

UFRRJ

**INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E
ESTRATÉGIA EM NEGÓCIOS**

DISSERTAÇÃO

**Marcas de Alto Renome: uma Abordagem sobre
Proteção Marcária e Aspectos Mercadológicos**

Elizabeth Andrade Pereira Lima

2010



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E ESTRATÉGIA EM
NEGÓCIOS**

**MARCAS DE ALTO RENOME: UMA ABORDAGEM SOBRE
PROTEÇÃO MARCÁRIA E ASPECTOS MERCADOLÓGICOS**

ELIZABETH ANDRADE PEREIRA LIMA

Sob a Orientação da Professora
Dra. Heloísa Guimarães Peixoto Nogueira

Dissertação submetida como requisito parcial para a obtenção do grau de **Mestre em Ciências**, no curso de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia em Negócios.

Seropédica, RJ
Abril de 2010

658.827 Lima, Elizabeth Andrade Pereira, 1974-
L732m Marcas de alto renome: uma abordagem sobre
T proteção marcaria e aspectos mercadológicos /
Elizabeth Andrade Pereira Lima - 2010.
157 f.: il.

Orientador: Heloísa Guimarães Peixoto Nogueira.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Curso de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia em Negócios.

Bibliografia: f. 139-143.

1. Marca de produtos - Teses. 2. Branding (Marketing) - Teses. 3. Pesquisa de mercado - Teses. I. Nogueira, Heloísa Guimarães Peixoto, 1947-. II. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Curso de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia em Negócios. III. Título.

**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E ESTRATÉGIA EM NEGÓCIOS**

ELIZABETH ANDRADE PEREIRA LIMA

Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de **Mestre em Ciências**,
no Curso de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia em Negócios,

DISSERTAÇÃO APROVADA EM 29/04/2010.

Heloísa Guimarães Peixoto Nogueira. Dra. UFRRJ
(Orientador)

Patrícia Pereira Peralta. Dra. INPI

Marco Antonio Ferreira de Souza. Dr. UFRRJ

*Aos meus pais Marisa e Fernando, que sempre estão ao meu lado, me
ajudando a vencer todos os desafios, todo o meu amor.
Ao meu irmão Ricardo, pessoa especial em minha vida, amigo para todas as
horas, o meu mais profundo amor.*

AGRADECIMENTOS

A Deus, muito obrigada, por absolutamente tudo.

Aos meus amados pais, Fernando e Marisa, que são minha base, minha inspiração, minha vida.

Ao meu irmão, Ricardo, pelo apoio, força e carinho, minha gratidão e admiração.

À Dra. Heloísa Nogueira, minha orientadora, por sua dedicação, seus ensinamentos e principalmente, por acreditar em mim.

À Dra. Patrícia Peralta e Dr. Marco Souza, pela participação em minha banca e pelo conhecimento compartilhado.

Às amigas e aos amigos, que estiveram ao meu lado, me incentivando nesta fase e tornando minha vida mais alegre e completa.

Aos meus amigos de turma, pelos bons momentos dentro e fora de sala de aula.

A todos, que de alguma forma, me ajudaram a chegar até aqui.

RESUMO

LIMA, Elizabeth Andrade Pereira. Marcas de Alto Renome: Uma abordagem sobre proteção marcária e aspectos mercadológicos. 2010. 157 p. Dissertação (Mestrado em Gestão e Estratégia em Negócios). Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2010.

O estudo visa analisar os aspectos legais e mercadológicos envolvidos na concessão de marcas de alto renome (AR) realizada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Uma marca de AR é aquela que detém uma fama, um prestígio, um alto conhecimento no mercado, associados à boa reputação e a uma força atrativa junto ao público em geral. Uma vez que as marcas de AR são marcas fortes e de grande valor, elas foram desenvolvidas através de eficientes estratégias de marketing e *branding*. E por serem marcas reconhecidas e possuírem um poder de atração grande diante do consumidor, elas estão expostas a certos riscos. Assim, a proteção jurídica conferida às marcas de AR visa resguardar estes sinais do aproveitamento de terceiros. Esta pesquisa foi realizada através de um estudo de caso, onde cada unidade examinada correspondeu a um processo relativo a marcas que solicitaram este título. O trabalho procurou analisar a inter-relação entre as disciplinas de marketing e de direito no que diz respeito à proteção de marcas de AR. Diante das considerações sobre esta pesquisa observou-se o monopólio concedido ao sinal que recebe o AR e a preocupação em que as normas legais atuem de forma mais restritiva na concessão da proteção. Além disso, foi possível desmembrar os aspectos mercadológicos apresentados pelas empresas, através das provas inseridas nos processos de AR, e verificar alguns elementos de marketing utilizados em comum pelas marcas que receberam a proteção. O estudo observou o fato de que, apesar da marca de AR ser analisada com base em aspectos mercadológicos, a abordagem é mais especificamente voltada para um olhar jurídico. Os aspectos de marketing que poderiam ser explorados pela marca que recebeu o *status* de AR não são utilizados pelas empresas de forma direta e nem percebidos pelo mercado e pelos consumidores. Diante desta pesquisa, acreditamos que a marca de AR é conferida pelo INPI, construída pelas empresas e validada pelo consumidor.

Palavras-chave: Marca, Marca de Alto Renome, Aspectos Mercadológicos.

ABSTRACT

The study aims to examine the legal aspects and market effects involved in the granting of well known marks held by the National Institute of Industrial Property. A famous mark is one that has a fame, a prestige, a high knowledge in the market, associated with good reputation and an attractive force among the general public. Since the famous marks are strong brands and great value, they were developed through effective marketing strategies and branding. Since these marks are recognized and have a attraction power for the consumer, they are exposed to certain risks. Thus the legal protection provided to famous marks aims to save these signs from others that want to take advantage. This research was conducted through a case study, where each unit examined was related to a process associated a trademarks which requested this title. The study investigates the interrelationship between the disciplines of marketing and law in relation to famous marks protection. Based on the considerations of this research we observed the monopoly given to the signal it receives the mark and the concern that the legal norms of granting must have a most way restrictive of protection. Moreover, it was possible to dismember the marketing aspects provided by the companies, through the evidences inserted in processes of brands and check out some marketing elements used in common by the marks that received protection. The study noted the fact that although the famous marks be analyzed based on aspects of marketing, the approach is specifically geared for a view legal. The aspects of marketing that could be exploited by the brand that received the status of famous marks are not used by the companies directly and not perceived by the market and consumers. About the research, we believe that the mark of famous mark is conferred by the National Institute of Industrial Property, built by the companies and validated by the consumer.

Key words: Marks, Famous Marks, Marketing Aspects.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	<i>Ranking Top of Mind</i> Datafolha 2008 por segmento de mercado.....	29
Tabela 2	<i>Ranking Top of Mind</i> Datafolha 2008 sem distinção de mercado.....	29
Tabela 3	Sete aspectos para averiguação da força da marca.....	33
Tabela 4	Dos ativos da marca ao capital da marca.....	36

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Pirâmide do Conhecimento.....	27
Figura 2	Força de Marca.....	34
Figura 3	As finalidades do marketing e <i>branding</i>	39
Figura 4	As tarefas de marketing: os 4 Os.	40
Figura 5	As responsabilidades do marketing e do <i>branding</i> : os 4 Es.....	42

SUMÁRIO

Apresentação.....	01
Problema.....	03
Justificativa do Tema.....	04
Objetivo Geral.....	05
Objetivos Específicos.....	05
Delimitação do Tema.....	06
Suposição Básica.....	06
Suposições Secundárias	06
CAPÍTULO I – MARCA: UM CONCEITO EM EVOLUÇÃO.....	07
1.1. Evolução da Marca.....	07
1.2. Marcas: Conceito.....	11
1.3. Quando as Marcas passam a Significar.....	13
1.4. Funções da Marca no âmbito do Marketing e da Proteção Marcária.....	15
1.4.1. Abordagem sob a Perspectiva de Marketing.....	15
1.4.2. Abordagem sob a Perspectiva da Proteção Marcária.....	17
1.5. A Marca como Protagonista do Marketing.....	21
1.5.1. Introdução.....	21
1.5.2. Marcas Fortes.....	22
1.5.3. Importância da Identidade e da Imagem da Marca.....	24
1.5.4. A Força da Lembrança e Conhecimento da Marca.....	26
1.5.5. Marca – um Ativo Intangível.....	29
1.5.6. Valoração da Marca.....	30
1.5.7. <i>Brand Equity</i>	34
1.5.8. <i>Branding</i>	38
1.5.9. Qualidade Percebida.....	43
CAPÍTULO II – O QUE É PROTEÇÃO MARCÁRIA.....	46
2.1. Introdução.....	46
2.2. Conceitos Iniciais.....	47
2.3. Princípios Marcários.....	50
2.3.1. Princípio Atributivo.....	50
2.3.2. Princípio da Territorialidade.....	50
2.3.3. Princípio da Especialidade.....	51
2.3.4. Princípio da Repressão à Concorrência Desleal.....	53
2.4. Requisitos para a Concessão de uma Marca.....	57
2.4.1. Distintividade.....	57
2.4.2. Veracidade.....	59
2.4.3. Ilicitude.....	59
2.4.4. Novidade.....	60
2.5. Conceitos Marcários.....	62
2.6. Marcas Notórias.....	67
CAPÍTULO III - MARCAS DE ALTO RENOME (AR).....	72
3.1. Conceitos Iniciais.....	72
3.2. Requisição do AR.....	73

3.3. Solicitação de AR pelo Interessado.....	75
3.4. Riscos às Marcas de AR.....	77
3.5. Como Conceder o AR	80
CAPÍTULO IV – METODOLOGIA.....	85
4.1. Tipos de Pesquisa.....	85
4.2. Delimitação do Estudo	86
4.3. Coleta de Dados.....	87
CAPÍTULO V – ESTUDO DE CASO.....	89
5.1. Introdução.....	89
5.2. Processos Seleccionados.....	89
5.3. Argumentos da Oposição e do Processo Administrativo de Nulidade	90
5.3.1. Aproveitamento Parasitário.....	90
5.3.2. Diluição.....	91
5.3.3. Concorrência Desleal.....	91
5.3.4. Aspectos Mercadológicos.....	92
5.3.5. Marcas Notórias.....	92
5.3.6. Outros Incisos.....	94
5.4. Provas Apresentadas.....	94
5.5. Decisões da Comissão Especial.....	96
CAPÍTULO VI - RESULTADOS OBTIDOS.....	101
6.1. Aspectos Mercadológicos em Comum para a Construção de uma Marca de AR.....	101
6.1.1. Introdução	101
6.1.2. Publicidade e Propaganda.....	102
6.1.3. Canal de Distribuição.....	104
6.1.4. Tempo de Existência no Mercado.....	105
6.1.5. Pesquisa de Marketing.....	106
6.1.6. Proteção Marcária.....	107
6.1.7. Vendas.....	107
6.1.8. Valoração da Marca.....	108
6.1.9. Conhecimento da Marca – Lembrança.....	108
6.1.10. Termos Distintivos (nome da marca)....	110
6.1.11. Responsabilidade e Ética.....	111
6.1.12. Inovação.....	111
6.1.13. Identidade e Imagem.....	112
6.1.14. <i>Brand Equity</i>	112
6.1.15. <i>Branding</i>	113
6.2. Pontos Comuns Relativos às Marcas que não obtiveram o AR.....	114
6.2.1. Organização Processual.....	114
6.2.2. Aspectos Mercadológicos.....	115
6.3. Análise das Práticas do INPI.....	116
6.3.1. Observações referentes às Práticas do Inpi	117
6.3.1.1. Quanto à Verificação das Provas.....	117

6.3.1.2. Importância dos dados Qualitativos e Quantitativos.....	117
6.3.1.3. Dificuldade de Avaliar Itens Intangíveis.....	118
6.3.1.4. Questões Operacionais de Procedimento.....	118
Considerações Finais.....	119
Bibliografia.....	126
Glossário de Termos.....	131
Anexo I.....	132
Anexo II	136

APRESENTAÇÃO

As empresas se conscientizaram da importância dos bens intangíveis para o desenvolvimento de suas estratégias. Vive-se a era do conhecimento, em que informação, valores, cultura, comportamentos e crenças ganham relevância no cenário competitivo das organizações. Os bens tangíveis cedem lugar aos intangíveis. Uma vez que máquinas, equipamentos, produtos não são mais fontes de diferenciação entre as organizações e seus concorrentes, o grande trunfo das empresas atuais encontra-se nos bens intangíveis.

A partir da década de 1980, época em que ocorreram grandes processos de fusão e aquisição de empresas, as marcas de produtos e serviços ganharam expressão e importância no mundo empresarial (KAPFERER, 2003). Isto ocorreu porque se verificou que empresas que detinham marcas fortes, ou seja, marcas que possibilitam a aquisição de vantagem competitiva para a organização, através de aumento de vendas, fidelização de clientes, conhecimento e reconhecimento por parte dos consumidores, liderança de mercado, possuem um valor de mercado muito maior do que aquelas em que as marcas não eram tão conhecidas.

As pessoas, o conhecimento, as inovações, o relacionamento com clientes, as patentes, assim como as marcas, são os mais importantes bens disponíveis nas organizações. São eles o diferencial das empresas, os geradores de ideias, de informações, de valores e de vantagem competitiva. O grande desafio é gerir estes bens e criar continuamente inovações e ativos intangíveis distintos.

Este ativo mostrou-se de enorme valor, uma vez que uma empresa associada a uma marca reconhecida, apresentava um importante diferencial em relação a seus concorrentes. Uma marca líder é capaz de aumentar vendas, possuir um *market share*¹ elevado, uma vez que é conhecida e preferida pela maioria de seus consumidores.

Desenvolver uma marca famosa é uma tarefa que deve ser elaborada e bem estruturada. Isto envolve a construção eficaz, por parte da empresa, da gestão de *branding*, ou seja, a adequada administração e gerência da marca para que ela adquira valor tanto para a empresa quanto para os consumidores. Segundo Keller e Machado (2006, p. 30), “*branding* significa dotar produtos e serviços de *brand equity*”. O *brand equity*, de acordo também com estes autores, “está relacionado ao fato de se obterem com uma marca resultados diferentes daqueles que se obteriam se o mesmo produto ou serviço não fosse identificado por aquela marca” (2006, p.30).

É a força que uma marca tem, em termos de diferenciais que ela agrega, no processo de escolha de um produto por parte do cliente. Desta forma, empresas que conseguem criar marcas fortes gerem e acompanham essas marcas através de estratégias que permitem que essas marcas permaneçam conhecidas e atuantes por longos períodos no mercado e na mente do consumidor.

Marcas famosas são marcas conhecidas por um número elevado de consumidores e permitem que fatores como qualidade, economia de tempo na escolha de produtos e serviços, além de fidelidade sejam características diretamente associadas a elas. Além disso, marcas fortes permitem um preço *premium*, ou seja, um preço superior aos dos demais concorrentes.

¹ Participação da marca ou do produto no mercado em relação a seus concorrentes (FERREIRA, 2004).

As marcas líderes criam uma relação especial com o cliente, ao desenvolverem sentimentos e sensações diferentes que conectam a marca ao consumidor. Status, confiança, alegria, limpeza, beleza, satisfação, bem-estar, ambiente familiar, segurança, simpatia são atributos oferecidos pelas marcas e identificados pelo consumidor. Certas experiências e emoções são transmitidas pelas marcas e selecionadas pelo consumidor, que se identifica com o signo que melhor reflete sua identidade.

A gestão de marcas é responsável por criar esses valores, associá-los à empresa, aos produtos e serviços, e transmiti-las a seus consumidores. Cada empresa reflete sua imagem e sua identidade em sua marca.

A marca, por ser uma propriedade da empresa, deve estar protegida da concorrência desleal de seus competidores, para que possa realizar os investimentos necessários ao seu desenvolvimento. Esta proteção possui o amparo legal e, através de sua certificação, a empresa detém sua posse, ou seja, por meio de seu registro a marca é legalmente propriedade da empresa. Desta forma, no Brasil, as marcas são concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pelo seu registro.

O INPI é uma autarquia federal encarregada pela concessão de marcas e em especial as marca de alto renome (AR) que são o principal objeto deste estudo. Uma Comissão Especial formada por examinadores da Diretoria de Marcas é que realiza a análise das marcas de AR, concedendo ou não tal título a elas.

A lei de propriedade industrial (LPI)² é a norma nacional que trata de marcas e aborda especificamente uma característica destinada às marcas que conquistaram um diferencial em relação às demais. Essas marcas, por serem conhecidas por uma elevada parcela do público consumidor, são chamadas pela lei de marcas de alto renome (AR).

A marca de alto renome tem um excepcional caráter distintivo, que lhe é exclusivo, goza de um *goodwill*³ ⁴ elevadíssimo e de conhecimento e prestígio diferidos, que derivam, essencialmente, do reconhecimento de certa excelência e da confiabilidade dos produtos ou serviços a que se aplica e que transcendem a coletividade usuária, atingindo, também, a diferentes públicos, de mercados diversos (RODRIGUES, 2002, p.15).

A marca de AR é motivada por uma ação reativa da empresa. Isto quer dizer, que o titular da marca famosa impugna marca de terceiros, seja esta marca pertencente ou não ao seu segmento de mercado, e, caso adquira o AR, estará protegendo sua marca contra a diluição e/ou o aproveitamento parasitário, adquirindo proteção em todos os ramos de atividade. Desta forma, concede-se um monopólio para a marca que obteve este título.

² Lei 9.279/96.

³ Reputação que a empresa ou seus produtos gozam junto aos consumidores. Uma empresa obtém essa condição por meio da qualidade de seus produtos e de sua propaganda e publicidade, mas também por meio de atitudes e procedimentos como o financiamento de campanhas humanitárias, a defesa do meio-ambiente, o apoio a esportistas e artistas, o que de uma forma direta ou indireta, ajuda a criar uma imagem positiva junto aos consumidores de seus produtos. O *goodwill* é considerado um ativo da empresa, e, no caso de venda da mesma, ele é avaliado e entra como parte de seu valor (SANDRONI, 2008).

⁴ *Goodwill* contábil é a diferença entre o preço pago pela compra de uma empresa e o valor líquido contábil dela. O *goodwill* contábil é a avaliação monetária do *goodwill* psicológico que a marca soube focalizar sobre o nome por meio de esforços, tempo, investimentos e constância (KAPFERER, 2003).

Marcas fortes levam tempo para serem construídas e estão em constante acompanhamento pelas empresas buscando novas formas de gestão, diferentes ferramentas e ideias inovadoras para que permaneçam líderes. São elas que se tornam marcas de AR e são diferenciadas das marcas comuns, que buscam alcançar tal nível.

O principal objetivo deste trabalho é tratar de marcas. Marcas de Alto Renome (AR). As marcas fortes são criadas pelas empresas através de estratégias e esforços de marketing e *branding*. No momento em que estas marcas estão fortalecidas, a ponto de serem tão reconhecidas e valorizadas pelo mercado e por uma parcela expressiva de consumidores, ela poderá receber o título de marca de AR.

O estudo aqui proposto irá analisar algumas marcas que obtiveram o AR e outras que não receberam tal título, através do exame dos processos utilizados para sua concessão. O objetivo é verificar os pontos em comum, no que diz respeito às ferramentas de marketing utilizadas pelas marcas que receberam tal proteção, o que possibilitou transformarem suas marcas em marcas de sucesso.

Além disso, o trabalho observa os procedimentos utilizados pelo órgão que concede o AR, o INPI, a fim de diagnosticar quais as melhores informações e de que forma estas devem ser apresentadas, para tornar o exame e concessão do AR mais eficiente, tanto para as empresas requerentes quanto para o órgão concedente.

O estudo foi dividido em seis capítulos. O primeiro trata da evolução do conceito de marca, avaliando seu desenvolvimento desde seu surgimento até os dias atuais. Além disso, dispõe de aspectos relativos ao conceito de marca, deste ativo intangível e suas funções. Apresenta também a marca diante de sua posição e importância para o marketing e alguns dos conceitos de marketing presentes nos processos examinados das marcas de AR e na resolução utilizada pelo órgão outorgante para a verificação deste título.

O capítulo dois aborda a marca sob a perspectiva da proteção marcária. O terceiro capítulo discorre especificamente sobre as marcas AR. O quarto capítulo levantará a metodologia trabalhada neste estudo. Qual a pesquisa realizada, de que forma foi conduzida a coleta e dados, assim como as técnicas e métodos efetuados.

O estudo de caso propriamente dito, utilizando os processos analisados e os dados levantados, é tratado no capítulo cinco. O último capítulo traz os resultados obtidos pela pesquisa. Os pontos mercadológicos em comum encontrados nas marcas que receberam tal título e os relativos àquelas que não conseguiram o AR. Além disso, trata do procedimento adotado pelo órgão concedente – o INPI –, observando alguns aspectos práticos realizados no exame para a concessão do AR.

PROBLEMA

O INPI utiliza uma resolução⁵ para normalizar o artigo⁶ da LPI que trata das marcas de AR. Uma Comissão Especial responsável pelo exame das marcas de AR utiliza os critérios

⁵ Resolução 121/05.

⁶ Art. 125 da LPI.

apresentados nesta norma para basear sua análise. Assim, este estudo pretende responder a seguinte pergunta:

Os critérios legais e os aspectos de análise utilizados pelo INPI são suficientes e efetivos para que as empresas obtenham o AR para suas marcas?

JUSTIFICATIVA DO TEMA

As marcas, como bens intangíveis, ganharam destaque nos últimos anos dentro das organizações.

As marcas são reconhecidas como uma das melhores e mais seguras formas de garantir o futuro das organizações, e conseqüentemente, da rentabilidade continuada dos investimentos. É por esta razão que as marcas são transacionadas por valores muitíssimos elevados e que, na maioria dos casos, ultrapassam os ativos tradicionais dos seus proprietários (COELHO, 2007, p. 4).

A importância de administrá-las e torná-las estratégicas para as empresas é um tema de real importância no mundo corporativo. As organizações têm investido tempo e recursos em conhecer melhor este tema e desenvolvê-lo de forma a criar um diferencial em relação aos demais concorrentes.

A marca é um bem e sua proteção é realizada, no Brasil, por meio do registro em órgão competente, conhecido como Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). As empresas criam marcas para seus produtos e serviços e as protegem por meio do registro. Na verdade, todo o investimento realizado pelo marketing da empresa, através de propaganda, publicidade, criação de embalagem, pesquisa, faz com que o registro da marca seja tão importante para as organizações.

Somente através do registro, a empresa possui o real direito⁷ sobre a marca, ou seja, esta é uma propriedade de seu titular e pode ser vendida, cedida, licenciada⁸. Ao registrar sua marca, a empresa torna-se titular dela, impossibilitando terceiros de utilizarem signo semelhante ou igual.

Entretanto, algumas marcas são tão fortemente trabalhadas e tornam-se altamente conhecidas pelo público que possuem uma vantagem em relação às outras. Estas marcas, consideradas valiosas e famosas, possuem grande relevância para seus proprietários. Muitos investimentos foram feitos e um trabalho de longo prazo elevou essas marcas a conhecidas e associadas à qualidade, prestígio, segurança, entre outros atributos por seus consumidores.

Assim, o INPI confere a essas marcas o conceito de alto renome (AR). São marcas que são conhecidas por um público muito maior do que aquele a que os produtos ou serviços se destinam. São marcas que estão presentes na mente de muitas pessoas, independentemente se elas consomem ou não o produto da empresa.

Ao ser criada, a marca é desenvolvida e administrada principalmente pela área de marketing, que fica responsável por sua gestão. Aspectos mercadológicos são estudados e

⁷ A marca é uma propriedade de seu titular e está protegida por lei.

⁸ Um pedido de registro de marca, de acordo com a LPI (Lei da Propriedade Industrial), art. 130, I e II, também pode ser cedido e licenciado seu uso.

utilizados para criar e manter a marca, para que esta se torne forte e conhecida pelo consumidor e também valorosa para a organização. Muitas são as estratégias usadas pelo marketing para realizar esta tarefa e o estudo pretende abordá-las.

Entretanto, uma outra característica importante está ligada ao fato de uma marca ser um ativo tão valioso nos dias atuais. Ela é uma propriedade legal e pertence ao seu titular e para isso deve seguir e atender a aspectos jurídicos predeterminados. A Lei de Propriedade Industrial (LPI) é a norma responsável por definir os dispositivos institucionais necessários para a obtenção, registro e manutenção de uma marca.

O estudo também poderá levantar reflexões para as empresas e para o debate jurídico sobre a comunicação e a possível inter-relação entre aspectos jurídicos e mercadológicos para a construção e manutenção de marcas.

OBJETIVO GERAL

A pesquisa visa elucidar aspectos relacionados à importância da marca na estratégia empresarial e como a dinâmica jurídica da proteção marcária se interliga à gestão de marketing. Como uma marca se torna forte por meio de ferramentas e gestão administrativa e como a lei protege e qualifica uma marca como conhecida, ou seja, de alto renome.

Desta forma, o estudo procura conjugar os aspectos legais da marca e a visão gerencial dela, observando a detenção de marcas fortes pelas organizações, as questões legais envolvidas na aquisição de uma propriedade marcária, a visão jurídica do assunto e as estratégias de marketing envolvidas no tema.

Através da verificação destes processos se pretende, também, entender a dinâmica utilizada pelo INPI na concessão do AR e verificar alguns pontos que poderão ser usados para facilitar o exame pelo Instituto e a auxiliar as empresas na comprovação do AR.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Delimitar as questões centrais envolvidas com o poder das marcas no ambiente competitivo.
- Delimitar as questões centrais envolvidas com a proteção marcária.
- Confrontar as informações prestadas pelas empresas solicitantes do AR, através dos processos de requisição do mesmo e as exigências legais.
- Levantar nos processos selecionados as informações mercadológicas prestadas pelas empresas para atender à resolução que normatiza o AR.
- Verificar nos processos analisados os aspectos comuns em relação às marcas que receberam o AR.
- Reconhecer os aspectos consensuais relativos às marcas que não obtiveram o AR.
- Identificar os pontos favoráveis e críticos na análise realizada pelo INPI para a concessão do AR.

DELIMITAÇÃO DO TEMA

Esta pesquisa pretende analisar processos de empresas, de diferentes segmentos de mercado, que adquiriram o AR e também daquelas que não obtiveram tal título. As marcas selecionadas foram examinadas pelo INPI e concedidas ou denegadas no período entre 2004 e 2008.

O INPI, neste lapso de tempo, recebeu 1.500 solicitações de AR por via incidental⁹. Destas, o Instituto concedeu 48¹⁰ marcas de AR. Dentre elas, 11 marcas serão tratadas aqui.

Das outras 500 examinadas e que não receberam tal proteção, somente cinco serão analisadas neste estudo. Nosso enfoque é principalmente observar o comportamento das marcas que foram consideradas de AR e apenas obter alguns indícios e informações daquelas que não conseguiram tal feito.

SUPOSIÇÃO BÁSICA

O AR é um conceito normatizado recentemente e, portanto, ainda encontra-se sujeito a questionamentos e possíveis dificuldades em sua aplicação tanto para as empresas quanto para o INPI. Ou seja, para as empresas, no que diz respeito à comprovação mercadológica do poder de sua marca e para o INPI em relação aos critérios legais de análise e concessão do AR. Desta forma, pretende-se verificar se as bases de julgamento e apreciação fornecidas pela resolução e utilizadas pelo INPI são suficientes e efetivas para que as empresas obtenham o AR para suas marcas.

SUPOSIÇÕES SECUNDÁRIAS

- São os critérios jurídicos e mercadológicos que sustentam o AR.
- As marcas que desenvolveram *brand equity* e estabeleceram uma gestão de *branding* são mais propensas a obter o AR.
- O INPI ainda procura elucidar a relevância e os riscos do AR como uma proteção tão especial às marcas e assim definir as melhores técnicas e práticas para conferir tal status.
- As marcas que receberam o AR são aquelas que possuem aspectos mercadológicos similares.

⁹ Tal conceito será explicado posteriormente, no capítulo referente à Proteção Marcária.

¹⁰ Outras três marcas de AR foram concedidas por decisão judicial.

CAPÍTULO I – MARCA: UM CONCEITO EM EVOLUÇÃO

1.1. EVOLUÇÃO DA MARCA

O conceito de marca é muito antigo, tendo nascido praticamente no século XIII¹¹, vindo da ideia de representar algo (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007).¹² Desta forma, o conceito de marca é conhecido há muitos anos, mas somente recentemente ela ganhou prestígio e importância.

Durante os anos de 1900 a 1950, as marcas foram vistas sob diferentes perspectivas. O *design* de produtos evoluiu, onde a forma, a função e o desempenho do produto eram o foco. “Na primeira metade do século XX, a marca era apenas um nome fantasia e um desenho também de marca-fantasia. Era importante que esta marca ficasse circunscrita ao produto, sem que houvesse nenhuma relação com a marca de fábrica” (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p.36). Com o surgimento da concorrência, as empresas viram no uso da marca-fantasia¹³ uma forma de diferenciar seus produtos para os consumidores. Próximo aos anos 1930, a Procter & Gamble iniciou a gerência clássica da marca.

Um gerente de produto ou linhas de produto de uma marca fazia a ligação entre os processos fabris e os comerciais. (...) Era, na prática, um modelo de gestão tática da marca. Termos como marketing e marca tinham dimensões táticas. Eram sempre tarefas afeitas aos gerentes (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 38).

O final da primeira metade do século XX, com o mercado mais competitivo e uma demanda crescente por bens, foi o momento para o surgimento da diferenciação. “Os fabricantes passaram a trabalhar com marcas-fantasia diferentes para seus grupos ou modelos de produtos, destinados a cada grupo de consumidores. Eles estavam criando a segmentação”¹⁴ (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 44). A título de exemplificação algumas marcas famosas criadas entre 1900 e 1950: Firestone (1900); Ford (1903); Xerox (1906); Mont Blanc (1924); Unilever (1929); Chanel (1930); Toyota (1937); Sony (1946). (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 48-50).

No que diz respeito às décadas de 1950, 1960 e 1970, surge o conceito de posicionamento. “(...) usar a comunicação, a propaganda, para posicionar a marca para um único produto, de modo que tal marca ocupasse um lugar único na mente dos consumidores e de forma que assim conquistasse o primeiro lugar na lembrança deles, dentro de sua

¹¹ “Entre os anos de 900 e 1200, devido às questões de comércio entre as cidades, surgiram as primeiras marcas. Eram as marcas de pureza e foram as primeiras marcas de qualidade das quais se têm registros históricos” (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p.13).

¹² “Desde a pré-história, o homem vem criando símbolos, usando figuras da natureza, como o sol e a lua, para representarem algo usando desenhos estilizados de animais, do próprio homem, das estrelas, do fogo, das plantas” (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 12).

De acordo com os autores, “o símbolo é apenas uma representação do verdadeiro valor da marca, daquilo que é realmente marcante para alguém. Este conceito revela o verdadeiro significado da convenção: para um grupo de pessoas aquilo (símbolo) é usado para representar o valor da própria causa. A convenção elege o símbolo ou marca que representa o valor verdadeiro. E todos passam a respeitar o símbolo convencional, dando a ele um valor representativo ou um sentimento de alto valor”. (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 12)

¹³ Um exemplo é o sabonete Ivory da Procter & Gamble (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 37).

¹⁴ Marcas segmentadas da GM: Chevrolet, Oldsmobile, Buick (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 44).

categoria” (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 52). A seguir, como a marca ainda era vista nos anos 1970:

A marca nos anos 70, ainda era apenas a marca registrada, seja como marca de origem ou de procedência do produto. Do ponto de vista gráfico, era apenas uma representação do produto. Era nome e *design* de logotipo. As marcas ainda eram gerenciadas pelo gerente de produto (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 54).

No início dos anos 1980¹⁵, “a reputação, ou a imagem, era mais importante para se vender um produto do que as suas características específicas” (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p.57). Neste momento, o marketing baseado no produto passa a dar lugar ao marketing baseado nas marcas, onde a imagem da marca tornou-se o ponto principal. Já na metade década de 1980, as empresas começaram a ter consciência de que o maior capital pertencente a elas eram as marcas. “(...) presidentes, diretores de corporações e investidores demonstravam uma compreensão jamais vista na história sobre o principal capital das empresas: o valor e o capital representado pelas marcas, definido como *brand equity* ou valor econômico da marca” (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 65-66).

A partir de 1980, por meio de processos de aquisições e fusões, verificou-se que as empresas que detinham marcas reconhecidas, possuíam um valor de mercado substancialmente elevado, mesmo que a organização não tivesse uma situação patrimonial favorável. As empresas que tinham a posse de marcas fortes efetivamente possuíam um valor superior, quando da sua aquisição ou fusão em relação a empresas que não apresentavam marcas tão conhecidas. “Assistiu-se a uma elevação dos múltiplos (...) toda a vez que a empresa visada [para a compra] detivesse marcas notoriamente conhecidas, mesmo que estivesse perdendo dinheiro” (KAPFERER, 2004, p.17).

Surge o conceito de *goodwill* (contábil) que “é a diferença entre o preço pago e o valor líquido contábil da empresa. (...) O *goodwill* contábil é a avaliação monetária do *goodwill* psicológico que a marca soube focalizar sobre o nome por meio de esforços, tempo, investimento e constância” (KAPFERER, 2004, p. 19-20).

Goodwill é (...) utilizado para designar o excesso de valor pago na aquisição de uma entidade sobre o valor justo do seu patrimônio líquido, que se justifica pelos seguintes fatores: administração superior; organização de vendas proeminente; fragilidade administrativa dos concorrentes; processos de fabricação diferenciados; bom relacionamento com empregados; propaganda eficaz; disponibilidades de linhas de crédito; treinamento de empregados; associações favoráveis com outras empresas; localização estratégica; descoberta de talentos ou recursos; legislação e condições favoráveis de tributos, entre outros (CALLET E OLSON, 1968 p. 17-18 *apud* SANTOS, 2002).

As organizações começaram a separar e distinguir seus bens em tangíveis¹⁶ e intangíveis. Os ativos intangíveis ganharam destaque neste momento e passaram a ser observados e valorados, ou seja, as marcas passaram a exercer influência e ter importância para as empresas e para o mercado.

¹⁵ “Nesta época, David Ogilvy publica o livro (...) A publicidade segundo Ogilvy (..) chamando atenção para a era da imagem” (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 57).

¹⁶ Segundo Ferreira (2004), tangível é o que pode ser tangido, tocado ou apalpado; palpável, sensível. Diz-se de bens econômicos, ativos etc., que têm existência física (econ.). Ex.: bens tangíveis em uma organização são máquinas, equipamentos, prédios.

Começam a surgir os conceitos de construção de marca e de gestão de marca. O *branding* começava a aparecer, mas somente na década de 1990 é que realmente seria mais bem desenvolvido. No século XXI, Nascimento e Lauterborn (2007, p. 86) acreditam em “uma revisão do conceito de marketing, envolvendo-o ou juntando-o ao conceito de *branding*”. Ainda segundo os mesmos autores (2007, p. 103), “a marca não é mais um simples logotipo impresso na embalagem e, sim, uma experiência a ser vivida por todos, desde o público interno até os consumidores”.

Em apenas vinte anos, as marcas passaram por uma evolução e por transformações profundas, tanto em suas lógicas de funcionamento quanto em seu papel e seu significado. Essencialmente, é o lugar que elas ocupam nos mercados e nos espaços sociais que mudou de maneira significativa (SEMPRINI, 2006, p. 25).

Nascimento e Lauterborn (2007) fazem uma observação a respeito de que as marcas são registradas (sob o aspecto legal) no mesmo órgão que realiza a proteção de patentes. Para eles (2007, p. 103-104), “inconscientemente, é bem provável, que já se soubesse que as marcas eram tão valiosas e importantes quanto patentes e invenções”.

O conceito, a função e a importância das marcas foram se modificando e criando novas formas para se adaptar a cada momento da economia, da indústria, do comércio e da sociedade. Segundo Tavares (1998, p. 4), “a marca passou por diferentes tendências de evolução”.

“A primeira dessas tendências correspondeu à associação do nome do proprietário ao nome do estabelecimento ou da atividade econômica” (TAVARES, 1998, p. 4). Inicialmente, ela estava associada ao nome do proprietário do estabelecimento comercial ou do produtor das mercadorias. A marca tinha como principal função indicar a origem do produto ou do serviço.

Uma marca formada por um nome pessoal possibilitava que o consumidor associasse a pessoa, ou seja, o criador e produtor do bem a este, assim como a imagem do dono ao produto. Algumas marcas, ainda hoje, são criadas e atreladas ao nome do dono, principalmente as marcas de estilistas e grifes, que necessitam da confiança, da criação, criatividade e credibilidade, além de outras características do dono que estão interligadas à marca.

“Uma segunda tendência na evolução das marcas é o uso de topônimos” (TAVARES, 1998, p. 11). Estaria ligada ao uso de nomes de cidades, tendo em vista a urbanização crescente. O local da fabricação do produto e do estabelecimento da empresa passou a funcionar como marca. Associa-se a marca ao seu local de origem.

As marcas também passaram a ser criadas com base em nomes do próprio produto ou do seu processo de produção. Essa seria a terceira tendência exposta por Tavares (1998). Marcas consideradas descritivas ou, até mesmo, indicando a origem do produtor ou do produto. Estas marcas eram desenvolvidas para permitir uma associação mais rápida do nome ao seu criador ou ao local onde ele ou a fábrica se encontravam.

Até hoje, muitas empresas criam suas marcas desta forma, o que permite uma fácil ligação da marca ao produto ou sua origem. Entretanto, por serem marcas mais comuns, podem causar certa confusão no público, pois diversas empresas pensam da mesma maneira, inserindo no mercado marcas semelhantes. Isto ocorre, pois as mesmas são mais fáceis de

associar ao produto ou local, mas para se tornarem distintas e fortes elas devem investir pesadamente para sobressair diante da multidão.

Uma vez que a publicidade e a propaganda ainda não tinham força suficiente nem um alcance geográfico tão amplo quanto atualmente, assim como a distribuição dos produtos não chegava a tantos lugares e pessoas distintas, e como os próprios produtos não eram tão numerosos, o uso de marcas tinha seu objetivo.

Elas ligavam o produto ao seu criador, fabricante, lugar ou ao próprio produto, e desta forma podiam garantir que as marcas assinalavam os produtos ou serviços e realizavam sua função primordial, qual seja, de indicar a origem do bem, quem o fabrica. Além disso, a marca permitia indicar se o produto ou serviço era de qualidade e se o consumidor o reconhecia.

Com o crescimento da quantidade de produtos e serviços desenvolvidos, da globalização, assim como da possibilidade de comprar um produto de um fabricante localizado do outro lado do mundo ou mesmo de estar diante de uma massiva e constante propaganda de produtos e suas características, a marca precisou ser tratada como algo capaz de diferenciar um produto do de seu concorrente.

Desta forma, a quarta tendência é apresentada, ou seja, “a utilização do nome baseado em recursos mercadológicos para sua definição” (TAVARES, 1998, p.4). São os nomes de marketing. Assim, marcas fantasiosas passaram a ser utilizadas e preferidas pelas empresas que atuam e investem em marketing e em uma estratégia capaz de ligar essa marca nova e inusitada a um produto e suas ideias.

“Não há uma distinção rígida entre esses momentos, que ainda hoje coexistem e se superpõem” (TAVARES, 1998, p. 4). Entretanto, o que se pode notar é que a evolução das marcas, sua constituição e desenvolvimento estão atrelados ao marketing. A evolução das marcas diz respeito também à evolução do marketing.

As empresas e suas estratégias de marketing visam acompanhar a globalização e o desenvolvimento constante dos mercados, dos consumidores e da sociedade. Estão sempre se adaptando e buscando soluções para tornar as marcas cada vez mais diferenciadas e valorizadas pelo público.

Criar marcas fortes é um desafio para as empresas, seus funcionários, seus gestores. A área de marketing vem sofrendo grandes alterações para se harmonizar as novas demandas das marcas e de seus clientes.

Transformar uma marca em algo reconhecido e valorado requer inovação, criatividade, mudança e abertura para novas experiências. Uma vez que a marca é algo intangível, muitas vezes somente aspectos e decisões objetivas não são suficientes. O intangível exige ações e pensamentos pouco práticos, ou seja, ideias ousadas e incomuns.

1.2. MARCAS: CONCEITO

A palavra *marca*¹⁷ é um substantivo que provém do verbo *marcar*, que possui algumas definições como assinalar, dar caráter especial a, demarcar, fixar, determinar, revelar, indicar, ou seja, a marca deseja deixar uma impressão, um sinal, para distinguir algo ou alguém dos demais. As pessoas têm uma “marca” pessoal, algo que é só seu, único, e a diferencia dos outros. Os objetos ou serviços também detêm uma marca, um sinal capaz de torná-los únicos e especiais.

Muitas são as definições concedidas ao termo *marca*¹⁸, a seguir citamos algumas:

Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca registrada ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços daqueles dos concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto e protege tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos que pareçam idênticos (AAKER, 1998, p.7).

Marca é um produto ou serviço que agrega dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de outros produtos ou serviços desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade. Essas diferenças podem ser funcionais, racionais ou tangíveis – isto é, relacionadas ao desempenho do produto. E podem também ser mais simbólicas, emocionais ou intangíveis – isto é, relacionadas ao que a marca representa (KOTLER E KELLER, 2006, p.269).

Marcas são conglomerados de valores funcionais e emocionais que prometem experiências exclusivas aos *stakeholders* (CHERNATONY, 2005).

A marca não é o produto; ela define seu significado, define sua identidade no tempo e no espaço (KAPFERER, 2004).

Pode-se verificar que duas são as distinções feitas das conceituações a respeito do que seja marca: a primeira diz respeito à marca como forma de diferenciar produtos e serviços, assegurar que um produto pertence a certo produtor, que seu aspecto físico e visual é identificado e separado pelo cliente, que a marca distingue o produto do concorrente.

Outra visão é de que à marca é conferido tudo o que foi dito anteriormente, mas de forma a ser associada por suas características subjetivas e abstratas (emoção, valor, sentimento, identificação) para ser diferenciada pelo consumidor, pelo produtor e pela concorrência.

Segundo Chernatony (2005, p. 264-271), existem diferentes interpretações para marcas, entre elas:

Marca como logomarca¹⁹ – Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou *design*, ou uma combinação de tudo isso, destinado a identificar os produtos ou serviços de um

¹⁷ Ferreira, 2004.

