nacional e as ideias da Convenção de Paris para conceder a proteção da marca em âmbito internacional, havendo a concessão a marca terá proteção nacional por 20 anos (MESQUITA, 2016).

Entretanto, quando criado, foi pouco aderido pelos países por conta das exigências feitas, como: a marca deve estar registrada no território nacional para ser adepta ao pedido internacional, as taxas cobradas para a solicitação, vulnerabilidade do registro internacional e o único idioma aceito para a comunicação com as Secretarias de Comunicação Local ser o francês (MESQUITA, 2016).

A partir destes pontos, ocorreu a criação do Protocolo de Madri, para facilitar a aplicação do registro internacional, revisando as dificuldades do acordo e a adesão global quanto a estratégia de proteção mundial (MESQUITA, 2016).

O Protocolo de Madri é um tratado internacional administrado pela OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), criado em 1989 e passou a vigorar em 1995, permite a criação de marcas em 107 países (membros) (FILHO, 2022). Foi criado com o intuito de resolver as questões anteriormente levantadas com a criação do Acordo de Madri e atrair mais países a serem adeptos ao mesmo (MESQUISTA, 2016).

Sua principal função é facilitar a criação de administração de pedidos de registros de marcas em mais de um país, gerindo as solicitações e possibilitando a criação de um único pedido internacional, em um único idioma e pagamento das taxas de forma centralizada. (FILHO, 2022).

Este Protocolo foi adotado pelo Brasil em junho de 2019, foi depositado junto a OMPI em julho de 2019 e entrou em vigor três meses após a adesão, desta forma o país passou a atuar como administração de origem e como parte contratante designada, enviando e recebendo pedidos internacionais quanto ao Protocolo (INPI, 2022). Com isto, as empresas passaram a ter o certificado de registro internacional e puderam atuar além das fronteiras do país (FILHO, 2022).

1.2. DIFERENCIAÇÕES

1.2.1. Propriedade Intelectual e Industrial

A propriedade intelectual é uma proteção legal de reconhecimento de autoria de obras, sendo elas: invenções, patentes, marcas, desenhos industriais etc., que garante ao autor o direito, por tempo determinado, de explorar economicamente sua produção (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2022).

O conceito surgiu no século XV na República de Veneza com o objetivo de estimular o avanço tecnológico pela concessão de licenças de importação das mercadorias desde que incorporando invenções (SHERMAM, 1997) e vem se desenvolvendo ao decorrer dos anos.

Durante os séculos XVII e XVIII os direitos de propriedade variavam de acordo com cada nação, iniciando a distinção entre propriedade intelectual e propriedade industrial (SILVA, SILVA, 2014), em que a intelectual é a proteção de toda criação do intelecto humano e propriedade industrial a proteção de bens relacionados a indústria e comércio (MULTMARCAS, 2021). Conforme se desenvolveu, leis nacionais foram criadas, como na França (1781 e 1793), República Helvetia (1801) e Reino dos Países Baixos (1806) (SILVA; SILVA, 2014).

De acordo com o desenvolvimento, notou-se que apenas leis locais não bastavam para a proteção das marcas e que era necessário um sistema internacional que cuidasse desta

preservação e após diversas discussões, principalmente dos inventores e artistas europeus, culminou-se a Convenção da União de Paris em 1883, trazendo resoluções para estas questões de propriedade industrial (SILVA; SILVA, 2014).

Após algumas Convenções e Acordos, foi criado pela ONU a OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) em 1967, sendo sediada em Genebra, Suíça, em que sua principal responsabilidade passou a ser elaborar as normas gerais de propriedade industrial para todos os seus países-membros (SILVA; SILVA, 2014).

No Brasil, o órgão responsável pela concessão da propriedade industrial é o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), criado em 1970, regido pela Lei 9.279/96 de 14 de maio de 1996 (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2022).

De acordo com Pimentel (2008), no Brasil a classificação de propriedade intelectual é dividida em três áreas, sendo elas:

1- Propriedade industrial: protege as invenções e os modelos de utilidade (patentes) e deve ser dirigido ao INPI.