¹⁸ Outra definição é a conferida pela *American Marketing Association* (AMA) de que marca “é um nome, termo, sinal, símbolo ou *design*, ou uma combinação de tudo isso, destinado a identificar os produtos ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores para diferenciá-los das de outros concorrentes”.

¹⁹ Segundo Chernatony (2005, p. 264), “A diferenciação da marca é mais que torná-la distintiva. É descobrir um atributo importante para os clientes e procurar sustentar essa característica exclusiva de maneira lucrativa. Desenvolver a logomarca é algo que deve ser feito a nível estratégico e não tático”.

fornecedor ou grupo de fornecedores para diferenciá-los das de outros concorrentes (definição da AMA).

Marca como instrumento legal – A marca assegura uma declaração de propriedade apoiada legalmente. Uma vez que o *branding* representa um investimento, as empresas procuram obter a propriedade legal do título como proteção contra imitadores.

Marca como empresa – Há um movimento em direção ao *branding* corporativo. O novo modelo de *branding* é um modelo que dá ênfase ao valor por meio do envolvimento dos profissionais na construção de relacionamentos. Internamente, o gerenciamento da marca está se transformando em gerenciamento da cultura e externamente é o gerenciamento da interface com o cliente.

Marca como abreviatura – A tarefa que se apresenta ao profissional de marketing é facilitar o modo como os consumidores processam informações²⁰ sobre marcas de um modo tal que porções ainda maiores possam se fixar na memória as quais possam ser rapidamente acessadas por meio de associações com os nomes das marcas (reforçar atributos com o nome da marca).

Marca como redutora de risco – A marca pode reduzir os riscos percebidos pelos consumidores (risco de performance, risco financeiro, risco de tempo, risco social, risco psicológico). Risco diz respeito à incerteza percebida pelos consumidores de que comprar uma marca particular trará um resultado favorável.

Marca como posicionamento – Assegurar que os clientes associem instantaneamente a marca a uma função ou benefício particular, ou a um número muito baixo de benefícios funcionais.

Marca como personalidade – As marcas devem estar envolvidas com valores emocionais aos quais os clientes às vezes dão mais valor do que à utilidade funcional da marca.

Marca como um aglomerado de valor – Uma marca é considerada um aglomerado de valores. Conceber uma marca como um aglomerado de valores provê a base para fazer com que ela fique diferente das outras.

Marca como visão – Marcas são sobre uma visão que os gerentes seniores têm para fazer do mundo um lugar melhor. Como resultado dessa visão pode-se definir um papel para a marca.

Marca como agregação de valor – É análoga a considerar os benefícios extras e além do produto ou serviço básico que são agregados e que os compradores valorizam.

Marca como identidade – Identidade é sobre etos²¹, metas e valores que apresentam sentido de individualidade que diferenciam uma marca. Os cinco componentes da identidade da marca são: visão da marca (sentido de direção em relação a como ela vai criar um futuro melhor), cultura da marca (valores particulares do pessoal e dos gerentes que têm o mesmo modelo mental do funcionamento do seu mercado), posicionamento da marca (estratégia que manifeste os valores funcionais da marca), personalidade da marca (valores emocionais da marca) e relacionamento da marca

²⁰ De acordo com o entendimento de Chernatony (2005, p. 266), uma vez que as pessoas estão cada vez mais expostas a informações e que o indivíduo possui uma capacidade limitada de trabalhar com diversas informações, a marca deve ser transmitida com seus atributos de forma eficiente, para que o consumidor lembre dela e a associe a determinado produto e atributo.

²¹ 1. Modo de ser, temperamento ou disposição interior, de natureza emocional ou moral. 2. O espírito que anima uma coletividade, instituição etc. 3. Sociol. Antrop. Aquilo que é característico e predominante nas atitudes e sentimentos dos indivíduos de um povo, grupo ou comunidade, e que marca suas realizações ou manifestações culturais (FERREIRA, 2004).

(relacionamento do pessoal da empresa entre eles, com os clientes e com outros interessados na marca).

Marca como imagem – As pessoas não reagem à realidade, mas ao que percebem como realidade. Essa perspectiva estimula uma abordagem da marca mais centrada no consumidor, como o conjunto de associações percebidas por um indivíduo ao longo do tempo resultantes da experiência direta ou indireta com uma marca.

Marca como relacionamento – É uma extensão lógica da ideia da personalidade de uma marca: se as marcas podem ser personificadas, então os clientes podem ter relacionamentos com elas.

Na verdade, todos estes conceitos são válidos para definir o que é marca e qual seu espectro de atuação. As interpretações seguiram uma sequência que mostra a marca partindo de um aspecto físico, objetivo, pragmático, simples e fechado, baseado em características mais compactas e práticas, para interpretações mais abstratas, subjetivas, complexas e flexíveis, fundamentadas em características mais amplas e elaboradas.

A marca é abrangida por várias dessas definições para sua composição e explicação e é possível observar como tais conceitos foram criados e evoluíram em decorrência das necessidades de adequação às novas exigências, a novos mercados, às mudanças que ocorreram na sociedade, nas empresas e nos consumidores.

1.3. QUANDO AS MARCAS PASSAM A SIGNIFICAR

O intuito deste tópico é esclarecer as relações entre os conceitos de marca, sinal e signo. Uma vez que este trabalho usará tais elementos de forma similar, uma explanação se faz necessária para melhor compreensão.

Primeiramente, define-se o que é sinal. Neste trabalho, considera-se sinal aquilo que representa algo; é um elemento que possui características que definem alguma coisa. Uma definição simples, com um sentido restrito.

Em seguida, o conceito de signo. A semiologia é a ciência que estuda os signos e os principais estudiosos do tema são Charles Sanders Peirce e Ferdinand de Saussure.

Para Saussure, o signo se construiria em modelo diádico, o **significante** sendo o elemento do signo que se manifesta como manifestação perceptível – som da palavra, sinal de tráfego etc. – e o **significado** sendo a ideia que o significante representa. Já Peirce propôs uma construção triádica, onde além do significante e do significado constaria o **referente**, qual seja, um objeto do mundo, físico ou não (BARBOSA, 2006, p. 38) (grifo nosso).

Desta forma, o signo é formado pelo significante, que é perceptível de alguma maneira, sendo um nome, um som; o significado, que é o não perceptível, sendo uma ideia, uma aceção do que é perceptível e o referente, que é o objeto que proporcionou o processo de interpretação.

Numa análise triádica, à maneira de Peirce, a marca identificaria os produtos ou serviços na concorrência (referente), em face do elemento perceptível pelos sentidos, sinal ou nome (o significante), e igualmente, em face do significado da origem dos produtos ou serviços – como percebida pelo consumidor. Essa é a visão tradicional da marca. (...)

(...) é a análise diádica de Saussure que melhor explica o sistema marcário atual. Nesta operação, no signo marcário o significante é o objeto do registro – nome ou emblema; o significado é a imagem-de-marca (...) (BARBOSA, 2006, p. 40-42)

O signo, sob a visão peirceana, pode ser considerado alguma coisa que é interpretada por alguém e que para este indivíduo significa algo no lugar de outra coisa. Entretanto, a melhor definição de marca estaria sob a concepção de Saussure. Nesta representação, o signo é formado pelo significante e significado. O primeiro formado pelo nome, logotipo da marca que são passíveis de registro, possibilitando a proteção pelo direito marcário. O segundo diz respeito à imagem da marca, ou seja, seria a representação que o consumidor faria em relação aos atributos e qualidades da mesma.

O último tópico a ser analisado está relacionado ao que é considerado marca. Aqui, ao contrário da conceituação de marca feita no tópico anterior e direcionado a uma visão de marketing da marca, pretende-se buscar o que é marca sob a ótica da proteção marcária.

A definição de marca de acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual [OMPI] é que “marcas são signos distintivos utilizados para diferenciar produtos e serviços idênticos ou similares oferecidos por distintos produtores ou provedores de serviços”²². Já, de acordo com Cerqueira (*apud* MORO, 2003), marca é todo o sinal distintivo aposto facultativamente a produtos e artigos das indústrias em geral, para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.

Do exposto acima, a primeira definição designa marca como um signo e a seguinte como um sinal. Ambas consideram que são sinais ou signos distintivos utilizados para assinalar produtos ou serviços com o objetivo de diferenciá-los de outros pertencentes à terceiros.

As conceituações tratadas neste tópico acionam a marca ora como sinal ora como signo, e desta forma utilizaremos tais conceitos neste trabalho como sinônimos do termo *marca* no capítulo referente à proteção marcária. No capítulo a respeito dos elementos de marketing preferimos, por motivos didáticos, utilizar somente a palavra *marca*.

A definição mostrada a seguir, por Perez, permite uma visão da marca tanto mercadológica quanto legal. Uma vez que o trabalho se propõe a tratar das marcas de AR sob estes dois aspectos, nota-se que o principal objetivo da marca é distinguir seja no mercado ou na esfera do direito, os produtos ou serviços dos concorrentes e identificar a origem destes. Além disso, a marca atua como uma representação simbólica de atributos criados e associados a ela e interpretados por um público consumidor.

A **marca** como conceito **mercadológico** refere-se a um termo, **sinal**, ou a combinação destes, que tem por objetivo distinguir uma oferta de outras. Na perspectiva **legal**, **marca** é um **sinal** de identidade que tem por objetivo distinguir uma empresa ou produto da concorrência. Tanto em uma direção, a do **marketing** como em outra, a do **direito**, a marca incorpora características de **identidade** e **representação** e nesse sentido, a marca é um **signo**. Remetendo à noção peirceana de signo, “alguma coisa que representa algo para alguém”. A marca representa um objeto: empresa, produto, ideia, serviço ... para alguém: consumidor real ou potencial e todos os públicos intérpretes deste signo (PEREZ, 2004: 138-167 *apud* PEREZ, 2007, p. 1) (grifo nosso).

²² Disponível em <http://www.wipo.int/trademarks/es/>.

Entende-se que os conceitos de sinal e signo são extremamente abrangentes e densos dentro do campo dos estudos semiológicos. Mas é importante destacar que não será matéria deste trabalho aprofundar tais conceitos, e sim tomá-los como sinônimos do termo *marca*, assim como feito pela doutrina que trata da questão.

1.4. FUNÇÕES DA MARCA NO ÂMBITO DO MARKETING E DA PROTEÇÃO MARCÁRIA

1.4.1. Abordagem sob a Perspectiva de Marketing

Inicialmente será feita uma abordagem das funções da marca sob o ponto de vista do marketing e posteriormente explicitadas posições sobre autores que abordam o tema sob a perspectiva da proteção marcária.

Para compreender como uma marca forte (tendo adquirido difusão, notoriedade e imagem) é uma alavanca de crescimento e rentabilidade, é preciso antes de tudo lembrar as funções que ela desempenha junto aos consumidores, e que são a fonte deste *goodwill* ou predisposição favorável que vale ouro (KAPFERER, 2003, p.22).

“Uma marca existe quando há risco” (KAPFERER, 2003, p.22). Risco para o consumidor. Não são todos os produtos que necessitam de uma marca que lhe garanta a preferência em relação à outra marca.

Produtos comoditizados não são tão arriscados em relação a seu preço, função e qualidade para que o consumidor sinta-se inseguro em comprar uma marca ou outra. Entretanto, uma empresa produtora deste tipo de produto, que atrele sua marca a aspectos emocionais e significativos para o consumidor, pode obter um *market share* maior em relação a seus concorrentes.

Entretanto, produtos com risco elevado devem possuir uma marca forte para que o cliente realmente confie e sinta-se protegido por ela. Produtos que envolvem preços elevados, riscos à saúde ou à segurança e *status* são produtos que requerem um laço de relacionamento que é realizado pela marca.

Para se apurarem a qualidade e a segurança dos produtos ou serviços, estes devem ser na maioria dos casos consumidos. Ou seja, para averiguar estes elementos depende-se de fatores internos do produto e a maior parte das pessoas não deseja correr inicialmente este risco. O que pode conferir de imediato estas características são fatores externos, ou seja, pessoas que já consumiram o produto, a embalagem do produto, seu *design*, o selo de qualidade, ou o mais eficaz instrumento, o renome da marca (KAPFERER, 2003, p. 22-23).

A marca é um símbolo (portanto, externo) cuja função é revelar as qualidades escondidas do produto, inacessíveis ao contato (visão, toque, odor) e, eventualmente, aquelas acessíveis pela experiência, quando o consumidor não quiser fazer uso desta última, a fim de não correr riscos. A marca, quando renomada, incute todo um imaginário de consumo (KAPFERER, 2003, p. 23).

Segundo Kapferer (2003, p. 24-25) as funções da marca para os clientes são:

- ❑ Função mecânica, ou seja, a marca ser um símbolo reconhecido, para facilitar a escolha e o ganho de tempo:
 1. de referência – situar-se em relação à produção setorial, identificar rapidamente os produtos procurados;
 2. de praticidade – permitir ganho de tempo e de energia na recompra de produto idêntica pela fidelidade.

- ❑ Funções que reduzem o risco percebido:
 1. de garantia – segurança de encontrar a qualidade estável em todos os lugares e a todo instante;
 2. de otimização – segurança de comprar o melhor produto de sua categoria, com o melhor desempenho para um uso específico;
 3. de personalização – sentir-se reconfortado com sua autoimagem ou com a imagem que é passada aos outros.

- ❑ Funções hedonistas:
 1. de permanência – satisfação nascida da familiaridade e da intimidade das ligações com uma marca que foi consumida durante anos e que ainda dura;
 2. hedonista – satisfação ligada à estética da marca, seu *design* e suas comunicações;
 3. ética – satisfação ligada ao comportamento responsável da marca nas suas relações com a sociedade (ecologia, emprego, cidadania, publicidade não chocante).

As marcas são valiosas tanto para a empresa quanto para os consumidores. Elas desempenham papéis que proporcionam para a empresa e seus clientes grande importância.

Para Keller e Machado (2006, p. 7), os papéis que as marcas desempenham são:

Para os consumidores:

- ❑ A marca é uma identificação da origem do produto;
- ❑ A marca é uma atribuição de responsabilidade ao fabricante;
- ❑ A marca é redutora de risco;
- ❑ A marca simplifica o custo de busca;
- ❑ A marca é um vínculo com o fabricante do produto;
- ❑ A marca possui elementos simbólicos;
- ❑ A marca é um indicativo de qualidade.

Para a empresa:

- ❑ A marca é uma identificação para simplificar o rastreamento;
- ❑ A marca detém uma proteção legal para aspectos exclusivos;
- ❑ A marca é um indicativo de qualidade para os consumidores;
- ❑ A marca é um meio para criar associações exclusivas;
- ❑ A marca é fonte de vantagem competitiva;
- ❑ A marca é um ativo para retornos financeiros.

Adquirir marcas conhecidas é um dos principais fatores para reduzir alguns desses riscos para os clientes.

1.4.2. Abordagem sob a Perspectiva da Proteção Marcária

Sob o ponto de vista da proteção marcária, os autores citam como principais funções²³ da marca o exposto a seguir.

Várias são as funções desempenhadas pela marca e aqui nos preocuparemos em levantar aquelas consideradas as principais direcionadas para a contribuição de uma análise técnica da marca.

As marcas são ativos intangíveis que visam, por meio de seu uso e exploração, a obtenção de uma vantagem competitiva e conseqüentemente, o aumento dos resultados empresariais. A marca pode ser vendida, licenciada, transferida, utilizada como uma mercadoria. Este sinal possui uma importante função econômica manifestada através da possibilidade de se sobressair num mercado altamente competitivo, se diferenciando de seus concorrentes e atraindo o consumidor.

Ao aplicar técnicas cada vez mais sofisticadas de publicidade e distribuição, as empresas pretendem divulgar e propagar a marca entre seus consumidores gerando expectativas e atendendo suas necessidades. Além disso, a empresa deseja disponibilizar sua marca pelo maior número de áreas geográficas, permitindo seu consumo, através de um maior acesso às mercadorias.

O objetivo é estimular as vendas e incrementar o poder econômico de sua marca. “As marcas assumem valiosa função econômica, garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator do tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações” (CERQUEIRA, 1946, p. 349).

A primeira função exercida pela marca era a de indicar a origem ou procedência²⁴ dos produtos que assinalava, seja esta proveniência advinda do artesão, da fábrica, ou do produtor.

Em seu primitivo conceito, as marcas tinham suas funções restritas à indicação de origem ou procedência dos produtos ou artigos entregues ao comércio. Sua finalidade era indicar ao consumidor o estabelecimento em que o artigo fora fabricado ou a casa comercial que o expunha à venda (CERQUEIRA, 1946, p. 347).

Uma vez que existem no mercado diversas empresas produzindo e oferecendo produtos e serviços, a marca permite que diante de tantos concorrentes, seja possível indicar de qual empresa o produto é originário. Isto gera uma maior confiança e tranquilidade ao consumidor que reconhece qual é a empresa fornecedora.

Conseqüentemente, a marca passou a desempenhar a função de identificar os produtos ou serviços.

As marcas, assumem, assim, toda a sua força de expressão: marcam, efetivamente o produto, que passa a ser um produto diferente na multidão dos produtos congêneres.

²³ Para diferentes autores, a marca exerce uma única função, para outros, ela possui múltiplas funções que se complementam. Neste trabalho, não discutiremos as funções da marca sob o ponto de vista jurídico brasileiro, apenas citaremos as várias funções levantadas por diferentes autores e seus conceitos.

²⁴ Atualmente, vem se questionando a pertinência de ser a função de indicação de origem uma função jurídica da marca. Entretanto, como essa discussão não é matéria do nosso trabalho, apenas remetemos aos estudos de José de Oliveira Ascensão (2006) e Couto Gonçalves (1999).

A marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui. É, pois, um sinal de identificação, cuja função econômica é importantíssima (CERQUEIRA, 1946, p. 348).

Para o mesmo autor, a função identificadora da marca é muito mais importante que sua função distintiva. O que ele menciona é que “antigamente a marca distinguia os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria”. (CERQUEIRA, 1946, p. 348-349)

Outra importante função da marca, principalmente em relação ao tema abordado neste estudo que são as marcas de AR, diz respeito à função publicitária. Esta visa utilizar várias ferramentas de marketing para comunicar a marca de forma eficiente e diferenciada para seu consumidor ou potencial consumidor. A publicidade visa transmitir ideias, divulgar a marca, o produto, suas qualidades ao público, através de diferentes meios de comunicação. O objetivo é criar um elo entre a marca, o produto, seus atributos, o simbolismo do sinal e o consumidor.

A atribuição à marca da função de sinal distintivo do produto ou serviço em si mesmo, sem qualquer nexo com a sua fonte produtiva, conduz a que a função distintiva desenvolvida pelo sinal se refira às características intrínsecas do produto ou serviço, isto é, à qualidade, o que é inadmissível por não haver tutela jurídica desta²⁵. A autora defende a função distintiva da marca como indicadora de origem ou procedência, mas não como única função marcária, incluindo também em relação às marcas de prestígio²⁶, a função publicitária (CARVALHO, 2003, p.210- 211).

A autora não concorda com a doutrina que trata a função da marca apenas como função distintiva, onde o sinal é distinto em si mesmo, atrelado a aspectos do produto como a qualidade, sem associá-la a uma origem ou procedência.

“A função publicitária autônoma surge na senda da teoria econômica da diferenciação dos produtos” ²⁷(CARVALHO, 2003, p. 217). Esta teoria econômica é destacada por Arean Lalin (*apud* CARVALHO 2003, p. 217):

No atual mercado de concorrência imperfeita existe um elevado número de produtos e serviços que, objetivamente, são capazes de proporcionar idênticas satisfações aos seus compradores ou usuários. Por tal motivo, as empresas tratam de diferenciar as suas mercadorias através de fatores intangíveis que gerem e perpetuem uma determinada procura. Como acertadamente destaca SCHERER, um dos métodos de diferenciação de produtos é constituído pela imagem subjetiva que destes se projeta na mente dos consumidores. Para estimular as vendas, facilita-se ao produto uma imagem característica, uma personalidade própria que, frequentemente, não corresponde às qualidades objetivas do mesmo. Acrescenta-se um valor adicional (...) o exótico, o prestígio, o conforto...) que o consumidor adquire com a compra e que lhe permite identificar-se com o grupo social desejado. Pois bem, esta imagem subjetiva ou realidade psicológica confecciona-se e realça-se – nas palavras de SCHERER – por meio de marcas e etiquetas, da publicidade, da promoção pessoal de vendas e do desenho estético da embalagem. (...) em circunstâncias normais, a marca possui, por si mesma, <<Sales appeal>>, ou <<selling power>>; erige-se em instrumento <<coletor de clientela>>; exerce uma <<vis atractiva>> sobre os consumidores que pode ser independente tanto da qualidade dos produtos ou serviços diferenciados, como da reputação da empresa titular.

²⁵ Tutela jurídica em Portugal.

²⁶ Marcas de prestígio são equivalentes à marca de AR no caso brasileiro.

²⁷ Para a autora a função publicitária pode ocorrer como consequência de outras funções da marca ou pode surgir autonomamente. A função publicitária autônoma é a utilizada por ela.

Assim, a publicidade proporciona à marca uma personalidade, um conjunto de atributos, identificados pelo consumidor que passa a consumi-la. A criação publicitária é uma criação de imagens e conceitos ao redor da marca para que o consumidor se identifique com ela e possa adquiri-la, aumentando as vendas, atingindo o objetivo econômico da empresa. Entretanto, como citado acima, a própria marca poderia ser uma forma de propaganda ao estar fixada ao produto. Porém, ao estar assinalando o produto, ela apenas o diferencia dos demais e indica sua origem, atesta ou não sua qualidade, já que o aspecto simbólico e atributivo construído na mente dos consumidores é desenvolvido pela atividade publicitária.

Para Demaret (*apud* SILVA, 1998, p. 16), a utilização de uma marca constitui em si mesma uma publicidade, porquanto ela chama a atenção do público para um produto. A marca recordará o produto aos consumidores e constituirá uma recomendação para aqueles que tenham ficado satisfeitos. No entanto, este efeito de publicidade é uma consequência da função da indicação de proveniência.

Carvalho (2003) reconhece que, em Portugal, existem algumas disposições legais que representam abordagens sobre a função publicitária da marca, principalmente, a tutela ultramerceológica²⁸ conferida à marca de prestígio. Silva (1998 *apud* CARVALHO, 2003, p.221) destaca “o que há a salvaguardar, neste âmbito [da proteção ultramercadológica], não é tanto a indicação de proveniência – pois pode mesmo não existir qualquer risco de confusão entre os produtos – mas sim, e primordialmente, o valor comercial da marca, ou o seu poder de atrair o público, mercê do prestígio que gozam os produtos em questão”.

Segundo Carvalho (2003, p.226), a tutela jurídica autônoma da função publicitária da marca existirá nos casos da marca de prestígio. Já as marcas ordinárias, juridicamente, desempenham a função que lhes é reconhecida que é a de indicação de origem²⁹.

Desta forma, seguindo o entendimento dos autores, a função publicitária estaria relacionada às marcas de AR. Uma vez que estas possuem uma boa reputação perante o mercado e um alto reconhecimento por parte do público, fruto de um intenso trabalho de marketing, o que se preza nestas marcas é o valor que elas adquiriram devido ao seu prestígio.

Um importante fator a se abordar está relacionado ao novo papel desempenhado pela marca que diz respeito ao aspecto da comunicação.

Hoje, a economia é global não apenas ao nível geográfico, mas também ao nível merceológico. E a marca desempenha aqui um importante e renovado papel: a marca permite superar a barreira da incompreensão linguística, permitindo chegar a todos os mercados a mesma mensagem e os mesmos valores. Daí que se tenha já afirmado que “a marca moderna não pertence mais ao universo do comércio, mas ao da comunicação”³⁰ (CARVALHO, 2003, p. 204).

Realmente a marca não transmite suas características e sua mensagem apenas aonde sua titular está sediada. O desenvolvimento das comunicações e da distribuição permite que a marca e seu produto estejam globalmente localizados e comunicados. Assim, o que a marca pretende transmitir e a quem ela deseja atingir pode ser encontrado em qualquer lugar e da mesma forma.

²⁸ Ultramerceológica diz respeito à proteção em todas as classes (exceção ao princípio da especialidade).

²⁹ Segundo Carvalho (2003), nos EUA a função publicitária da marca é reconhecida juridicamente. Neste país, a função publicitária está profundamente ligada à chamada função condensadora de *goodwill*.

³⁰ Andréa Semprini *apud* Carvalho, 2003, p. 204.

Outra função abordada por alguns autores diz respeito à função de garantia de qualidade que, segundo Tavares (2007), está intrinsecamente relacionada à função de indicação de origem.

(...) os consumidores, certificando-se da procedência do produto, terão uma garantia de sua qualidade. De fato, se já adquiriu produto de determinada procedência e ficou satisfeito, irá procurar produto similar que tenha a mesma origem, sendo, assim, esperada a mesma qualidade (TAVARES, 2007, p.228).

“A função de garantia de qualidade dos produtos ou serviços marcados [se] beneficia de alguma tutela jurídica, derivada da proteção legal conferida à função de indicação de origem da marca” (CARVALHO, 2003, p. 231). Desta forma, a autora entende que não há elementos na lei portuguesa, que possibilitem a constatação de que a marca possui uma função de qualidade que apresente uma tutela jurídica autônoma^{31, 32}.

Ao utilizar a marca como uma função de garantia de qualidade, a dificuldade de se obter da empresa que a mesma disponibilize um nível de qualidade constante, é algo de difícil concretização e averiguação. A empresa é quem se preocupa em oferecer ou não bens com qualidade.

Alguns produtos possuem maior ou menor grau de qualidade e os consumidores decidem consumi-los ou não, baseados em dados fornecidos pelo produto, como preço, apresentação, identificação com o produto, *status*. É interesse do empresário que seus produtos possuam qualidade, uma vez que a presença de tantas mercadorias similares funcionalmente no mercado faz com que um dos diferenciais seja este atributo.

Mas, apenas a marca não é capaz de garantir essa qualidade, que é demonstrada pela empresa e percebida pelo consumidor. O que não deve ocorrer, até pelo princípio da veracidade, é que a empresa utilize uma marca que induza o consumidor ao erro em relação à qualidade do mesmo.

Para Cerqueira (1946, p. 349), “a marca desempenha ainda [uma outra] função, de natureza indireta, em relação ao consumidor, constituindo para este a garantia da legitimidade e da origem do artigo que adquire”.

A proteção das marcas visa assegurar os interesses do titular do sinal e somente sob um aspecto indireto visa proteger o consumidor. “A lei é feita no interesse do fabricante e que, se ela protege o consumidor, não é senão indiretamente, porque protege, primeiro o fabricante” (POUILLET³³ *apud* CERQUEIRA, 1946, p. 350).

Assim, por exemplo, quando a nossa lei se refere à possibilidade de erro ou confusão por parte do consumidor, como critério para a apreciação das imitações, não tem ela em vista, senão secundariamente, o prejuízo que dessa confusão possa advir para o

³¹ “A doutrina e a jurisprudência majoritárias norte-americanas defendem a existência de uma função de garantia de qualidade autônoma juridicamente reconhecida” (CARVALHO, 2003, p. 227).

³² Carvalho (2003, p.228) cita o autor Coutinho de Abreu que entende que a função de garantia de qualidade está tutelada juridicamente. Ele baseia seu entendimento na norma do CPI português quando o art. 269 n.2 al. b diz que “deve ainda ser declarada a caducidade do registro se, após a data em que o mesmo foi efetuado se a marca se torna susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da (...) qualidade (...) desses produtos ou serviços (...)”. Desta forma o autor entende que “esta norma proíbe diminuições de qualidade suscetíveis de induzir o público em erro (...) e daqui resulta que a função de garantia de qualidade está tutelada juridicamente”.

³³ *Traité des Marques de Fabrique*, nº 14; Breuner Moreno, op. cit., nº 20.

comprador, sendo seu fim evitar prejuízo do titular da marca resultante dos erros em que os consumidores podem ser induzidos pela semelhança das marcas (CERQUEIRA, 1946, p. 350).

Atualmente a marca possui várias funções, cada qual com um grau de relevância para seu titular e para o consumidor. Entretanto, a principal função ainda hoje da marca é a de distinguir, diferenciar, ou seja, individualizar o produto em relação a tantas outras marcas comoditizadas encontradas no mercado.³⁴

Este primeiro capítulo se propôs a mostrar as definições de marca, suas funções, o significado semiológico do termo e o entendimento da marca como um ativo intangível importante para a organização e consumidores.

Atualmente consideradas um valioso ativo e grande fonte de vantagem competitiva, as marcas ganharam destaque nas organizações. Uma marca forte é sinônimo de ganho para as empresas. A gestão e a administração das marcas tornaram-se fundamentais nos últimos anos e as empresas têm se esforçado para gerir da melhor forma este bem.

1.5. A MARCA COMO PROTAGONISTA DO MARKETING

1.5.1. Introdução

“O marketing é o departamento de fabricação de clientes da empresa” (KOTLER, 2003, p. 9). Num mercado globalizado, mutante, repleto de ofertas de produtos e concorrência acirrada, o maior desafio para as organizações é manter e conquistar clientes. São comercializados muitos produtos, cada vez mais parecidos, funcionalmente semelhantes e concorrentes, e a área de marketing está empenhada em disponibilizar seus recursos mais elaborados para atrair consumidores.

O marketing busca diferenciar seus produtos dos demais e chamar a atenção do consumidor para suas mercadorias. A marca é hoje a protagonista do marketing. É ela quem recebe toda a atenção do setor de marketing. É vista como um importante ativo empresarial e o maior elo entre a empresa, seu produto e o consumidor.

A marca é capaz de criar junto ao cliente importantes associações, valores e emoções. Através destes atributos, a empresa consegue atingir seu foco: o consumidor. A organização que detém uma marca forte é capaz de adquirir uma vantagem competitiva. O *branding*, ou seja, a administração da marca, é primordial para as empresas atuais.

O objetivo deste capítulo é avaliar algumas das abordagens de marketing que são utilizadas pelas empresas para desenvolver marcas fortes. Trata-se do trabalho realizado pelo marketing que possibilita a uma marca crescer e se tornar poderosa.

³⁴ Carvalho (2003) em sua dissertação levanta o questionamento sobre a função distintiva da marca (aqui não nos aprofundaremos sobre o embasamento utilizado pelos diferentes autores, p. 208-211). Ela aborda o posicionamento de diferentes autores sobre, se a marca distingue os produtos ou serviços *in se* ou distingue os produtos ou serviços atendendo à sua origem (função distintiva dos produtos ou serviços em si mesmos versus função distintiva indicadora de origem). Em relação a essa questão em particular, a autora indica que o que prevaleceu foi a **de indicação de origem**. A autora também não reconhece a função **jurídica** de garantia de qualidade dos produtos ou serviços marcados, também embasada por diversos autores.

Cabe observar que o estudo levantou uma série de aspectos trabalhados teoricamente pelo marketing, tais como: identidade e imagem de marca; lembrança e conhecimento de marca; qualidade percebida; valor de marca; *brand equity*; *branding*. São estes alguns dos conceitos que aparecem nesta produção acadêmica.

Outras concepções de marketing, também apresentadas neste trabalho, como pesquisas de marketing, inovação, desenvolvimento de novos produtos, marcas éticas e responsáveis, publicidade e distribuição, não serão teorizados.

Considerando a questão central proposta neste trabalho e a extensão da análise, fruto do levantamento dos dados secundários, não serão aqui aprofundados ou por vezes abordados os elementos de marketing citados nesta introdução.

1.5.2. Marcas Fortes

Marca forte³⁵ é uma marca que possibilita uma vantagem competitiva para a organização, através de aumento de vendas, fidelização de clientes, conhecimento e reconhecimento por parte dos consumidores, liderança de mercado, diferencial em relação aos concorrentes, grande fatia de *market share* e *mind share*, ou seja, é um importante ativo intangível da empresa.

As marcas fortes adquirem certas vantagens em relação às demais marcas. Keller e Machado (2006, p. 36) descrevem algumas: maior fidelidade e menor vulnerabilidade às ações da concorrência; maiores margens; melhor relacionamento com os varejistas e intermediários; aumento da eficácia dos programas de comunicação; oportunidades de licenciamento; oportunidades de extensão da marca; a empresa atrai melhores funcionários; gera maior interesse da parte dos investidores; obtém maior apoio dos acionistas. Os autores incluem também: melhor percepção do desempenho do produto ou serviço; menor vulnerabilidade a crises; resposta mais inelástica do consumidor a aumentos de preço; resposta mais elástica do consumidor a reduções de preço.

Desta forma, uma marca forte, ao criar uma lealdade por parte dos consumidores, faz com que a empresa obtenha ganhos maiores. Isto quer dizer que a empresa terá um número de vendas maior em relação aos detentores de marcas não conhecidas.

Além disso, a empresa pode trabalhar com preço *premium* e obter lucros superiores caso seja a intenção da organização, pois a marca forte possibilita a cobrança desse valor a mais. A marca forte também auxilia na barreira à entrada de novos concorrentes (marcas não conhecidas) e também a marcas conhecidas, mas não tão renomadas.

A marca forte possibilita que a empresa trabalhe com franquias, licenciamento de suas marcas e ganho de *royalties*, que não são o objeto principal da empresa, mas uma fonte de lucro e valores intangíveis também conquistados em decorrência da força da marca. A marca forte também permite a entrada em outros mercados.

³⁵ Neste estudo consideramos sinônimos, em relação à análise de marketing, os termos *marca forte*, *marca famosa*, *marca reconhecida*, *marca conhecida*, *marca líder*. Entretanto, estas são diferentes das marcas notórias e de alto renome. Sob a visão jurídica, uma marca forte pode ser considerada uma marca com distintividade.

Para que a marca adquira renome e conhecimento, muitos investimentos nestas áreas foram feitos e por longos períodos. As marcas famosas tiveram um grande caminho a percorrer e fizeram altos esforços humanos e de capital para criar relações de confiança com os clientes.

Entretanto, este elo, depois de construído torna-se muito valioso. Porém, é necessário esforço contínuo e sempre visando novos avanços para que a marca continue líder. Não é possível se acomodar. “(...) qualquer marca – não importa quão forte seja em um determinado momento – é vulnerável e suscetível à má administração” (KELLER E MACHADO, 2006, p. 24).

A marca líder de seu mercado deve estar constantemente atenta à sua gerência e administração. Muitas marcas fortes perderam mercado ou não existem mais por não terem se atualizado e gerido corretamente seu signo.

Inovação, investimento em tecnologia, comunicação, novos produtos, manutenção e melhoria da qualidade, contato com o cliente, atualização aos novos tempos, distribuição são alguns dos fatores que a empresa deve trabalhar para que sua marca permaneça forte. “Marcas fortes, na verdade, estão sempre superando as promessas da marca e entregando muitas vezes mais que a expectativa inicial.” (TOMIYA, 2006, p. 19)

Uma marca, mesmo exercendo liderança, não deve se adaptar a esta situação. Os concorrentes estão buscando atingir esta liderança e pegar uma fatia de seu mercado. O líder de seu segmento mantém sua influência através de sua atualização e busca por novidades. Manter e atrair novos consumidores é essencial para seu crescimento e manutenção de sua posição. Isto requer muito esforço e dedicação ao gerir a marca.

Uma marca forte se distancia de seu produto, no sentido em que ela não é o produto, é algo além dele. Caso ela se confunda com o próprio produto, ocorre o caso da degenerescência e da falta de distintividade, eliminando a força da marca. Ocorre sua diluição.

Além disso, uma marca que esteja tão associada ao produto, descrevendo-o ou confundido-se com ele, também torna a marca fraca, passível de não se diferenciar em meio a tantas outras. “A marca será fraca quando o produto for transparente” (KOTLER, 2003, p. 41).

A seguir serão tratados os principais tópicos para se trabalhar e construir uma marca forte.³⁶

1.5.3. Importância da Identidade e da Imagem da Marca

“Para tornar-se ou permanecer forte, uma marca deve, de alguma forma ser fiel à sua identidade” (KAPFERER, 2003, p. 90). A identidade de uma marca é o conjunto das características próprias e exclusivas que esta marca possui, características únicas que a tornam conhecida e distinta das demais.

³⁶ O objetivo aqui não é esgotar os assuntos ou colocar todas as abordagens, vantagens, dificuldades, estratégias, ou qualquer outra visão mais elaborada e profunda dos tópicos selecionados. O que se pretende é estudar tais conceitos, com a intenção de citar as principais e mais relevantes partes que possam auxiliar na análise final do trabalho em relação aos aspectos de marketing que envolvem o estudo.

Segundo Kapferer (2003), identidade é distinta de imagem. Para o autor, “imagem é um conceito de recepção”, ou seja, “é a forma como o público decodifica o conjunto de símbolos provenientes dos produtos, serviços e das comunicações emitidas pela marca” (KAPFERER, 2003, p. 86). Imagem é a representação que as pessoas fazem dos atributos, das qualidades, do abstrato da marca.

“A identidade é um conceito de emissão” (KAPFERER, 2003, p. 86). A imagem é o resultado do que a identidade exprime. Ainda segundo o autor, a imagem da marca é um conceito volátil e mutante, já a identidade visa atender a exigências de permanência no tempo, à coerência dos sinais emitidos e ao realismo (KAPFERER, 2003, p.90).

Kapferer (2003, p. 90-95) definiu a identidade segundo um prisma de seis lados:

1. Uma marca é algo **físico**, um conjunto de características objetivas que se sobressaem ou, ao contrário, que são latentes, imersas. O aspecto físico está na base da marca, no seu valor agregado tangível.
2. Uma marca tem uma **personalidade**. Desde o momento em que ela começa a se comunicar, ela adquire um caráter.
3. A marca é um universo **cultural**. Cultura é um sistema de valores, fonte de inspiração da marca. As grandes marcas são movidas por uma cultura. A marca, por seus investimentos publicitários, por sua notoriedade, desempenha seu papel de força social e autoriza novos comportamentos.
4. A marca é uma **relação**. As marcas são a ocasião de uma transação entre pessoas, de uma troca.
5. A marca é um **reflexo**. Pela sedimentação obtida pela comunicação e por seus produtos mais marcantes, a marca desenvolve sempre um reflexo, uma imagem do comprador ou usuário, ao qual ela parece se endereçar. É um modelo de identificação.
6. A marca é uma **mentalização**. Através do consumo de certas marcas, as pessoas desenvolvem um certo tipo de relação com elas mesmas.

Essas seis facetas (físico, relação e reflexo – facetas externas sociais / personalidade, cultura e mentalização – facetas internas) definem a identidade da marca e chega-se à conclusão de que “a marca é um discurso” (KAPFERER, 2003, p.95). O autor cita que “a marca só existe se ela comunica. Por isso, uma marca que fica por muito tempo muda ou inutilizada perde seus consumidores” (KAPFERER, 2003, p.95).

Segundo o mesmo autor, as fontes para a criação de uma identidade da marca são (KAPFERER, 2003, p. 101- 113):

- ❑ **Produtos (serviços) que a marca assina** – pela escolha dos primeiros produtos que ela assina, a marca revela sua resolução, sua unicidade. A marca inspira o processo de produção e de distribuição injetando seus valores nos produtos e nos serviços que os acompanham no ponto de venda. Deve ser possível amarrar as facetas imateriais com a aparência física dos produtos.
- ❑ **Nome** – o nome da marca é muitas vezes depositório das intenções da marca. As marcas fortes impõem seu significado ao léxico, ou seja, elas dão outro sentido às palavras.
- ❑ **Personagem** – se a marca é o capital da empresa, o emblema é o capital da marca. O emblema é uma representação simbólica da identidade da marca por

meio de uma figura visual, distinta do nome da marca. Ele é capaz de auxiliar no reconhecimento da marca, pois antes de dar significado, o emblema identifica. Ele é uma garantia e um signo permanente, que pereniza e permite a capitalização. Além disso, ele permite diferenciar e personalizar a marca.

- ❑ **Logo e símbolos visuais** – esse símbolo esclarece sobre a personalidade e a cultura da marca. O que é importante nesses símbolos e logos não é tanto que a marca seja reconhecida por meio deles e sim que ela se reconheça neles. As mudanças de logos marcam sempre uma mutação da empresa ou da marca: ao não se reconhecerem mais em suas antigas assinaturas, elas desejam uma evolução. Por outro lado, para revitalizar e reencontrar sua identidade, algumas marcas vão buscar no emblema da marca a energia e agressividade necessárias à sua mutação.
- ❑ **País de origem** – certas marcas trazem com elas a identidade do país de origem. Outras são totalmente internacionais e outras se empenham para apagar sua identidade nacional. A marca pode se alimentar dos valores ligados a sua fonte original. A história da marca é fonte de sua identidade.
- ❑ **Criador da marca** – a identidade da marca é indissociável de seu criador. Entretanto, o mundo muda e é preciso respeitar os valores e encará-los de acordo com a época. Além disso, com o desaparecimento do criador, a marca adquire autonomia e se liberta do patronímico que ela agora domina. A marca é o nome assumido pelo sistema de valores, de inspiração.
- ❑ **Produção publicitária** – a publicidade é que escreve a história da marca. A marca é um ser discursivo, portanto só existe através da comunicação. Gerenciada ou não, planejada ou não, desejada ou suportada, toda marca adquire, por meio do acúmulo de suas comunicações, uma história, uma cultura, uma personalidade, um reflexo.

As marcas fortes desenvolveram uma identidade muito consistente. A identidade delas comunica através de sua imagem características e valores para seu consumidor. As marcas reconhecidas criam sua identidade baseada no seu aspecto físico, adquirem uma personalidade, trabalham seu universo cultural, constroem uma relação com seu consumidor, proporcionando um reflexo com aqueles que mantêm relação com elas e uma mentalização que permite o contato do cliente com a marca.

A marca forte deve ter uma **identidade** de marca clara e valiosa – um conjunto de associações que o estrategista da marca busca criar ou manter. Em contraste com a **imagem** de marca (as associações atuais da marca), a identidade de marca é ‘aspiracional’ (...) a identidade de marca representa aquilo que a organização deseja que a marca signifique (AAKER, 2007, p. 50) (grifo nosso).

A imagem da marca “é um conjunto de atributos e associações que os consumidores reconhecem e conectam com o nome da marca” (PINHO, 1996, p. 50).

As associações evocadas pela imagem de marca podem ser tangíveis (*hard*) ou intangíveis (*soft*). As primeiras dizem respeito aos atributos funcionais, tais como performance do produto, preço, garantia, serviços e tecnologia. As intangíveis ou emocionais são atributos como masculinidade, entusiasmo, confiança, diversão, eficiência. Os atributos *soft* garantem um maior reconhecimento das diferenças entre as marcas mais importantes de uma categoria e, portanto, causam maior impacto no comportamento do consumidor” (PINHO, 1996, p. 50).

A construção da imagem pode ser realizada de diversas maneiras. Segundo Pinho (1996, p. 51), “a imagem pode ser construída por meio de: informações veiculadas pelos meios de comunicação, experiência no uso de produtos, embalagem, identidade da empresa, promoção de vendas, propaganda, publicidade, relações públicas”. A imagem da marca é a percepção que o consumidor detém e associa em relação a esta marca. A imagem representa um significado e uma expressão do que a marca é para o cliente.

Através de estratégias de comunicação, principalmente na área de marketing, a publicidade e a propaganda, são capazes de transmitir ao consumidor a imagem da marca que foi moldada com base em sua identidade. Através do desenvolvimento de uma identidade consistente e por meio de uma imagem bem divulgada, a marca tem grandes chances de se tornar forte.

1.5.4. A Força da Lembrança e Conhecimento da Marca

A marca para a empresa só possui valor quando ela é lembrada e conhecida pelo consumidor. E isso só ocorre quando o consumidor faz associações, cria laços com a marca e esta lhe oferece mais vantagens, assim como diminui seus riscos.

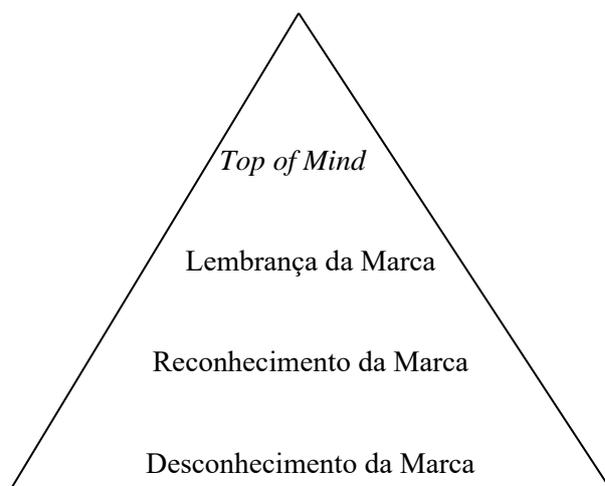
A empresa que possui uma marca capaz de adquirir na mente dos consumidores a lembrança e a identificação deles, ou seja, o *mind share*, detém uma vantagem muito expressiva em relação aos seus produtos e em relação à concorrência.

O conhecimento de marca na mente dos consumidores é fundamental para a criação e a administração do *brand equity*. Conhecimento de marca foi conceitualizado em termos de um nó de marca na memória, com associações de marca ligadas a ele. Portanto, *brand equity* é uma função do nível de lembrança de marca e da força, favorabilidade e exclusividade das associações de marca (KELLER E MACHADO, 2006, p. 69).

Segundo Aaker (1998, p. 64), “o conhecimento da marca é a capacidade que um comprador potencial tem de reconhecer ou se recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de produtos”. Para o autor, para que isso ocorra deve ser criada uma ligação entre a marca e o produto.

A pirâmide do conhecimento definida por Aaker (1998, p. 65) encontra-se dividida em:

Figura 1: Pirâmide do Conhecimento.



Fonte: Aaker (1998, p.65)

- ❑ **Desconhecimento da marca** – consumidor não conhece a marca.
- ❑ **Reconhecimento da marca** – baseia-se num teste de *recall*³⁷ estimulado. Os entrevistados recebem um conjunto de nomes de marcas de uma determinada classe de produtos para identificar aqueles os quais já ouviram falar antes. Embora tenha que existir um elo entre a marca e a classe do produto, o nome não precisa ser forte.
- ❑ **Lembrança da marca** – a lembrança é espontânea, não necessitando de estímulo. A recordação sem ajuda é substancialmente mais difícil que o reconhecimento, e está associada com a posição mais forte da marca.
- ❑ **Top of Mind** – a primeira marca mencionada numa pesquisa de *recall* sem estímulo, alcança a posição de *top of mind*, uma posição especial. Ela está à frente das outras na lembrança da pessoa, embora possa haver uma outra bem próxima.

Assim, mensurar o conhecimento da marca leva em conta o reconhecimento da marca (consumidor reconhece a marca como ligada a determinada classe de produto), a lembrança da marca (o consumidor lembra espontaneamente da marca como pertencente a uma classe de produto) e a *top of mind* (é a primeira marca que o consumidor lembra sobre determinada classe de produto).

“Uma posição ainda mais forte de *recall*, não apresentada na pirâmide, seria aquela de uma marca dominante, a *única lembrada* por um alto percentual de entrevistados” (AAKER, 1998, p. 66).

No que diz respeito à lembrança e ao reconhecimento da marca, utilizaremos também a conceituação de Keller e Machado (2006, p. 42):

Lembrança da marca consiste no desempenho do reconhecimento de marca e da lembrança espontânea de marca. **Reconhecimento** de marca é a capacidade dos consumidores de confirmar exposição prévia à marca quando esta lhes é apresentada (grifo nosso).

³⁷ *Recall* é um termo utilizado em propaganda e marketing para verificar até que ponto uma mensagem publicitária permanece na memória do público. (SANDRONI, 1996, p.441). Ou seja, o teste ou pesquisa de *recall* é utilizado para avaliar os níveis de lembrança e memorização de uma marca.

A lembrança da marca está relacionada ao fato de o consumidor recordar a marca, ter certo grau de proximidade e vínculo com ela, além de ter em sua memória associações com atributos e emoções em relação a ela.

A lembrança de marca é criada por meio do aumento da familiaridade com a marca mediante exposição repetida, embora isso seja mais efetivo para o reconhecimento de marca do que para a lembrança espontânea de marca. Isso significa que, quanto mais um consumidor ‘experimentar’ a marca por vê-la, ouvi-la ou por pensar nela, maior será a probabilidade desta ficar fortemente registrada em sua memória”. (KELLER E MACHADO, 2006, p. 43)

Construir a lembrança e o reconhecimento da marca está ligado ao uso de uma comunicação eficaz junto ao consumidor. A publicidade e todas as suas formas de exposição e contato com o cliente devem ser definidas estrategicamente para atingir a memorização e proporcionar o reconhecimento da marca.

Esta, para ser lembrada e reconhecida, deve ser repetida e estar presente a maior quantidade de vezes possível junto ao cliente. Somente desta forma o consumidor poderá lembrar e reconhecer a marca diante de tantas outras.

Entretanto, a lembrança da marca, para ser efetiva, além de o público estar familiarizado com ela, ele deve sentir um elo, uma associação com a marca para que sua memória possa realmente colocá-la em um local que proporcione a sua lembrança. A criação de fortes associações e de emoções entre a marca e o consumidor é essencial para que a mesma seja lembrada.

Desenvolver a lembrança é mais difícil que desenvolver o reconhecimento. O nome da marca precisa destacar mais, e o elo da marca com a classe de produto precisa ser forte. Enquanto o reconhecimento, mesmo que baseado em apenas poucas exposições, persiste, a lembrança se desgasta com o tempo. A lembrança é difícil, requer ou uma profunda experiência de aprendizado ou muitas repetições. Uma lembrança imediata (*Top of Mind*) é mais difícil ainda (AAKER, 1998, p.79).

Para se conseguir que a marca faça parte da lembrança e do cotidiano do consumidor as empresas estão investindo em gestão de marcas. Para isso, elas estão trabalhando na conscientização da alta administração sobre a importância de se trabalhar e desenvolver uma boa marca, além de treinar seus funcionários e criar uma cultura organizacional que valorize a marca e entenda os conceitos e atributos associados a ela.

Abaixo a relação de algumas marcas que receberam o AR, posicionadas no ranking *Top of Mind Datafolha*³⁸ 2008, de acordo com o segmento de mercado:

³⁸ O Datafolha começou a fazer sua pesquisa de lembrança de marcas em 1991, quando pesquisou os nomes mais conhecidos em 17 categorias de produtos. Hoje são 41 categorias de produtos e serviços pesquisados. Para descobrir quais são as marcas mais lembradas do país, O Datafolha entrevistou 6.016 brasileiros com idade a partir de 16 anos, pertencentes a todas as classes e com diferentes graus de escolaridade em 172 municípios brasileiros. A pergunta inicial dos pesquisadores é: “Qual a primeira marca que lhe vem à cabeça?”. A partir das respostas são conhecidas as marcas mais lembradas pelos brasileiros, independente das categorias. As mais citadas estão na categoria *Top do Top of Mind*. Depois são investigadas as marcas mais lembradas em cada categoria: “Qual a primeira marca que lhe vem à cabeça quando se fala em cerveja?”. As respostas são espontâneas e únicas. Além da primeira marca, o Datafolha investiga as outras marcas mais lembradas em cada categoria: “E quais outras marcas de cerveja você lembra?”. Nesse caso as respostas são espontâneas e múltiplas. Essa pergunta mede o “*awareness*”, o total de lembranças de cada marca.

Tabela 1: *Ranking Top of Mind* Datafolha 2008 por segmento de mercado.

MARCA	COLOCAÇÃO	SEGMENTO
PIRELLI	1	PNEU
KIBON	1	SORVETE
AYMORE	6	BISCOITO
VISA	1	CARTÃO DE CRÉDITO
FIAT	2	CARRO
FIAT	7	CAMINHÃO
TOYOTA	5	CARRO
LACTA	3	CHOCOLATE
ROLEX	8	RELÓGIO
SKOL	1	CERVEJA
VOLKSWAGEN	1	CARRO
VOLKSWAGEN	2	CAMINHÃO
INTEL	6	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS
COCA-COLA	1	REFRIGERANTE
PETROBRAS	1	COMBUSTÍVEL
BRAHMA	2	CERVEJA
MOTOROLA	2	CELULAR
MERCEDES-BENZ	1	CAMINHÃO
MERCEDES-BENZ	7	CARRO
ANTARCTICA	3	CERVEJA
BANCO DO BRASIL	1	BANCO
CORAL	2	TINTA
HELLMAN'S	1	MAIONESE
DIAMANTE NEGRO	7	CHOCOLATE
ITAÚ	3	BANCO
GOODYEAR	2	PNEU

Fonte: Datafolha. Disponível em http://datafolha.folha.uol.com.br/mercado/top_index.php

Marcas de AR posicionadas no ranking *Top of Top Mind* Datafolha 2008, sem distinção de segmento de mercado:

Tabela 2: *Ranking Top of Mind* Datafolha 2008 sem distinção de mercado.

MARCA	COLOCAÇÃO
COCA-COLA	1
NATURA	7
NIKE	8

Fonte: Datafolha. Disponível em http://datafolha.folha.uol.com.br/mercado/top_index.php

1.5.5. Marca – Um Ativo Intangível

O principal objetivo de uma empresa é crescer e aumentar os lucros para seus acionistas. Uma vez que o mercado está altamente competitivo, disputando cada vez mais *market share* e o *mind share*³⁹, além de os produtos estarem mais semelhantes (comoditização) e as tecnologias rapidamente difundidas e copiadas, permanecer e se expandir no mercado é um grande desafio.

A empresa, além de oferecer produtos de qualidade, a preços competitivos, atrair clientes e manter os já conquistados, deve ser sustentável, socialmente responsável, ética, inovadora e

³⁹ Grau de identificação, na mente do consumidor, de determinada marca com sua linha de produtos (FERREIRA, 2004).

altamente tecnológica. Para continuar no mercado, a organização deve atender as demandas atuais e buscar antecipar as que estão a caminho.

Desta forma, para que as empresas consigam atender suas expectativas e a de consumidores e mercados cada vez mais exigentes, a principal fonte de diferenciação e vantagem está relacionada à gestão de bens intangíveis.

Intangível é a “designação dada a valores que não têm uma representação física imediata, como acontece com as mercadorias em geral” (SANDRONI, 1996). Ativos intangíveis são bens que não são físicos e que, por este motivo, podem ser diferentes para cada pessoa e organização.

Abaixo alguns exemplos de bens intangíveis (SANTOS, 2002):

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ▶ marcas | ▶ patentes | ▶ sustentabilidade |
| ▶ gestão | ▶ inovação | ▶ capital intelectual |
| ▶ governança | ▶ conhecimento | ▶ <i>know how</i> ⁴⁰ |
| ▶ software | ▶ base de dados | ▶ pesquisa e desenvolvimento |
| ▶ licenças | ▶ profissionais da empresa | ▶ <i>goodwill</i> |
| ▶ franquias | ▶ segredos comerciais | ▶ direitos autorais |
| ▶ <i>royalties</i> ⁴¹ | ▶ domínio de Internet | ▶ relacionamento com clientes |

O ativo intangível é um diferencial competitivo para a empresa. O que se pode verificar é que esses ativos intangíveis só surgiram recentemente, graças ao desenvolvimento da tecnologia e das comunicações. A era da informação e da tecnologia possibilitou o aparecimento de conceitos como virtual, intangível, de uma relação com o abstrato, com o imaterial e subjetivo que até pouco tempo atrás, era difícil de se imaginar, e que hoje, faz parte da realidade das empresas, sociedades e indivíduos.

Ainda encontra-se certa dificuldade em valorar e até mesmo compreender tais aspectos que não são físicos, materializados. Trabalhar com conceitos e ativos ligados à subjetividade e abstração ainda é um desafio, mas que vem sendo estudado, discutido e analisado.

Isto pode ser verificado, por exemplo, através de pesquisas realizadas por empresas⁴² especializadas em mensurar e quantificar o valor de intangíveis. Desta forma, a intangibilidade e suas consequências e tratamento vêm ganhando destaque e maior compreensão, principalmente na esfera empresarial.

1.5.6. Valoração da Marca

O valor da marca ganhou importância a partir dos anos 1980 quando explodiram as fusões e aquisições de empresas. As empresas estavam sendo vendidas a um valor superior ao seu valor patrimonial, ou seja, ao valor de seus bens tangíveis. Os bens intangíveis começaram a ganhar importância para avaliar o preço da empresa.

⁴⁰ Designa os conhecimentos técnicos, culturais e administrativos (FERREIRA, 2004).

⁴¹ Valor pago ao detentor de uma marca, patente, processo de produção, produto ou obra original pelos direitos de sua exploração comercial (SANDRONI, 1996).

⁴² Ex.: *Interbrand Group*.

“Antes [dos anos 1980], nos casos de fusão e aquisição, era costumeiro (...) pagar pelas empresas adquiridas sete a oito vezes o valor de seus resultados. (...) [Após 1980], múltiplos de 20 a 25 vezes haviam se tornado habituais” (KAPFERER, 2003, p.18-19).

Ao realizar a compra e a venda das empresas, verificou-se que, para mensurar o valor destas, a marca era um importante ativo. A marca e seu *brand equity* passaram a fazer parte do *goodwill* da empresa. “A marca só tem valor na medida em que este símbolo adquire um significado exclusivo, positivo, que se sobressai na mente do maior número de clientes” (KAPFERER, 2003, p. 21).

O valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa é uma importante fonte de averiguação da força de uma marca. Muitas são as formas de cálculo do valor⁴³ da marca: custo histórico, custo de reposição, participação no mercado, projeção de rentabilidade, *premium price*, cotação Bursátil, pagamento de *royalties*, ingresso potencial, método *interbrand* e método *equitrend* (BLATMAN, 2008)⁴⁴.

Segundo Blatman⁴⁵ (2008), os métodos para avaliar uma marca têm evoluído nos últimos anos e se dividem em: métodos tradicionais, baseados na contabilidade e métodos modernos, baseados no valor. O valor da marca é medido por seu *brand equity*, ou seja, a verificação de seu valor patrimonial e de seu valor na mente dos consumidores. Marcas famosas desenvolvem um forte *brand equity* e adquirem um valor muito grande para seus clientes e para a empresa.

El Brand Equity refleja el valor económico consituído por el capital simbólico de una compañía. El brand equity no está en la empresa sino "fuera" de ella, en el espacio de la mente de cada consumidor. Es decir, el "verdadero" valor de las marcas sólo existe en las mentes de los consumidores. Si no existiera Coca-Cola quizás nadie pagaría demasiado por un agua burbujeante de color marrón. El brand equity es la corporización de uno de los mayores negocios del mundo: comprar una marca por lo que vale para un "contador", y venderla por lo que vale para un "hombre de marketing" (BLATMAN, 2008)⁴⁶.

Para Tomiya (2006), o *brand equity* da marca a distingue de seus concorrentes e possibilita que a mesma possua alavancas de valor. “A diferenciação e lealdade [à marca] geram três alavancas de valor: 1) *Premium price* aceitável; 2) demandas mais estáveis e 3) custos competitivos” (TOMIYA, 2006, p. 68).

As alavancas de valor demonstram como uma marca forte é capaz de possuir atributos que lhe permitem obter vantagens frente a seus concorrentes. Ao ser forte e ter um vínculo poderoso com o consumidor, o produto, mesmo sendo uma *commodity*, pode ter um preço maior em relação aos seus concorrentes, ou seja, um *premium price*. O consumidor paga mais por tal produto por encontrar um laço emocional com a marca, e não com o bem.

⁴³ Embora as várias formas de cálculo sejam citadas no trabalho, este tema não será aprofundado neste estudo.

⁴⁴ BLATMAN, Dario. 10 métodos de valuación de empresas. 2008. Disponível em : <http://pasionporemprender.blogspot.com/2008/11/10-metodos-de-valuacion-de-empresas.html>.

⁴⁵ BLATMAN, Dario. El concepto de *Brand equity*: ¿Cuánto vale mi empresa?. 2008. Disponível em: <http://pasionporemprender.blogspot.com/2008/11/el-concepto-de-brand-equity-cuanto-vale.html>.

⁴⁶ BLATMAN, Dario. El concepto de *Brand equity*: ¿Cuánto vale mi empresa?. 2008. Disponível em: <http://pasionporemprender.blogspot.com/2008/11/el-concepto-de-brand-equity-cuanto-vale.html>

No que diz respeito às demandas mais estáveis, “a marca forte é um verdadeiro escudo contra crises, que garantem um nível de estabilidade de demanda bastante superior em relação a empresas que não possuem marcas fortes” (TOMIYA, 2006, p. 73).

Em relação aos custos mais competitivos, “as marcas fortes conseguem menores custos como uma vantagem competitiva, decorrente da diferenciação e lealdade de seus públicos estratégicos” (TOMIYA, 2006, p. 74). O autor cita três evidências para a ocorrência deste fenômeno de custos competitivos.

A primeira é “a redução de custos de lançamento de novos produtos. (...) marcas fortes, quando estendem para novas categorias de produtos, conseguem uma otimização nos investimentos de comunicação” (TOMIYA, 2006, p. 73).

A segunda está ligada ao fator humano:

Marcas fortes, com colaboradores identificados com a essência da marca e com sua ideologia, com certeza possuem uma rotatividade mais baixa e maior lealdade. Quando consegue reter seus melhores talentos, a empresa aperfeiçoa o investimento em treinamento, diminui os seus custos de pessoal, podendo melhorar assim, sua competitividade no mercado (TOMIYA, 2006, p. 75).

A terceira evidência está associada ao mercado de capitais:

(...) marcas fortes geram valores aos acionistas, porque segundo percepção do mercado de capitais, empresas detentoras de marcas fortes possuem uma maior rentabilidade (...) e menores riscos operacionais (...) (Estudo publicado pelo *Journal of Academy of marketing apud* TOMIYA, 2006, p. 73).

Voltando a abordar as metodologias de avaliação⁴⁷ do valor de uma marca, Tomiya (2006, p.82), elenca vários tipos de métodos de mensuração, considerando-os não excludentes, mas complementares.

São eles: Metodologia baseada no Custo, no Negócio e no Mercado. A primeira utiliza o método do Custo Incorrido, a segunda o método do Uso Econômico e a última, os métodos de *Premium Price*, *Royalties* ou Múltiplos de Mercado.

Neste estudo iremos citar a metodologia de avaliação de marcas pelo uso econômico citado por Tomiya (2006, p. 97). Esse método divide a avaliação em cinco etapas: 1) Unidades de avaliação; 2) Análise financeira; 3) Análise de mercado; 4) Análise da marca; 5) Avaliação da marca.

A primeira diz respeito a “conhecer profundamente os mercados onde cada marca atua. (...) compreende o nível de lealdade dos consumidores, as tendências de longo prazo, e o cenário competitivo, entre outros indicadores a cada segmento/produto relevante” (TOMIYA, 2006, p. 99).

A segunda é a “determinação dos *Economic Earnings* por segmento/produto (lucros intangíveis)” (TOMIYA, 2006, p.98). Na terceira etapa ocorre a “avaliação do papel da marca

⁴⁷ Mais uma vez lembramos que, embora as várias formas de cálculo sejam citadas no trabalho, este tema não será aprofundado neste estudo.

na geração de demanda para determinar os *BrandEarnings* (lucros da marca)” (TOMIYA, 2006, p. 98). Ou seja, separa-se do *Economic Earnings* (etapa dois) o que é pertencente somente à marca, excluindo os outros ativos intangíveis como capital humano, por exemplo (p. 101).

A quarta fase é o “*benchmark* de comparação da performance da marca para estabelecer uma taxa de desconto” (TOMIYA, 2006, p. 98). Aqui, gostaríamos de chamar a atenção para o que o autor considera como ‘força da marca’ e como ele a quantifica utilizando algumas bases que, também para o autor, são características de marcas fortes.

As marcas fortes apresentam atributos que medem a sua força (TOMIYA, 2006, p. 104-105): são líderes (em percepção, inovação e diferenciais únicos); distribuição geográfica (são globais); estabilidade (possuem públicos estratégicos leais, reconhecimento/notoriedade); suporte (possuem consistência nos pontos de contato-organização alinhada com a estratégia de marca); tendência (possuem tendência de ganho de *market share*); mercado (atuam em mercados estáveis); proteção legal (estão amparadas por lei).

Estes sete aspectos recebem uma pontuação que pode alcançar níveis máximos de, por exemplo, liderança (máximo 25 pontos), distribuição geográfica (máximo 25 pontos), estabilidade (máximo 15 pontos), suporte (máximo 10 pontos), tendência (máximo 10 pontos), mercado (máximo 10 pontos), proteção legal (máximo 5 pontos), totalizando 100 pontos máximos (TOMIYA, 2006, p. 105).

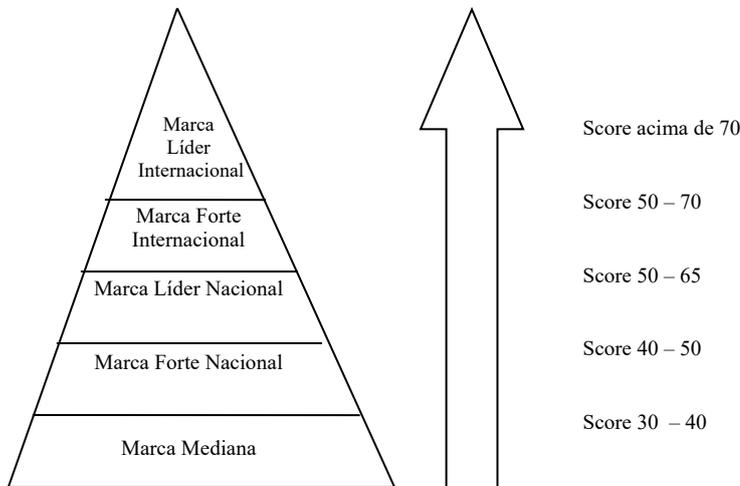
Tabela 3: Sete aspectos para averiguação da força da marca.

Liderança	Diferenciais únicos percebidos pelos consumidores (aspecto qualitativo) e <i>market share</i> (aspecto quantitativo).
Distribuição Geográfica	Cobertura Geográfica
Estabilidade	Reconhecimento (<i>awareness</i>) e lealdade da marca.
Suporte	Comunicação e investimento nela.
Tendência em relação aos concorrentes	Tendência de crescimento do <i>market share</i> em relação à concorrência.
Estabilidade de Mercado	Taxa de crescimento do mercado, riscos e barreiras de entrada (canais, tecnologia ...)
Proteção Legal	É ou não protegida legalmente.

Fonte: Tomiya, 2006.

Essa análise é feita em relação à concorrência, mas observando as variações relativas ao segmento, produto da marca. Assim, a soma dos sete fatores define a força da marca, onde verifica-se que (TOMIYA, 2006, p. 110) :

Figura 2: Força de Marca.



Fonte: Tomiya (2006, p. 110).

Concluindo, é importante analisar por que a avaliação de marcas é útil. De acordo com Tomiya (2006, p. 113), a avaliação de marcas pode ser utilizada para auxiliar:

- 1) **Transações Financeiras** – fusões e aquisições; inclusões em balanços patrimoniais; securitização de marcas; licenciamento de marcas; *joint ventures*.
- 2) **Suporte a Decisões** – guia para estratégia de marca; alocação de *budget* de comunicação; arquitetura de marcas; extensão de marcas.
- 3) **Sistema de Métricas** – monitoramento do valor da marca; *benchmarking* competitivo; efetividade do marketing; desenvolvimento dos *scorecards* da marca.

O valor da marca proporciona ganhos para a empresa e ajuda seus gestores a administrar e justificar o empenho e dispêndios no desenvolvimento de uma marca. O valor de uma marca possibilita à empresa, ao mercado e aos acionistas saber quanto vale a marca, seja para uma possível venda, fusão ou aquisição, seja para conseguir investimentos e justificar as aplicações na marca, seja para garantir vendas e consumidores.

1.5.7. Brand Equity

O termo *brand equity* (valor da marca ou patrimônio da marca) surgiu na década de 1980 com as crescentes ondas de fusão e aquisição de empresas (PINHO, 1996, p. 44). Para este autor, basicamente o *brand equity* possui duas dimensões: como valor patrimonial de uma marca e como valor agregado a uma marca.

“O valor patrimonial da marca presente no conceito de *brand equity* revela a diferença entre o valor líquido do patrimônio da empresa e o valor pelo qual ela poderá ser vendida” (PINHO, 1996, p. 46).

Já para o mesmo autor, o valor agregado a uma marca é “a dimensão que agrega valor às marcas, obtido pela força e natureza dos sentimentos e significados que o consumidor estabelece na sua relação com elas” (1996, p. 47).

Brand equity pode ser conceituado como:

É um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome ou símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela (AAKER, 1998, p.16).

Está relacionado ao fato de se obterem com uma marca resultados diferentes daqueles que se obteriam se o mesmo produto ou serviço não fosse identificado por aquela marca. É a força que uma marca tem, em termos de diferenciais que ela agrega, no processo de escolha de um produto por parte do cliente (KELLER E MACHADO, 2006, p. 30-31).

É o valor agregado atribuído a produtos e serviços. Esse valor pode se refletir no modo como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca, bem como nos preços, na participação de mercado e na lucratividade que a marca proporciona à empresa. O *brand equity* é um importante ativo intangível que representa valor psicológico e financeiro para a empresa (KOTLER E KELLER, 2006, p. 270).

Para Kapferer (2003, p.29), muitos são os estudos atuais para definir o valor da marca (*brand equity*) realizado por vários institutos. Os estudos propõem os *tops* das marcas estabelecidas a partir somente do capital da marca, a saber, notoriedade, preferência, imagem de qualidade, prestígio, intenção de compra ou estima.

Kapferer (2003, p. 29) cita uma pesquisa acadêmica que inventariou vinte e seis modalidades diferentes de medição do valor da marca. Esta análise permitiu identificar as formas mais correntes de medição do valor da marca: uma medida monetária, de curto prazo, não incluindo nem a concorrência, nem o risco, nem o *mix* de marketing, nem as interações e sinergias, ou o potencial de futuras extensões (igual a uma pesquisa junto a consumidores). Além disso, uma medida monetária de curto prazo, incluindo a concorrência, mas sem levar em consideração nem o *mix* de marketing, nem a incerteza ou o risco, nem as interações, sinergias e o potencial de futuras extensões.

Assim, o autor para discorrer sobre o assunto distingue **ativo** da marca de **valor** da marca. Para ele, os ativos da marca (notoriedade; nível percebido de qualidade em relação aos concorrentes; nível de confiança, pertinência, empatia e estima; riqueza e atratividade; o imaginário da marca, dos valores não materiais ligados ao consumo da marca) são medidos junto aos consumidores finais e à distribuição (KAPFERER, 2003, p. 29-30).

O valor da marca ou capital da marca (*brand equity*) preza por questionar o que valem esses ativos em termos monetários, ou seja, que lucratividade marginal a empresa pode retirar deles comparada a uma política desprovida de marca. O autor esclarece que a passagem da medição não monetária dos ativos da marca (*brand assets*) à medição monetária do capital da marca (*brand equity*) incorpora, durante o processo, outros ativos não materiais como patentes, *know how* (KAPFERER, 2003, p. 30).

“O valor financeiro da marca engloba todos os outros valores não materiais, sendo a marca receptáculo final dessas outras contribuições”⁴⁸ (KAPFERER, 2003, p. 30).

Tabela 4: Dos ativos da marca ao capital da marca.

Notoriedade
+ qualidade percebida
+ evocação, estima
= ativos da marca (<i>brand assets</i> – valor agregado da marca para os consumidores)
+ outros ativos não materiais
– custo da marca
– custo do capital investido
= valor financeiro da marca para a empresa (<i>brand equity</i>)

Fonte: Kapferer (2003, quadro 1.3, p.30).

De acordo com o conceito de *brand equity* proposto por Aaker (1998) e citado anteriormente, o autor acredita que, “para que certos ativos e passivos determinem o *brand equity*, eles devem estar ligados ao nome e/ou símbolo da marca” (AAKER, 1998, p.16).

Estes ativos e passivos são agrupados em cinco categorias (AAKER, 1998, p. 16):

1. Lealdade à marca – é dispendioso conquistar novos consumidores e é relativamente mais barato manter os existentes. A lealdade dos consumidores reduz a vulnerabilidade da ação competitiva (AAKER, 1998, p. 19).
2. Conhecimento do nome – as pessoas tendem a comprar uma marca conhecida, pois se sentem confortáveis com o que lhes é familiar ou porque a marca familiar é provavelmente confiável. Uma marca reconhecida é frequentemente selecionada diante de outra desconhecida (AAKER, 1998, p. 20).
3. Qualidade percebida – uma marca terá associada a ela uma percepção de qualidade geral, não necessariamente baseada no conhecimento de especificações. A qualidade percebida influencia diretamente as decisões de compra e a lealdade à marca, especialmente quando um comprador não está motivado ou capacitado a fazer uma análise detalhada. Pode também sustentar um preço *premium*, que, por sua vez, pode criar margem bruta, com possibilidade de ser reinvestida no *brand equity*. A percepção de qualidade pode ser também a base para a expansão da marca (AAKER, 1998, p. 20).
4. Associações à marca em acréscimo à qualidade percebida – o valor subjacente do nome de uma marca frequentemente se baseia em associações específicas ligadas a ela. Uma associação de marca é algo ligado a uma imagem na memória (AAKER, 1998, p. 20).
5. Outros ativos do proprietário da marca – patentes, marcas registradas e o relacionamento com os canais de distribuição são ativos valiosos se inibirem ou impedirem a ação dos concorrentes de erodir a base e a lealdade dos consumidores (AAKER, 1998, p. 22).

⁴⁸ Para Kapferer (2003, p.30-31) através desta visão foi possível “compreender o desarranjo de várias empresas que tinham demonstrado ativos de marca para justificar preços de aquisição elevados. (...) Os ativos de marca resistiram, mas não tinham mais valor para os consumidores”.

O *brand equity* cria valor tanto para o consumidor quanto para a empresa. Para Aaker (1998, p.16-17), o *brand equity* “ajuda os consumidores a interpretar, processar e acumular grande quantidade de informações sobre os produtos e marcas. (...) Afeta também a confiança do consumidor na decisão de compra”.

De acordo com o autor, “a qualidade percebida e as associações da marca podem aumentar a satisfação do consumidor com a experiência da utilização” (AAKER, 1998, p.17). Com relação à empresa, o *brand equity* acrescenta valor, “pela geração marginal de fluxo de caixa sob pelo menos seis formas” (AAKER, 1998, 17-19):

1. Destaque a programas a atrair novos consumidores ou reconquistar antigos;
2. A qualidade percebida, as associações à marca, o conhecimento do nome e os outros ativos do dono da marca podem ressaltar a lealdade à marca. Eles podem dar segurança reduzindo o incentivo à experimentação de outras marcas;
3. O *brand equity* proporciona maiores margens por permitir tanto um *premium price* como a menor utilização de promoções;
4. O *brand equity* pode proporcionar uma plataforma para o crescimento via extensão da marca;
5. O *brand equity* pode dar novo impulso ao canal de distribuição. Uma marca forte terá vantagem de ganhar destaque tanto na gôndola quanto na cooperação e na implementação de programas de marketing;
6. Os ativos do *brand equity* proporcionam uma vantagem competitiva que frequentemente representa uma barreira real à entrada de concorrentes.

O *brand equity* equivale a qualidades, valores e emoções transmitidos pela marca ao seu público. A marca não assinala apenas o produto, ela transmite sentimentos, proporciona o sentir que passa a ser interpretado e desejado por aquele que consome um bem.

A construção do *brand equity* realiza-se, então, pela criação de um conjunto organizado de atributos, valores, sentimentos e percepções que são conectados à marca, revestindo-a de um sentido de valor que ultrapassa o custo percebido dos benefícios funcionais do produto (PINHO, 1996, p. 47).

Keller e Machado (2006) trabalham com o conceito de *brand equity* baseado no cliente (*Customer Based Brand Equity – CBBE*).

O CBBE aborda o *brand equity* na perspectiva do consumidor, [ou seja], (...) a força da marca está no que os clientes aprenderam, sentiram, viram e ouviram sobre ela como resultado de suas experiências ao longo do tempo (...), [a força da marca] está baseada no que fica na mente dos consumidores. (...) É o efeito diferencial que o conhecimento de marca tem sobre a atitude do consumidor em relação àquela marca (KELLER E MACHADO, 2006, p. 36).

Corroborando para a definição acima, Kotler e Keller (2006, p. 271) demonstram três fatores para a definição do *brand equity* baseado no cliente:

No primeiro, “o *brand equity* surge de diferenças na resposta do consumidor. Se não há diferenças, o nome da marca do produto (...) é uma *commodity* ou uma versão genérica do produto” (KOTLER E KELLER, 2006, p. 271).

O segundo diz respeito a que “essas diferenças de resposta são resultado do conhecimento que o consumidor tem da marca” (KOTLER E KELLER, 2006, p. 271). Para

os autores, esse conhecimento está relacionado aos “pensamentos, sensações, imagens, experiências, crenças etc. ligados à marca” (p. 271). Ainda na visão do autor, as marcas devem criar laços fortes e únicos com os clientes.

O terceiro aborda “a resposta diferenciada dos consumidores que forma o *brand equity*, se reflete em percepções, preferências e comportamentos relacionados a todos os aspectos do marketing de uma marca” (KOTLER E KELLER, 2006, p. 271).

Assim, o marketing deve criar estratégias para tornar sua marca conhecida e não apenas mais uma, com associações fortes percebidas pelo consumidor e com valores e sentimentos únicos. Assim, a marca passa de marca de produto para algo de valor para o cliente.

1.5.8. Branding

A administração de marcas é um grande desafio para as atuais empresas. A complexidade que envolve o tema fez com que as organizações tivessem que focar seus esforços em desenvolver o marketing e *branding* para trabalhar de forma eficaz as marcas.

Branding significa dotar produtos e serviços de *brand equity* (KELLER E MACHADO, 2006, p.30).

Branding é o conjunto de ações ligadas à administração das marcas. São ações que, tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas além da sua natureza econômica, passando a fazer parte da cultura, e influenciar a vida das pessoas. Ações com a capacidade de simplificar e enriquecer nossas vidas num mundo cada vez mais confuso e complexo (MARTINS, 2006, p.8).

Branding significa fazer a marca ter valor, fazê-la acontecer (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p.11).

Branding, neste trabalho⁴⁹, está relacionado a administrar marcas, fazer com que elas adquiram valor tanto para a empresa quanto para os consumidores, ou seja, o que as empresas fazem ou deveriam fazer para gerir sua marca e torná-la forte e capaz de gerar ganhos para os que estão envolvidos com ela.

Nascimento e Lauterborn (2007) definem um conceito sistêmico sobre *vending*, marketing e *branding* abordando a construção de marcas fortes. No centro do sistema encontra-se o *vending*, englobado pelo marketing e estes dois abrangidos pelo *branding*.

A finalidade do *branding* e do marketing é desenvolver o *vending*⁵⁰, ou seja, as vendas e o valor. “(...) antes, a venda era centrada no produto (...) o surgimento da concorrência alterou isso e levou o poder para o lado do comprador. Agora a venda precisa ser centrada no cliente, nas necessidades dele” (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 111).

Vender é o principal objetivo de qualquer empresa e para atingir este objetivo é necessário atender de forma diferenciada e eficaz os desejos e necessidades do cliente. É ele

⁴⁹ Embora vários autores trabalhem o conceito de *branding*, iremos, neste estudo, atuar com o entendimento de Nascimento e Lauterborn (2007).

⁵⁰ O *vending* é formado por 2 Vs – vendas e valor (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007).

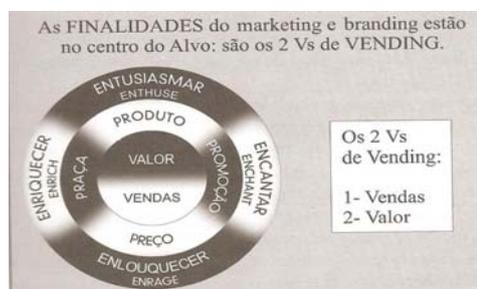
quem define a venda. É o valor que o cliente delega ao produto e a sua marca que faz com que ele decida entre comprar um bem de uma empresa ou de seu concorrente.

A venda, numa visão mais próxima daquilo que foi dito por Drucker e por Levitt, é o que define o negócio. Enquanto as míopes acreditam que vendem um produto ou um serviço, os verdadeiros vendedores proporcionam soluções. (...)

Revlon dizia que suas fábricas faziam produtos, mas o que ele vendia mesmo era o sonho de tornar uma mulher mais bela (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 111-112).

Desta forma, os autores, por entenderem que a venda (um efeito de curto prazo) é um dos fatores mais importantes do marketing, a colocaram no desenho ilustrado⁵¹, na parte central do círculo de um alvo, a qual chamaram de círculo das finalidades ou os resultados de marketing e *branding* (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 112).

Figura 3: As finalidades do marketing e *branding*.



Fonte: Nascimento e Lauterborn (2007, p. 113).

Junto com vendas, dentro deste círculo central, os autores situaram o ‘valor’ como outro importantíssimo fator de marketing.

Além de vendas, (...) no círculo das finalidades do marketing e do *branding*, colocamos também o valor, com vários significados: (...) o valor maior do produto ou serviço para o cliente; (...) a própria criação de valor para a empresa que vende (...). E valor é também o resultado que o marketing busca a médio e longo prazos, com todo o empenho de construção da marca que deverá criar atratividade para mais vendas e mais valor para outros usos da mesma marca (extensão de linha) (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 113-114).

De acordo com Nascimento e Lauterborn (2007, p. 114), “o valor maior é aquele que vai sendo acumulado gradativamente nas relações entre o consumidor e a marca”. Ou seja, o objetivo principal do marketing e do *branding* é criar este valor que se refere a construir uma forte relação.

O marketing⁵² visa avaliar, entender e conhecer o mercado a fim de disponibilizar produtos e serviços de forma eficiente, eficaz e diferenciada para os consumidores, trabalhando estratégias empresariais e buscando sobressair em relação aos concorrentes. Nascimento e Lauterborn (2007, p.115) enunciam que “para realizar as tarefas de marketing

⁵¹ Figura 3.

⁵² Marketing - 1. Conjunto de estratégias e ações que provem o desenvolvimento, o lançamento e a sustentação de um produto ou serviço no mercado consumidor. 2.P. ext. Conjunto de estratégias e ações que visam a aumentar a aceitação e fortalecer a imagem de pessoa, ideia, empresa, produto, serviço etc., pelo público em geral, ou por determinado segmento desse público (FERREIRA, 2004).

(...) deve-se mexer adequadamente nos 4Ps [marketing *mix*] tanto para obter mais eficácia quanto para se distinguir dos concorrentes”.

Os 4Ps⁵³ de marketing são produto, preço, praça e promoção. No centro do estudo sistêmico proposto por Nascimento e Lauterborn (2007), os 4Ps circulam o *vending* (2Vs – vendas e valor) e são abrangidos por *branding*. “As responsabilidades do *branding* e marketing da alta gerência incluem criar visão, significado, valor e programas para os 4Ps” (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 121) .

Figura 4: As tarefas de marketing: os 4 Os.



Fonte: Nascimento e Lauterborn (2007, p. 118).

Os 4Ps para Nascimento e Lauterborn (2007, p. 116-119) são definidos e gerenciados da seguinte forma:

Produto – “a empresa pode mexer no produto ou serviço. (...) Pode alterá-los para ficarem superiores, mais complexos, mais amplos ou mais simples. Pode mexer na composição das matérias-primas, na qualidade, no aspecto visual. (...) Produto é aquilo que se vende (...). Toda empresa ou marca deve encontrar o seu mix ou portfólio de produto que seja competitivo”.

Preço – “a empresa pode mexer no preço. Pode colocá-lo mais alto [premium price], equivalente [medium price] ou mais baixo [low price] em relação ao mercado e concorrentes”, dependendo da estratégia da organização.

Praça (distribuição) – “a empresa pode decidir sobre os canais de distribuição (...) e tornar o produto acessível através de um ou mais canais, sem perder espaço para a concorrência”.