2- Direito de autor e conexos: proteção aos trabalhos literários e artísticos (romances, poemas, filmes etc.), incluem-se também dos artistas intérpretes, produtores de fonogramas e programas de computadores.

3- Proteção Sui Generis: regula o procedimento de análise e/ou apropriação de espécies da biodiversidade, sendo composta por:

a) Lei Cultivares (nº 9.456/1997): estimula investimentos no desenvolvimento de novas variedades vegetais, sendo o Ministério da Agricultura e Abastecimento, encarregado de efetuar os registros, por intermédio do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares.

b) Proteção dos conhecimentos tradicionais: visa a preservação e manutenção do conhecimento, inovações e práticas indígenas, incentivando a sua aplicação e participação nos resultados.

c) Topografia de Circuitos Integrados: determina os procedimentos de registros, sob tutela do INPI.

Desta forma, a propriedade industrial incentiva inovações e cria condições para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Os titulares desta proteção podem impedir terceiros de explorar o objeto de proteção, inibindo que um concorrente comercialize um produto idêntico e com a mesma tecnologia (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2022).

Segundo Portal da Indústria (2022), há seis tipos de propriedade industrial, sendo eles:

1- Desenho industrial: forma de um objeto ou conjunto de linhas que possa ser aplicado a um produto.

2- Marca: identifica e distingue produtos e serviços.

3- Patente: direito de uso exclusivo concedido pelo Estado a novos produtos.

4- Segredo industrial: informações confidenciais sob controle de pessoas e organizações.

5- Concorrência desleal: apropriação ou obtenção de vantagem sobre os bens intelectuais adquiridos por outros.

6- Indicação geográfica: produtos de uma área geográfica que se tornam conhecidos por determinadas qualidades/reputação.

1.2.2. Patente X Marca

A patente é uma das classificações dentro da Propriedade Industrial e é o direito concedido a um inventor ou titular pelo INPI, oferecendo a exclusividade de uso, comercialização, produção e importação de uma invenção por um período limitado (O CONSULTOR EM PATENTES, 2022).

Segundo Audita Empresa (2022) patentes podem ser divididas entre patente de modelo de utilidade, qualidades e aperfeiçoamentos de algo já existente e patente de invenção, revolucionária como utiliza-se algum produto ou uma criação inédita, sendo este o modelo mais utilizado. O prazo máximo de proteção é de 20 anos em patentes de invenções e de 15 anos em patentes de modelos de utilidade (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2022).

Segundo o Art 10 da Lei 9279 de 1996 não se considera invenção e nem modelo de utilidade segundo a lei nacional:

- I. Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II. Concepções puramente abstratas;
- III. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- IV. As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- V. Programas de computador em si;
- VI. Apresentação de informações;
- VII. Regras de jogo;
- VIII. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- IX. O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais (GOVERNO FEDERAL, Art. 10, 1996).

Desta forma, para uma criação ser patenteada ela deve atender alguns requisitos, sendo eles: ser nova, possuir solução tecnológica para um técnico no assunto e ter aplicação industrial (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2022).

Em contrapartida, o termo patente é muito confundido com o termo marca que se refere a uma distinção que identifica e diferencia produtos e serviços a partir de um nome com o seu logotipo e a sua associação a estes, sendo a marca registrada e a patente uma solicitação concedida. Ambos são solicitados através do INPI, entretanto possuem funcionalidades diferentes (GIORDANO, 2018), uma vez que uma marca de algo já existente pode ser criado por outra pessoa, mas uma patente não.

1.3. REGISTROS DE MARCAS

1.3.1. Solicitação de registro de marca em território nacional

Segundo Crimark (2022), para realizar a solicitação de um registro junto ao INPI, deve-se atentar a alguns passos como a verificação junto ao site oficial da INPI se há a disponibilidade da marca e se não teve registro antes, caso haja uma marca igual, mas que esteja cadastrada em uma categoria/classe diferente da que se está desejando cadastrar, não haverá problemas iniciais.

O segundo passo é determinar a natureza da marca; posteriormente definir sua forma de apresentação; definir a classe da marca (atividade econômica que será protegida); depositar o pedido no INPI, recolhendo as taxas aplicáveis; acompanhar o pedido e por fim conferir a decisão sobre o pedido. O pedido de registro não só é concedido após exame técnico, podendo ser aprovado ou negado. Sendo aprovado deve-se pagar as taxas finais e o INPI emitirá o certificado de registro da marca, válido por 10 anos, sendo recusado o interessado poderá recorrer a decisão e pagar novas taxas (CRIMARK,2022).

1.3.2. Solicitação de pedido internacional de registro de marca

Segundo Village (2022), o primeiro passo para o registro de uma marca no exterior é já ter requerido uma marca no Brasil ou no exterior e estar cadastrado no site do INPI Brasil, pois ele será o responsável pelo processo da requisição. Após isto, deve-se emitir uma GRU (Guia de Recolhimento Único) e realizar o pagamento conforme o pedido realizado.

Em seguida, após o pagamento da guia, deve-se acessar o site e-marcas e realizar a abertura de um protocolo - preenchimento de formulário disponível no idioma escolhido, determinando em quais países a marca será registrada - referente a solicitação de registro internacional de marca, enviá-lo e salvar o número do protocolo gerado (VILLAGE, 2022).

De acordo com Remessa Online (2020), o último passo é o acompanhamento da solicitação na Revista de Propriedade Industrial ou acompanhamento das notificações encaminhadas pela Secretaria Internacional da OMPI. Durante o processo de requisição novas documentações e solicitações podem ser realizadas, desta forma é de grande importância a atenção e acompanhamento das atualizações realizadas (VILLAGE, 2022)

2. ANÁLISE E DISCUSSÃO

A empresa Bourborn Café, criada em 2021, é uma companhia que fornece café orgânico de alta qualidade com transparência nos processos orgânicos utilizados, estabelecendo confiança com o consumidor através do respeito ao meio ambiente e a garantia de entrega de um café livre de contaminação química. Seu principal produto consumido e comercializado é o café com aroma de caramelo e textura achocolatada.

Através da sua preocupação com o meio ambiente, com os consumidores e a entrega de um produto de alta qualidade, conseguiu se destacar no mercado nacional expandir sua marca em pouco tempo e obter a oportunidade de firmar uma parceria com a Starbucks localizada nos Estados Unidos e se tornar um fornecedor em potencial para a marca.

Entretanto, levando em consideração o fato de a marca ser recente e estar realizando negócios em território internacional pela primeira vez, destaca-se a importância da solicitação e abertura de protocolo para o registro nacional e internacional, pois a protege de forma legal de imitadores, terceiros e da concorrência, tendo o direito garantido de explorar e usufruir os benefícios gerados pela empresa, impedindo que outros utilizem os produtos/receitas de forma indevida, trazendo desta forma segurança jurídica a marca e ao processo.

Contudo, se o registro não for realizado a empresa pode enfrentar inúmeros problemas tanto em território nacional quanto internacional, acarretando diversos tipos de prejuízos como a impossibilidade no crescimento, problemas jurídicos e perda de competitividade.

Em relação a impossibilidade de crescimento, o fortalecimento dentro do mercado estará prejudicado, uma vez que terceiros poderão fornecer um produto similar ao que se está comercializando não havendo medidas legais de proteção e conseqüentemente diminuição dos ganhos. Além disto, ao não possuir o registro legal, alguma marca que tenha sido registrada pode a contestar, estando sujeita a receber uma intimação extrajudicial para que deixe de utilizá-la, pois há outro proprietário legal.

Desta forma, caso enfrente conflitos extrajudiciais, poderá haver a necessidade de deixar de existir ou trocar o nome, ocasionando diversos outros gastos e perdas para o negócio.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme demonstrado, com o auxílio da pesquisa metodológica através da coleta de dados em sites e livros, foi possível perceber que o registro de uma marca é de extrema importância, pois ao não ser realizado pode ocasionar diversos danos jurídicos e monetários a empresa e aos seus proprietários ainda mais em âmbito internacional, já que pode prejudicar negociações e dificultar o fechamento de acordos.