Promoção – “a empresa pode decidir se, e como, faz publicidade do produto; se e como trabalha em promoções de vendas; se o divulga de algum modo institucional, em termos de relações públicas, ou de forma cooperada com os canais. (...) não existe marca forte sem publicidade consistente. Em termos publicitários as empresas precisam considerar dois elementos: força (capacidade de investimento publicitário) e inteligência (capacidade estratégica e mensagem). (...) O objetivo da publicidade é criar desejabilidade no consumidor e no canal”.

Nascimento e Lauterborn (2007, p. 121), consideram que o “*branding* envolve os processos de gestão de marcas”. Eles definiram os 4Es de *branding*. Esses 4Es “exigem decisões e diretoria e programas contínuos que vão solidificar a construção dos ativos da empresa” (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 122).

⁵³ Neste trabalho, o estudo dos 4Ps não será aprofundado.

São eles, segundo entendimento dos autores:

1E – Entusiasmar funcionários

A empresa deve tratar o *in marketing* (marketing interno, ou seja, se a empresa investe em treinamento e incentivo de sua equipe, se possui algum meio de comunicação interno, se a empresa está atenta à satisfação dos funcionários, se existe uma política de bom atendimento ao cliente dentro da empresa). Deve-se observar também se a empresa realiza o *in branding* (*branding* interno, ou seja, se todos dentro da organização têm orgulho e entusiasmo pelas marcas desde a marca institucional ou marca principal, até todas as outras marcas) (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 123).

2E – Encantar clientes finais e intermediários

Os produtos devem ser valiosos para os clientes, a empresa deve proporcionar um vínculo entre o produto e a marca com o cliente, utilizando estratégias para isso (seja de preço, qualidade, atendimento, associação emocional). O consumidor é que mantém a venda, a fidelidade à marca, é ele quem consome o produto e se estiver satisfeito permanecerá adquirindo a marca (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 126).

3E – Enlouquecer os concorrentes

Devem-se monitorar os concorrentes diretos e indiretos. Eles podem superar a empresa, produto ou serviço, atrair os atuais clientes, podem deixar os produtos obsoletos. Deve-se bloquear a entrada de concorrentes, fazer pesquisas⁵⁴ constantes, mudar produtos e serviços para melhor (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 132).

4E – Enriquecer a todos

Diz respeito a “criar enriquecimento para a própria empresa e seus *stakeholders* e também para a sociedade, incluindo consumidores, clientes diretos e indiretos, comunidade financeira e governos”. (...) As empresas são cobradas por suas responsabilidades e devem criar riqueza e não somente extrair riqueza da sociedade e da natureza. Os consumidores estão mais conscientes e exigem esta postura das empresas. As empresas devem agir “com seriedade e solidariedade, [não permitindo que suas marcas estejam] associadas a ações ilegais, imorais ou socialmente questionáveis”. As marcas que permitirem isso podem sofrer uma perda relevante em relação ao valor de suas marcas (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 135-136).

O conceito sistêmico de *branding*, marketing e *vending* definidos por Nascimento e Lauterborn (2007, p. 144) consideram os 2Vs (valor e vendas) como finalidades do marketing e *branding*, assim como os 4Ps (produto, preço, praça e promoção) como tarefas de marketing

⁵⁴ Um tipo de pesquisa é a chamada medição de *likeability*. Ela mede se a marca é mais ou menos desejada que as marcas concorrentes. Com este estudo é possível adotar estratégias mais refinadas sabendo se a marca deve atacar ou se defender de uma marca concorrente. Ou se deve adquirir uma marca mais forte ou alguns pequenos concorrentes para fazer frente aos maiores (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007). Pesquisa de *recall* e *awareness* “medem o grau de lembrança das marcas para os consumidores. (...) Seus resultados são úteis para gerar notícias e publicidade, mas são insuficientes para que a empresa possa monitorar sua marca em relação às marcas que competem com ela” (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 134).

e os 4Es (entusiasmar, encantar, enlouquecer e enriquecer) como responsabilidades do marketing e do *branding*.

Figura 5: As responsabilidades do marketing e do *branding*: os 4 Es.



Fonte: Nascimento e Lauterborn (2007, p. 121).

Trabalhando o *vending*, o marketing e o *branding* a empresa é capaz de atender aos objetivos organizacionais, criando um ambiente de trabalho favorável a funcionários e voltado para o cliente. Uma empresa que conhece, valoriza e administra suas marcas.

As estratégias utilizadas pela empresa devem estar focadas na otimização e entendimento dos conceitos de *vending*, marketing e *branding*. Desta forma, as vendas, o mercado, os consumidores, os produtos e as marcas serão geridas pela alta administração e os melhores resultados poderão ser conquistados.

Finalizando, muitos são os obstáculos a serem vencidos para se administrar uma marca. Segundo Keller e Machado (2006, p.27), as principais dificuldades para se construir uma marca são:

- Clientes bem informados
- Linhas de marca mais complexas
- Amadurecimento de mercados
- Concorrência crescente e mais sofisticada
- Dificuldade de diferenciação
- Redução da fidelidade à marca em muitas categorias
- Crescimento de marcas próprias
- Aumento do poder do varejo
- Fragmentação da cobertura da mídia
- Perda de eficácia da mídia tradicional
- Surgimento de novas opções de comunicação
- Aumento dos gastos promocionais
- Redução de gastos com propaganda
- Aumento do custo de lançamento e de apoio a um produto
- Orientação para curto prazo
- Crescimento da rotatividade de funcionários na empresa

A verdade é que, embora as marcas possam continuar sendo para os consumidores como sempre foram, a administração de marcas pode estar mais difícil do que nunca. Apesar de ter havido um crescente reconhecimento do valor da marca, vários fatos ocorridos nos últimos anos complicaram significativamente as práticas de marketing

e representam desafios para os gestores de marca (KELLER E MACHADO, 2006, p. 27).

Um dos objetivos do *branding* é conhecer e identificar estes obstáculos e encontrar meios de vencê-los e assim, tornar a marca da empresa forte.

1.5.9. Qualidade Percebida

Segundo o dicionário Aurélio⁵⁵, qualidade é a propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas capaz de distingui-las das outras e de lhes determinar a natureza. Ou seja, a qualidade permite distinguir e realizar escolhas dentre diversas opções. Outra definição, também do Aurélio⁵⁶, é a de que, numa escala de valores, a qualidade permite avaliar e, conseqüentemente, aprovar, aceitar ou recusar, qualquer coisa. Neste caso, a qualidade é uma forma de mensuração.

Qualidade percebida tem sido definida como a percepção dos clientes da qualidade geral ou da superioridade de um produto ou serviço em relação às alternativas e a seu propósito pretendido. (...) é uma avaliação geral baseada nas percepções do cliente do que constitui um produto de qualidade e de quão bem a marca se classifica nessas dimensões.

Grande parte da atenção da pesquisa de mercado tem sido devotada a entender como os consumidores formam suas opiniões sobre a qualidade percebida (KELLER E MACHADO, 2006 p. 131).

A qualidade pode ser percebida de acordo com os aspectos objetivos (físicos) do produto ou de aspectos subjetivos (atributos) associados a ele.

Um produto ou serviço pode ter o seu conceito de qualidade determinado pelo desempenho superior a seus similares, por suas características intrínsecas (componentes, quantidade e qualidade da matéria-prima envolvida na manufatura, serviços adicionados) ou pela conformidade às especificações na sua fabricação. Entretanto, embora possa estar relacionada a essas ou outras características objetivas, o conceito de qualidade percebida é uma construção global que expressa um sentimento mais geral a respeito de uma marca. (...)

Assim, a qualidade percebida é uma noção que dificilmente pode ser determinada objetivamente, porque nela está incluída a avaliação dos consumidores do que é importante e relevante (PINHO, 1996, p. 86).

A qualidade percebida dos produtos ou serviços está associada a determinadas características que são observadas pelos consumidores e comparadas em relação aos da concorrência. Segundo Pinho (1996, p. 87)⁵⁷, existem sete dimensões que definem a percepção de qualidade das marcas em relação aos produtos e cinco dimensões relativas aos serviços.

“Das dimensões baseadas nas características e atributos do produto (...) podem ser retirados fatos e argumentos compreensíveis e persuasivos para construir com eficácia a reputação de qualidade superior da marca” (PINHO, 1996, p. 87-91). São elas:

⁵⁵ *Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa*. 3ª edição. Editora Positivo, 2004.

⁵⁶ *Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa*. 3ª edição. Editora Positivo, 2004

⁵⁷ Segundo o autor estas dimensões foram reconhecidas por Garvin (apud AAKER, 1991, p. 91). Aaker, David A. *Managing Brand equity; capitalizing on the value of a brand name*. Nova York, Free Press, 1991, p.91.

1) Performance – “características do desempenho de um produto, ou seja, em que medida ele proporciona os melhores resultados no seu uso. (...) [estes atributos] variam consideravelmente, em função das diferentes atitudes que o comprador tenha perante o produto”.

2) Características secundárias – “envolve todos os elementos considerados acessórios ou de segundo plano em um produto (...).

(...) quando os produtos parecem similares ao consumidor, tais características podem constituir elementos que demonstram a preocupação do fabricante com as necessidades dos usuários (...).”.

3) Conformidade com as especificações – “busca da ausência de defeitos do produto por meio do controle da qualidade no processo produtivo”.

Aqui cabe uma observação, levando em conta que as empresas procuram divulgar seus programas de controle de qualidade, assim como os prêmios e certificados recebidos pela concretização e demonstração da preocupação da organização com a qualidade de seus produtos.

A divulgação dos programas e sistemas de controle de qualidade utilizados pela empresa contribuem efetivamente para a formação de uma reputação de qualidade para a marca. (...) A conquista de prêmios ou certificados de qualidade atribuídos por entidades nacionais e internacionais representa outra oportunidade para o uso da publicidade (PINHO, 1996, p. 88-89).

4) Confiabilidade – “é a consistência de performance proporcionada pelo produto durante o seu período de uso”.

5) Durabilidade – “é dada pelo tempo de duração do produto. Quanto maior a vida útil de um produto, maiores serão as chances de a marca ser percebida pelo consumidor como possuidora da qualidade total”.

6) Serviços adicionais – “engloba a capacidade do fabricante em oferecer serviços correlatos ou de apoio ao produto”.

7) Aparência – “relacionada ao fato de o produto parecer ou ser tomado como dotado de uma qualidade intrínseca”.

Esta característica está associada a dois pontos importantes e muito relevantes para o consumidor atualmente: o *design* e a embalagem do produto. “Esta percepção vai ser influenciada especialmente (...): [pelo] *design* do produto, que realiza uma síntese da forma com a funcionalidade, e a embalagem, que identifica o produto e deve transmitir as suas qualidades” (PINHO, 1996, p. 91). Tanto o *design* quanto a embalagem são importantes ferramentas de marketing.

Com a concorrência cada vez maior e os produtos com as funcionalidades cada vez mais semelhantes, o *design* exerce um importante papel de diferenciador em relação aos demais produtos no mercado. “O *design* é o fator que oferecerá uma constante vantagem competitiva. Trata-se do conjunto de características que afetam a aparência e o funcionamento do produto no que diz respeito às exigências do cliente” (KOTLER E KELLER, 2006, p. 371).

Interessante é a abordagem citada no texto “*Design*: uma poderosa ferramenta de marketing” (*apud* KOTLER E KELLER, 2006, p. 373) ao exprimir que “Com uma cultura cada vez mais voltada para o visual, traduzir o significado da marca e posicionar-se por meio do *design* é fundamental”. Pode-se observar como as empresas estão conectadas ao andar da sociedade e às mudanças ocorridas, ao verificar que as pessoas prezam atualmente pelo visual, pelo que se pode ver, tanto quanto pelo que é simbólico.

A embalagem também é uma importante característica de diferenciação para o produto. Uma embalagem, como a da Coca-cola, a distingue entre diversas marcas de refrigerantes e facilita a escolha do consumidor. Algumas embalagens são tão diferentes que se tornam marcas tridimensionais⁵⁸ e recebem proteção marcária.

Desenvolver uma embalagem eficaz para um novo produto requer muitas decisões. Sob a perspectiva tanto da empresa quanto dos consumidores, a embalagem deve atingir alguns objetivos: 1) identificar a marca; 2) transmitir informações descritivas e persuasivas; 3) facilitar o transporte e a proteção do produto; 4) fornecer orientações sobre a armazenagem em casa; 5) fornecer orientações sobre o consumo do produto (KOTLER E KELLER, 2006, p. 386).

No que diz respeito às características e atributos para percepção da qualidade dos serviços, pode-se citar (PINHO, 1996, p. 92-94):

1) Competência – “está relacionada com a capacidade e habilidades dos funcionários para a execução dos serviços procurados pelo usuário”.

2) Empatia – “é dada pelos cuidados e atenção personalizada que a empresa dedica aos usuários dos seus serviços”.

3) Confiabilidade – “é determinada pela precisão e segurança demonstradas na execução do serviço. (...) possui uma dificuldade específica: nem sempre o serviço prestado é o mesmo, podendo variar conforme o funcionário, cliente ou (..) dia de sua realização”.

4) Iniciativa Pessoal – “reside na disposição e boa vontade dos funcionários em ajudar os compradores e providenciar o serviço prontamente”.

5) Tangibilidade – “vai se expressar pelos aspectos concretos envolvidos na prestação de um serviço, como a aparência dos funcionários e o estado das suas instalações e equipamentos (...)”.

A qualidade não é algo fácil de ser avaliado, além de ser muito particular para cada pessoa. Mas as empresas têm buscado imprimir a seus produtos e marcas uma qualidade que seja perceptível aos olhos dos consumidores, capaz de ser diferenciada em relação aos demais.

Este capítulo visou a esclarecer alguns conceitos da área de marketing que serão pertinentes na avaliação do objeto deste trabalho, que é a marca de AR. Por ser esta um elemento presente na lei que possibilita o registro de marcas, a mesma será analisada de forma mais específica no próximo capítulo.

⁵⁸ Marcas tridimensionais – Sinal constituído pela forma plástica distintiva e necessariamente incomum do produto. Disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_manual/d-natureza-e-formas-de-apresentacao/?searchterm=tridimensional.

CAPÍTULO II – O QUE É PROTEÇÃO MARCÁRIA

2.1. INTRODUÇÃO

“Em nosso direito, o uso de marcas é facultativo. Nenhum industrial ou comerciante é obrigado a assinalar por esse meio, os produtos que fabrica ou as mercadorias de seu comércio. O uso da marca constitui direito e não obrigação (...)”⁵⁹ (CERQUEIRA, 1946, p. 379).

A lei brasileira não obriga que uma empresa assinale seus produtos ou serviços com uma marca. Inclusive, nada impede que a empresa deixe de utilizar sua marca ou a substitua por outra. Entretanto, esta é a principal forma de diferenciar e apresentar as mercadorias ao consumidor. A elevada importância e o valor conferido às marcas, atualmente, explica por que as empresas se preocupam em construir uma marca e principalmente em exercer seu direito de protegê-la. A marca é hoje o grande diferencial competitivo das empresas.

Com a comoditização dos produtos, a prestação de serviços semelhantes e a diversidade cada vez maior de bens no mercado, a individualização da mercadoria em relação às demais se faz necessária. Essa diferenciação só é possível através da utilização de uma marca que possua características únicas e capazes de atrair a atenção de um público cada vez maior e mais exigente.

O papel econômico da marca ganhou destaque nos últimos anos, seja pelo desenvolvimento de diferentes técnicas de publicidade, pelo maior alcance e distribuição de produtos, pelos limites geográficos cada vez mais estreitos ou pela importância que o consumidor tem conferido a este sinal. As empresas perceberam o valor da marca para suas estratégias.

A proteção das marcas registradas é o reconhecimento pelo Direito da função psicológica dos símbolos. Se é bem verdade que vivemos por força de símbolos, não é menos verdadeiro que compramos bens induzidos pelos símbolos. Uma marca registrada é um meio de aceleração de mercado que induz o comprador a selecionar o que deseja, ou o que foi persuadido a acreditar que deseja. O proprietário de uma marca explora essa tendência humana fazendo todo esforço para impregnar a atmosfera do mercado com o poder que emana desses símbolos de conteúdo emocional. Sejam quais os meios empregados, o propósito é o mesmo – transmitir por meio da marca, até a percepção dos clientes potenciais, que o produto sobre o qual a marca é colocada é o objeto de seus desejos. Uma vez que isto é alcançado, o proprietário da marca registrada tem algo do valor. Se qualquer terceiro surrupiar o magnetismo comercial do símbolo que o titular criou, este terá o socorro do Direito (Ministro Felix Frankfurter da Suprema Corte Americana *apud* BARBOSA, PORTO E PRADO 2006, “Generificação e Marcas Registradas”, p. 4.).

Desta forma, a proteção marcária é essencial para proteger a distintividade da marca e os investimentos a ela alocados. A empresa procura defender sua marca de concorrentes, de

⁵⁹ “Uma coisa é o direito de usar marcas, outra a obrigação de usar certas marcas ou sinais, imposta por necessidade de ordem pública, para fins de polícia, de higiene e fiscais, ou para atender aos interesses do comércio e da indústria do país em suas relações internacionais. Essas prescrições legais, entretanto, constituem matéria estranha ao nosso estudo, não podendo considerar-se como verdadeiras marcas de fábrica ou de comércio os sinais que comumente se indicam como sendo marcas obrigatórias” (CERQUEIRA, 1946 p. 379).

proveitadores e não permitir sua diluição ou o enfraquecimento de seu valor. A marca deve ser registrada e a empresa precisa estar ciente dos processos envolvidos na proteção deste bem, para que possa utilizar este conhecimento em seus objetivos empresariais.

Este capítulo pretende abordar as definições de alguns termos utilizados no meio jurídico e técnico do exame de marcas no que diz respeito ao tratamento das marcas e sua proteção⁶⁰. Entretanto, cabe observar que serão tratados conceitos e abordagens legais, mas com um enfoque técnico. Ou seja, todos os conceitos aqui levantados, apesar de estarem embasados por argumentos jurídicos, possuem um direcionamento técnico, que são utilizados pelos examinadores de marcas e orientados pelas diretrizes⁶¹ formuladas pelo INPI. Não cabe, neste momento, uma discussão jurídica, mas uma explicação prática e procedimental, fundamentada pelo direito.

Os próximos tópicos irão tratar das definições básicas a respeito da proteção marcária, seus princípios e requisitos de viabilidade. Em seguida, serão levantados os conceitos legais em relação às marcas notórias, notoriamente conhecidas e de alto renome (AR). O objetivo é oferecer um embasamento teórico a respeito da proteção marcária, mas principalmente em relação à marca de AR que é o objeto de estudo deste trabalho.

2.2. CONCEITOS INICIAIS

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI⁶², propriedade intelectual são:

Os direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

De acordo com esta definição verificamos que as marcas industriais, comerciais e de serviço são direitos relativos à propriedade intelectual. Entretanto, a propriedade intelectual se encontra dividida em duas categorias: propriedade industrial e direito autoral.

“A propriedade industrial pode ser definida como o conjunto dos institutos jurídicos que visam garantir os direitos de autor sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade à concorrência comercial e industrial” (CERQUEIRA, 1946, p.73)⁶³.

⁶⁰ Este capítulo pretende discorrer sobre como a legislação trata a proteção marcária, mas com uma abordagem geral e sem a pretensão de aprofundar ou levantar questões do direito. O único propósito é informar o leitor a respeito de determinados termos e aspectos jurídicos que serão necessários para o entendimento do tema a ser tratado nesta dissertação, ou seja, as marcas de alto renome. Uma vez que o trabalho irá se ater aos aspectos mercadológicos e aos procedimentos realizados pelo INPI para a concessão do alto renome, o aprofundamento jurídico não será realizado.

⁶¹ Diretrizes nº 051/97.

⁶² Convenção da OMPI disponível em: http://www.portal-lusofonia.org/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,20/Itemid,34/.

⁶³ “A matéria que predomina o conceito do direito de autor sobre as produções intelectuais do domínio das indústrias, compreende: invenções industriais (...); a matéria que prevalece o princípio da lealdade da concorrência no comércio e na indústria, abrange: as marcas de fábrica e comércio, (...), a repressão à concorrência desleal em geral” (CERQUEIRA, 1946, p. 80).

Assim, a proteção legal das marcas é efetuada pela propriedade industrial, que pretende defender os direitos deste sinal em relação à sua propriedade, uso e exploração, e permitir uma concorrência sadia.

A Convenção da União de Paris – CUP, de 1883 – deu origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi a primeira tentativa de uma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos à propriedade industrial⁶⁴. Segundo a CUP⁶⁵, a proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominação de origem, bem como a repressão à concorrência desleal. Portanto, o objetivo da propriedade industrial é garantir os direitos do titular sobre suas criações, em especial as aqui tratadas marcas, e assegurar uma concorrência justa no mercado.

“Os direitos relativos à propriedade industrial caracterizam-se como direitos privados patrimoniais e fundam-se no direito natural. O objeto desses direitos é um bem imaterial (...). A proteção legal (...) traduz-se sempre em um privilégio de uso ou exploração” (CERQUEIRA, 1946, p. 78). A marca sendo um bem imaterial e de criação humana, por possuir um valor econômico e financeiro cada dia mais valorizado e por adquirir uma visibilidade e importância estratégica empresarial, proporcionou um reconhecido interesse à sua proteção legal.

Através de uma definição clássica,

Marca é todo o sinal distintivo aposto facultativamente a produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa. É um bem imaterial que possui proteção por seu caráter patrimonial, traduzindo-se esta proteção em privilégio de uso e exploração. Fazendo parte da propriedade industrial, cujo princípio geral é o da repressão à concorrência desleal, as marcas se regem por este princípio (CERQUEIRA⁶⁶ *apud* MORO, 2003).

A marca precisa ser distintiva e visa a identificar, assim como diferenciar os produtos ou serviços de uma empresa dos de seus concorrentes. Ela emite mensagens e atributos para seus clientes, assim como representa um patrimônio para seu detentor. Ela é um bem com aspectos tangíveis e intangíveis, atribui um valor para a empresa e seus consumidores.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI ⁶⁷ é o órgão responsável pelo registro e a concessão de marcas, inclusive as marcas de AR. A proteção jurídica tem como finalidade proteger o empresário, e todo seu investimento no desenvolvimento, na manutenção e criação do valor do signo, e também preservar o consumidor, para que este não seja enganado ou prejudicado.

⁶⁴ Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_acordos/cup_html

⁶⁵ CUP – Convenção da União de Paris que estabeleceu regras para o tratamento e a proteção da propriedade industrial para os países signatários. (MORO, 2003).

⁶⁶ Cerqueira, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. 1946, p. 365-366.

⁶⁷ INPI – O Instituto Nacional da Propriedade Industrial é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquias empresariais, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96) e a Lei de Software (Lei n.º 9.609/98). Disponível em www.inpi.gov.br.

A proteção jurídica da marca está relacionada ao fato do signo ser uma propriedade de seu titular que precisa ser abrigada pelo direito, permitindo ao seu proprietário seu uso e exploração, além de uma segurança diante de atos de concorrência.

As empresas protegem juridicamente suas marcas através do registro no órgão competente – o INPI. Abordando aspectos administrativos, estas podem ser marcas de produtos ou serviços⁶⁸ e ao depositar um pedido de marca, o solicitante deve determinar qual a forma de apresentação que a mesma deve possuir.

Os tipos de apresentação existentes são as marcas nominativas, mistas, figurativas e tridimensionais. A marca nominativa é o sinal constituído apenas por palavras, ou combinação de letras e/ou algarismos, sem apresentação visual. Já as marcas figurativa e mista são, respectivamente, o sinal constituído por desenho, imagem, formas visuais em geral; e aquela que combina elementos nominativos e figurativos⁶⁹. As marcas de AR são protegidas tanto em sua forma nominativa, quanto figurativa e mista.

No que diz respeito à proteção da marca no Brasil, a legislação marcária⁷⁰ é composta pela lei 9.279/96, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e por acordos internacionais, dos quais o país é signatário, dentre eles a CUP e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

A LPI, que protege a propriedade industrial no Brasil e legisla sobre marcas, define que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais⁷¹. Embora a marca possa ser constituída por sinais visíveis e não visíveis, a lei brasileira somente possibilita a proteção para marcas visíveis e não proibidas⁷².

A propriedade da marca é adquirida por meio do registro⁷³ validamente expedido. Ao entrar com um pedido de marca, o requerente ainda não possui um direito de propriedade de marca, mas sim uma expectativa de direito.

A marca é analisada de acordo com as diretrizes elaboradas pelo INPI⁷⁴ com base na lei sobre o tema. Após seu exame, a marca, caso seja deferida, será posteriormente concedida

⁶⁸ As marcas também podem ser, segundo a sua natureza, coletivas ou de certificação. A primeira visa identificar produtos ou serviços provenientes de membros de um determinado grupo ou entidade. Já a segunda visa atestar a conformidade de produtos ou serviços a determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (definição de acordo com LPI, art. 123, II e III). A quase totalidade de marcas depositadas no INPI dizem respeito a marcas de produtos e serviços.

⁶⁹ Este trabalho não mencionará marca tridimensional, que é o sinal constituído pela forma plástica distintiva e necessariamente incomum do produto. Os conceitos de marca nominativa, figurativa, mista e tridimensional estão disponíveis em: http://www.inpi.gov.br/menuesquerdo/marca/oculto/dirm_oqueemarca/?serachterm=nominativa.

⁷⁰ A legislação tratada neste estudo se concentrará na LPI, CUP e TRIPS, além da CPI (Código da Propriedade Industrial de 1971, substituído pela atual LPI) e resoluções 110/2004 e 121/2005.

⁷¹ Art. 122 da LPI.

⁷² Quanto aos tipos de marcas visíveis estas podem ser cor (isolada), propaganda/slogan, hologramas, de posição, tridimensional, título de filmes e livro, signos animados e gestuais. Já as não visíveis são representadas por marcas sonoras, olfativas, gustativas e de textura ou táteis. Alguns países já protegem estes tipos de marcas e o Brasil vem estudando e debatendo este assunto, mas até o momento tais sinais não gozam de proteção legal no direito marcário brasileiro.

⁷³ Art. 129 da LPI.

⁷⁴ Diretrizes – Resolução 051/97.

e desta forma, passa a ser um registro e não mais um pedido. Ao titular de marca registrada é garantido o seu uso exclusivo, em todo o território nacional. A anotação, referente à obtenção do título de AR, é realizada à marca que foi registrada no INPI.

2.3. PRINCÍPIOS MARCÁRIOS

Para uma melhor compreensão do que seja a proteção ao signo marcário, serão explicados os princípios norteadores do direito marcário, quais sejam, o princípio atributivo, o de territorialidade, o princípio da especialidade, e o referente à repressão à concorrência desleal.

2.3.1. Princípio Atributivo

Para abordar o princípio atributivo, Barbosa (2003, p. 867) relata:

O que dá a propriedade das marcas? O uso (...) ou o reconhecimento público da titularidade? Os sistemas variam, sob a tolerância da Convenção de Paris, com uma grande tendência atual pelo **registro**; mas encontram-se ainda legislações em que o **uso** prévio é pressuposto do registro.

Assim é que diz-se, o sistema em que a exclusividade nasce do **registro**, “**atributivo**”; aquele em que a propriedade nasce do **uso**, mas homologado pelo registro, “**declaratório**” (grifo nosso).

A propriedade das marcas é conferida pelo sistema atributivo ou pelo sistema declarativo. O primeiro diz que a exclusividade da marca surge com o seu registro, realizado na instituição competente para tal e atendendo aos requisitos legais; já a segunda aponta que a propriedade do signo começa pelo seu uso, mas podendo ser também ratificado por seu registro.

O sistema brasileiro de registro de marcas é atributivo de direito, ou seja, a propriedade da marca e a exclusividade de seu uso são adquiridas pelo registro da mesma⁷⁵.

2.3.2. Princípio da Territorialidade

O princípio da territorialidade⁷⁶ determina que a propriedade da marca obtida em um determinado país, por meio de seu registro, somente produz efeitos em seu território. A marca registrada no INPI possui proteção apenas no Brasil. Caso o titular nacional deseje resguardar sua marca em outros países, deverá requisitar ao órgão competente de cada país o registro para sua marca e atender aos requisitos exigidos pela legislação local.

A este princípio cabe uma única exceção relativa às marcas notoriamente conhecidas e que serão abordadas em tópico específico.

⁷⁵ Art. 129 da LPI – A propriedade da marca adquire-se pelo registro, validamente expedido, (...).

⁷⁶ O princípio da proteção territorial é consagrado no art. 129 da LPI quando prescreve “A propriedade da marca adquire-se pelo registro, validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular **seu uso exclusivo em todo território nacional**”. (grifo nosso) (Diretriz – Resolução 051/97).

Ao princípio da territorialidade cabe uma exceção, qual seja, a proteção conferida à marca notoriamente conhecida nos termos do art. 6 bis da CUP (...).

Para essa regra unionista, o Brasil compromete-se, (...), a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (art. 126 da LPI) (Diretrizes nº 51/1997).

O que a exceção ao princípio da territorialidade assegura é que as marcas que estejam depositadas ou registradas em outro país signatário da CUP gozarão de proteção em nosso território. Isto ocorrerá, mesmo que elas não possuam aqui⁷⁷ um depósito de pedido ou um registro, desde que sejam notoriamente conhecidas no Brasil, em seu segmento de atividade.

2.3.3. Princípio da Especialidade

Outro princípio que rege a proteção marcária diz respeito ao princípio da especialidade. Inicialmente, cabe explicar o conceito de classes, utilizado administrativamente pelo INPI e que tem como finalidade organizar e facilitar o trabalho de exame, permitindo a verificação de colidência entre marcas.

A concessão de uma marca é realizada levando-se em conta alguns aspectos técnicos que auxiliam sua análise e um deles é a utilização de um classificador internacional que agrupa produtos e serviços que possuem características em comum e finalidades parecidas⁷⁸.

Desta forma, o classificador se propõe a agrupar produtos e serviços que apresentem afinidade em uma mesma classe. Entretanto, na prática, podem-se encontrar produtos ou serviços sem qualquer semelhança na mesma classe, ou mesmo, produtos ou serviços afins em classes distintas. Na verdade, o classificador visa apenas auxiliar, já que, a verificação de afinidade entre os bens é realizada pelo examinador no ato do exame.

O conceito de afinidade também é discutido e abordado pela doutrina.

A marca é atribuída para uma classe de produtos ou serviços. Mas a zona de defesa que lhe corresponde ultrapassa as utilizações da marca dentro da classe a que pertence, para evitar a indução do público em erro mesmo em relação a produtos ou serviços não compreendidos na mesma classe, mas cuja afinidade com aqueles a que a marca respeita teria a consequência de induzir o público em erro sobre a relação com a marca anterior (ASCENSÃO *apud* BARBOSA, 2005, p. 3).

Segundo a exposição de Ascensão, citada por Barbosa, a marca deve ser analisada de acordo com a classe a ela atribuída. Porém, é necessário, em casos de afinidade, extrapolar essa classe e verificar a possibilidade de colidência com marca anterior, evitando assim confusão ou erro por parte do consumidor.

⁷⁷ Observar o art. 158 parágrafo segundo da LPI que menciona que a oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade não será conhecida se, fundamentada no art. 126, o titular não comprovar, no prazo de 60 dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca.

⁷⁸ A Classificação Internacional (Nice) de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas foi instituída por um Acordo concluído por ocasião da Conferência Diplomática de Nice, em 15 de junho de 1957, e revista em Estocolmo, em 1967, e em Genebra, em 1977, e corrigida em 1979. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/NICE/menu-esquerdo/marca/dirma_classificacao/oculto/NICE/a-classificacao-internacional-de-produtos-e-servicos-para-o-registro-de-marcas/.

A afinidade entre produtos ou serviços não é um fator de simples averiguação. Definir quais produtos possuem ou não afinidade entre si, muitas vezes pode ser subjetivo. De acordo com Silva (1998, p.23-24):

(...) deverão ter-se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores. Os produtos ou serviços em causa terão que se situar, pois, no mesmo mercado relevante, permitindo dessa forma, ainda que tenuemente, uma relação de concorrência entre os agentes econômicos que os ofereçam ao público. (...)

A jurisprudência e a doutrina (portuguesa) vêm apontando diversos factores a ter em conta nessa indagação: a natureza dos serviços e produtos, a composição destes, a sua finalidade, função, as suas diversas utilidades, os canais de distribuição usados e o género de estabelecimentos em que são comercializados, o respectivo preço, grau de qualidade e o tipo de consumidores. Importa assim ter em conta não só as características intrínsecas dos produtos ou serviços em comparação, mas também outros factores, destinados a apurar se existem intersecções ou áreas de sobreposição entre os respectivos mercados. Não as havendo, não pode afirmar-se que exista afinidade, que permita a invocação do exclusivo legal.

Para o autor, os produtos ou serviços afins apresentam tal semelhança que permitem ao consumidor procurá-los para satisfazer uma mesma necessidade sua. Além disso, eles devem estar no mesmo mercado, permitindo a concorrência entre os mesmos. Como fatores para verificação da afinidade ele cita: a natureza dos produtos e serviços; sua composição; finalidade; função; utilidade; canais de distribuição; estabelecimento onde são comercializados; preço; qualidade e tipo de consumidor.

Muitos são os aspectos levantados para a apuração da afinidade, entretanto eles são levados em conta pelo examinador no momento de realizar a colidência com uma marca anterior, que não esteja na mesma classe, mas que possa gerar dúvida ou confusão no público pela proximidade dos bens.

Em relação à especialidade, ao requerer uma marca, esta é solicitada em uma classe determinada e os produtos ou serviços são especificados pelo titular. Estes bens escolhidos para serem assinalados pela marca devem estar incluídos na classe escolhida e serem compatíveis com a atividade do requerente. Ou seja, o requerente do signo deve atuar no segmento relacionado ao produto ou serviço solicitado, para que possa ter o direito ao registro⁷⁹.

Neste momento, o princípio da especialidade é definido. Cada marca é associada a um ou mais produtos e serviços, inclusos em uma determinada classe e o depósito de pedido de marca deve conter apenas uma classe. A marca requerida deve ser distinta das demais concorrentes, ou seja, a marca não pode ser semelhante ou idêntica à outra marca de terceiros já protegida para certo produto ou serviço.

⁷⁹ Conforme art. 128 da LPI. O art. 128 dispõe que só podem requerer registro de marca pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Já o parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. “A exigência legal de haver compatibilização entre produtos ou serviços assinalados no depósito com aqueles produzidos/comercializados ou prestados pelo requerente deve ser observada, obrigatoriamente, pelos requerentes de pedidos de registros relativos às marcas de produto ou serviço, sob pena de indeferimento do pedido ou nulidade do registro” (Diretrizes, nº 051/97).

É o princípio pelo qual se assegura a proteção marcária para os produtos, mercadorias ou serviços correspondentes à atividade do titular. Corresponde à esfera dentro da qual se aplica a proteção conferida à marca. De acordo com este princípio, o sinal registrado como marca terá amparo legal apenas para determinados produtos ou serviços, idênticos ou similares àquele a que se destina a proteção conferida, dentro de determinado segmento comercial ou industrial, e não todo o setor ou mercado (BASTOS⁸⁰ *apud* MORO, 2003).

Tendo em vista que a marca visa identificar e assinalar bens e serviços e que a proteção conferida pela marca está limitada a produtos ou serviços idênticos ou similares, o princípio da especialidade está atrelado ao fato de que existe uma atividade de concorrência, já que os bens do titular são semelhantes, ou seja, os segmentos são concorrentes. “Se, entre dois utilizadores de uma mesma marca, não puder haver competição no mercado — por serem absolutamente distintas as respectivas clientelas — nada haverá a proibir, pois nada haverá que proteger. (...)” (SILVA, 1998, p.19).

O princípio da especialidade permite que as marcas, sejam elas muito ou pouco distintas, porém registráveis, possam ser apropriadas por terceiros, desde que para outros produtos ou serviços diferentes daqueles em que marca já possui registro. “O exclusivo que protege essa marca não poderá equivaler a uma expropriação parcial da língua portuguesa, privando a generalidade dos interessados do uso desse vocábulo, para assinalar produtos diferentes” (SILVA, 1998, p.22).

Cabe observar que a marca de AR é uma exceção ao princípio da especialidade. Essas marcas, ao receberem a proteção especial conferida pelo AR, passam a ser protegidas em todas as classes, e não apenas na classe inicial de sua concessão. Desta forma, qualquer outro titular que deseje marca semelhante a esta que obteve o AR, não poderá obtê-la para nenhum outro produto ou serviço.

2.3.4. Princípio da Repressão à Concorrência Desleal⁸¹

Um dos princípios do direito marcário que deve ser abordado em relação à proteção da marca diz respeito à repressão à concorrência desleal. Segundo as normas que tratam de concorrência desleal, abordaremos duas especificamente, sem entretanto nos aprofundar sobre o tema⁸². A primeira argumenta que constitui ato de concorrência desleal, qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial⁸³. A outra norma

⁸⁰ Bastos, Aurélio Wander. *Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997, 307p.

⁸¹ “Marca é todo o sinal distintivo aposto facultativamente a produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa. (...) Fazendo parte da propriedade industrial, cujo princípio geral é o da repressão à concorrência desleal, as marcas se regem por este princípio” [CERQUEIRA *apud* MORO, 2003].

⁸² Art.10 bis da CUP e art. 2, V da LPI.

⁸³ Item 2 do art. 10 bis da CUP. O item 3 do mesmo artigo cita os atos que devem ser proibidos por constituírem concorrência desleal: a) Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; b) as falsas afirmações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; c) as indicações ou afirmações cuja utilização no exercício seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

reprime a concorrência desleal, para a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país⁸⁴. Estas normas é que asseguram a repressão à concorrência desleal.

A própria designação de concorrência logo nos indica que a concorrência desleal pressupõe uma situação de concorrência. (...) Há uma noção de concorrência, que se supõe geralmente conhecida, e que provém da economia. (...) Neste sentido, haveria nexos de concorrência entre as empresas que disputassem os recursos, sempre escassos, do público. Haveria concorrência entre uma empresa de refrigerantes e uma empresa de venda de habitações, por exemplo, porque os recursos dos compradores seriam disputados entre o consumo imediato e o investimento em bens imobiliários. (...) Todas as empresas estariam afinal em situação de concorrência entre si.

Com esta base, dá-se a justificação a uma tendência expansiva em matéria de concorrência desleal. Toda a empresa estará afinal em concorrência desleal com todas as outras, ou quase. Por isso, poder-se-á discutir se pode ou não haver concorrência desleal entre empresas quando não medeia nenhuma conexão objetiva nas respectivas atividades.

Tomemos o caso Rolls Royce, que manifesta chocantemente esta extensão.

Está neste caso implícita uma problemática geral, a da diluição da marca em consequência de utilizações atípicas por terceiros. (...) Mas, para falar em concorrência desleal, teria de se pressupor uma relação de concorrência entre as empresas. E esta só se poderia fundar naquele conceito vastíssimo de concorrência, pois em concreto automóveis e bebidas alcoólicas não disputam a mesma clientela.

O conceito econômico de concorrência é, porém inutilizável na concorrência desleal. (...) Bastaria falar em comportamento de mercado, porque todo o comportamento no mercado seria um ato de concorrência (ASCENSÃO, 2002, p.110- 112).

Conforme citado acima, o autor entende que a concorrência desleal somente ocorre quando existe uma relação de concorrência entre as empresas, quando os produtos ou serviços são disputados pela mesma clientela.

“O primeiro elemento a se considerar, ao pesar uma hipótese de concorrência, é se ela existe. No caso específico da repressão à concorrência desleal, a existência de concorrência é um *præ iudicium* inafastável: não há lesão possível aos parâmetros adequados da concorrência se nem competição existe” (BARBOSA, 2002, p. 43). Aqui o autor também concorda que, para existir concorrência desleal, deve haver concorrência entre os produtos ou serviços.

A marca se propõe a distinguir produtos ou serviços, além de buscar se diferenciar em relação a seus concorrentes. Se terceiro pretende utilizar marca idêntica ou confundível para assinalar produtos ou serviços iguais ou afins, entende-se que existe uma relação de concorrência entre as empresas e, portanto, a marca somente poderá ser concedida a uma delas.

Caso as marcas sejam idênticas ou confundíveis, mas assinalem produtos ou serviços que não tenham afinidade mercadológica, não há o que se falar em concorrência. Desta forma, as marcas poderão conviver, apesar de parecidas ou iguais, no mercado, já que não concorrem entre si.

Uma vez que o titular de uma marca aposta a um produto ou serviço verificar que terceiros estão se aproveitando de seu conhecimento, sua qualidade e atributos a fim de

⁸⁴ Art. 2, V da LPI.

enganar o consumidor e retirar uma fatia de mercado da empresa, pode-se dizer que esse concorrente agiu de forma desleal. Toda a prática de mercado não aceitável incorre em concorrência desleal.

Um dos princípios do direito em relação à marca é proteger a mesma, seu titular e o consumidor de ações desleais. Entretanto, conforme Ascensão (2002, p.115), se duas indústrias se dedicarem a atividades completamente diferentes, o fato de uma delas procurar criar confusão com o estabelecimento ou crédito de outra não representa concorrência desleal.

Não há competência para o INPI realizar de forma direta e por via administrativa a repressão à concorrência desleal.

Em nenhuma disposição do Código de Propriedade Industrial, nem de qualquer outra lei ou tratado em vigor, se dá poderes ao INPI para atuar diretamente em matéria de concorrência desleal. Sem dúvida, ao denegar registro para marcas já anteriormente registradas por outrem, ou ao fazê-lo no tocante a indicações de procedência notória, o efeito indireto da ação do INPI é a tutela da concorrência leal. Mas, note-se bem, nestes casos, o Instituto aplica a norma legal específica para a qual a lei lhe dá competência e não a regra genérica de concorrência desleal, para a qual a lei deferiu competência ao Poder Judiciário (BARBOSA, 2003, p. 309).

Conforme exposto pelo autor, o INPI atua de forma indireta na proteção à concorrência justa, ficando a análise referente à concorrência desleal como responsabilidade do poder judiciário, sendo manifestado por interessado que se sinta prejudicado.

Outro conceito que merece esclarecimento diz respeito ao aproveitamento parasitário ou parasitismo. Ele ocorre, quando uma empresa pretende aproveitar a reputação e a fama de marca de terceiros, para assinalar produtos ou serviços pertencentes a segmentos totalmente diferentes na qual a marca de bom nome atua, para obter vantagem econômica, sem exercer qualquer tipo de esforço.

“O parasita se aproveita de um elemento atrativo de clientela de terceiro (que não é seu concorrente), sem necessariamente prejudicar e desviar consumidores deste, se enriquecendo ilicitamente⁸⁵ graças ao esforço, trabalho, investimento e criação alheia” (MAZZOLA, 2004, p.43). Assim, o objetivo do aproveitamento parasitário é tirar proveito das conquistas obtidas por outra empresa, como o bom nome desenvolvido e o prestígio entre os clientes.

Ainda segundo o mesmo autor:

Sempre que uma pessoa se utilizar do prestígio, fama, renome, das criações e experiências de terceiro, obtidos e construídos com dispêndio de numerário e criatividade, para promover-se, sem nenhum risco, a custo daquele, ainda que não

⁸⁵ De acordo com Mazzola (2004) a concorrência parasitária promove uma perda de lucro por parte da empresa lesada, o que é caracterizado com lucros cessantes. “Muito embora neste instituto não exista necessariamente desvio de clientela, uma vez que os consumidores não são confundidos pelo concorrente, isto é, não adquirem produtos ou contratam serviços achando que estão fazendo negócio com pessoa diversa da pretendida, não há como se negar que o lesado tem sua expectativa de lucro frustrada, uma vez que o seu potencial de vendas é atingido pela conduta do parasita (p. 45)”. Já no aproveitamento parasitário, o autor entende que ocorre é o enriquecimento ilícito do parasita. No parasitismo “não há o que se falar em perdas e danos, lucros cessantes, uma vez que os envolvidos não atuam no mesmo segmento, ou seja, não são concorrentes” (p. 46). Desta forma, de acordo com o autor, o parasitismo provoca o enriquecimento ilícito onde, “o princípio do enriquecimento sem causa não tem como propósito, tecnicamente, compensar o dano causado ao lesado, mas antes evitar o enriquecimento indevido do lesante” (p. 47).

exista uma relação de concorrência ou ainda intenção de prejudicar, estará caracterizado o aproveitamento parasitário (2004, p. 48).

As designações *concorrência parasitária* e *parasitismo*⁸⁶ são diferentes como podemos constatar nas colocações de Mazzola: “na primeira existe o desvio de clientela, já que os envolvidos são concorrentes, enquanto na segunda o que a evidencia é a tentativa do infrator de se beneficiar graciosamente do trabalho, do investimento e da criação de terceiro, que não atua no mesmo ramo do parasita” (MAZZOLA, 2004, p. 43).

O parasitismo aplica-se a marcas de prestígio e famosas. Marcas de AR e notoriamente conhecidas são as principais reféns do aproveitamento parasitário. O que a empresa parasita deseja é se aproveitar da boa imagem construída pela marca e assim não precisar despender energia nem gastos para trabalhar a sua, diminuindo seu risco. O trabalho já foi feito. O parasitismo gera lesão ao *goodwill* da marca, proporciona um enfraquecimento do signo pela perda de distintividade e provoca perda do seu valor econômico.

Concorrência onde concorrência não existe: onde o agente econômico não atua, talvez jamais pretenda atuar. Várias são as teorias que justificam a proteção jurídica desta tutela do inexistente. Para começar, a do enriquecimento sem causa. Por exemplo: ao usar uma imagem de uma marca conhecida num campo em que o titular jamais o fez (Rolls Royce, para rádios...), o novo usuário estaria tomando de outro agente econômico (que não é seu concorrente) um valor atrativo de clientela para cuja formação não contribuiu. A doutrina deu a este fenômeno o nome de parasitismo (BARBOSA, 2002, p. 74).

Segundo o exposto nos parágrafos anteriores, a diferença entre a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário é que na primeira, os concorrentes atuam no mesmo segmento, ou seja, só há concorrência desleal quando há afinidade entre os mercados disputados. No segundo caso, a empresa que efetua o aproveitamento parasitário busca se aproveitar da fama e prestígio da marca para atuar em mercado que a marca famosa não concorre.

Tanto a concorrência desleal, quanto a concorrência parasitária e o parasitismo, são assuntos muito discutidos e abordados pela doutrina, com diferentes pontos de vista. Desta forma, não caberá a esse estudo levantar tais debates nem aprofundar esses conceitos.

⁸⁶ Segundo Mazzola (2004, p. 42), concorrência parasitária e parasitismo são institutos diferentes. “Na concorrência parasitária o concorrente procura inspiração nas realizações de outro empresário, ou objetiva tirar proveito do seu fundo de comércio e de suas inovações no plano tecnológico, artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação aos direitos do empreendedor.

(...) os atos deste parasita não constituiriam atos ilícitos, mas sua constância, repetição e a nítida intenção de copiar a linha de produção e criação alheia, isto é, a própria direção tomada pelo pioneiro, evidenciam uma situação de concorrência parasitária. O que a caracteriza [a concorrência parasitária] é o fato de tais atos não se enquadrarem na noção clássica e convencional de concorrência desleal, em que a finalidade precípua é o desvio de clientela, e não “sugar” o trabalho, o esforço, o investimento e a criação alheia.

É por essa razão que muitos doutrinadores afirmam que a concorrência parasitária é espécie do gênero concorrência desleal, sendo o aproveitamento parasitário uma espécie do gênero enriquecimento ilícito.

(...) o aproveitamento parasitário pode ser conceituado como o ato de um comerciante ou industrial que, mesmo sem intenção de causar dano, tira ou procura tirar proveito da criação de obra artística, literária ou intelectual de terceiro, ou do renome alheio adquirido legitimamente, sem que haja identidade ou afinidade entre produtos e os serviços das empresa, pressupondo uma relação de não concorrência”.

2.4. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE UMA MARCA

Para que uma marca seja passível de registro, ela deve atender a alguns requisitos de viabilidade. São eles a distintividade, a veracidade, a licitude e a novidade.

2.4.1. Distintividade

A distintividade é uma das principais funções da marca. “ A marca não pode deixar de ser distinta, sob duplo aspecto: ser característica em si mesma, possuir cunho próprio (...) e distinguir-se das outras marcas já empregadas” (CERQUEIRA, 1946, p. 369).

Desta forma, as marcas devem ser distintas por elas mesmas, ter uma singularidade própria e possuir uma característica só delas, não usual. Além disso, ela deve ser distinta das demais que se encontram no mercado, capaz de individualizar seus produtos ou serviços e ser identificada pelo seu consumidor.

A marca, para ser considerada distinta, não deve ser comum, vulgar, genérica, necessária ou descritiva⁸⁷. A marca não pode ser idêntica ou semelhante à marca existente nem ser formada por um termo que seja de domínio público. Não incorrendo nos casos citados anteriormente, a marca poderá ser apropriada exclusivamente por seu criador.

Os sinais que não podem ser registráveis, tendo em vista a falta de distintividade, ou seja, não podem ser concedidos a título exclusivo por pertencerem à coletividade, encontram-se descritos na norma que rege as marcas⁸⁸.

Entretanto, a própria lei entende que, um signo, apesar de ser formado por termos de domínio público, poderá ser concedido a um único proprietário, se ele for dotado de singularidade. Ou seja, ao se criar uma marca, algum elemento inventivo deve estar presente nela, para que possa existir distintividade e assim ela possa ser passível de registro. É a observação do conjunto marcário.

A marca, quanto à sua distintividade, pode ser considerada genérica, descritiva, sugestiva ou evocativa, arbitrária e fantasiosa. A marca genérica é formada por elemento pertencente ao domínio comum e que não pode ser apropriado exclusivamente. Já a marca descritiva é aquela formada por elemento que descreve o produto ou serviço que visa a assinalar, designando uma característica do mesmo, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade, entre outros.

⁸⁷ Tais conceitos serão melhor definidos ao se analisar o inciso IV da LPI.

⁸⁸ Os sinais não registráveis quanto à condição de distintividade do sinal estão relacionados no art. 124 da LPI incisos:

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;

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

A respeito da marca sugestiva ou evocativa, ela é caracterizada por elemento que sugere ou evoca a descrição ou qualificação do produto ou serviço que visa a assinalar, mas não o descreve ou qualifica, simplesmente remete a esta ideia.

A marca arbitrária é constituída por elemento nominativo dicionarizado, mas que não guarda relação com os produtos ou serviços que visa a assinalar. Em relação à marca de fantasia esta é composta por elemento nominativo novo, não dicionarizado.

A doutrina distingue, quanto a isso, as marcas de **fantasia**, criações linguísticas ou gráficas, novas e inventivas, que nunca pertenceram ao universo significativo; como os exemplos clássicos Kodak e Exxon. Também haverá as marcas ditas **arbitrárias**, que se constroem com o deslocamento de um signo existente para uma significação nova, como a concha da Shell para a atividade petrolífera, ou o deus Brahma para cervejas. Nas marcas **sugestivas**, o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada. Spoleto evoca a Itália e seu gênero gastronômico; para os apaixonados pela Úmbria, evoca um charme singular de uma cidade fora de rota de grande público, mas preciosa em sua beleza, coziness e umas trufas negras locais, memoráveis. O público, ou parte dele, construirá mais facilmente a correlação, ainda que com perda de denotatividade e de biunivocidade. Essa perda de novidade simbólica (que torna mais fácil a cópia por outra evocação-da- evocação, por exemplo, Stacatto...), terá vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo. Nas marcas **descritivas** o comprometimento da liberdade simbólica se agrava; “polvilho anti-séptico” é um simples descritivo funcional. Não seria admitida ao registro, não fora pelo uso longo, notório, exclusivo e imperturbado, que lhe desse o efeito de singularização no universo simbólico que facultasse o registro. A notoriedade confere ao signo um significado secundário, que se incrusta ao signo de uso comum, e o retira do domínio público. Já nos termos **genéricos** não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum. Mas Landes e Posner notam que, ainda aqui, haverá um monopólio linguístico (ou semiológico) e não exatamente um monopólio econômico (BARBOSA, PORTO E PRADO, 2006) (grifo nosso).

Ao decidirem pela criação de uma marca pouco ou muito distinta, seus titulares encontram vantagens e desvantagens. Uma marca fantasiosa possui um alto grau de exclusividade e singularidade em relação às demais. A associação e lembrança provocadas no consumidor, por uma marca tão distinta, proporcionam vantagens competitivas em relação aos concorrentes. Entretanto, o investimento para tornar uma marca não associada a nenhuma palavra já conhecida, faz com que a empresa tenha que aumentar seus esforços em marketing e talvez a resposta do consumidor seja realizada num prazo maior.

Já as marcas evocativas estão relativamente associadas aos produtos, fazendo com que o público lembre mais facilmente delas. O investimento em marketing já não é tão dispendioso, porém são marcas mais fracas, menos distintivas, podendo ser confundidas no mercado com marcas parecidas que também sugerem um produto.

A posição de ganhos e perdas ocorre para todas as marcas, sejam elas fantasiosas, arbitrárias, sugestivas ou descritivas, sempre levando-se em conta o maior ou menor grau de distintividade, para se verificarem os objetivos empresariais desta diferenciação.

Entretanto, algumas marcas, apesar de descritivas e genéricas, conseguem, por meio de um trabalho intenso de marketing e altos investimentos, transformarem-se em únicas e distintas para seu consumidor. É o que se denomina de “*secondary meaning*” e que será abordado posteriormente.

Por outro lado, vale ressaltar que algumas empresas, embora tenham criado marcas extremamente fantasiosas e distintas, estas se tornam comuns, perdem sua capacidade de distinguir e ficam enfraquecidas. É o que se chama de degenerescência e que será também tratado mais à frente.

2.4.2. Veracidade

Quanto à veracidade, “ (...) converter-se-ia a marca em instrumento de fraude, se seu titular a usasse visando enganar o público sobre a origem ou a qualidade do produto, que assinalasse. Para evitar tão má aplicação, exige-se a sua veracidade” (MENDONÇA⁸⁹ *apud* CERQUEIRA, 1946, p. 376).

Este requisito está relacionado à verdade da marca, ou seja, que a marca não provoque qualquer confusão, engano ou mesmo induza ao erro seu consumidor. Esse princípio está apreciado na lei, no momento em que a norma nega o registro à marca que induza à falsa indicação seu consumidor. A marca deve transmitir aspectos verdadeiros quanto à sua origem, qualidade, procedência de seus produtos ou serviços não gerando assim danos a quem os consome.

2.4.3. Ilicitude

A ilicitude está associada a algo ilegal ou contrário à moral. Este requisito diz respeito à impossibilidade de registro de sinal por motivo de ordem pública, por razão da moral e dos bons costumes ou ainda por seu caráter enganoso (Diretrizes, nº 51/97)⁹⁰.

Desta forma, uma marca considerada ilegal, será aquela formada por sinais que sejam contrários à ordem pública, como por exemplo uma marca que contenha o símbolo da bandeira de um país⁹¹.

Além disso, uma marca que seja formada por termos ou figuras que ofendam, por exemplo, a honra de pessoas ou atentem contra à moral, também será tratada como ilícita. O

⁸⁹ Carvalho de Mendonça. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, vol. V.

⁹⁰ Segundo a Diretriz, os sinais não registráveis quanto à condição de ilicitude estão relacionados no art. 124 da LPI, incisos I, III, IX, XI, XIV.

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

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;

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 a garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XIV – reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, ou de país;

⁹¹ A proibição do uso de bandeira, símbolo distintivo de uma nação, como marca, é absoluta, conforme disposto nas diretrizes nº 51/97 p 23.

signo que pretende, por exemplo, induzir o consumidor ao erro quanto à qualidade ou origem do produto, estará enquadrado no conceito de ilicitude.

Cerqueira (1946, p. 378) define que para que não ocorra ilicitude da marca é “necessário que o sinal adotado não seja escandaloso, nem contrário à moral ou aos bons costumes, nem contrário à ordem pública ou proibido por lei”.

2.4.4. Novidade

Em relação ao requisito de novidade, o signo solicitado deve ser diferente de outro sinal já registrado. A marca requerida deve ser nova e original em relação às outras marcas de propriedade de terceiros. A marca não pode ser idêntica ou semelhante à outra já concedida, exceto se ela for assinalar produtos ou serviços de atividades distintas.

O sinal não deve causar dúvida ou confusão ao consumidor, no caso da marca não ser inovadora em relação a outras já registradas. A legislação marcária trata da necessidade da novidade para a possibilidade de deferimento de um sinal, quando relata que é proibida a 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 alheia⁹².

A novidade da marca deve ser, portanto, apreciada em relação aos produtos a que se aplica. O sinal ou sinais que a compõem, considerados em si, podem ser os mais vulgares e conhecidos; apenas é necessário que sejam suficientemente distintivos. Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade (CERQUEIRA, 1946, p. 370).

O requisito da novidade não é absoluto, uma vez que o sinal poderá possuir elementos formadores de outras marcas já registradas para mesmo produto ou serviço, desde que não provoque dúvida ou confusão, ou seja, ela deve ser suficientemente nova e distinta. De acordo com Barbosa (2005), “o princípio da especialidade implica basicamente em uma limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico – onde se dá a efetiva competição”. Desta forma, a novidade é relativa, pois a marca pode ser idêntica à outra já registrada, desde que não esteja no mesmo segmento, para ser considerada nova.

Na análise da marca, o quesito de novidade deve ser examinado levando-se em conta os conceitos de colidência, confusão e associação.

São colidentes as marcas idênticas e as que reproduzem parcialmente ou com acréscimo, marcas já registradas. Para elucidar o aspecto de colidência de marcas, cabe mencionar as regras de colidência citadas abaixo:

É simples determinar a colidência total e absoluta entre signos idênticos (...). É quanto à hipótese de signos parcialmente similares, ou sugestivos, que se aplicam as maiores discussões.

Dois princípios são capitais para a determinação da colidência. Em primeiro lugar, a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do

⁹² O art. 124, XIX da LPI.

conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe (...)

Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca é destinada, em sua função própria. Tal critério, que é particularmente valioso no caso de contrafação, não pode deixar de ser levado em conta no parâmetro da registrabilidade (...)

Extraindo-se os elementos descritivos ou genéricos, colidem marcas que sejam entre si dotadas de similitude verbal. (...)

Também se consideram colidentes marcas que tenham, entre si, similitudes figurativas. (...)

São colidentes, em terceiro lugar, as marcas que suscitem, entre si, associações de ideias (BARBOSA, 2006, p. 810-811).

O autor explica que a colidência entre sinais, quando estes são idênticos, não há o que se discutir, ou seja, são idênticos, são colidentes. A dificuldade ocorre, quando os sinais são semelhantes. Deve-se atentar para o fato do conjunto das marcas, sua similitude tanto verbal quanto figurativa e a percepção que ela causará no consumidor.

“A confusão é um fenômeno que se passa na mente dos consumidores, por utilização de marca igual em produtos idênticos, por produtores diversos, e que faz com que aqueles não tenham meios para distinguir esses produtos. Já o risco de confusão versa sobre a utilização de marcas iguais ou semelhantes, de diferentes titulares, em produtos semelhantes ou afins” (MORO, 2003).

O risco de confusão faz com que o consumidor não consiga distinguir uma marca de outra, ou seja, a função primordial do sinal fica prejudicada.

Ao ser depositada uma marca semelhante, que assinale produtos também semelhantes a uma marca já registrada, pode ocorrer um risco de confusão por parte do consumidor, que poderá associar tais marcas ao mesmo titular. Não é necessário que a confusão efetivamente ocorra, mas a simples possibilidade da existência dela pode colocar em risco a marca já concedida. Principalmente, no caso de marcas notórias, onde o risco de confusão fica ainda mais forte, podendo fazer com que o consumidor seja confundido e consuma o bem de uma empresa achando pertencer à outra. O dano do risco de confusão atinge tanto a empresa quanto o consumidor conforme citado abaixo.

O risco de confusão entre marcas semelhantes, em especial no caso de uma delas ser notória, deve ser reprimido, pois podem causar na mente dos consumidores falsas relações, e com isso, trazer prejuízos ao titular dessa marca. Sem falar que, indiretamente, os consumidores estarão sendo lesados (MORO, 2003, p.123).

A verificação do risco de confusão entre marcas envolve a análise de aspectos subjetivos, às vezes não facilmente verificados. Examinar se uma marca é semelhante ou não a outra, que assinala produtos ou serviços afins ou semelhantes, pode ser complicado, tendo em vista que a diferença entre os sinais pode ser bem sutil.

Apesar de a experiência demonstrar que, no tocante ao exame comparativo de marcas, isto é, na verificação da possibilidade de risco de confusão, tudo resulta de meras impressões pessoais, reflexo de nosso estado de alma, da nossa condição auditiva e da nossa percepção visual, que é um depoimento instável, subordinado à flutuação de múltiplos fatores psíquicos e imponderáveis ... (RODRIGUES *apud* BARBOSA, 2009).

Um ponto importante sobre confusão é que a mesma existirá “quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam umas pelas outras; quando se misturam umas com as outras” (RODRIGUES, CLÓVIS COSTA. *Concorrencial Desleal*, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p. 136 *apud* BARBOSA, 2009).

Outro conceito abordado para a verificação de colidência de marcas é a associação que poderá ser realizada pelo consumidor com relação à outra registrada. “O risco de associação é o risco de confusão em relação a produtos diferentes. Ele passou a ser considerado pela utilização de uma mesma marca por seus próprios titulares, em produtos diferentes, ou ainda, pelo titular de uma marca famosa cedê-la a terceiro para que este a utilizasse junto com a sua própria marca” (MORO, 2003).

No caso da associação, o consumidor faz em sua mente alguma relação com a marca, com uma ideia passada por ela, ou com um símbolo, com um produto assinalado, associando-a à outra que não é a realmente imaginada por ele.

Haverá associação nas hipóteses em que, “mesmo não cabendo confusão – o consumidor não toma um signo por outro – há intensa relação simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que o público possa entender que o signo tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira”.(RODRIGUES, CLÓVIS COSTA. *Concorrencial Desleal*, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p.136 *apud* BARBOSA, 2009)

2.5. CONCEITOS MARCÁRIOS

Ao solicitar o pedido de marca, deve-se atentar também quanto à sua constituição, pois “é proibido o registro de determinados sinais em função da sua própria constituição, seja por sua forma, seja pelo seu não enquadramento na categoria de sinais visualmente perceptíveis” (Diretrizes, nº51/97)⁹³.

A proibição do registro de certos sinais por sua constituição estão elencados na LPI no art. 122, já que este artigo define que só podem ser registradas marcas visualmente perceptíveis; desta forma, não é permitido o registro de sinal sonoro, gustativo, olfativo ou qualquer outro que não visual.

Além disso, a proibição de registro em relação à constituição do sinal está relacionada à marca formada por uma letra, um algarismo, cores, embalagens, entre outros, exceto se a marca for distintiva. Uma combinação diferenciada destes itens pode ser passível de registro.

Outro conceito levantado está associado ao fato de que para a marca ser passível de registro, ela deve estar disponível ⁹⁴. A disponibilidade do sinal se refere ao fato de que ele

⁹³ A LPI em seu art. 124 proíbe o registro de marcas por sua constituição baseados nos incisos:

II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

⁹⁴ De acordo com a Diretriz 051/97, os sinais não registráveis quanto à condição de disponibilidade do sinal estão relacionados no art. 124 da LPI incisos:

não deve encontrar qualquer impedimento no que diz respeito a outro sinal distintivo protegido por qualquer forma de direito como, por exemplo, nome civil e obra artística, protegidos pelo direito civil e autoral, respectivamente.

Para estar disponível, o signo também não pode encontrar nenhum empecilho relativo à proteção conferida pelo direito referente à propriedade industrial.

As proibições referentes ao registro de marcas se encontram elencadas na LPI e ao se criar uma marca, para que esta possa ser registrada no país, as empresas solicitantes necessitam estar atentas para não incorrerem nos casos proibidos.

Este é um dos fatores de grande dificuldade para as empresas ao desenvolver e conseguir registrar suas marcas. Uma grande quantidade de marcas solicitadas ao INPI são indeferidas, por incorrerem em casos proibidos de registro. Isto provavelmente ocorre tendo em vista o desconhecimento dos requerentes a respeito das proibições contidas na lei.

Os casos proibitivos abordados na lei podem apresentar uma aplicação absoluta, ou seja, se o sinal solicitado infringir estes dispositivos, seu indeferimento (recusa do pedido de marca) não estará sujeito a qualquer outra condição, ele simplesmente não será permitido. Outros incisos já possuem uma aplicação relativa, ou seja, o sinal pode ser concedido, caso detenha distintividade, diferencial ou autorização do titular de outros direitos.

Como ilustração, podemos citar o inciso III, onde a marca não pode conter expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes (...). Caso um sinal contenha uma ofensa à moral, ele será negado, mesmo que possua outros elementos constituidores do signo que pudessem ser registrados. No caso do inciso II, que proíbe marcas

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;

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;

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;

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;

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.

formadas por letra, algarismo e data, isoladamente, a própria lei relativiza a regra, concedendo o registro, caso a marca formada com esses elementos seja distintiva.

O estudo não pretende analisar todos os incisos proibitivos da lei, mas somente dar um entendimento geral sobre eles. Entretanto os incisos VI e XIX merecem algum destaque, tendo em vista que são esses os que geram os maiores números de indeferimentos. Por este motivo, entende-se que são os mais peculiares e que merecem mais atenção e conhecimento por parte dos criadores de marketing no momento de pensarem em uma marca.

O inciso VI determina que são proibidas marcas formadas por:

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.

Este inciso refere-se a marcas formadas por termos comuns ou vulgares, genéricos, necessários, descritivos, ou seja, termos que não podem ser concedidos a título exclusivo a nenhum requerente de marca, por retirar tal termo do patrimônio comum.

Considera-se sinal de caráter **genérico**, o termo ou expressão nominativa ou sua representação gráfica que, sem ser de caráter necessário em relação ao produto ou serviço, ou indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço, não pode individualizá-lo, sob pena de atentar contra direito dos concorrentes. Já o sinal de caráter **necessário** é o termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto, a mercadoria ou o serviço, ou ainda seus insumos. O sinal de caráter **comum ou vulgar** é o termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo que, embora não corresponda ao nome ou à representação pelo qual o produto, a mercadoria ou o serviço foram originalmente identificados, tenha sido consagrado, pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial. Finalmente, o sinal simplesmente **descritivo** é o termo ou expressão nominativa que não se preste a distinguir produto ou serviço, mas que vise a indicar seu destino, sua aplicação, ou a descrevê-lo em sua própria constituição (Diretrizes nº 51/97) (grifo nosso).

Os conceitos de comum ou vulgar, genérico, necessário e descritivo, muitas vezes, causam dúvida, por serem palavras que possuem significados parecidos.

Os vocábulos **necessário** ou **vulgares** (comuns) não possuem o mesmo sentido, pois a denominação pode ser vulgar sem ser necessária. A denominação necessária, como indica a palavra, implica a ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto. É o nome necessariamente usado para indicá-lo. Daí a opinião de Blanc e Gastambide que nos parece exata. Segue-se, pois, que, sendo a única, a denominação necessária será forçosamente usual e vulgar. Mas a denominação vulgar, pela qual o produto é geralmente conhecido e designado, nem sempre é necessária no sentido em que tomamos esta palavra, pois o produto pode ser vulgarmente conhecido e indicado por mais de um nome, podendo também possuir outras denominações de caráter científico ou erudito. Nenhum desses nomes e denominações podem dizer-se indispensáveis por não serem únicos (CERQUEIRA, 1946, p. 407) (grifo nosso).

A marca necessária é aquela formada por um termo que não pode ser substituído por qualquer outro para definir aquele produto ou serviço, como por exemplo, a marca “Bebida”. Esta, utilizada para assinalar bebidas, não é registrável, pois é um termo necessário.

Já o elemento comum ou vulgar não é a palavra essencialmente conhecida, mas a que foi sendo utilizada e ganhou destaque no vocabulário das pessoas. Como exemplo, cita-se “Pinga”, para assinalar aguardente de cana-de-açúcar, que é irregistrável, conforme Diretrizes nº 51 (1997) por ser comum para os produtos identificados pela marca.

O conceito de genérico está relacionado não a uma adjetivação ou a um elemento essencial para exprimir um objeto, mas a um termo geral, pertencente a todos. A palavra “Nacional” não pode ser apropriada, já que é genérica, pertencente a todos, não podendo ser própria de uma única pessoa.

Já a marca descritiva diz respeito a qualificar produtos ou serviços, designar o produto, ter alguma relação com a mercadoria ou serviço, enfim, expor características do bem, descrevê-lo sem diferenciá-lo. A marca “Ensino de Idiomas” para assinalar, por exemplo, o serviço de cursos de ensino de idioma, não pode ser concedida, uma vez que a mesma descreve o próprio serviço a ser assinalado por ela.

Não é possível conceder a um único titular o monopólio de uso de um termo que pertence à coletividade. A lei protege a criação de marcas originais e repele a concessão de sinal que pertence ao domínio comum.

Entretanto, uma vez que a principal função da marca é distinguir, caso a marca seja formada por termo genérico, necessário, comum ou descritivo, mas esteja revestida de suficiente distintividade, a marca poderá ser concedida. Houve uma criação por parte do titular, a marca tem um grau de distintividade.

Como já mencionado anteriormente, ao abordar a distintividade das marcas, quando da criação de um sinal, este pode ser considerado genérico, descritivo, sugestivo ou evocativo, arbitrário e fantasioso. Algumas marcas são mais distintivas e outras menos, e desta forma, elas convivem com o ônus e os benefícios destas escolhas.

Uma vez que algumas marcas, apesar de descritivas, necessárias, comuns, vulgares e genéricas, conseguiram se transformar em marcas “conhecidas do consumidor”, surge um conceito conhecido como *secondary meaning*.

Uma marca eficientemente desenvolvida, graças aos esforços e ao trabalho de marketing e *branding*, que tenha obtido conhecimento e fama diante de um público expressivo, pode produzir um signo que apresente o conceito de significado secundário⁹⁵ (*secondary meaning*).

Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou a divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade. Assim, a marca é recuperada do domínio comum. Mas o mesmo ocorre, às vezes, quando a palavra ou imagem já sejam usadas ou registradas por outra pessoa, ou seja, quando a falta de distintividade é em face de um competidor. Esse uso ou divulgação deram à palavra ou imagem uma “significação secundária”. Este fenômeno pode ser descrito como o da criação de um novo sentido para a mesma palavra ou imagem, distinto daquele sentido original que

⁹⁵ Ao INPI não é permitida a utilização do fenômeno de significado secundário (*secondary meaning*) em suas decisões, uma vez que não está previsto em lei.

vinculava tais signos ao domínio comum ou à exclusividade alheia. Esse novo sentido seria então apropriável (BARBOSA, 2006, p. 15).

Com relação ao *secondary meaning*, a marca ganha um significado distintivo, uma vez que anteriormente ela não dispunha de tal atributo.

Outro conceito a ser tratado diz respeito a algumas marcas consideradas inicialmente arbitrárias ou fantasiosas, ou seja, possuíam um alto grau de distintividade, foram perdendo sua distinção e singularidade. Essas marcas foram apostas a produtos tão inovadores, sendo elementos únicos para denominar produtos tão novos e diferentes e colocados no mercado antes de seus concorrentes, que o público passou a associar a marca ao próprio produto. A função distintiva da marca perdeu sua eficácia. Este fenômeno é conhecido como degenerescência (diluição da marca por uso da própria empresa)⁹⁶

Difícil é saber, ao certo, quando a denominação perde o seu caráter arbitrário, passando ao domínio comum. (...) Muitas vezes acostuma-se o público a indicar certo gênero de produtos pelo nome do produtor mais conhecido ou pela marca mais reputada ou vulgarizada entre os consumidores. O fato em si, não basta, como é evidente, para autorizar a conclusão de que tais nomes caíram no domínio comum, podendo ser livremente empregados. Atribuir-se tal efeito a esse simples fato seria criar situação prejudicial exatamente para os melhores produtos, cujas marcas, por se tornarem mais afamadas e procuradas, são as que o público prefere para indicar, de modo geral, a espécie do produto (CERQUEIRA, 1946, p. 411).

A degenerescência trabalha com o conceito de que marcas, inicialmente distintivas, perderam sua distintividade, talvez por não utilizarem métodos de marketing que pudessem desassociar a marca do produto. Desta forma, a mesma ficou vulgarizada, se tornando termo designativo para o produto que visava a distinguir. Muitas empresas, cientes deste fenômeno, estão trabalhando para reverter esta situação. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins, passa a se confundir com ele (BARBOSA, 2005).

Estas marcas, apesar de se confundirem com o próprio produto ou serviços, são de titularidade da empresa, ou seja, elas detêm um registro. A degenerescência⁹⁷ não é utilizada para destituir o titular de seu direito sobre o sinal e nem permitir que terceiros o utilizem na constituição de suas marcas, considerando-se que tal termo pertencesse à coletividade. A marca foi criada e pertence a seu titular, entretanto ganhou tanta notoriedade que ficou associada ao seu produto ou serviço, passando a denominar o mesmo.

Outro inciso proibitivo importante, e que provoca diversos casos de indeferimento de sinais, está descrito no inciso XIX e aborda a reprodução ou imitação de marca registrada:

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.

Em relação a este inciso, o importante é verificar que a lei protege as marcas já

⁹⁶ O conceito de diluição da marca por uso da própria empresa foi definido por Moro (2003) e será trabalhado posteriormente neste estudo.

⁹⁷ A degenerescência, no Brasil, não é aplicada, pois não se encontra prevista em lei. Em países onde a degenerescência é aplicada, o titular perde a marca e a mesma entra para o vernáculo como designativa do produto ou serviço. Desta forma, o termo não pode mais ser requerido como marca, passando a pertencer à coletividade.

registradas contra a reprodução ou imitação, de marcas de terceiros, que queiram utilizar um sinal idêntico, semelhante ou afim, para produtos ou serviços também idênticos, semelhantes e afins, e assim causar confusão ou associação com a marca protegida.

Alguns aspectos que norteiam este inciso e são utilizados para sua análise já foram explicados anteriormente, entretanto cabe o esclarecimento de outros que se fazem necessários.

A imitação “é a semelhança gráfica, fonética e visual em relação a uma marca anterior de terceiro suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto ou serviços, seja com relação à sua origem ou procedência” (Diretrizes, nº 51/97).

O exame de colidência utiliza o princípio da especialidade para apurar a afinidade entre os produtos e serviços solicitados pelas marcas. Havendo afinidade entre os produtos, a verificação das marcas é feita observando se existe imitação, uma reprodução total do sinal ou reprodução parcial ou ainda uma reprodução com acréscimo da marca já registrada.

Caso haja colidência entre as marcas, observa-se se elas poderão causar confusão ou associação com o registro marcário. As diretrizes (nº 051/97, p. 48-50) citam alguns aspectos que devem ser seguidos pelos examinadores para verificar a ocorrência ou não de confusão ou associação. São elas:

As características dos produtos ou serviços, ou seja, a tecnologia empregada, especificidade do serviço, comportamento de mercado; as características do público alvo, a saber, consumidor comum, consumidor especializado; a importância da marca na técnica de venda do produto ou na prestação do serviço, que são, a marca como principal elemento individualizador versus marca e dados técnicos como elementos de individualização; impressão causada pelos sentidos humanos, no caso, visão, audição quando cotejados os sinais em seu conjunto; se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, têm significados próprios e distintos; se os sinais cujo registro como marca se pleiteia guardam colidência ideológica ou intelectual; se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto.

Estes fatores, utilizados durante o exame para verificar a confusão ou associação de marca, apontam um direcionamento para que a decisão de colidência seja ou não tomada.

2.6. MARCAS NOTÓRIAS

“Notoriedade é a qualidade daquilo que é conhecido do público. (...) No campo das marcas, notoriedade é uma qualidade presente em marcas que auferem um expressivo conhecimento do público” (MORO, 2003, p.77).

“Quando, em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a “marca notória”” (BARBOSA, 1984).

A marca notória é aquela que possui um valor econômico maior que as demais no mercado, por ter investido e desenvolvido sua marca e seu produto, através da publicidade, marketing, qualidade, logística, desenvolvimento de produtos, inovação, o que possibilitou

seu prestígio e diferencial em relação aos concorrentes.

Esta marca tornou-se tão renomada, que o consumidor a reconhece, seja este seu público setorial ou o público em geral, e tendo em vista sua atuação forte no mercado e seu *goodwill*, ela pode sofrer aproveitamento parasitário dos concorrentes ou diluição.

Neste trabalho abordaremos dois conceitos distintos de marca notória: a marca notória expressa no Código de Propriedade Industrial (CPI) e a marca notória como gênero, tal conceito atribuído à autora Moro (2003)⁹⁸.

O CPI considera a marca notória aquela que terá proteção especial em todas as classes, exceção ao princípio da especialidade, quando houver possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos ou serviços e qualquer prejuízo à reputação da marca.

A concepção de marca notória do CPI é equivalente à marca de AR da LPI⁹⁹. O fato de tal proteção já vir a ser considerada desde a década de 1960 demonstra a importância e a preocupação sobre o tema da notoriedade e da força das marcas.

As marcas que já naquele momento conseguiram se diferenciar e sobressair das demais possuíam um valor superior e uma atenção maior do público, do mercado e das autoridades. O direito brasileiro já se encontrava atento às possibilidades de diluição, aproveitamento parasitário, confusão e proteção da reputação das marcas famosas que apresentavam um diferencial mercadológico.

Marcas como BIC e Petrobras já dispunham do título de marcas notórias e possuíam proteção especial, tendo em vista seu desenvolvimento no mercado.

A averiguação da marca notória pelo CPI seguia algumas diretrizes. A Portaria 008/74 entendeu que o registro de marca notória confere ao titular exclusividade em todas as classes, ressalvados os direitos de terceiros, já adquiridos (BARBOSA, 1984)^{100, 101}.

Este ato definia a notoriedade com auxílio de quatro parâmetros, aparentemente cumulativos: a) que a marca permita ao consumidor, independentemente do seu grau de instrução, distinguir de plano o produto ou serviço identificado; b) que seja conhecido em todo o país, sem distinção de nível sócioeconômico; c) que seu poder atrativo seja tal que

⁹⁸ A marca notória expressa no CPI de 1971 é encontrada no art. 67, sendo já abordado tal conceito nos CPI's de 1967 e 1969.

DA MARCA NOTÓRIA

Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduz ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.

Parágrafo único. O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no Brasil constituirá agravante de crime previsto na lei própria.

⁹⁹ Consideramos, neste trabalho, a marca notória do CPI de 1971, equivalente à marca de alto renome da LPI de 1996. Os autores Leigard e Silva (2007) abordam a limitação que a proteção dada pelo CPI sofria em relação à conferida pela LPI. “A amplitude dessa proteção sofria limitação que não se observa no artigo 125 da LPI, qual seja, a condição de que houvesse possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou prejuízo para a reputação da marca (...)”.

¹⁰⁰ Denis Barbosa em *Notas sobre a proteção da marca notória* (1984).

¹⁰¹ Portaria já revogada.

independa de sua aplicação em determinado produto ou serviço; d) que tenha atingido alto conceito no mercado devido à excepcional qualidade dos produtos ou serviços assinalados (BARBOSA, 2004, p.5).

Desta forma, “a portaria (...) definia a notoriedade com base em quatro princípios, a saber: o do poder distintivo; o do conhecimento geral; o da independência do signo em relação ao produto; e o da reputação de qualidade” (BARBOSA, 1984).

As exigências formuladas para a definição de marca notória eram amplas, de difícil comprovação e alta subjetividade, fazendo com que as detentoras de marcas fortes tivessem dificuldade de comprovar sua notoriedade e algumas nem conseguissem obter tal título.

Além da dificuldade das empresas em atenderem tais requisitos, o INPI e seus examinadores também encontravam obstáculos para a avaliação do sinal notório. Os técnicos responsáveis pela análise e definição da notoriedade da marca se deparavam com o árduo trabalho de interpretar os critérios da portaria, apreciar as provas do titular da marca e efetivar um parecer acerca da notoriedade ou não do signo.

Com o explicitado acima, pode-se verificar a importância dos aspectos de mercado na construção da marca notória. Somente eles, em conjunto, pois uma única característica não permite a conceituação de reconhecimento amplo pelo consumidor, podem intentar traduzir um sinal como célebre. Pode-se dizer, uma vez que, dado o grau de subjetividade dos itens a serem levantados para a averiguação do renome de uma marca, considerar uma marca famosa era um trabalho de difícil execução e pouco objetivo. Como a própria marca é um ativo intangível, sua fama também se movimenta por uma intangibilidade de aspectos.

O que a marca notória, e mais tarde também a marca de AR buscou e busca, é provar seu reconhecimento e prestígio diante do mercado, de uma fatia considerável do público consumidor nacional.

Cabe observar que, no CPI, as marcas notórias recebiam um registro em separado, caso que não ocorre com as marcas consideradas de AR. Estas têm publicada na *Revista da Propriedade Industrial (RPI)*¹⁰², que a tal signo foi concedido o AR. O INPI realiza a anotação do AR da marca no sistema de marcas. A empresa não dispõe de um certificado para que ateste o AR da marca. Entretanto, caso necessitem, as titulares dos signos podem solicitar um documento ao Instituto, que informa a concessão do AR para aquela marca.

A norma legal não se preocupou em dispor de um documento oficial que prove o AR da marca. Isto seria apenas um objeto de apresentação, entretanto talvez valioso em termos mercadológicos. Ou seja, as empresas poderiam apresentar seus títulos, assim como demonstram seus certificados e prêmios, de forma a agregar ao seu nome valores considerados importantes para o mercado e para os consumidores.

As marcas notórias, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, estão divididas em: marcas notoriamente conhecidas¹⁰³ e marcas de alto renome (MORO, 2003, p. 90).

¹⁰² Publicação oficial através da qual são publicados os atos, despachos e decisões do INPI. Disponível em: www.inpi.gov.br.

¹⁰³ Este trabalho não pretende se aprofundar a respeito das marcas notoriamente conhecidas.

A notoriedade de uma marca, ou seja, seu conhecimento pelo público, atua no sentido de mitigar pelo menos dois princípios: o de territorialidade e o de especialidade da proteção¹⁰⁴. A marca, registrada ou não, com registro de valor atributivo ou declaratório, só vale, em princípio, no território do Estado que a concede ou tutela. De outro lado, a “propriedade” e o “uso exclusivo” da marca só abrange a atividade que ela se destina distinguir (BARBOSA, 2005, p. 6).

As marcas notoriamente conhecidas são aquelas que excepcionam o princípio da territorialidade, ou seja, não são marcas somente protegidas no território nacional, mas também fora dele. Independentemente de estarem registradas no território onde possam estar sendo copiadas, essas marcas podem reivindicar o direito à proteção contra atos de reprodução ou imitação por terceiros em seu segmento de mercado. Entretanto, no que diz respeito à especialidade, as marcas notoriamente conhecidas são signos que somente são protegidos em seu ramo de atividade.

Já as marcas de AR são sinais que excepcionam o princípio da especialidade, ou seja, são marcas que possuem proteção não apenas para os produtos ou serviços (idênticos ou similares) pertencentes a determinado ramo de atividade que visa ao signo assinalar, mas para todos os produtos ou serviços do mercado. Entretanto, em relação à proteção territorial, a marca de AR somente encontra-se protegida no território brasileiro, assim como todas as marcas, excetuam-se as notoriamente conhecidas, já mencionadas anteriormente.

Não se pode dizer que as marcas notoriamente conhecidas e de alto renome diferem-se em relação ao maior ou menor grau de notoriedade, mas que são institutos diferentes, que possuem na notoriedade um ponto em comum (MORO, 2003, p.91). Assim, a autora define a marca notória como um gênero, onde a marca notoriamente conhecida e a marca de AR são espécies. Este estudo concorda com o conceito¹⁰⁵ definido pela autora.

Segundo Moro (2003, p.92), “a proteção atribuída e a razão de existir da marca notoriamente conhecida e da marca de alto renome se devem ao fato de serem notórias e, por isso, estarem mais expostas ao abuso por parte de terceiros de má-fé”.

A notoriedade é um elemento de complexa averiguação, conforme já exposto anteriormente. Verificar se determinada marca é conhecida do público consumidor ou do público em geral é algo subjetivo e os parâmetros para tal análise não são precisos. Tanto as empresas quanto o órgão responsável pela apuração da notoriedade das marcas encontram um trabalho intrincado para o convencimento e análise da marca conhecida.