Tendo em consideração que a empresa Bourborn Café é nova no mercado e em pouco tempo conseguiu atingir um grande marco em sua história (firmar parceria com a rede de cafés Starbucks) entende-se que necessidade de patentear a marca e seu produto para que estes estejam assegurados contra a sua concorrência (nacional e internacional) de futuros plágios e problemas judiciais que possam acabar prejudicando/terminando com seu contrato com a Starbucks.

Contudo, entende-se que ao possuir a patente de sua marca e de suas criações a empresa Bourborn Café terá diversos ganhos/benefícios, como: evitará cópias e usos indevidos, terá mais credibilidade perante outras marcas, será uma propriedade, poderá ser franqueada, além de poder licenciar o uso da marca, permitindo que outras empresas usem o nome da Bourborn tornando-a ainda mais visível e gerando ainda mais lucros.

Por fim, relembra-se que o presente estudo não quis apresentar soluções quanto ao registro de marcas e proteção da sua propriedade intelectual, mas sim analisar seu impacto e conscientizar as pessoas jurídicas da importância da proteção de sua marca e propriedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUDITA. **PATENTE DE INVENÇÃO E DE MODELO DE UTILIDADE: ENTENDA AS DIFERENÇAS**. 2022. Disponível em: <https://www.audita.com.br/blog/patente-de-invencao-e-de-modelo-de-utilidade#:~:text=S%C3%A3o%20aquelas%20inven%C3%A7%C3%B5es%20que%20revolucionaram,s%C3%A3o%20atribu%C3%ADdas%20qualidades%20e%20aperfei%C3%A7oamentos..> Acesso em: 14 maio 2022.

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. **O sistema internacional de patentes e a nova ordem econômica internacional - considerações breves**. 2022. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181651/000420292.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Acesso em: 14 maio 2022.

CRIMARK. **Registro de marcas no INPI: passo a passo rápido!** 2022. Disponível em: <https://www.crimark.com.br/registro-de-marcas-no-inpi-passo-a-passo-rapido/>. Acesso em: 14 maio 2022.

FACHINI, Tiago. **Departamento jurídico: Como funciona e importância.** 2022. Disponível em: <https://www.projuris.com.br/departamento-juridico-como-funciona-importancia/>. Acesso em: 14 maio 2022.

FILHO, Cesar Peduti. **O que é o Protocolo de Madri?** 2022. Disponível em: <https://blog.peduti.com.br/o-que-e-o-protocolo-de-madri/>. Acesso em: 14 maio 2022.

GIORDANO, Denise. **Marca e patente: entenda a diferença.** 2018. Disponível em: <https://www.consolidesuamarca.com.br/blog/diferenca-entre-marca-e-patente>. Acesso em: 14 maio 2022.

GOVERNO FEDERAL. **LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.** 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 14 maio 2022.

G1. **Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo.** 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/noticia/2020/09/16/brasil-e-o-maior-produtor-e-exportador-de-cafe-do-mundo.ghtml>. Acesso em: 14 maio 2022.

INPI. **11. Protocolo de Madri.** 2022. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11_Protocolo_de_Madri. Acesso em: 14 maio 2022.

INPI. **11.2.2 Certificação do pedido internacional pelo INPI.** 2022. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/11%C2%B72%C2%B72_Certifica%C3%A7%C3%A3o_do_pedido_internacional_pelo_INPI. Acesso em: 14 maio 2022.

MESQUITA, Paula Andrea Roesse. **Análise da aplicação do protocolo de Madri para proteção internacional de marcas no Brasil.** 2016. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/150953>. Acesso em: 14 maio 2022.

MULTMARCAS. **Você sabe qual a diferença entre Propriedade Intelectual x Propriedade Industrial?.** Disponível em: <https://www.multmarcas.com.br/post/voc%C3%AA-sabe-qual-a-diferen%C3%A7a-entre-propriedade-intelectual-x-propriedade->