Entretanto, apesar dos entraves e dificuldades, o reconhecimento de uma marca notoriamente conhecida e de AR são relevantes para seu titular, o público consumidor e o mercado. “A notoriedade traz à marca um valor dificilmente estimável, mas seguramente

¹⁰⁴ Barbosa, (2005) faz menção a estes autores: Burst e Chavanne, *Droit de la propriété industrielle*. Dalloz, 1976, p. 210 e segs. Outros princípios marcários também podem ser afetados pelo conhecimento da marca: veja Mauricio Lopes de Oliveira, “O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta”. *Revista da ABPI*, Nº 46, mai/jun de 2000, p. 8.

¹⁰⁵ Moro (2003) relata as divergências encontradas na doutrina em relação à nomenclatura utilizada para denominar os diferentes tipos de notoriedade. A autora realiza um levantamento dos principais autores internacionais e suas visões sobre os termos melhor conferidos à notoriedade. Este trabalho, como já mencionado, trabalhará com a terminologia utilizada pela autora.

existente. É esse valor econômico que se procura proteger, evitando-se a diluição de seu poder atrativo e de sua reputação” [GUSMÃO¹⁰⁶ *apud* MORO, 2003].

A notoriedade deve ser cuidadosamente tratada, pois pode gerar à marca algumas ameaças. O que a marca notória, tanto a definida no CPI quanto a conceituada como gênero tendo como espécie a marca de AR, visa é, somente, proteger a marca conhecida seja do aproveitamento parasitário, da diluição, da manutenção de sua reputação, da perda do seu valor econômico ou de seus investimentos.

O objetivo desta proteção não é conceder à marca famosa seu uso em todas as classes, mas sua proteção em todas elas. A marca célebre somente poderá ser empregada para assinalar os produtos e serviços em que adquiriu o registro e provou ter atividade para tal. O que se impedia e se impede com a proteção desta marca é o aproveitamento por terceiros de uma marca afamada e não sua utilização para todos os produtos ou serviços.

¹⁰⁶ Gusmão, José Roberto. “A proteção da marca notória no Brasil” – Aplicação do art. 6 bis da Convenção de Paris e lei interna. *Revista de Direito Mercantil*: São Paulo, vol. 70, p.65-81, jun 1988.

CAPÍTULO III - MARCAS DE ALTO RENOME (AR)

3.1. CONCEITOS INICIAIS

Marca de alto renome é aquela que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferenciados, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença (Resolução 121/05).

A marca de AR é um *status* conferido às marcas registradas no INPI, quando estas assumem um grau de conhecimento e prestígio junto ao público consumidor, não só de seu segmento de mercado, mas de uma forma mais ampla. As marcas notórias, por serem mais conhecidas, e, conseqüentemente, mais atraentes ao público consumidor, são mais suscetíveis de serem usurpadas e, por isso, merecem uma proteção mais ampla (MORO, 2003). Exigem uma proteção “especial”. Proteção esta que, no caso brasileiro, está fixada em lei¹⁰⁷.

O conceito de marca de grande prestígio¹⁰⁸ foi definido por Silva (1998, p. 44), com base na doutrina e jurisprudência estrangeiras que chegaram a uma conceituação quase uniforme segundo a análise do autor. Desta forma, a marca de grande prestígio deverá:

a) tratar-se de uma marca gozando de um elevado grau de notoriedade junto do público. Essa especial notoriedade poderá resultar dos mais variados factores, como sejam publicidade intensiva (voluntária ou até fortuita), uso prolongado ou tradição, qualidade excepcional, carácter especialmente imaginativo ou "arbitrário" do sinal, ou qualquer outro; b) possuir uma individualidade acentuada — não se tratando, pois de um sinal já usado por outrem noutros ramos de actividade económica — a par de um elevado cunho de originalidade ou peculiaridade, não podendo consistir naquilo que é designado por marca fraca (intrinsecamente dotada de reduzida eficácia distintiva); c) beneficiar de considerável prestígio junto do público. Isto é, tratar-se de uma marca particularmente apreciada, que goze de especial estima, pela elevada qualidade geralmente reconhecida aos produtos que assinala. O público a considerar, para este efeito, será a generalidade dos consumidores de um país (...) e não apenas o universo dos consumidores dos produtos assinalados pela marca célebre. (SILVA, 1998, p 44-46).

Descrevendo o entendimento do autor, as marcas de grande prestígio apresentam grande conhecimento por parte do público, além de possuírem uma individualidade e distintividade marcante e também desfrutar de um prestígio e uma estima perante o público.

De acordo com Levigard e Silva (2007), existem certas características que são necessárias à identificação de uma marca de AR: exceção ao princípio da especialidade, alto conhecimento do público em geral, reputação e necessidade de registro no Brasil.

A marca de AR, por desfrutar de uma proteção exclusiva, concedida a poucas marcas, é uma exceção ao princípio da especialidade, ou seja, as marcas consideradas “comuns” são

¹⁰⁷ Art. 125 da LPI.

¹⁰⁸ Marcas de grande prestígio (doutrina portuguesa) equivalente à marca de AR brasileira.

registradas e protegidas em um determinado segmento/classe e para certos produtos. A marca de AR ganha proteção privilegiada em todas as classes e para todos os produtos/serviços. Isto ocorre, pois a mesma obteve um reconhecimento e uma fama, além de seus produtos e de seus consumidores. Ela é conhecida por um público muito maior, ultrapassando seu segmento.

A marca de AR é uma marca que conseguiu transpor o conhecimento restrito somente ao consumidor de seu segmento, sendo reconhecida pelo público em geral. A proteção especial é concedida à marca que em um mercado amplo e concorrido se sobressai e atrai a atenção e apreciação de um público expressivo.

“A reputação de uma marca pressupõe um alto conhecimento do público consumidor em geral, bem como lhe transmite valores, que, geralmente são advindos da qualidade dos produtos assinalados por ela. Os valores atribuídos à marca é que conferem a ela fama, renome e prestígio” (LEVIGARD E SILVA, 2007 p 52). A marca de AR, por meio da criação e associação a determinados atributos e qualidades, promove uma reputação que é partilhada pelo público e que confere a ela um valor superior.

A marca, para que possa receber o título de AR, deve estar registrada no país¹⁰⁹. O AR não goza da exceção do princípio da territorialidade.

As marcas de AR concedidas no período de 2004 a 2008 pelo INPI são: Hollywood; Mc Donalds; Pirelli; 3M; Cica; Kibon; Natura; Moça; Aymoré; Visa; Ninho; Fiat; Perdigão; Itapemirim; Toyota; Lacta; Rolex; Skol; Volkswagen; Volkswagen¹¹⁰; Intel; Azaleia; Olympikus; Coca-Cola; Jaguar; Elma-Chips; Petrobras; Brahma; Motorola; Mercedes-Benz; Mercedes-Benz¹¹¹; Antarctica; Chica-Bom; Banco do Brasil; Coral; Hellmann’s; Diamante Negro; Playboy; Playboy¹¹²; Veja; Derby; Tramontina; Havaianas; Bom Bril; Itaú; Chiclets; Bic; Nike¹¹³; Dakota¹¹⁴; Absolut¹¹⁵; Goodyear^{116, 117}.

3.2. REQUISICÃO DO AR

A legislação brasileira se preocupou em assegurar a proteção das marcas de AR, por entender que elas são signos que estão expostos à usurpação por terceiros de sua fama e prestígio. Esse processo de proteção mostra como o Brasil está acompanhando o movimento internacional na direção do reconhecimento e do valor destas marcas.

¹⁰⁹ Art. 125 - À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. (grifo nosso)

¹¹⁰ Marca figurativa.

¹¹¹ Marca figurativa.

¹¹² Marca figurativa.

¹¹³ Marca figurativa.

¹¹⁴ Alto renome reconhecido por decisão judicial.

¹¹⁵ Alto renome reconhecido por decisão judicial.

¹¹⁶ Alto renome reconhecido por decisão judicial.

¹¹⁷ Muitas empresas recorreram ao judiciário para requerer o AR de suas marcas. A algumas delas foi concedido o AR por via judicial, entretanto tais decisões vêm sendo revistas. O atual entendimento da justiça é que o procedimento para a aquisição do AR deve ser realizado pela via administrativa, ou seja, pelo INPI. Um dos fatores para a mudança de entendimento refere-se ao fato do INPI ter ajuizado uma ação rescisória, alegando que o AR é um fenômeno temporário e concedê-lo por meio de uma ação judicial o tornaria eterno (CARVALHO, Luisa de. “TRF cassa status de alto renome da Dakota”. Mídia impressa. *Valor econômico*, 2008.)

(...) a proteção internacional de marcas famosas é uma tendência forte e irreversível. Um número cada vez maior de países têm avançado no sentido de aumentar a proteção local das marcas de notoriedade (“*well-known marks*”). Enquanto alguns países estabeleceram garantias específicas em suas legislações, outros optaram por permitir que as suas Cortes de Justiça definam o conceito do que seja uma “*famous*” ou “*well-known*” *mark* e a extensão da proteção que lhes deve ser conferida. Os países têm sido intensamente compelidos a adaptar as suas leis nacionais às necessidades oriundas da globalização do comércio internacional (TAVARES, 2007, p.164).

O INPI, por meio de uma Comissão Especial formada por servidores da Diretoria de Marcas, que dispõe de elevado grau de qualificação e conhecimento sobre marcas, analisam e concedem o AR. Este grupo de analistas, de acordo com os critérios estipulados em lei e os dados apresentados pela empresa irão decidir se a marca será ou não detentora deste título.

O AR é requerido ao INPI por via incidental. Isto quer dizer que o solicitante do AR deve se manifestar através de diferentes meios. São eles: 1) a oposição ao pedido de registro de marca, 2) o processo administrativo de nulidade (PAN) contra registro de marca que seja colidente com a sua. Desta forma, uma empresa que deseja obter um título de AR não poderá solicitá-lo diretamente, somente de forma intermediária¹¹⁸.

A solicitação do AR, seja por oposição ou PAN, está sujeita ao pagamento de uma retribuição¹¹⁹. Observa-se que as empresas que desejam o AR são empresas que detêm uma marca forte e em sua maioria são empresas de grande porte. Assim, entendemos que o valor cobrado pelo Instituto, para a obtenção desta análise, não é muito dispendioso para a empresa, levando-se em consideração o objeto de exame e o grau de importância do AR para o requerente¹²⁰.

A solicitação indireta do AR dificulta sua obtenção pela empresa, uma vez que ela necessita que terceiro entre com um pedido ou possua um registro de marca colidente, para que assim possa requerer o AR. Em termos de reconhecimento deste título, a empresa fica atrelada a terceiros.

Entretanto, para o INPI, o AR é uma proteção à marca e somente deve ser concedida se esta estiver correndo algum risco provocado por terceiros. Ela visa a proteger a marca do aproveitamento parasitário, da diluição. Não se faz necessário outorgar o AR somente como um título de *status* ou reconhecimento de fama, mas sim com o objetivo de estender a proteção legal de uma propriedade, neste caso a marca.

O AR é concedido pelo prazo de cinco anos, ou seja, é um fenômeno temporal. Esta situação provisória faz-se necessária, uma vez que a marca pode permanecer famosa e conhecida por muitos anos ou perder sua notoriedade e conhecimento no decorrer tempo, dependendo do trabalho da área de marketing e *branding* da empresa, assim como das

¹¹⁸ Art. 5 da resolução 121/05- “A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser **impugnada** pelo **interessado**, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da **manifestação à oposição** do seu registro de marca, do **recurso interposto contra a decisão de indeferimento** do seu pedido de registro de marca ou **da manifestação em processo administrativo de nulidade** do seu registro de marca, (...)” [grifo nosso]. Aqui não se trata das formas de requerimento do AR, mas sim das de impugnação.

¹¹⁹ Valor da oposição com base no AR (R\$ 1.200,00); PAN (R\$ 2.490,00) – Tabela de Retribuições do INPI consultada em dezembro de 2009.

¹²⁰ Aqui não englobamos os custos advocatícios gastos pela empresa.

estratégias da organização em relação aos seus signos. Durante os cinco anos de vigência da proteção especial, a empresa não precisa apresentar provas de sua notoriedade nem efetuar pagamento de qualquer retribuição a respeito do AR.

3.3. SOLICITAÇÃO DE AR PELO INTERESSADO

Um projeto de lei enviado ao Congresso se propõe a alterar a forma de solicitação do AR, para que a mesma possa ser realizada pelo interessado¹²¹. O projeto entende que a possibilidade do próprio requerer o AR, sem precisar da intervenção de terceiros, poderá constranger outros que possam vir a pleitear marca semelhante àquela famosa e reconhecida. Isto realmente pode acontecer, entretanto, é possível que muitas empresas, mesmo cientes de que sua marca não é tão forte e conhecida no mercado, venham a solicitar tal proteção. Ou mesmo empresas que possuam marcas relativamente conhecidas também tentem obter o AR.

Muitas marcas sentem-se prejudicadas em relação a outras que obtiveram o AR, pois não conseguiram pleitear tal proteção, já que terceiros não depositaram signos semelhantes. Por um lado, entende-se que a marca famosa não corre risco, já que outros não manifestaram interesse em utilizar marca parecida àquela célebre. Porém, a empresa se sentiria mais confortável e com certo diferencial em relação a outras, se sua marca já dispusesse deste título.

Além disso, provavelmente a empresa que detém uma marca de AR poderia utilizar este diferencial como uma vantagem competitiva. Talvez se o AR fosse mais divulgado no mercado, assim como ocorre atualmente com as marcas sociais e ecologicamente responsáveis que se encontram destacadas, possivelmente o AR seria uma estratégia de marketing. Assim como o *top of mind* é reconhecido e desejado no mercado, talvez o AR também pudesse ser.

Outra razão apontada no projeto de lei para possibilidade de solicitação pelo interessado do AR é relativa ao fato de que, no antigo CPI, a marca registrada e que fosse considerada notória manteria registro próprio.

O titular de marca registrada, que se julgasse com os direitos de postular a inscrição da mesma no registro especial (ou a anotação com iguais efeitos práticos), deveria requerer sua pretensão perante o INPI, expondo os fundamentos de fato em apoio do pedido. O exame formal seria, *mutatis mutandi*, idêntico ao realizado em caso de marcas comuns. Um exame prévio de viabilidade apuraria a conformidade do pedido aos pressupostos legais e normativos, e levantaria as colidências existentes em todas as classes (BARBOSA, 1984).

Desta forma, o proponente do projeto argúi que, atualmente, o detentor de uma marca de prestígio não pode reclamar ao INPI a proteção especial que anteriormente, no CPI, era possível. A situação a que a empresa fica restrita, somente podendo pleitear o AR por via incidental (oposição ou PAN) ou mesmo por ação de nulidade de registro, ou seja, por meio judicial, seria alterada.

¹²¹ Projeto de lei nº 4.890, de 2009.

Aqui cabe um esclarecimento: algumas empresas recorreram ao judiciário para que o mesmo reconhecesse o AR de suas marcas, mesmo antes do INPI se pronunciar ou após uma decisão contrária por parte do Instituto ao pleito dos requerentes do AR.

O atual entendimento dos tribunais é de que o INPI é o órgão que possui competência para resolver questões relativas ao AR¹²². Anteriormente, na vigência do CPI, não existia uma resolução como a atual para a análise do AR¹²³.

Desta forma, o judiciário, baseado nas provas apresentadas pela empresa, poderia decidir pelo AR ou não da marca. Hoje, com a regulamentação do AR, ficou claro que o INPI é o responsável por decidir se uma empresa goza ou não da proteção especial para seu signo.

Além disso, quando o Instituto declara uma marca de AR, esta decisão é transitória, podendo a marca continuar ou não com o título no decorrer do tempo. Caso o judiciário determinasse o AR de uma marca, esta seria definitiva, contrariando um dos principais argumentos relacionados ao AR. Ou seja, a comprovação pela empresa de que sua marca continua reconhecida e prestigiosa para seus consumidores e para o mercado com o passar dos anos, fatos que são frutos de uma boa gestão de marcas e do investimento, pela empresa, no seu signo distintivo.

O projeto visa também a modificar o tempo de vigência do AR, para que o mesmo seja válido até o final do prazo concedido para a marca, e não mais os 5 (cinco) anos, conforme prevê a lei atualmente. A argumentação para a lei atual é de que o AR pode se esgotar em função de aspectos mercadológicos.

A atual norma também previu este aspecto e por este motivo determinou um prazo fixo e relativamente curto, acreditando que a dinâmica e as mudanças do mercado, além da forma de gestão da marca, podem fazer com que ela permaneça uma marca famosa e de AR ou perca sua força e não detenha mais esta reputação.

É em função desse prazo, determinado por certo período de tempo, que as empresas se vem motivadas a continuar com uma eficiente gestão de marca. Caso o prazo não seja determinado, para uma reavaliação da notoriedade, basta uma gerência adequada até alcançar o AR, sem preocupações futuras com a excelência na continuidade da gestão da marca para manter sua boa fama e a proteção estendida.

Ao realizar a alteração na lei, algumas marcas podem se beneficiar e outras não do prazo dado, tendo em vista o período de concessão de seus registros em relação à data de reconhecimento do AR. O prazo de vigência de uma marca é de 10 anos, prorrogável por prazo indeterminado.

Isto quer dizer que, de 10 em 10 anos, o titular deve prorrogar seu registro, mas não existe uma data final para a dilação do prazo. Desta forma, a propriedade da marca não tem duração definida, nem tempo de vida, como ocorre com a proteção por patentes ou direito

¹²² Conforme decisão proferida pelo TRF para as marcas Dakota, Tigre, Castrol, Contini e Absolut. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/noticias/justica-deixa-claro-que-inpi-e-o-caminho-certo-para-obter-alto-renome/>

¹²³ Resolução 121/2005.

autoral¹²⁴. Este ativo intangível pode pertencer à empresa por vários anos. Somente a marca de AR deve comprovar que continua a ser célebre diante do mercado.

A redação provisória da norma também sugere que terceiro possa se manifestar contra o AR concedido, após o período de três anos do reconhecimento. A justificativa, igualmente, está relacionada ao fato da possibilidade da força e influência da marca se extinguiem com o tempo, causadas por má administração do signo e/ou alterações no ambiente mercadológico.

Esta possibilidade de impugnação de terceiros à marca de AR não existe na legislação atualmente. Possivelmente, esta modificação geraria uma nova abordagem e novas definições por parte da Comissão Especial para tratar do assunto e analisar as provas apresentadas pelo impugnante e pela defesa da marca.

Em relação à credibilidade e confiança para a concessão do AR, isto poderia ser benéfico por manter somente marcas realmente de prestígio e diferenciadas com o título de AR. A vigilância de terceiros à dinâmica mercadológica e seus efeitos na marca de AR seria um apoio aos esforços do INPI em conceder essa extensa proteção somente a quem realmente a detém por direito.

3.4. RISCOS ÀS MARCAS DE AR

A marca de AR, por ser conhecida e apresentar valores associados ao seu nome, apresenta vantagens em relação aos concorrentes, seja uma fatia maior de mercado, seja um número maior de clientes e por isso mais vendas. A marca desenvolveu uma fama, um conhecimento e uma lealdade do consumidor, além da notoriedade diante de um público que não a consome, que possibilita vantagens e valor para seu detentor.

Da mesma forma, ela pode correr riscos devido a sua alta significância, tais como o aproveitamento de terceiros em relação ao seu renome ou a diluição de seu signo. Por este motivo, esta marca necessita de uma proteção distinta e especial.

A proteção marcária, realizada através do registro do sinal, preserva as marcas em geral e também as de AR, da confusão, do risco de confusão e associação. Entretanto, as marcas de AR também estão expostas ao risco de diluição e, além disso, sofrem com o aproveitamento parasitário.

- **Confusão**

A marca de AR pode sofrer o risco de confusão, pois o consumidor poderia confundir uma marca famosa com outra que está se aproveitando de seu renome, para associar sua marca pouco conhecida à empresa fabricante dos produtos ou serviços ligados à marca célebre. Aqui não ocorreria a confusão em relação aos produtos ou serviços, já que são diferentes, mas à origem dos mesmos.

¹²⁴ As patentes são válidas por um período de 20 anos, caindo, após tal período, em domínio público. A proteção autoral, por sua vez, é de 70 após a morte do autor, quando a obra cai em domínio público.

▪ Diluição

Outro dano que pode ser provocado pela notoriedade alcançada por estas marcas é a sua diluição. “A ideia principal é de enfraquecimento progressivo do poder distintivo da marca, se não tomadas às devidas providências”, ou seja, “não deixar que uma marca similar à marca de alto renome seja utilizada” enfraquecendo, com isso, o poder distintivo da marca notória. “Além disso, este enfraquecimento atinge seu valor econômico” (MORO, 2003, p. 130).

Diluição, em sua acepção técnica, seria o efeito de uso por terceiros, no território nacional e no âmbito do comércio, fora do campo da especialidade, de uma marca suficientemente notória, de forma que o seu valor informacional, denotativo ou conotativo, perdesse em significação.

Por definição, haverá competição entre marcas no espaço da sua especialidade e, de forma menos precisa, no âmbito da afinidade. Assim, a diluição é um efeito que ocorre na relação de significação, sem efeito necessário na concorrência.

Onde não há competição, mesmo assim haveria diluição quando a habilidade de uma marca famosa (por exemplo, Rolex, relógios de luxo com características particulares de desenho e de desempenho propiciam status aos seus usuários) de criar uma rede cognitiva particular é enfraquecida pelo fato de a mesma marca vir agora a ser associada com uma outra marca de uma categoria fora da sua área de atuação no mercado de bens ou de serviços (por exemplo, denominar um chocolate de Rolex).

Neste momento, para os consumidores, ainda que estejam cientes de que a marca usada no segundo contexto, embora não haja nenhuma confusão, existe um enfraquecimento da distintividade da marca famosa, isto é, a capacidade da marca de criar uma rede cognitiva particular associada originalmente com essa marca foi diluída¹²⁵. Pode igualmente ocorrer um enfraquecimento da marca notória por associação da marca mais nova.

Nas situações onde há uma competição entre o proprietário da marca famosa e proprietários de outras marcas, a diluição pode representar um problema ainda maior. Em tais situações, a diluição representa mais uma etapa ao longo do trajeto que conduz o *secondary meaning* ao genericismo.

Quando uma característica (ou conjunto de características) de uma marca notória é identificada pelos consumidores como exclusiva daquela marca, se tais características passam a ser utilizadas por competidores da mesma categoria do produto, a habilidade destas características de individualizar a marca são enfraquecidas, talvez ao ponto de serem destruídas¹²⁶ (BARBOSA, PORTO E PRADO, 2006, p.22).

Assim, a diluição ocorre quando uma marca famosa é utilizada por terceiros e acaba perdendo sua distintividade, seu significado e sua boa reputação¹²⁷.

¹²⁵ Jacob Jacoby. *The Psychological foundation of trade mark law: secondary meaning, acquired distinctiveness, genericism, fame, confusion and dilution*. April 2000. NYU, Ctr for Law and Business Research Paper No 00-03. p. 30-31 apud BARBOSA, PORTO E PRADO, 2006, p. 22.

¹²⁶ Idem.

¹²⁷ Segundo Tavares (2007), embora a LPI expressamente não faça menção ao risco de diluição, o titular do signo famoso está dele protegido pelo inciso III do art. 130.

Art. 130 – Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

“A teoria da diluição no Brasil constitui ferramenta preciosa na seara da marca notoriamente conhecida, e também da marca de alto renome, pois são as mais cobiçadas, e sua utilização seria proveitosa para a solução justa de conflitos em que tal fenômeno é detectado. Ainda que se considere que a Lei de Propriedade Industrial não faça previsão expressa ao fenômeno da diluição – argumento refutável face ao disposto no art. 130, LPI – é de se reconhecer que a aplicação dessa teoria é uma forma de concretização do princípio da equidade” (TAVARES, 2007, p. 178). Entendemos que a autora diz respeito à defesa da reputação, atrelada à possibilidade

A teoria da diluição foi construída pela doutrina e jurisprudência norte-americanas e refere-se aos casos de marcas que se tornaram suficientemente distintivas a ponto de ganharem uma certa notoriedade no mercado. A diluição da marca ocorre com a usurpação pelo titular ou utente de um signo idêntico ou similar, para produtos diferentes daqueles assinalados pela marca famosa, com o aproveitamento indevido da fama e dos valores por ela transmitidos. Dentre os efeitos diretos prejudiciais produzidos, os mais nefastos são a perda da distintividade e a ofensa à sua reputação. Epstein (1997) comenta a respeito de uma notável e histórica inovação na legislação norte-americana, que denomina “*Revision of the Lanham Act, The Federal Trademark Dilution Act of 1995*”, em vigor desde janeiro de 1996, que protege amplamente o titular de uma marca famosa dos efeitos do fenômeno da diluição, conferindo-lhe mecanismos judiciais para combater os efeitos danosos à qualidade distintiva do sinal famoso, desde que o uso indevido por terceiro tenha se iniciado após a marca ter adquirido notoriedade. (...). Ressalta Epstein (1997) que a questão preliminar, nesta matéria, consiste em aferir se uma determinada marca é suficientemente famosa para merecer uma proteção tão ampla. A tendência dos Tribunais americanos é considerar uma marca como suficientemente famosa, se a sua aceitação não é limitada a uma área geográfica reduzida. A jurisprudência majoritária americana destaca, então, que a proteção contra os efeitos da diluição é assegurada a todas as espécies de marca famosa, uma vez que a lei não faz distinção – como no Brasil – entre marca de alto renome e marca notoriamente conhecida, bastando que o uso da marca similar dilua ou diminua a sua capacidade de distinguir a origem dos bens ou serviços (“*the owner’s goods or services*”)” (TAVARES, 2007, p. 175).

O Brasil, diferente dos EUA, não possui em sua legislação uma referência específica à proteção dos efeitos provocados pela diluição da marca. O AR seria uma forma encontrada pela lei brasileira de preservar as marcas famosas contra a diluição do sinal, mas isto não está previsto na legislação de forma clara. No direito norte-americano, em que houve um estudo mais aprofundado sobre a teoria da diluição, a doutrina reconhece três manifestações de diluição (TAVARES, 2007):

- ❑ Maculação (*tarnishment*) – conduta que causa dano à reputação do sinal, em geral, porque o mesmo é associado com um produto ou serviço de qualidade inferior assinalado pela marca semelhante cujo titular não necessariamente é concorrente legítimo utente (concorrência parasitária). Ex. produtos moralmente ofensivos, pornográficos.
- ❑ Ofuscação (*diminishment*) – “perda do brilho”, em virtude da diminuição do grau de sua aceitação ou prestígio junto ao consumidor e tem como efeito direto a diminuição do poder de venda.
- ❑ Perda de distinguibilidade (*blurring*) – ocorre em situações de uso de uma marca similar à de uma marca famosa para distinguir produtos ou serviços não similares ou não afins.

Para Moro (2003, p.133-134), a diluição pode ser causada pelo uso da marca por terceiros ou por uso da marca pelo próprio titular.

“a) diluição por uso da marca por terceiros – é o caso clássico, onde estão sujeitas às marcas notórias (notoriamente conhecidas e de alto renome), ou seja, o terceiro que estiver utilizando-se de marca idêntica ou similar, para produtos diferentes daqueles

de diluição pelo uso de signo idêntico ou similar ao de AR em produto de baixa qualidade, ferindo o bom nome do sinal.

assinalados pela marca, estará utilizando-se da fama desta marca, isto é, estará se aproveitando dos valores embutidos ou inerentes a ela. Isto ocasiona a perda de distintividade da marca.

b) diluição por uso da marca pelo próprio titular – chamado de degeneração da marca, ou seja, a diluição da marca é ocasionada pelo próprio titular da marca que em caso da marca alcançar um excesso de notoriedade, o público consumidor pode passar a denominar o produto pelo nome da marca que o assinala”.

De acordo com o entendimento desta autora, somente as marcas notoriamente conhecidas e de AR sofrem com a diluição¹²⁸. Apenas marcas conhecidas, que possuam um valor adicional, podem ser diluídas. Marcas “comuns” não correm este perigo.

▪ **Aproveitamento Parasitário**

O aproveitamento parasitário é um fator também de risco à marca de AR. O parasitismo diz respeito ao uso pela concorrência de marca conhecida, aproveitando-se de sua notoriedade, de seu investimento e trabalho na marca, para adquirir, o concorrente, sem esforço, vantagem do bom nome da marca construída. Concorrência esta, não diretamente associada ao ramo de atuação da empresa detentora da marca famosa.

Na verdade, os concorrentes, sejam do mesmo ramo, ou de ramos diversos, tentam se aproveitar do prestígio e da fama destas marcas para obterem benefícios junto aos consumidores, que podem ser enganados e confundidos acerca dos produtos e serviços associados à marca que conhecem, mas que, indevidamente, tenta ser usurpada.

A proteção marcária e a concessão do AR visam a proteger consumidores e detentores de marcas famosas, favorecendo o bom andamento do mercado e da economia, possibilitando o investimento em tecnologia, novos produtos, bens de qualidade e que estão protegidos contra infratores, aproveitadores parasitários. Desta forma, as empresas podem investir em suas marcas e torná-las distintivas e únicas, passíveis de serem associadas ao consumidor por meio de ligações simbólicas ou funcionais e assim serem protegidas. A concorrência é necessária, mas deve ser realizada de forma justa.

3.5. COMO CONCEDER O AR

“A importância da marca de AR foi causa para o surgimento de pressões no sentido de regulamentá-la” (MORO, 2003, p. 108). Apesar de a lei assegurar, através do CPI ou mesmo da LPI, a proteção para marcas famosas, o INPI ainda não estava pronto para tal atribuição.

A lei ainda não havia sido regulamentada de forma a assegurar um trabalho consistente por parte do órgão¹²⁹. Somente a partir da LPI, e mais precisamente de sua regulamentação, com as resoluções 124/04 e 125/05 é que o Instituto iniciou um trabalho direcionado especificamente para as marcas famosas.

¹²⁸ Concordamos com a definição proposta pela autora Moro (2003) sobre a divisão da diluição por uso da marca por terceiros e por uso da marca pelo próprio. Entretanto, neste trabalho, para melhor entendimento, pretendemos utilizar o termo *diluição* para assinalar a diluição por uso da marca por terceiros e o termo *degenerescência* para a diluição por uso da marca pelo próprio.

¹²⁹ Este trabalho não irá analisar como as marcas notórias eram concedidas pelo INPI antes da LPI.

O AR encontra-se normatizado pela LPI¹³⁰ e foi regulamentado, num primeiro momento, por uma resolução de 2004¹³¹. Essa resolução auxiliou a busca por respostas sobre como o AR deveria ser analisado. O término da vigência dos antigos certificados de notoriedade, baseados no CPI, fez com que os titulares de marcas passassem a buscar na esfera judicial o reconhecimento do AR para suas marcas.

Tendo em vista a promulgação da LPI e de seu art. 125, e como não havia uma regulamentação para a aplicação da proteção conferida por este artigo, muitas dúvidas pairavam sobre os examinadores de marcas do INPI, os advogados, as empresas e também os magistrados. A resolução de 2004 foi a primeira iniciativa para elucidar tal tema.

Em 2005, nova resolução¹³² foi criada e esta é a que atualmente regula o AR, estabelecendo os critérios a serem adotados para a concessão desta proteção. As resoluções de 2004 e 2005 apresentam poucas diferenças, mas que serão tratadas aqui.

A norma de 2005, ao contrário da referente ao ano anterior, conceitua AR. Nesta definição, pode-se verificar a existência de inúmeros adjetivos, utilizados muitas vezes de forma enfática e de difícil averiguação, demonstrando como o AR é algo subjetivo e de difícil verificação.

Ao determinar o que é o AR, o legislador utiliza termos bem qualitativos já que a marca de AR é aquela que possui “autoridade incontestável”, “conhecimento e prestígio diferidos”, “tradição e qualificação no mercado”, “qualidade e confiança que inspira”, “boa imagem dos produtos ou serviços” “exercendo acentuado magnetismo”, “extraordinária força atrativa sobre o público em geral”, “elevando-se sobre os diferentes mercados”, “transcendendo sua função primitiva” e “projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença”. Nota-se que a sua definição está repleta de simbolismo.

A marca de AR em sua definição expõe que o seu conhecimento e prestígio são resultantes, entre outras coisas da qualidade que inspira. Desta forma, o aspecto qualitativo da marca de AR distingue essa marca das demais.
(...) não significa que se exija elevada qualidade dos produtos, o que importa é uma qualidade média, uma qualidade idônea a satisfazer a clientela (GUGLIELMETTI *apud* CARVALHO, 2003, p. 137)

É verdade que a marca, sendo um bem intangível, é formada e entendida por meio de elementos abstratos. Atualmente, a visão de marketing e *branding* associam e trabalham com marca através de seus valores emocionais e simbólicos.

Com o AR não é diferente. Uma marca que é tão conhecida e diferenciada por uma parcela tão grande de pessoas, realmente, está envolta e baseada em aspectos representativos.

A marca de AR encontra-se fundada em propriedades concretas, também presentes e pouco distintas das marcas ditas comuns, porém sua diferença encontra-se nos valores agregados a ela. Por isso, a definição de AR conferida pela norma a torna tão especial.

Entretanto, a árdua tarefa de se identificar uma marca que detenha o AR está justamente em tentar materializar aspectos imateriais, ou seja, quantificar ou identificar o que

¹³⁰ Art. 125 da LPI.

¹³¹ Resolução nº 110/2004.

¹³² Resolução nº 121/2005.

significa uma “autoridade incontestável”, um “prestígio diferido”, uma “confiança que inspira”, uma “boa imagem de produtos ou serviços”, um “acentuado magnetismo”.

(...) não deve bastar, para efeitos de individualização da reputação excepcional, a imagem que a marca detém, decorrente unicamente da promoção publicitária, considerando indispensável, ainda, que o público, pela sua enunciação ligue, imediatamente o sinal ao produto ou serviço. Para aferir a existência desta reputação, o mesmo autor enumera alguns índices, como sejam: a fama conquistada pelas prestações do produto; o *design* do produtos; a qualidade intrínseca deste; a antiguidade do produtor; a importância da actividade promocional; o número de locais de distribuição; o volume de vendas e o número de representantes. Contudo, estamos em crer que estes factores (porventura decisivos para criar a fama ou reputação de um produto ou serviço) são irrelevantes para aferição da existência da reputação. Uma coisa é saber como é que a reputação foi adquirida (e mesmo se é, ou não, merecida), e outra, bem diversa, é saber se tal reputação existe. Ora, a tutela das marcas célebres não depende de juízos de merecimento, mas apenas da aferição de realidades, mais ou menos impalpáveis, mas em todos o caso realidades. Por isso, é indiferente que as três características enunciadas no texto (notoriedade, individualidade e estima) [são as características para que uma marca seja considerada de grande prestígio] resultem de uma qualidade excepcional ou, simplesmente, de uma promoção publicitária especialmente bem-sucedida. A lei não confere esta tutela como prêmio do merecimento, mas sim como consequência de um estatuto, justa ou imerecidamente alcançado. Se uma marca adquire esse estatuto, passa a gozar daquela tutela alargada, sejam quais forem os factores que lhe permitiram conquistá-lo. De resto, o exemplo prático escolhido pelo Autor citado fornece, em boa medida, um sugestivo exemplo do que agora ficou dito: Embora seja provavelmente consensual atribuir-se a Benetton o estatuto de marca supernotória, tal resultará seguramente mais da eficácia do marketing que a rodeia, do que propriamente da qualidade intrínseca do vestuário que assinala, do *design* dos produtos ou da sua antiguidade (REMÉDIO MARQUES (*Direito Comercial*, cit., pp. 623-627) *apud* SILVA, 1998, p.47)

As resoluções, tanto a de 2004 quanto a de 2005, tentam definir parâmetros que sejam capazes de tornar o AR mais palpável, para que este possa ser analisado e conferido de maneira mais legítima possível. Esses critérios estão enumerados na atual resolução e também constavam da anterior, e devem ser apresentados por meio de evidências plausíveis por aqueles que desejam a obtenção do AR.

Assim, o requerente da proteção especial deverá apresentar ao INPI provas para a comprovação do AR da marca no Brasil. Estas provas não são exaustivas e o requerente pode apresentar voluntariamente outras demonstrações que achar necessárias e cabíveis, ou seja, as provas são de ampla e livre produção. Para a comprovação do AR são solicitadas provas referentes a¹³³:

- 1) data do início do uso da marca no Brasil;
- 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;

¹³³ Art. 4 da Resolução 121/2005.

- 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 6) meios de comercialização da marca no Brasil;
- 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
- 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;
- 12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;
- 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.

Outra alteração em relação às resoluções de 2004 e 2005 diz respeito à introdução da impugnação ao AR, quando da manifestação à oposição do registro de marca do impugnante. Na norma de 2004, somente poderia haver impugnação do interessado quanto a recurso contra indeferimento do pedido de sua marca ou da manifestação em PAN do seu registro, que continuam válidos na nova resolução.

Além disso, as oposições fundamentadas com base no AR são atualmente apreciadas e decididas pela Comissão Especial composta por servidores da Diretoria de Marcas com elevada qualificação técnico-profissional no campo do Direito da Propriedade Industrial e presidida pelo Diretor de Marcas. A Comissão também deve apreciar e instruir, para que o Presidente do INPI decida os PANs fundamentados pelo AR e os recursos contra indeferimento e os PANs impugnando essa proteção.

Na resolução de 2004, a Comissão era composta por 3 (três) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, sendo os mesmos servidores do INPI qualificados no campo do Direito da Propriedade Industrial. Entretanto, não havia uma exposição clara de que esses servidores eram da Diretoria de Marcas, embora na prática seriam estes os mais preparados e capazes de realizar tal atividade.

Além disso, a nova resolução exclui a necessidade de definir a quantidade de servidores que compõe a Comissão, tornando mais flexível a decisão da Diretoria de Marcas em trabalhar com um número que atenda as suas necessidades de acordo com a demanda apresentada.

Com relação à matéria a ser apreciada e decidida pela Comissão, estavam as oposições e os PANs fundamentados no AR, não constando a necessidade de decisão do Presidente do INPI, além dos recursos contra indeferimento e os PANs impugnando a proteção especial.

Outra observação em relação às diferenças presentes nas resoluções diz respeito a que a atual estabelece que o titular da marca de AR ficará dispensado do pagamento de retribuição durante o prazo da anotação do AR. Este privilégio não constava na norma de 2004. Ainda se mantém a dispensa de apresentação de novas provas da condição de AR nas demandas eventuais em processos de outorga de direitos marcários, exceto se o INPI achar necessário.

Um ponto a ser verificado na resolução, é que o INPI, ao atribuir o AR, deveria informar esta concessão ao órgão ou entidade responsável pelo registro de domínio da internet¹³⁴,¹³⁵. Este procedimento não é mais realizado¹³⁶.

O objetivo deste capítulo foi introduzir os conceitos utilizados para efetivação da proteção marcária. A forma com que o mercado e a empresa lidam com a marca, ou seja, o tratamento dado pelo marketing e *branding*, devem estar atentos e em conexão com as atividades e os meios relacionados à proteção marcária. Para se proteger a marca, um bem tão valioso para a empresa, alguns caminhos devem ser percorridos e alguns conceitos e tratamentos marcários conhecidos.

Estes foram os aspectos tratados neste momento do trabalho e sempre sob uma perspectiva técnica e não do direito. Embora a proteção jurídica seja necessária e de real importância para a propriedade do signo e interesses da empresa, o aspecto jurídico não é capaz de demonstrar a notoriedade de uma marca sem os aspectos mercadológicos e a dinâmica do ambiente em que a marca está inserida.

¹³⁴ Marca notoriamente conhecida também não poderia ser registrada como nome de domínio.

¹³⁵ Artigo 12 da Resolução 121 de 2005. “Art. 12 Reconhecido o alto renome da marca ou a insubsistência dessa condição, nos termos desta Resolução, o INPI informará ao(s) órgão(s) ou entidade(s) competente(s) para o registro de nomes de domínio no Brasil, para os fins e efeitos do disposto na alínea “b” do inciso III do art. 2º da Resolução nº 001/98, do Comitê Gestor da Internet no Brasil.”

¹³⁶ A resolução nº 001/98 foi revogada pela resolução nº 002/05. Disponível em: <http://www.cgi.br/regulamentacao/resolucoes.htm>. Acesso em dez/2009.

CAPÍTULO IV – METODOLOGIA

4.1. TIPOS DE PESQUISA

A pesquisa exploratória foi a opção metodológica para este estudo. Ela visou explorar um assunto ainda pouco debatido por trabalhos anteriores. A pesquisa exploratória “tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado” (GIL, 2007, p. 41).

Esta pesquisa também foi configurada como estudo de caso segundo Yin. “Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2005, p.32). Este estudo de caso possui vários objetos de pesquisa. Cada unidade de análise corresponde a um dos processos de AR selecionados.

O trabalho realizou uma pesquisa bibliográfica, além de uma documental, para chegar ao resultado final proposto.

A pesquisa bibliográfica utilizou-se principalmente de livros, artigos e revistas. Uma vez que o tema proposto abordava marcas sob um ponto de vista de proteção marcária e outra na visão mercadológica, duas frentes de estudo colocaram-se presentes.

Uma foi a leitura de material referente à administração, marketing, *branding*, ou seja, uma abordagem empresarial e de gestão. A outra, mais direcionada ao campo do direito, embora não aprofundada, mas que exigiu alguns conhecimentos relativos a aspectos jurídicos, com a leitura de leis, livros de propriedade industrial, resoluções e diretrizes.

A pesquisa documental, de acordo com Gil (2007, p. 45), é muito semelhante à pesquisa bibliográfica e “vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”.

A análise dos processos que se encontravam no INPI e que abordavam as questões relativas ao AR foram as principais fontes de pesquisa documental.

“Algumas pesquisas elaboradas com base em documentos são importantes não porque respondem definitivamente a um problema, mas porque proporcionam melhor visão desse problema ou, então, hipóteses que conduzem a sua verificação por outros meios” (GIL, 2007, p. 47).

No decorrer da pesquisa foi possível notar algumas limitações encontradas para o desenvolvimento do trabalho. A primeira diz respeito à carência de estudos anteriores, o que fez com que o trabalho não tivesse uma base que pudesse direcioná-lo ou sustentá-lo de forma mais concreta. Sua estrutura foi construída principalmente com base nos processos. Um outro limite à pesquisa diz respeito à pouca integração entre as disciplinas de administração, principalmente o marketing, e de direito. A busca e o entendimento, assim como a averiguação de uma visão interdisciplinar para este estudo, foram alguns pontos que requereram certo esforço para sua composição.

O caso do trabalho aqui realizado ilustra bem a colocação acima. A análise dos processos não nos permitiu responder efetivamente e por completo diversas outras questões que surgiram durante o estudo, mas fez com que fosse aberta uma outra perspectiva sobre o assunto da marca de AR e surgissem hipóteses e questionamentos para a verificação do tema por outras formas diferentes das aqui expostas. Essas questões, hipóteses e questionamentos são relatados nas considerações finais do estudo.

4.2. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

Para que o estudo chegasse a sua forma final algumas questões foram colocadas e ponderadas. A perspectiva de se fazer um estudo interdisciplinar, tendo uma visão mercadológica e jurídica, foi o ponto inicial para esta pesquisa. A proteção marcária engloba assegurar o direito a um bem valioso para as empresas, a marca. Neste momento surge a ideia de interligar as áreas jurídica (proteção marcária) e administrativa (marca para as empresas).

Ao se aprofundar no estudo, o tema AR surgiu e com ele a possibilidade de abordar mais ainda os aspectos de marketing ligados ao campo jurídico. Uma proteção especial, conferida a marcas fortes e uma resolução (norma) que relaciona aspectos mercadológicos. Neste momento, surgiu o interesse de abordar este assunto. O passo seguinte foi coletar material para que tal processo de estudo pudesse ser concretizado.

A verificação de processos relativos a marcas que receberam o AR e a possibilidade de ter uma visão do INPI, que é o órgão responsável por sua concessão, assim como uma análise de materiais teóricos sobre marketing e *branding*, além dos relativos à proteção marcária, foram a base para a construção desta pesquisa.

O trabalho estudou processos de empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras, pertencentes a segmentos de mercado distintos, que requisitaram ao INPI o AR para suas marcas. Foram 16 processos analisados, sendo 11 referentes a empresas cujas marcas receberam o AR e cinco processos relativos a marcas que não obtiveram tal proteção.

O processo de seleção das marcas a serem estudadas utilizou como um dos parâmetros de escolha o elemento nominal das marcas. O objetivo foi selecionar marcas formadas por partes nominativas as mais diversificadas, desde nomes fantasiosos até descritivos, incluindo ainda os arbitrários e sugestivos, mas que mesmo tão diferentes eram possuidoras de AR. Desta forma, pretendeu-se verificar a existência de alguma relação entre os graus de distintividade da marca e sua força.

Outro aspecto utilizado para a seleção foi a opção por eleger algumas marcas que obtiveram o título de notórias no antigo Código de Propriedade Industrial - CPI, para verificar a força destas marcas até os dias atuais. Dentre as que são de AR, sete foram consideradas marcas notórias e outras duas, apesar de já terem sido notórias, não obtiveram o AR.

Além disso, ao selecionar os processos a serem analisados, buscou-se utilizar empresas nacionais (12 marcas nacionais) e internacionais (quatro marcas internacionais), com a intenção de verificar a força e o desenvolvimento do sinal conquistado por empresas do Brasil e fora dele.

Para a execução deste estudo, foram examinados processos relativos a empresas que solicitaram o reconhecimento do AR para suas marcas, através de oposição e processo administrativo de nulidade – PAN. Dentre as analisadas e que receberam o AR, 11 empresas solicitaram o AR por meio de oposições. Das cinco que não obtiveram o AR, quatro interpuseram oposição e uma, PAN.

4.3. COLETA DE DADOS

O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, além de pesquisa documental.

A primeira, conforme dito anteriormente, foi baseada em informações bibliográficas disponibilizadas em livros, reportagens, artigos, pareceres jurídicos, leis e outras normas jurídicas, sempre levantando informações sobre dois ângulos, mercadológico e referente à proteção marcária, para o mesmo tema, a saber, marcas e especificamente as de AR.

A pesquisa documental foi efetuada em fonte secundária, utilizando-se os processos, instruídos pelas empresas que solicitaram o AR para suas marcas, por via incidental, ao INPI. Analisaram-se, conforme já citado, 16 processos de empresas distintas.

Inicialmente, ao entrar em contato com os processos, verificaram-se uma enorme quantidade de informações e uma determinada dificuldade em selecionar o que poderia ou não ser utilizado no estudo. Uma vez que as provas são de livre produção, ou seja, as mesmas podem incluir informações além das exigidas pela resolução, cada processo possuía uma forma de apresentação e de constituição de provas, efetuada pela conveniência da empresa requerente do AR.

Além disso, a diversidade de ramos de atividades, assim como a multiplicidade de dados, propiciaram ainda dificuldades do pesquisador em parametrizar e padronizar as informações coletadas.

Num primeiro momento, foi realizada somente a análise de marcas que receberam o AR. Eram 48 marcas e, tendo em vista a quantidade de dados disponibilizados e diferenciados, entendeu-se que não seria possível trabalhar com tantas empresas e marcas. Mesmo ainda pensando ser um número elevado, optou-se por selecionar 11 processos, para que uma visão mais ampla pudesse ser adquirida.

Entretanto, durante a análise destes, surgiu a possibilidade de examinar também marcas que não receberam tal título, acreditando que tal fato contribuiria para um melhor entendimento da questão trabalhada. Além disso, poderia ser feita uma análise comparativa das duas situações, enriquecendo o estudo.

Assim, foram acrescentados mais cinco processos, referentes a marcas que não obtiveram o AR. No desenrolar da pesquisa, verificamos a enorme quantidade de dados e a dificuldade de trabalhar com tantas informações. Entretanto, não tendo ainda nenhum material disponível sobre o assunto, ou seja, uma visão sobre as provas, critérios, procedimentos e dificuldades no exame do AR, acreditamos que tal complexidade seria natural.

O que foi possível observar na construção deste trabalho diz respeito à difícil tarefa de utilizar e organizar materiais ainda sem um tratamento analítico e sem uma estrutura previamente definida. Além disso, a dificuldade de responder efetivamente as perguntas surgidas durante o estudo e os vários questionamentos ainda sem definições demonstraram que há um campo a ser explorado e que foi de alguma forma iniciado por este trabalho. Outras abordagens podem ser tratadas a respeito do tema aqui proposto.

CAPÍTULO V – ESTUDO DE CASO

5.1. INTRODUÇÃO

A pesquisa foi realizada com base em processos de empresas que solicitaram o AR para suas marcas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O INPI é uma autarquia federal responsável, entre outras atribuições, pelo registro de marcas. O AR é analisado e concedido por uma Comissão Especial formada por examinadores membros da Diretoria de Marcas do Instituto.

O objetivo deste capítulo é expor os dados obtidos durante o levantamento realizado, por meio de pesquisa documental, nos 16 processos objetos de estudo.

Para melhor compreensão, a análise destes dados foi dividida em tópicos:

1. Processos Selecionados
2. Argumentos referentes à Oposição e ao PAN
3. Provas Apresentadas
4. Decisões da Comissão Especial

O tópico um irá apresentar os processos que foram selecionados, os números envolvidos e outros aspectos para o entendimento desta seleção.

O item dois está relacionado à análise propriamente dita dos processos, levando-se em conta os argumentos legais ou mercadológicos apresentados pelas empresas que solicitam o AR para defenderem sua marca e convencerem da necessidade da proteção especial.

No ponto três, são examinadas as provas apresentadas pelas empresas para o convencimento da Comissão Especial no que se refere ao AR de sua marca.

Ao abordar o tópico quatro, são verificadas as decisões proferidas pela Comissão, examinando suas justificativas e métodos de análise.

Cabe explicar que os nomes das marcas trabalhadas neste estudo não serão divulgados.

5.2. PROCESSOS SELECIONADOS

O INPI recebeu, no período de 2004 a 2008, aproximadamente, 1500 solicitações de exame de AR, através de oposições e PAN. Deste número, 48 marcas¹³⁷ receberam o AR, enquanto 500 não foram consideradas aptas a possuir tal proteção. O restante ainda encontra-se em exame.

O trabalho estuda 16 marcas que requereram o AR, a maior parte pertencente a segmentos de mercado distintos. Entre os processos, foram analisadas marcas que obtiveram e outras que não receberam esta proteção. Estudaram-se 11 processos de empresas que alcançaram o AR e cinco que não tiveram sucesso.

¹³⁷ Outras três marcas receberam o AR através de decisão judicial.

Para melhor entendimento de como foi realizada a seleção dos mesmos, o tópico “Delimitação do Caso”, constante no capítulo referente à “Metodologia”, traz as informações necessárias.

5.3. ARGUMENTOS DA OPOSIÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE

Os principais argumentos utilizados pelas empresas, quando entram com a oposição ou PAN contra terceiros, alegando o AR, estão relacionados à acusação de aproveitamento parasitário, diluição do signo e concorrência desleal. Para melhor entendimento acerca do que será a seguir exposto, gostaríamos de esclarecer alguns conceitos técnicos utilizados nos processos.

Ao solicitar o AR, a empresa deve entrar com oposição a terceiro que deseja imitar sua marca. A empresa que interpõe a oposição é chamada de ‘opoente’ e terceiro ao qual foi imposta a oposição é dito como a ‘oposta’. Seguindo o mesmo entendimento, se a empresa utilizar o PAN como meio de contestar terceiros alegando que sua marca é de AR, a empresa interessada que entra com PAN é conhecida como ‘requerente’ e a titular do processo que sofre PAN é a ‘requerida’.

Para simplificar a leitura e entendimento, entendemos que o melhor seria utilizarmos o termo ‘impugnante’ para aquelas que entraram com oposição ou PAN (ou seja, as opoentes e requerentes) e ‘impugnada’ para as que sofreram oposição e PAN (as opostas e requeridas).

5.3.1. Aproveitamento Parasitário

No que diz respeito ao aproveitamento parasitário, base de argumentação utilizada por nove das 16 marcas analisadas, as impugnantes¹³⁸ argumentam que as impugnadas estão cientes de que a marca solicitada é famosa e pertence a terceiros. Na verdade, elas pretendem aproveitar-se do poder atrativo do sinal, da fama do sinal junto ao público consumidor.

A impugnada deseja obter enriquecimento ilícito, proveniente deste parasitismo, uma vez que pretende aumentar suas vendas e atrair o público, ao utilizar a associação com a marca forte, que foi conquistada por meio de anos de trabalho e investimento, que solidificaram a imagem e a boa reputação do signo.

Neste caso, o aproveitamento parasitário estaria beneficiando a impugnada, gerando ganhos para ela, que não precisou investir nem desenvolver uma marca conhecida, que se aproveita de uma já existente e busca através dela que clientes consumam seus produtos por acreditarem pertencer à marca afamada. Não há um desvio de clientela, até porque os segmentos de atuação são diferentes, mas uma atitude de má-fé para com os consumidores, já que a empresa parasitária os está ludibriando.

¹³⁸ Uma vez que somente uma empresa estudada entrou com PAN, os termos *opoente*, *oposta*, *requerente* e *requerida* seriam repetidos constantemente, dificultando o entendimento. Para facilitar a compreensão, utilizaremos o termo *impugnante* para aquelas que entraram com oposição ou PAN e *impugnada* para as que sofreram oposição e PAN.

Uma das empresas impugnantes analisadas relata que, embora as empresas não sejam concorrentes diretas, a impugnada tem como objetivo usurpar o prestígio da marca, almejando desviar sua clientela, remetendo a flagrante ato de aproveitamento parasitário. Na verdade, a clientela não é desviada em relação aos produtos ou serviços assinalados pela impugnante, mas como citado anteriormente, a impugnada quer se aproveitar da fama do signo para atrair consumidores pertencentes ao seu segmento, que pensam estar consumindo produtos que estão atrelados a características construídas pela marca conhecida, que possui uma imagem e força poderosas. No caso da concorrência parasitária, fica claro que a marca famosa sofre uma diluição do seu poder de distintividade e atração.

5.3.2. Diluição

A diluição do sinal é outro fator apontado por cinco das 16 empresas estudadas. O prejuízo à sua reputação e à sua imagem, tendo em vista o uso de sua marca renomada por terceiros pode diluí-la, tanto em relação à maculação quanto à ofuscação e à perda de distintividade.

Já que o sinal poderá ser concedido a outras empresas, de segmentos diferentes à da impugnante, sua marca, embora distinta e famosa, começará a ser encontrada em outros mercados, enfraquecendo seu poder de distinção e sedução, conseqüentemente diluindo o sinal.

Além disso, a possibilidade de causar danos à reputação da impugnante é factível, uma vez que podem os produtos ou serviços prestados serem de qualidade inferior aos bens da impugnante ou mesmo podem estar associados a produtos que podem denegrir a imagem do sinal. O bom nome conquistado por ela estará em risco.

Somando-se a isso, o sinal famoso poderá sofrer prejuízos financeiros e de desgaste de seu signo. Isto poderá ocorrer, já que a possibilidade de uma associação errônea por parte do cliente em relação à qualidade, à prestação de serviços, ao atendimento ou a qualquer outro significado ou expectativa deste com o sinal, provavelmente geram frustração e descrédito do cliente fazendo com que ele pare ou diminua o consumo da marca famosa.

5.3.3. Concorrência Desleal

No que diz respeito à concorrência desleal, do total das empresas analisadas, nove delas citaram tal aspecto: a impugnante explora a questão da impugnada em copiar a marca famosa para desviar clientela, uma vez que os consumidores pensarão que os produtos das empresas estão relacionados. Outro argumento é de que o uso indevido da marca famosa provoca a concorrência desleal, já que a oposta utiliza meios ilícitos para desviar em proveito próprio clientela alheia.

A concorrência desleal está associada ao desvio de clientela pertencente ao mesmo ramo mercadológico. Como isso não ocorre no caso dos processos de AR, não é possível considerar este argumento válido. A Comissão Especial, ao decidir sobre o AR, expõe que a concorrência desleal não é pertinente nesta situação. Entretanto, muitas empresas usam este

ponto para instruir seus processos. Nos casos de uso de marca idêntica ou semelhante que concorrem dentro do mesmo segmento, a lei possui dispositivo¹³⁹ próprio.

5.3.4. Aspectos Mercadológicos

Entretanto, outras empresas utilizam aspectos mercadológicos para comprovar o AR e assim indeferir a marca da impugnada. Das empresas trabalhadas, nove delas citam argumentos mercadológicos em suas alegações.

Abaixo, alguns trechos dos argumentos expostos pelas empresas:

É o campeão imbatível de vendas por metro quadrado do mercado brasileiro, não igualado a nenhum outro (...) [estabelecimento] em termos de rentabilidade, conveniência, capacidade de renovação e carisma junto aos consumidores mais sofisticados do Brasil, é claro o seu renome junto ao público consumidor (Marca “N”).

Sinal fartamente difundido nos esportes, com audiência de milhões de telespectadores ao redor do globo, a empresa reforça a fama de sua marca com constantes campanhas de propaganda, principalmente na TV (Marca “H”).

Em decorrência da qualidade com que vem prestando seus serviços ao longo dos anos, a opoente tornou-se sinônimo de confiabilidade e solidez perante os consumidores. E única e exclusivamente em virtude de todo o esforço e investimento despendidos na promoção de suas marcas, as mesmas tornaram-se conhecidas de toda a sociedade brasileira, independentemente de classe social ou poder aquisitivo (Marca “F”).

Outra fonte de argumentação para as impugnantes embasarem sua solicitação de AR durante a exposição de fatos da oposição e do PAN está associada ao fato das mesmas terem obtido o título de marcas notórias anteriormente. No total, cinco empresas alegaram este fato.

5.3.5. Marcas Notórias

As marcas notórias podem ser consideradas semelhantes às marcas de AR, mas não são o mesmo instituto. O fato de uma marca ter sido notória realmente prova que ela foi uma marca forte e famosa, reconhecida pelo mercado, mas nada garante que ela ainda disponha destes atributos atualmente.

O conceito de AR difere daquele das marcas notórias da CPI que exigia anotação especial e cuja principal característica era o amplo e irrestrito conhecimento do sinal por toda a população, indistintamente, sem que ninguém pudesse admitir jamais ter ouvido falar da marca. Não estavam obrigatoriamente implícitos nas marcas notórias os mesmos atributos necessários ao conhecimento do AR, como por exemplo, alto prestígio e superior qualidade dos seus serviços e produtos, mas precipuamente, o irrestrito conhecimento da marca por toda a população.

De modo inverso à marca notória, o AR caracteriza-se pela confiança, conceito, prestígio, poder atrativo e qualidade excepcionais que a marca inspira, agregando valor ao produto ou serviço em que figura, independentemente da extensão territorial em que é conhecida ou por quanto tempo encontra-se no mercado, em face da efemeridade do AR de que o sinal possa gozar. A marca de AR, se também

¹³⁹ Inciso XIX, art. 124 da LPI.

concedida a outrem, de quaisquer segmentos, implica prejuízos irreparáveis ao titular do sinal afamado pela sua diluição e aproveitamento parasitário da fama de que a marca desfruta, resultante da associação indevida dos produtos de terceiros (que podem ser de qualidade duvidosa) com a excepcional qualidade que a marca renomada representa. (Parecer de 2003, então ainda não havia resolução sobre AR, sendo as solicitações feitas ao judiciário. Este é um parecer a uma ação judicial dada pelo INPI.)

O que se observa é que as empresas que solicitam o AR argumentam que terceiros pretendem imitar seus signos principalmente visando ao enriquecimento ilícito, ao uso da boa reputação da fama ou à destruição desta. Também desejam atrelar a seus produtos a qualidade, tradição, bom nome, enfim qualquer característica positiva construída pelo signo famoso.

Além disso, terceiros que por sua falta de originalidade, escolhem uma marca já existente e não se preocupam em criar uma nova, que obviamente requer custos e trabalho para seu desenvolvimento, devem estar pretendendo enganar o consumidor, aumentar suas vendas e se aproveitar da fama alheia. Diluir a marca e enfraquecê-la perante o mercado é o que poderá acontecer. Ou seja, as impugnantes acreditam sofrer prejuízos de ordem financeira e moral.

Desta forma, nota-se que as empresas apresentam em suas alegações casos de parasitismo, concorrência desleal, diluição, o fato de terem sido notórias e aspectos mercadológicos, que posteriormente são apresentados quando da junção de provas.

O que se pode observar é que a concorrência desleal não é um argumento válido para o AR, conforme já citado anteriormente. Inclusive, nas decisões conferidas pela Comissão Especial de AR, e posteriormente citadas neste estudo, a concorrência desleal não é aceita como justificativa, uma vez que é necessária a concorrência entre as empresas que atuam em segmentos afins.

Os argumentos de parasitismo e diluição são em sua grande maioria aceitos e pertinentes ao tema, mas de difícil comprovação. Como juntar provas de que terceiro está se enriquecendo ilícitamente? Quais as evidências de que está se aproveitando da fama, do trabalho e investimento de outros? Como anexar fatos que demonstrem que a marca famosa está sendo diluída, sua imagem denegrada ou desgastada ou tornando-se pouco distinta? São aspectos complexos e subjetivos.

O fato das marcas já terem sido notórias, não pode sustentar o fato de que ainda são fortes e reconhecidas no mercado. O próprio AR estipula um prazo fixo para a duração desta proteção especial. Uma vez que o mercado é dinâmico, as marcas famosas podem continuar ou não poderosas. Somente provas constantes e atuais podem ratificar a fama e o prestígio destes sinais no tempo.

Já em relação aos aspectos mercadológicos citados para embasar a oposição ou PAN, os mesmos serão trabalhados e expostos de forma mais consistente na apresentação de provas.

5.3.6. Outros Incisos

Uma última observação está relacionada ao fato de que a maioria dos requerentes do AR incluem como argumento, a aplicação de incisos da lei¹⁴⁰ que proíbem a confusão com marca semelhante ou idêntica no mesmo segmento de mercado. Esta solicitação não é pertinente, pois a marca, para que possa solicitar o AR, já está protegida em seu ramo de atuação e o que se deseja com o AR é justamente expandir esta proteção para outras classes, ou seja, outras áreas de mercado.

5.4. PROVAS APRESENTADAS

As provas apresentadas¹⁴¹ não seguem uma padronização¹⁴². Como são de ampla e livre produção, cada empresa fornece as informações que mais se enquadram no seu ramo de atuação, com sua história e da melhor forma de convencimento sobre o seu AR.

Na verdade, isso facilita a empresa, que apenas deve seguir os parâmetros dispostos na resolução e mesmo assim os mesmos não necessitam ser em sua totalidade apresentados. Também achando conveniente, a empresa pode anexar informações que não estão elencadas na norma, pois esta não é exaustiva.

Entretanto, para o corpo de examinadores, isto pode ser um dos aspectos que dificulta o exame. Além de ser um assunto bem subjetivo, a aparente falta de padronização faz com que a Comissão tenha um trabalho árduo em conseguir proferir a decisão de conceder ou não a proteção.

Muitos aspectos em comum podem ser verificados da análise dos processos que receberam o AR. Como são empresas de grande porte, que construíram marcas fortes, conhecem exatamente como divulgar e vender o que desejam. Neste caso, elas querem “vender” sua marca para uma comissão que possa atestá-la como especial. E algumas fazem isso muito bem.

Outras, entretanto, utilizam aspectos mais pragmáticos, somente fornecendo dados que possam comprovar seu AR. O que se pretende dizer aqui é que algumas empresas realmente demonstram uma imagem própria e peculiar através da apresentação de suas provas. O texto é bem formulado, as provas apresentadas de maneira objetiva e clara, de acordo com o solicitado na resolução, permitindo uma apreciação e valorização do trabalho apresentado por tais requerentes ao expor suas informações e documentos para análise.

¹⁴⁰ Incisos V, XIX e XXIII da LPI. Independente dá o sinal estar relacionado ao nome comercial (inciso V), à marca semelhante ou idêntica (inciso XIX) ou ainda marca que o titular não poderia desconhecer em função de sua atividade (inciso XXIII), a colidência ocorre por pertencerem ao mesmo segmento de mercado.

¹⁴¹ Neste estudo, não iremos analisar se as provas foram ou não suficientes ou adequadas para o convencimento da comissão para a concessão ou não do AR. Nosso objetivo é somente mostrar os dados e trabalhar com eles para elucidar as questões propostas nesta pesquisa.

¹⁴² O estudo não se manifestará no sentido de se as provas apresentadas foram ou não suficientes para a obtenção do AR, uma vez que, já que as marcas receberam a proteção especial concedida pela Comissão responsável por esta atividade, as mesmas já possuem tal título. O objetivo aqui é verificar as provas produzidas e analisadas para inserir no objeto de estudo.

Pode-se dizer que o processo foi muito bem instruído e apresentado, com os dados organizados, dispostos de maneira eficiente, além de condizentes e fiéis ao que é necessário para a análise da Comissão de AR.

Das marcas que não obtiveram o AR, algumas apresentaram documentos, entretanto não eram signos tão conhecidos ou fortes, ou seja, eram marcas que, apesar de seus titulares entenderem que mereciam o título, as provas demonstraram o contrário. Isto é, as evidências apresentadas pelas empresas não demonstravam que sua marca possuía fama, prestígio ou reconhecimento suficientes para ser considerada de AR.

Outras marcas, entretanto, apresentavam características que poderiam demonstrar seu AR, entretanto os processos foram mal instruídos, sem documentos suficientes para tal constatação. A apresentação de provas em outro idioma foi recorrente, principalmente das empresas estrangeiras, e não pôde ser analisado, uma vez que a lei¹⁴³ exige que os documentos sejam apresentados em língua portuguesa ou traduzidos.

Provas com lapso de tempo muito posterior ao da data de solicitação do AR também atrapalharam as evidências. Ou seja, os dados anexados ao processo eram relativos a períodos anteriores a três anos, tempo considerado adequado pela resolução, para comprovação de que a marca ainda é reconhecida e está presente na memória do público.

Poucos documentos apresentados eram considerados realmente relevantes, assim como outros, julgados totalmente descartáveis, também comprometeram o exame. Podem-se citar como exemplo, relatórios produzidos por funcionários da própria empresa requerente atestando ser sua marca repleta de atributos. Neste caso, falta a isenção necessária para que tal informação seja válida e crível.

Fontes desconhecidas são também outras demonstrações que não dão credibilidade às informações prestadas. A proporção entre os documentos apresentados também poderia auxiliar, uma vez que as solicitantes apresentam muitas provas sobre determinado tópico e pouquíssimas a respeito de outro, não contribuindo para uma análise eficiente.

Ao solicitar o AR, a empresa deve estar ciente do que é necessário comprovar e estar preparada para prestar tais informações de maneira clara e qualitativa. As chances de que uma marca realmente conhecida e que faça jus ao AR consiga tal título estão diretamente associadas à qualidade das provas apresentadas.

Já que seus produtos e sua marca estão atrelados à excelência, por que não dar continuidade a essa excelência em seus processos de AR? Aqui cabe relatar também as dificuldades encontradas por estas empresas em obter informações junto ao INPI do que devem ou não apresentar.

Uma vez que os requisitos para a comprovação do AR estão em resolução, assim como os procedimentos e regras relativas ao AR estão em lei, as requerentes apresentam as provas da maneira que entendem mais conveniente e adequada, interpretando e seguindo sempre as orientações legais. Não há um método uniformizado para esta solicitação.

¹⁴³ Art. 155 – (...)

Parágrafo único – O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Além disso, por ser um assunto ainda recente e pouco explorado, algumas dúvidas ainda existem e certos procedimentos ainda não estão sedimentados. Levando em conta a pouca quantidade de examinadores voltados para este tema, além de outros aspectos administrativos¹⁴⁴ que provavelmente prejudicam o andamento e padronização do exame, entende-se que os titulares de marcas sintam-se pouco assistidos.

O que se pretende dizer é que algumas empresas enviaram pesquisas de opinião mais completas, dados organizados e um *layout* mais eficiente para a busca por determinada informação. As cópias anexadas estavam mais legíveis, pontos importantes destacados, facilitando o exame e a localização dos dados.

Além disso, a exposição de dados mais objetivos e claros é favorável aos solicitantes, ao contrário de informações confusas, retóricas e prolixas, que prejudicam o entendimento e atrasam a análise e conclusão do mesmo.

Os processos estudados¹⁴⁵ disponibilizaram os subsídios utilizados neste estudo. As provas colhidas durante o levantamento citaram informações¹⁴⁶ relacionadas ao registro da marca no Brasil e no exterior; data de início de uso da marca; dados sobre a marca ter sido notória; imagem da marca; valor da marca; distintividade do sinal; publicidade e propaganda; projetos e programas sociais; reconhecimento público e pesquisas de opinião; *market share*; alcance geográfico; vendas; desenvolvimento em tecnologia e inovação; construção de fábricas e geração de emprego; parcerias; prêmios e certificados; ambiente organizacional e valorização dos funcionários. Ou seja, esses foram os dados encontrados nos processos como base disponibilizada pelas empresas para a formação da opinião dos examinadores a respeito do AR ou não da marca. Os resultados obtidos destas análise são abordados em tópico específico¹⁴⁷.

5.5. DECISÕES DA COMISSÃO ESPECIAL

A Comissão Especial, ao examinar os processos que solicitam o AR, ao final, confere um parecer explicando as razões que fundamentaram a obtenção ou não do AR.

Dentre os aspectos, observados nos processos, e considerados mais relevantes para o seu convencimento, podemos elencar os principais:

¹⁴⁴ O estudo aqui não pretende levantar as dificuldades e empecilhos que possam ser encontrados pelo INPI, mas como os processos são analisados, como as provas são apresentadas e uma forma mais eficiente para melhorar o processo em si.

¹⁴⁵ Cabe aqui observar, que este estudo não levantará, ou seja, quantificará nem analisará os registros obtidos ou os pedidos depositados referentes às marcas de AR nos diversos segmentos em que possivelmente ela possa atuar, nem o objetivo mercadológico desta ação por parte da empresa. Isto quer dizer que, embora a empresa possa utilizar a marca de AR para assinalar diferentes produtos ou serviços, realizando uma extensão de marca, o estudo não pretende abordar tal tema.

Além disso, das 11 empresas trabalhadas, observou-se que sete são marcas empresariais e três marcas de produtos ou serviços. Este aspecto empresarial e o objetivo desta estratégia mercadológica por parte da empresa, também não será estudado, mas entendemos que cabe, neste momento, fazer tal citação.

Outro aspecto observado, mas que também não será tema de estudo, são os registros anteriores de marcas de terceiros semelhantes ou idênticas às marcas que obtiveram AR, pertencentes à classes diferentes e concedidas antes da obtenção desta proteção especial. Este fenômeno ocorre principalmente com as marcas menos distintas.

¹⁴⁶ Caso o leitor deseje verificar uma síntese dos dados levantados, o anexo II pode ser consultado.

¹⁴⁷ Capítulo VI – Resultados Obtidos.

- Tempo de uso da marca
- Elevado consumo
- Alto valor econômico da marca
- Tradição e reconhecimento dos produtos e da marca
- Ampla distribuição
- Alto investimento e difusão da publicidade
- Atributos da marca
- Registro em vários países do mundo
- Distintividade do sinal

No que diz respeito ao tempo de uso da marca, entendemos que a Comissão verifica o fato de a marca estar há tantos anos no mercado brasileiro, o que demonstra sua tradição, além de sua consolidação no mercado e destaque em seu ramo de atividade.

Ao abordar o consumo dos produtos ou serviços da marca no país, a Comissão entende que as marcas de AR são consumidas em grande escala comercial pela população brasileira. O volume de vendas de produtos relacionados a estas marcas é elevado e constante ao longo de vários anos.

O alto valor econômico da marca é outro fator de convencimento dos examinadores. A marca é avaliada por institutos especializados e seu valor, por ser considerado tão alto, permite que a empresa considere que sua marca é um de seus ativos mais valiosos. Desta forma, a Comissão entende que o AR é pertinente para esta marca.

São muito significativas as cifras que demonstram o valor econômico da marca, na medida em que, há vários anos, a mesma ocupa os primeiros lugares no “ranking” das marcas mais valiosas do Brasil (Marca “A”)¹⁴⁸

A tradição e o reconhecimento da marca em relação a seus produtos ou serviços também são citados constantemente pelos examinadores. Os produtos/serviços assinalados pelo sinal são considerados tradicionais no mercado principalmente por serem espontaneamente identificados pela marca e reconhecidos por grande parcela da população.

A empresa demonstrou que sua marca alcançou nível de relevante destaque no mercado nacional, tendo se tornado conhecida muito além dos segmentos mercadológicos em que objetivamente atua (Marca “H”).

Em relação à distribuição de produtos ou serviços, ela abrange ampla área geográfica no mercado. A disponibilidade de tais produtos e serviços para a comercialização no território nacional é muito elevado e essa penetração em diversos locais ocorre há bastante tempo.

Existe grande disponibilidade dos produtos no mercado, podendo serem encontrados em estabelecimentos comerciais diversificados (Marca “B”).

Quanto à publicidade, há ampla divulgação da marca no mercado brasileiro. O vultoso investimento em publicidade permite auferir que a marca é realmente conhecida pelo público nacional. Além disso, a participação em patrocínios relativos a eventos esportivos e culturais, também aponta a difusão da marca.

¹⁴⁸ Parecer dado pela Comissão e constante dos processos analisados.

Há varias matérias publicadas na grande imprensa que tratam da empresa, do seu crescimento, do faturamento, da sua posição significativa no segmento em que atua, da sua adequação ao mercado aberto e globalizado (Marca “G”).

Dentre os atributos relacionados às marcas que conseguiram o AR, a Comissão expressa que estas marcas possuem elevado grau de qualidade, singularidade, distintividade e exclusividade no mercado. Entendem que elas adquiriram prestígio, fama e reputação no mercado, diante dos mais diversos consumidores.

Outro ponto a ser considerado pela Comissão diz respeito ao registro da marca em diversos países do mundo. Este argumento foi pouco utilizado, fazendo referência em apenas dois dos processos analisados. Uma vez que para ser considerada de AR, a marca já deve estar registrada no Brasil e este título é concedido apenas a marcas que são genuinamente conhecidas no país, o fato de apresentarem registros em outros países não é muito relevante.

A distintividade do sinal também foi apontada como um fator importante pela Comissão para a concessão do AR. Para ela, a marca possui um alto grau de distintividade em relação ao produto que assinala. Inclusive, no que se refere à marca genérica considerada de AR, a Comissão entendeu que o sinal conseguiu adquirir distintividade.

A marca, apesar do caráter genérico de seus termos, bem como de seu conjunto, granjeou elevado grau de distintividade (...) (Marca “A”).

Já no que diz respeito aos argumentos utilizados pelas empresas para demonstrarem que sua marca, por ser famosa e reconhecida, estava sendo desejada por terceiros, a Comissão considerou como relevante os casos de parasitismo, diluição e associação indevida. A concorrência desleal e a aplicação de outros incisos legais não foram acolhidas pelos examinadores.

Para a Comissão, a proteção relativa ao AR é válida para impedir que as mesmas sofram o parasitismo.

Em assim sendo, é justo e legal conferir a essas marcas proteção adequada, de forma a impedir que as mesmas fiquem expostas a predadores que para com elas tentem concorrer parasitariamente (Marca “C”).

Em relação à diluição e associação indevida, os examinadores entendem que o AR protege as marcas, evitando conflitos, seja por sua diluição ou associação incorreta.

A marca oposta é constituída de elemento (...) que imita a marca que lhe precede, não mantendo, assim, suficiente distintividade com relação à mesma, podendo, por este motivo, possibilitar conflito, seja por diluição de marca anterior, seja por associação indevida (Marca “H”).

Já no caso de concorrência desleal, a Comissão não entende que este argumento seja válido. Para ela, ele não se aplica, pois, de acordo com as atividades associadas às marcas envolvidas, não se vislumbra qualquer relação de concorrência mercadológica.

O mesmo ocorre para a não aplicação de outros incisos da LPI¹⁴⁹, já que as atividades desenvolvidas pelas empresas e ligadas às marcas são distintas. Desta forma, não há especialidade.

Assim, a decisão final da Comissão para as marcas que obtiveram a proteção especial conferida pelo AR está associada à comprovação de que a marca angariou fama, prestígio e boa reputação e ultrapassou seu segmento mercadológico. Desta forma, a mesma tornou-se atraente e desejada por aproveitadores, que pretendem tirar proveito de seus atributos, seu trabalho, investimento e renome junto ao público em geral.

A Comissão entendeu que restou comprovado que a marca (...) desfruta de tamanho prestígio e fama, tornando-a capaz de transcender o princípio basilar do direito marcário, qual seja, o da especialidade (Marca “G”).

O prestígio, a fama e a reputação de que goza hoje a marca em questão são inquestionáveis, fato que a torna economicamente atrativa em qualquer outro segmento de mercado. Em consequência é justo e legal conferir a essa marca proteção adequada, de forma a impedir que a mesma fique exposta a predadores que para com ela tentem concorrer parasitariamente (Marca “H”).

Uma vez que as marcas atendem a vários requisitos apontados pela resolução, a Comissão entende que ela está apta a receber o AR.

Vale dizer, o que se verifica é o fato de a marca (...) preencher vários aspectos sugeridos pela resolução que regulamenta a aplicação do alto renome, para se dar pela conclusão de que a marca deve ter seu alto renome reconhecido (Marca “D”).

Alguns dados, antes não verificados pela Comissão, pois não estavam explicitamente citados na resolução, com o decorrer das análises passaram a ser relevantes para o exame. O apelo social, a responsabilidade ecológica, a pesquisa de imagem, inovação, entre outros fatores, pode contribuir para uma melhor visão e convencimento da fama e reputação da marca que deseja o *status* de AR.

Já em relação às marcas que não receberam o AR, a Comissão apontou alguns pontos falhos cometidos pelas empresas para o convencimento de que mereciam o AR.

As empresas não apresentaram em alguns casos:

- Provas de serem espontaneamente identificadas por seus produtos, no que diz respeito a sua tradição e qualificação no mercado;
- Provas de serem amplamente distribuídos e comercializados tais produtos no país, demonstrando sua amplitude geográfica;
- Provas sobre o volume de vendas;
- Provas sobre seu investimento e difusão nos meios publicitários;
- Provas do percentual de público conhecedor da marca;
- Provas do valor econômico da marca;
- Uma das marcas integra inúmeros registros de diversos titulares, em diversas classes de produtos e serviços, demonstrando que tal sinal carece de singularidade ou distintividade;

¹⁴⁹ Por exemplo, incisos V, XIX e XXIII da LPI, várias vezes citados pelas empresas.

- Uma das empresas também apresentou declaração juramentada sobre o grau de conhecimento da marca, porém não foi considerada, já que foi emitida por funcionário da própria organização;
- Documentos apresentados em línguas estrangeiras, sem a devida tradução, não foram considerados.

Desta forma, a Comissão entende que tais empresas não cumpriram as condições estabelecidas pela resolução.

Não foi comprovado que a marca (...) desfruta de prestígio e fama suficientes para merecer uma proteção especial que transcenda aquela já garantida pelo registro em razão do princípio da especialidade (Marca “M”).

CAPÍTULO VI – RESULTADOS OBTIDOS

O objetivo deste capítulo é expor os resultados obtidos da análise dos dados.

Este tópico foi dividido em três partes para melhor entendimento e organização.

- 1 – Aspectos mercadológicos em comum para a construção de uma marca de AR
- 2 – Pontos em comum relativos às marcas que não obtiveram o AR
- 3 – Análise das práticas do INPI

Os tópicos um e dois relatam os pontos em comum e os aspectos não consensuais em relação às marcas que obtiveram ou não o AR, principalmente no que diz respeito a características mercadológicas e de marketing.

As práticas do INPI estão elencadas no item três e referem-se à percepção das práticas realizadas pelo Instituto, no que diz respeito à forma de exame, aspectos da resolução, procedimentos adotados pela Comissão, produção de provas pelas empresas, padronização de métodos e outros pontos envolvidos no trabalho de concessão de uma marca de AR.

6.1. ASPECTOS MERCADOLÓGICOS EM COMUM PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA MARCA DE AR

6.1.1. Introdução

O objetivo deste tópico é descrever os aspectos mercadológicos semelhantes encontrados entre as marcas que obtiveram o AR. O INPI, ao estabelecer em resolução, quais são os requisitos necessários para o recebimento de tal proteção, já nos proporciona indícios de quais são algumas das atividades desempenhadas pelas empresas para que sua marca torne-se forte.

Entendemos que somente uma marca forte (no sentido mercadológico) pode adquirir o título de AR. Ela é reconhecida por sua fama, prestígio, notoriedade e boa reputação. Para que possa adquirir tais atributos, a empresa detentora desta marca trabalha certos fatores que proporcionam sua colocação à frente dos concorrentes. Isto é o que será verificado agora.

Não podemos expressar exatamente o motivo que leva às empresas a requerem o AR, mas podemos sugerir alguns, como: uma proteção legal mais ampla em termos marcários, possuir o monopólio sobre o sinal, uma forma de evitar a diluição de sua marca, a intenção de possuir um *status* conferido a poucas marcas ou adquirir valor para sua marca tendo em vista a concessão restrita de tal título.

Assim, iremos verificar quais são os aspectos mercadológicos que foram utilizados por estas empresas, para que suas marcas obtivessem tal reputação. Não podemos afirmar que todas as marcas se utilizaram dos diversos recursos apontados neste estudo, mas podemos sugerir que possivelmente combinaram vários deles para que sua marca fosse considerada de AR.

Neste momento do trabalho, iremos abordar alguns aspectos verificados nos processos e que a resolução aponta como indícios de que a marca pode ser de AR como: investimento e desenvolvimento em publicidade e propaganda, um eficaz e abrangente canal de distribuição, o tempo de existência da marca no mercado, as informações fornecidas pelas pesquisas de marketing, a proteção marcária, as vendas efetuadas pela marca e sua fatia de mercado, o valor da marca, o conhecimento e lembrança do sinal. Além disso, diante dos processos estudados, foi possível verificar outros pontos que, apesar de não estarem efetivamente relacionados na resolução, foram citados por algumas empresas como subsídios ao exame e que poderemos considerar como fatores em comum de marcas que receberam o AR, a saber, a distintividade da marca, a responsabilidade e ética da empresa e conseqüentemente da marca, a busca por constante inovação, uma identidade e imagem sólidas e bem desenvolvidas. Por conseguinte, podemos também ousar dizer que as marcas de AR são marcas fortes mercadologicamente e através de um trabalho de *branding* conseguiram dotar suas marcas de *brand equity*.

Como última observação, gostaríamos de mencionar que como as marcas estudadas pertencem a segmentos diferentes, os elementos mercadológicos são utilizados de acordo com a necessidade de cada estratégia relacionada ao objetivo da empresa, da marca e do produto ou serviço assinalado. O que se pretende demonstrar é que, apesar de atuarem em ramos diversos, marcas fortes possuem, ainda assim, características semelhantes no desenvolvimento de marketing e *branding*.

6.1.2. Publicidade e Propaganda

Através da análise dos dados, pôde-se verificar que os investimentos em publicidade e propaganda são expressivos e conforme visto, 90% das empresas utilizam diversos meios de comunicação para divulgar sua marca. As formas usuais de propaganda foram utilizadas pelas empresas (revistas, TV, rádio, internet, pontos de venda), mas muitas delas demonstraram que utilizam o patrocínio a eventos esportivos, culturais e causas sociais como uma forte arma de divulgação da marca.

Conforme dito por Kotler (2003, p. 192): “O objetivo da propaganda não é descrever fatos sobre o produto, mas vender soluções ou sonhos.” E é exatamente isto que as marcas fortes tentam fazer.

O objetivo da utilização de patrocínios provavelmente é o de atingir um público mais direcionado à sua marca. Desta forma, a empresa utiliza propaganda de massa para divulgar sua marca entre o público em geral e torná-la amplamente conhecida, o que é um requisito para o AR, e uma divulgação mais restrita ao seu consumidor alvo, através de patrocínios, para fortalecer sua imagem e associar benefícios emocionais para fortalecer a marca.

Não raro as empresas patrocinam causas (...) [pois] acreditam [que] melhora a reputação da empresa, reforça a consciência da marca, aumenta a fidelidade dos clientes, promove as vendas e amplia favoravelmente a cobertura pela imprensa (KOTLER, 2003, p. 168).

Ao criar sua publicidade, a empresa que possui uma marca forte deve ter construído uma comunicação eficaz que transmitiu ao público uma imagem adequada com sua identidade e também aspectos emocionais e simbólicos que criaram um laço forte com o consumidor. O *brand equity* da marca foi desenvolvido pela comunicação.

Essas marcas que obtiveram o AR são as que realmente possuem uma ligação com o consumidor, são suas marcas preferidas e consumidas em larga escala. Não só quem consome o produto ou serviço conhece a marca, mas o público em geral. É uma marca famosa e um dos fatores que contribuem para a fama e a boa imagem da marca é o fato de ter uma publicidade bem trabalhada.

O uso de celebridades também foi uma ferramenta de propaganda utilizada por marcas que receberam o AR. Ao utilizar uma personalidade como garoto propaganda da marca, esta tenta criar uma ligação entre os atributos pessoais e os da marca. “Uma celebridade frequentemente tem fortes associações. Ligar uma celebridade a uma marca pode transferir para esta suas associações” (AAKER, 1998, p. 130)

Entretanto, a publicidade eficiente é um desafio enfrentado pelas empresas para comunicar sua marca. Tendo em vista que a cada dia, mais e mais formas distintas de mídias vão se apresentando, acompanhar tais inovações e decidir entre tantas e quais devem ser utilizadas é uma importante análise dos gestores de marcas.

Os investimentos em publicidade e propaganda das marcas famosas são sempre muito altos (conforme as altas cifras apresentadas nos processos estudados) e requerem continuidade. Manter a presença da marca na mente e no dia a dia do consumidor é trabalhoso e caro. As técnicas e estratégias de marketing e *branding* devem estar sempre em sintonia com a atualidade, o consumidor, a sociedade, as mudanças e inovações ocorridas em termos temporais e espaciais.

As empresas que adquiriram o AR demonstraram o uso de propagandas há muitos anos, ou seja, a continuidade e o investimento para essas empresas são importantes. Provavelmente a publicidade não é considerada um gasto, mas uma fonte de retorno em forma de conhecimento e prestígio para suas marcas.

Já que o consumidor tem sido exposto a tantas marcas e tantas propagandas, atrair sua atenção e fazer com que ele, diante de inúmeras opções, lembre e escolha pela marca da empresa, é uma tarefa complexa.

“A publicidade constrói de maneira gradativa o conhecimento da marca em seus três níveis: o reconhecimento, a lembrança espontânea e o *top of mind*, que corresponde ao nível máximo de conhecimento” (PINHO, 1996, p. 136). Boa parte das marcas que receberam o AR tiveram um nível de lembrança considerado alto pelos consumidores, além de algumas serem *top of mind* de seu segmento e até mesmo em relação a todos os ramos de atividade.

Pode-se dizer que a mais importante função da marca de AR é a publicitária. Segundo Carvalho (2003, p.226), a tutela jurídica autônoma da função publicitária da marca existirá nos casos da marca de prestígio. Já as marcas ordinárias, juridicamente, desempenham, principalmente, as funções de indicação de origem e distintiva.

Ou seja, a marca de AR é aquela que detém prestígio e fama, que atrai o público e dele recebe reconhecimento. Não é uma marca comum, visando apenas distinguir e indicar a origem do produto. A função publicitária da marca de AR está presente neste momento em que o valor da marca é acrescido pelo conhecimento de um público muito abrangente e por possuir uma reputação, construída entre muitos fatores, pela publicidade.

Aqui cabe citar que marcas fortes receberam numerosos investimentos de capital e trabalho em publicidade, para que a marca permaneça por um período de tempo na mente e na lembrança das pessoas. Entretanto, caso ela não seja mais divulgada, sua força vai minguando, pois um novo público não terá o contato necessário com a marca e o antigo começará a esquecê-la, fazendo com que a marca perca esse conhecimento geral. Por este motivo, a concessão do AR detém um período de validade e novamente deve-se provar que a marca continua tão conhecida do público em geral.

Marcas que investiram altíssimas quantias em propaganda e mesmo assim não obtiveram o AR podem ter falhado em outros setores diante do público. Para que a marca obtenha sucesso, além de ser comunicada eficientemente, ela deve realmente entregar o que promete. A qualidade do produto, dos serviços, a logística, os canais de distribuição, o preço, assim como muitos outros fatores devem estar associados à propaganda para que a estratégia de comunicação seja atingida.

O prazo solicitado em investimento em publicidade, ou seja, três anos¹⁵⁰, mostra a preocupação em que a marca seja reconhecida atualmente. Muitas são as empresas que já tiveram fama e prestígio, mas os perderam. Não conseguiram se manter fortes o suficiente no mercado. Isto devido a vários fatores ligados à administração da marca e às estratégias da empresa.

Certamente existe um fator de obsolescência no tempo, especialmente quando esteja envolvido o reconhecimento *top of mind*. Contudo um fenômeno notável é que quando a marca se torna realmente bem estabelecida, o alto conhecimento resultante de muitas exposições e experiências de uso tende a permanecer no mesmo patamar durante um longo tempo mesmo que o apoio de propaganda seja abandonado (AAKER, 1998, p. 73).

6.1.3. Canal de Distribuição

Outro ponto de convergência das marcas de AR é o grande desenvolvimento de seus canais de distribuição. A logística destas marcas é muito bem organizada. A marca forte está presente no maior número de locais possíveis e na disposição de seu consumidor.

Uma das características da marca de AR é ser conhecida pelo mais variado público e em quantos mais lugares esta marca estiver, mais visualizada e vivenciada ela será. Ou seja, a marca construirá uma imagem e fará associações na mente do consumidor, uma vez que se encontra sempre disponível e exposta a ele.

Todas as marcas que adquiriram o AR possuem alcance geográfico bem abrangente pelo território nacional. Não estão presentes apenas em algumas regiões, mas na maioria dos municípios e estados do Brasil.

Uma das principais formas de averiguar se uma marca é forte, dá-se pela análise de sua forma de distribuição. Uma importante marca analisada, ao demonstrar sua participação no mercado, provou possuir uma expressiva presença no Rio e em São Paulo e também em

¹⁵⁰ Conforme Resolução 121/05.

uma cidade do Sul e outra do Nordeste. Apesar de muito conhecida nestas regiões, ela não apresentava um conhecimento amplo em todo o país.

Levando-se em consideração que RJ e SP são umas das cidades mais populosas e importantes do país, a marca possui um público conhecedor amplo, mas não o suficiente para torná-la de AR. É claro que outros aspectos também foram levados em conta para essa conclusão. A distribuição e a logística de marcas fortes são extremamente eficientes, o que garante que a marca esteja junto ao público.

6.1.4. Tempo de Existência no Mercado

Muitos são os aspectos mercadológicos utilizados pelo marketing para propiciar o surgimento de uma marca forte. Esta não surge de um momento para outro. O período para que uma marca seja conhecida e preferida pelos consumidores geralmente requer vários anos, mas isto não é uma regra.

Dependendo do tipo de produto ou serviço, como por exemplo, um bem novo, inovador, diferente de todos os outros do mercado e que seja exclusivamente explorado e fabricado por uma empresa, isso permite uma alta probabilidade de que a marca torne-se forte e conhecida por um número elevado de clientes, uma vez que é a única de seu ramo. Não existe concorrência, o produto é tecnologicamente superior e pioneiro. Neste caso, o produto e a marca estão no mercado há pouco tempo, mas já são líderes.

Entretanto, foi observado que as marcas que receberam o AR são as que estão no mercado há muitos anos. São marcas que possuem entre 40 a 70 anos de idade, umas um pouco mais de idade, outras um pouco menos, mas todas com relativo tempo de sobrevivência em um mercado altamente mutável e complexo.

As marcas de AR provam ser capazes de se adaptar às diversas mudanças ocorridas no ambiente econômico, social e cultural em que estão inseridas.

Uma marca que se encontra há tantos anos no mercado, possivelmente já foi capaz de provar sua qualidade, confiança e a preferência do consumidor. Além disso, a marca vem sendo apresentada e comunicada há muito tempo, fazendo com que o público a conheça e a associe a determinado produto e certos atributos.

Entretanto, com o desenvolvimento dos meios de comunicação e a publicidade forte, com altos investimentos, além da prestação de serviços e produtos de qualidade, uma marca, embora recente no mercado, poderá ser conhecida e apreciada por uma parcela expressiva do público, não sendo necessários anos no mercado. É claro que marcas antigas já se tornaram tradicionais e conhecidas de várias gerações, mas nada impede que novas empresas também consigam se destacar no mercado. O tempo de existência da marca no mercado é um aspecto flexível no que diz respeito a marcas fortes, ou seja, marcas há muito ou pouco tempo de existência podem ou não ser conhecidas e preferidas pelo público.

6.1.5. Pesquisa de Marketing

Nos processos analisados, uma importante fonte de provas para a determinação da marca de AR são as pesquisas de marketing. A grande maioria dos solicitantes que requereu o AR anexou ao processo pesquisas fornecidas por empresas conceituadas no mercado. O principal objetivo destas pesquisas, de acordo com a resolução, é identificar o conhecimento do público em relação à marca.

Entretanto, embora para adquirir o AR, uma das provas mais substanciais seja a pesquisa de marketing, entendemos que possivelmente as empresas utilizem tais recursos para acompanhar a performance da marca perante o público realizando-os com constância e não necessariamente objetivando o AR. As pesquisas de mercado, de opinião, de imagem, de satisfação são ferramentas que auxiliam a prevenção de problemas e busca de soluções pela área de marketing e *branding*.

Conforme citado anteriormente, “O uso mais amplo e sistemático da pesquisa de mercado no Brasil, a partir da década de 1960, possibilitou as primeiras avaliações de como as marcas são percebidas e conhecidas pelo consumidor” (PINHO, 1996 p. 74).

Acreditamos que as marcas fortes utilizem tais pesquisas para verificar qual a imagem que a marca possui diante do consumidor, qual a fatia de mercado que ela detém em relação aos concorrentes, qual a opinião do consumidor em relação ao sinal.

Ao analisar os dados, verificamos que 81% das empresas citaram que utilizam pesquisas de marketing. Isto demonstra a utilidade destas pesquisas para a construção e manutenção de uma marca forte. Fonte de informações preciosas que, se bem trabalhadas, podem gerar benefícios aos gestores e à marca.

As pesquisas, em anexo aos processos, informaram características como segurança, conforto, inovação, juventude, maturidade, bom gosto, requinte, simplicidade, saúde, responsabilidade, entre muitas outras. Uma marca que consegue atrelar pontos positivos a sua marca, fazendo com que esta seja reconhecida por um número expressivo de pessoas, tem uma oportunidade de ser forte e famosa no mercado.

A marca que foi bem trabalhada e desenvolvida conquista o conhecimento de um público muito maior que o seu. Embora não consumam a marca, as pessoas conseguem associar imediatamente e espontaneamente a marca a seus valores. E a pesquisa ajuda a apurar a parte do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado.

A marca conseguiu disseminar sua imagem não só para seu público como para pessoas que possam consumir ou não seu produto. As pesquisas de marketing permitem demonstrar a força da marca entre o público em geral, sua imagem, seus valores, seu posicionamento, sua qualidade, a satisfação dos clientes e, desta forma, é possível perceber o AR do sinal.

6.1.6. Proteção Marcária

Todas as marcas que receberam o AR estavam registradas no INPI, tendo em vista que esta é uma exigência legal. Para se solicitar esta proteção, a marca deve estar registrada, mas o que se nota é que as marcas fortes já estavam protegidas no órgão há vários anos.

Isto demonstra a importância do conhecimento legal por parte da empresa detentora de uma marca forte e da proteção deste direito e o reconhecimento de sua propriedade para que a marca possa receber investimentos. Como um bem valioso, a marca famosa deve estar protegida e esse valor é estimado e resguardado pela empresa.

6.1.7. Vendas

A quantidade de vendas realizadas é uma importante fonte de averiguação da força de uma marca. Vender é o principal objetivo da empresa. E para atingir este resultado é necessário que o cliente seja atingido para que possa realizar a compra.

A venda, numa visão mais próxima daquilo que foi dito por Drucker e por Levitt, é o que define o negócio. Enquanto as míopes acreditam que vendem um produto ou um serviço, os verdadeiros vendedores proporcionam soluções. (...)
Revlon dizia que suas fábricas faziam produtos, mas o que ele vendia mesmo era o sonho de tornar uma mulher mais bela” (NASCIMENTO E LAUTERBORN, 2007, p. 111-112).

As marcas de AR possuem valores expressivos tanto em relação à quantidade de produtos vendidos, quanto aos valores em termos monetários de venda. São marcas que ocupam os primeiros lugares nos rankings de venda e de *market share*.

Além disso, por serem marcas fortes e preferidas, além de já conhecidas e com uma ligação com os consumidores, elas podem se valer do *premium price* em seus produtos e serviços e assim aumentar as margens de lucro.

As marcas de AR são marcas extremamente conhecidas e que por este motivo são escolhidas entre tantos concorrentes, pois seu *brand equity* proporciona experiências e outros atributos para os consumidores. Por serem as prediletas do público, provavelmente serão as mais vendidas.

As marcas conhecidas possuem esse diferencial em relação às marcas comuns, ou seja, sua força e conhecimento geram mais receita e expressivas vendas. E quanto maior as vendas, maior o sucesso da marca.

Cabe observar que para a marca forte chegar a ser detentora de uma fatia tão representativa de participação do mercado, muitos dos elementos abordados e comuns a estes sinais são trabalhados conjuntamente, tais como publicidade, distribuição, imagem. Apenas um fator isolado não garante a fama e o prestígio de uma marca, nem permite o êxito em vendas.

6.1.8. Valoração da Marca

As marcas que receberam o AR são as que têm um valor estimado muito alto. Geralmente essas marcas são o bem mais valioso da organização, superando em muito os ativos tangíveis. O valor calculado para estas marcas geralmente é realizado por uma instituição especializada em valoração de marca e com ferramentas detalhadas para obter tal resultado.

Observou-se, durante o estudo, que algumas das marcas de AR figuram entre as dez mais valiosas do Brasil, algumas delas entre as dez mais valiosas do mundo. Isso corrobora para certificar que estas marcas são realmente um dos bens mais valiosos para as empresas nos dias atuais.

As marcas fortes geralmente apresentam um valor que foi calculado para definir como elas são bem gerenciadas, conhecidas, de qualidade e apreciadas pelo público. A maior parte destes sinais pertencem ao *top of mind* em seus segmentos de mercado ou em todos os ramos. Isso torna-se uma prova de como essas marcas são conhecidas e valorizadas pelo mercado.

Segundo Tomiya (2006 p. 113), a avaliação de marcas pode ser utilizada para auxiliar:

- 1) Transações Financeiras – fusões e aquisições; inclusões em balanços patrimoniais; securitização de marcas; licenciamento de marcas; *joint ventures*.
- 2) Suporte a Decisões – guia para estratégia de marca; alocação de *budget* de comunicação; arquitetura de marcas; extensão de marcas.
- 3) Sistema de Métricas – monitoramento do valor da marca; *benchmarking* competitivo; efetividade do marketing; desenvolvimento dos *scorecards* da marca.

As marcas avaliadas e que apresentam um valor expressivo são importantes estrategicamente para a empresa, a fim de auxiliar em transações financeiras, na tomada de decisões e como recurso de medição.

As marcas fortes apresentam atributos que medem a sua força (TOMIYA, 2006, p. 104-105): são líderes (em percepção, inovação e diferenciais únicos); distribuição geográfica (são globais); estabilidade (possuem públicos estratégicos leais, reconhecimento/notoriedade); suporte (possuem consistência nos pontos de contato-organização alinhada com a estratégia de marca); tendência (possuem tendência de ganho de *market share*); mercado (atuam em mercados estáveis); proteção legal (estão amparadas por lei).

O valor econômico da marca, assim como seu valor simbólico, são quantitativa e qualitativamente expressivos nas marcas fortes. As marcas de AR apresentam um *brand equity* e um valor reconhecidos tanto pelos clientes quanto pela empresa detentora destas marcas.

6.1.9. Conhecimento da Marca – Lembrança

A marca de AR tem como uma de suas características principais o seu reconhecimento diante de um público muito maior que aquele que consome seu bem. Ela é conhecida tanto por consumidores do produto ou serviço, assim como por potenciais consumidores, pelo público em geral, ou seja, pelos não consumidores, e este conhecimento se dá pela tradição da marca, sua qualificação no mercado, sua boa reputação, seu prestígio.

As marcas de AR estudadas possuem um conhecimento do público em geral, além de um conhecimento espontâneo que gira em torno de 80% a 90%. São médias altas e que confirmam a força e o prestígio da marca.

As marcas fortes conseguem desenvolver uma lembrança de seu nome, seus atributos, suas vantagens junto ao consumidor. Elas criam laços e afinidades com o público. Esta lembrança é construída por meio de experiência com a marca, de divulgação da mesma, por meio de uma comunicação eficiente e também pela construção de uma imagem consistente.

Uma marca, ao tornar-se realmente conhecida e confiável para o público, na maioria das vezes, é uma marca que já existe no mercado há muito tempo e trabalha seu sinal a um longo período. A publicidade auxilia este desenvolvimento e consciência do público pela marca, mas algumas características e sentimentos em relação à mesma só podem ser verificados com o decorrer do tempo.

Uma marca que está há bastante tempo no mercado e ainda consegue ser lembrada pelo consumidor e público em geral, de forma positiva e relevante, conseguiu realizar um bom trabalho de marketing. As marcas fortes geralmente obtêm esse sucesso.

As marcas fortes parecem estar sempre atentas e investindo continuamente para manter o público interessado e conhecedor da marca. É uma tarefa exaustiva e contínua, sendo necessários esforços em pesquisa, inovação, mudanças constantes e muita flexibilidade para se adaptar a novas demandas e não cair no ostracismo.

A marca, para que realmente seja um diferencial em relação a tantas outras, é aquela que é lembrada e conhecida pelo público. Assim, ela possui força e uma vantagem competitiva. Para que ela ocupe um lugar na memória deste consumidor, as associações são necessárias e geralmente a marca oferece ganhos, sejam eles funcionais ou emocionais, a quem o consome. Ela deve ser vantajosa para o cliente, ou seja, deve apresentar mais vantagens para o consumidor que suas concorrentes.

As marcas de AR conseguem obter um percentual alto de *market mind*. Isso as coloca na dianteira frente a outros sinais não conhecidos. E desenvolver este elemento requer muito esforço e investimento.

Aaker (1998, p. 65) definiu uma pirâmide do conhecimento dividida em: *Top of Mind*, lembrança da marca, reconhecimento da marca e desconhecimento da marca. Muitas das marcas de AR estão no *top of mind*, ou seja, é a primeira marca a ser lembrada pelo consumidor em determinado segmento.

Marcas de AR são especiais por conseguirem atingir tal desafio tão difícil, ou seja, estar na mente de tantas pessoas e ser preferida por elas. A gestão da marca precisa realmente ser muito bem desenvolvida para que isto ocorra. Não é uma tarefa simples, e por este motivo, somente algumas marcas conseguem receber tal *status*.

6.1.10. Termos Distintivos (Nome da Marca)

A escolha do nome para um produto não é algo simples e na verdade é um fator especial de sucesso para a marca. Inicialmente, as empresas achavam que um nome evocativo e sugestivo para os produtos, ou até mesmo descritivo, seria a melhor estratégia para a confecção de um nome para sua marca. Na verdade, é o caminho mais simples, mas não o mais eficiente.

Atualmente, as empresas que detêm marcas fortes, sabem que nomes arbitrários e fantasiosos são a melhor escolha, se o desejo da empresa é que sua marca seja única e reconhecida como diferente pelo seu público. Ao escolher a marca nominal, a escolha de uma palavra sem significados ou que tenha um significado totalmente desvinculado do produto faz com que a marca adquira seu próprio significado.

A marca nominal construída para ser de fácil pronúncia, memorização, compreensão, se possível simples, poderá ter mais chances de sucesso. Ela deve facilitar o entendimento do consumidor, para que este possa associá-la aos atributos do produto, à imagem e simbolismo do bem. A marca deve ser construída para facilitar e aproveitar todas as ferramentas e estratégias mercadológicas e ações de marketing.

Ela também deve ser uma marca universal, que possa ser compreendida, escrita, pronunciada em diversos países, numa época agora irreversível de globalização. A marca nominal também deve ser formada atendendo os aspectos legais, para que possa ser passível de proteção e propriedade da empresa.

A marca figurativa, ou seja, o logo, também deve estar direcionado a esses aspectos para sua construção. O sinal figurativo deve ser único, simples e de fácil entendimento, associação e memorização para o consumidor. Deve ser criativo, universal e passível de contribuir com a área de marketing e *branding* para seu desenvolvimento.

A marca de AR para atingir essa distintividade e singularidade provavelmente investiu em seu nome através de esforços muitas vezes de publicidade, de associações a valores e culturas da empresa, do oferecimento de produtos de qualidade e serviços diferenciados, da aplicação em tecnologia. Também deve ter aplicado em recursos humanos, em pesquisa e desenvolvimento, pesquisas junto a consumidores, ou seja, um dispêndio e trabalho volumoso para tornar e manter a marca com prestígio e preferência de seus consumidores e de um público maior ainda.

Ao observar as marcas de AR, estas são na sua maioria formadas por termos distintivos. Entretanto, uma das marcas analisadas conseguiu transformar um termo comum em algo distintivo para o público.

Até mesmo uma das marcas, que se tornou sinônimo do próprio produto, recebeu o título de AR. Um dos argumentos citados é de que a marca é tão forte que se confunde com o produto, sendo que o termo encontra-se até mesmo dicionarizado. Entretanto, outras provas foram incorporadas e forneceram subsídios para esta proteção do AR e não somente o fato de a marca ser ou não distintiva.

Parece que o fato de a marca ser distintiva e fantasiosa a torna mais apta a adquirir o AR, talvez até mais facilmente do que um sinal descritivo ou sugestivo. Mas isto é apenas um

dado e não uma regra. Quando uma marca é única, ela é capaz de se distinguir na multidão de marcas e sobressair na lembrança do público.

Já em relação à marca descritiva ou sugestiva, como convive com muitas marcas semelhantes no mercado, a chance de chamar a atenção de seu público para que este a diferencie das demais torna-se mais trabalhosa.

6.1.11. Responsabilidade e Ética

Um dos pontos em comum das marcas de AR é que a grande maioria destas marcas está envolvida em projetos sociais, ambientais, culturais e esportivos. São marcas que se preocupam em transmitir uma imagem responsável, para um público que cada dia mais valoriza este aspecto.

(...) as forças dos ambientes socioeconômico, cultural e natural vão impor novos limites às práticas de marketing e negócios. As empresas capazes de inovar em soluções e valores de maneira socialmente responsáveis são as que têm maior probabilidade de sucesso (KOTLER E KELLER, 2006, p. 714).

As marcas fortes estão envolvidas em trabalhos junto à comunidade, ou de cunho ecológico, ou cultural, educacional, se preocupando com aspectos legais, com os direitos humanos. Empresas que não são éticas e responsáveis tendem a possuir uma imagem prejudicial.

Das marcas que receberam o AR, 63% delas informaram seu envolvimento em projetos na área de educação, cultura, meio ambiente, cidadania ou esportes. Mesmo não sendo um requisito para a obtenção do título, acreditamos que as empresas entendem que, difundir esta sua posição responsável é um diferencial em relação às outras marcas.

“As empresas mais admiradas seguem o código de conduta de servir aos melhores interesses das pessoas, não apenas aos próprios” (KOTLER, 2003, p. 72).

6.1.12. Inovação

Uma característica presente nas marcas de AR está relacionada ao atributo inovação. São marcas que inovam, ou seja, a empresa que consegue construir uma marca forte possivelmente encontra-se preocupada em investir e estar atenta às inovações.

Das empresas de AR analisadas, 45% apresentaram aplicações em inovação tanto em produtos, quanto *design*, embalagem, novos materiais e melhoria em processos. Além disso, essas empresas provavelmente investem um percentual de sua receita em inovação e tecnologia, conforme observado por uma das empresas estudadas.

São marcas onde a inovação está presente no seu *design*, na sua embalagem, nos meios de comunicação, na tecnologia, nos seus processos, em ideias, no envolvimento com mudanças ocorridas com o público, os produtos e os concorrentes. A marca está atenta às alterações à sua volta, em seu ambiente.

As marcas fortes inovam, não porque são conhecidas e detêm um público e uma fatia do mercado. Elas certamente inovam para continuarem fortes e não perderem espaço para as concorrentes. É uma questão de sobrevivência.

6.1.13. Identidade e Imagem

Marcas fortes têm identidade e imagem bem construídas, com características únicas e consistentes. Essa construção é complexa, por este motivo somente algumas marcas possuem destaque dentre tantas.

As marcas de AR apresentaram associações ligadas pelo público à sua marca, tais como tradição, tecnologia, emoção, desafio, responsável socialmente, responsável com a saúde do consumidor, com o meio ambiente, solidez, segurança. Ou seja, essas marcas criaram uma imagem na mente dos consumidores e estes acreditam nestes atributos e se identificam com as marcas que possuem tais características procuradas e admiradas por eles.

Uma marca, quando não é forte, é apenas mais uma, e o que o consumidor vê na verdade é somente o produto, ou seja, apenas produtos semelhantes, sem um diferencial capaz de ser notado. Uma marca forte é aquela que tem uma personalidade também forte. Ela está envolta em símbolos, imagens, identidades que estão muito associados ao que ela é e ao que o consumidor irá entender e sentir sobre ela.

A construção da identidade e a avaliação da imagem da marca são fatores muito desenvolvidos e percebidos pelas marcas fortes. A identidade do sinal, ou seja, seu conjunto de característica e valores próprios, é reconhecida pelo consumidor, por meio de sua imagem. A identidade da marca é transmitida pela empresa e engloba o produto a ser oferecido, seus atributos, suas funcionalidades, sua aparência, seu estilo, seu preço, seus benefícios, sua distribuição, seu contato direto com o consumidor. A imagem da marca é aquela que é notada pelo consumidor, é a representação dos atributos e características do sinal, os quais ele constrói e mantém em sua memória.

As marcas fortes preocupam-se em estruturar sua identidade e imagem. Elas desenvolveram uma identidade muito consistente. A identidade construída e transmitida ao seu público, assim como sua personalidade, devem ser trabalhadas, administradas, desenvolvidas, mudadas pela empresa para que ela continue fiel às suas tradições, aos seus consumidores, adaptada às mudanças na sociedade, nos novos tempos. A identidade da marca forte é capaz de diferenciá-la e tornar a marca exclusiva. A imagem da marca forte é uma associação de atributos identificados e percebidos pelo cliente que significam e exprimem algo para ele.

6.1.14. Brand Equity

A marca, quando forte, ‘marca’ seu público, torna-se especial. O relacionamento criado entre o sinal e o consumidor é próximo e a marca atende às necessidades e desejos do cliente. Ela é funcional, emocional, facilitadora, reflete a imagem do seu consumidor, seu comportamento, sua individualidade e seu pertencimento a um grupo. Ela é mais do que um produto, é um vínculo criado pela empresa com o cliente e que não tem uma vida útil definida como ocorre com o produto. Ao contrário deste, pode durar mais.

A marca forte possui uma dinâmica própria. Ela diferencia, é única, ela é relevante para seu consumidor, ela é simbólica, pessoal, próxima, íntima do cliente, é confiável e respeitável.

Uma importante fonte de constatação é que marcas que adquiriram o AR são marcas que desenvolveram uma personalidade forte. Investiram numa ligação e numa conjugação de valores que as aproximassem do público. São marcas que possivelmente realizaram um *branding* eficaz. O *brand equity* desta marcas é expressivo e reconhecido pelos consumidores.

Brand equity pode ser conceituado como:

É o valor agregado atribuído a produtos e serviços. Esse valor pode se refletir no modo como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca, bem como nos preços, na participação de mercado e na lucratividade que a marca proporciona à empresa. O *brand equity* é um importante ativo intangível que representa valor psicológico e financeiro para a empresa (KOTLER E KELLER, 2006, p. 270).

As marcas de AR talvez consigam atribuir aos seus produtos ou serviços um valor agregado. E este valor, como dito na citação acima, reproduz o que os consumidores percebem e refletem sobre o sinal, expondo uma ação destes em relação ao signo. Desta forma, os aspectos emocionais e simbólicos da marca são importantes na construção de um *brand equity* e garantem uma relação desta com os clientes.

Desta forma, o *brand equity* é um valor a mais para a marca, um diferencial competitivo em relação aos concorrentes. E as marcas fortes conseguem desenvolver um *brand equity* eficiente. Ele beneficia tanto os consumidores, quanto a empresa.

6.1.15. Branding

Criar e principalmente manter uma marca forte não é uma tarefa simples. Ao contrário, é extremamente complexa e poucas são as empresas que utilizam as ferramentas certas de marketing e *branding* para administrar e obter sucesso nesta empreitada. As marcas que adquirem o AR são exemplos de empresas que conseguiram, através de um conjunto de estratégias, construir uma marca forte. “*Branding* significa dotar produtos e serviços de *brand equity*” (KELLER E MACHADO, 2006, p.30).

Para desenvolver um sinal forte, muitos são os elementos que devem compor e ser trabalhados para esse objetivo. Marca, sua definição, seu nome, seu logo, sua simbologia, sua importância, imagem, identidade, seu público, posicionamento, elementos, associações, seu composto de marketing, administração de *branding* são alguns dos aspectos identificados e trabalhados para que a marca consiga adquirir força.

De acordo com Nascimento e Lauterborn (2007, p. 114), “o valor maior é aquele que vai sendo acumulado gradativamente nas relações entre o consumidor e a marca”. Ou seja, o objetivo principal do marketing e do *branding* é criar este valor que se refere a construir uma forte relação.

Criar e manter marcas fortes são estratégias empresariais difíceis e complexas. Entretanto, é uma decisão administrativa eficiente, apesar de audaciosa, uma vez que marcas

famosas proporcionam aumento na participação de mercado, vantagem competitiva e lucros superiores aos concorrentes.

Um bom trabalho de marketing e *branding* e a verdadeira intenção em desenvolver uma marca forte, além do conhecimento da importância da marca pelos CEOs e pela organização como um todo, permitem, na maioria das vezes, que marcas inicialmente comuns, tornem-se famosas e renomadas e possam adquirir o AR.

As marcas de AR podem ter sido construídas por terem focado seus esforços em definir e executar estratégias de vendas, valor, marketing e *branding*. Desta forma, este trabalho e investimento podem ter criado sinais tão fortes e conhecidos pelo público, sendo referência em qualidade, detentoras de prestígio e fama.

Marcas fortes possivelmente identificam esses desafios e buscam soluções para crescerem e permanecerem líderes.

6.2. PONTOS COMUNS RELATIVOS ÀS MARCAS QUE NÃO OBTIVERAM O AR

Este tópico visa a abordar os pontos consensuais em relação às marcas analisadas e que não obtiveram o AR. No que diz respeito à instrução dos processos, alguns fatos apontados aqui também são algumas vezes cometidos e realizados pelas marcas que receberam o AR. Ou seja, a maneira de formar as provas às vezes fica um pouco aquém do desejado, em um ou outro item, mas não prejudica a concessão do AR, apenas poderia torná-lo mais fácil e talvez fosse o mais desejável.

Entretanto, em relação às marcas que não receberam o AR, fica nítido que a grande parte das instruções dos processos foi mal conduzida, prejudicando muito sua análise, conforme exposto a seguir. Porém, o que se verifica é que, além disso, os critérios abordados na resolução não são provados por tais marcas, o que fez com que as mesmas fossem consideradas inaptas a receber o AR.

6.2.1. Organização Processual

Um dos fatores observados nos processos que não receberam o AR é que essas marcas não ofereceram provas consistentes, apresentando poucos dados e documentos, sendo difícil a verificação dos critérios solicitados.

Os textos formulados expondo a apresentação dos motivos são pouco expressivos, superficiais e algumas vezes falta clareza, além de disporem de dados não organizados, dificultando a localização das informações necessárias. Ou seja, os processos, em sua maioria, foram mal instruídos.

Entre as marcas que não receberam o AR, algumas forneceram documentos satisfatórios, em termos de organização e exigência dos critérios solicitados. Entretanto, eram sinais que não dispunham das condições necessárias para a obtenção do título. Outras eram marcas consideradas famosas ou conhecidas por seus titulares, mas tal fato não restou comprovado.

Um fato que pareceu ocorrer no estudo é que algumas marcas, apesar de serem bem famosas (talvez podendo adquirir o AR), tiveram seus processos inadequadamente instruídos, com provas e argumentos fracos e inconsistentes. Uma delas citava vendas expressivas, muita publicidade, uma distribuição de alcance efetivo, além de outros dados, porém não apresentou documentos que comprovassem tais fatos e alguns dos apresentados estavam em língua estrangeira e sem a devida tradução.

Estas marcas apresentavam, por vezes, poucos documentos realmente relevantes e confiáveis. Não anexaram pesquisas realizadas por empresas especializadas, não juntaram relatórios que comprovassem tais alegações ou mesmo informaram documentos produzidos por funcionários da própria empresa, atestando atributos à sua marca. A falta de imparcialidade prejudica a validade da prova.

Algumas vezes, os requerentes apresentam diversas provas sobre determinado requisito, como, por exemplo, publicidade, e pouquíssimas a respeito de outros, não permitindo uma análise geral.

6.2.2. Aspectos Mercadológicos

As marcas que não obtiveram o AR parecem ser marcas conhecidas, porém não tão fortes e expressivas para serem consideradas de AR.

Essas marcas que não obtiveram o AR, por vezes, são marcas que tiveram um reconhecimento e uma fama expressiva no passado, sendo muito conhecidas pelo público. Entretanto, não conseguiram provar ou manter sua força até os dias atuais.

Algumas delas foram consideradas notórias pelo antigo CPI, mas mesmo assim, não levantaram provas de seu reconhecimento e força através dos requisitos necessários.

As mesmas apresentaram informações antigas e, embora ainda possam estar na memória de seu público (talvez até um público mais antigo), não conseguem expressar sua continuidade e influência no mercado atualmente. São marcas que se encontram no mercado brasileiro há vários anos, porém, este fato, isoladamente, não representa um argumento substancial.

Algumas marcas, ou melhor, três delas, informaram as quantias e seus meios de divulgação e publicidade. Apesar de serem valores e canais de propagação expressivos, comparativamente às marcas que receberam o AR, seus investimentos e difusão são relativamente inferiores.

Uma das marcas que não recebeu o AR apresentou um gasto realmente elevado em publicidade e propaganda, no nível das que conseguiram o AR, além de possuir um valor bem alto e uma fatia de mercado expressivo. Entretanto, possivelmente não adquiriu tal *status* em função do conjunto dos requisitos solicitados e não cumpridos satisfatoriamente. Além disso, esta foi uma das marcas que apresentou suas campanhas publicitárias em outro idioma, sem a devida tradução. Suas informações não tinham o respaldo de instituições especializadas nem o processo possuía documentos que comprovassem tais alegações.

Em relação ao envolvimento em projetos e ações sociais, de responsabilidade ambiental e ética, apenas uma das marcas se manifestou a respeito.

Das marcas que não receberam o AR, apenas uma forneceu dados a respeito do conhecimento de sua marca pelo público. Porém foi uma apresentação regional (60% em SP, 74% em Porto Alegre) e não em termos de território nacional.

As marcas não conseguiram demonstrar documentos que comprovassem sua amplitude geográfica, assim como os meios de distribuição envolvidos. Algumas somente citaram tais dados, sem a apresentação de documentos que certificassem tais fatos.

As empresas não provaram serem suas marcas amplamente conhecidas no mercado nacional, nem serem marcas imediata e espontaneamente identificadas por seus produtos, nem serem reconhecidas pela sua tradição e qualidade. Elas não apresentaram pesquisas ou documentos que comprovassem o reconhecimento do público pela marca, sua lembrança ou associação com o produto/serviço, assim como sua fatia de mercado ou quantidade de vendas.

Além disso, o volume de vendas também não era expressivo, considerado comparativamente com os números apresentados pelas marcas que receberam o AR.

Apenas uma das marcas informou que realiza pesquisas de mercado e que utiliza tais informações em suas campanhas de marketing. Não foi uma preocupação das empresas que não receberam o AR a apresentação e confecção destas pesquisas.

As matérias e reportagens em meios de comunicação, ou não foram anexadas, ou as que foram não possuíam data ou esta era muito antiga, não permitindo uma análise temporal e quantitativa da publicidade e dos investimentos referentes à marca.

Pode-se verificar também que das marcas que não receberam o AR, quatro eram marcas arbitrárias e uma evocativa. Entretanto, algumas delas estão presentes em diversas marcas de terceiros registradas no INPI, para outros produtos ou serviços, o que, talvez, possa demonstrar que tais marcas estejam diluídas. Uma delas encontra-se registrada para aproximadamente 18 titulares distintos, ou seja, tal sinal não é considerado singular.

Uma das marcas apresentou uma enorme quantidade de registros de sua marca em diversos países. Entretanto, tal dado não é tão relevante, visto que o AR deve ser auferido no território nacional.

Não foi comprovado que a marca [...] desfruta de prestígio e fama suficientes para merecer uma proteção especial que transcenda aquela já garantida pelo registro em razão do princípio da especialidade. (Texto redigido pela Comissão Especial ao indeferir o AR de uma marca.)

6.3. ANÁLISE DAS PRÁTICAS DO INPI

Pretende-se neste tópico analisar a posição do INPI, seus procedimentos e dificuldades encontrados durante o exame das marcas de AR. Esta parte do trabalho apenas examina

determinadas práticas realizadas pelo Instituto no que diz respeito ao exame do AR e pondera algumas atividades com o objetivo de levantar questionamentos e observações acerca do tema.

6.3.1. Observações Referentes às Práticas do Inpi

6.3.1.1. Quanto à verificação das provas

Um dos pontos mais difíceis da análise, acreditamos, ocorre em relação à verificação das provas. Uma vez que o INPI está atrasado nos exames e com uma quantidade grande de processos, estes são antigos, com dados por vezes ultrapassados. Desta forma, faz-se necessário, em alguns casos, realizar uma exigência ao requerente para que apresente novas provas.

Além disso, já que os processos, como dito anteriormente, são antigos e neste período, muitas dúvidas a respeito da resolução e de como os critérios solicitados para obter o AR deveriam ser apresentados, as empresas pareciam não saber ao certo o que demonstrar nos processos. Ou seja, as provas eram inconsistentes ou incorretamente prestadas, o que provocava também exigências para a correta demonstração dos dados. Estes fatos postergam mais ainda o exame, além de ser um retrabalho para a equipe do INPI e para a empresa solicitante.

Acreditamos que, talvez, se certos requisitos fossem obrigatórios e padronizados, o exame poderia ser mais eficiente. Entendemos que as provas, de acordo com a resolução, são de livre apresentação, mas acreditamos que algumas poderiam ser prestadas por todas as empresas requerentes.

Outro dado a respeito do exame é que algumas empresas citam o número de vendas, os locais de alcance geográfico ou descrevem características de sua marca. Somente estas informações descritas não são suficientes, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem tal alegação. Dados de empresas especializadas, balanço da empresa, cópia de notas fiscais, cópias de reportagens e entrevistas, pesquisas, relatórios empresariais são exemplos de documentos considerados relevantes para a análise.

Uma das provas apresentadas pelos requerentes, e que entendemos ser pouco eficaz, diz respeito ao conhecimento desta marca no exterior, assim como dos certificados emitidos em outros países do registro da marca. Uma vez que o AR é o reconhecimento do prestígio e da fama da marca no Brasil, tais informações não são muito relevantes.

6.3.1.2. Importância dos dados qualitativos e quantitativos

Informações relativas à propaganda e publicidade auxiliam os técnicos na verificação do investimento e divulgação da marca no mercado, perante o público e também no que diz respeito à atualidade do sinal. As pesquisas de opinião e mercado também são dados que consideramos primordiais para os examinadores. Estas auxiliam muito o exame. Uma vez que a função publicitária é encontrada nas marcas de AR, estes dados são bem relevantes.

Entendemos que os critérios solicitados na resolução são suficientes para a averiguação do AR, já que abrangem os mais diversos aspectos mercadológicos da marca. Além disso, como é possível apresentar as informações que julgue necessárias ou oportunas para demonstrar seu AR, a empresa pode anexar ao processo o que achar mais adequado para seus propósitos.

A apresentação de dados quantitativos e qualitativos conjuntamente seria uma forma também de melhorar o exame. Os números, estatísticas, percentagens são importantes para o exame, assim como o valor e a imagem transmitidos pela marca, seu *brand equity*.

6.3.1.3. Dificuldade de avaliar itens intangíveis

Entendemos que a averiguação da qualidade da marca ainda é um ponto difícil de mensurar e as ferramentas utilizadas para tal abordagem ainda não são suficientes. O prestígio, a fama e a notoriedade da marca, apesar de também subjetivos, são mais facilmente identificados, tendo em vista que as provas referentes a pesquisas de opinião, mercado, imagem, satisfação, os dados de propaganda, distribuição e participação de mercado, assim como vendas, podem tentar satisfazer tal indagação.

Outro fato observado é que as empresas, ao juntarem aos autos provas referentes à responsabilidade social, preocupação ambiental, projetos sociais, educacionais, patrocínios, inovação e imagem apontam importantes fontes para a verificação da difusão e fama da marca perante o público. Uma vez que a marca de AR tem como principal foco o seu conhecimento expressivo por uma quantidade elevada do público em geral, além de ser um sinal que desfrute de prestígio, fama, reputação e qualidade, tais informações auxiliam nesta busca por evidências.

Entendemos que tais aspectos são subjetivos e a dificuldade em avaliar atributos como prestígio, reputação e fama está presente no trabalho da Comissão. Porém, acreditamos que a marca, por ser um bem intangível e para que seja considerada de AR, está repleta de qualidades e características, logo, a avaliação da mesma não poderá ser objetiva e pragmática.

6.3.1.4. Questões operacionais de procedimento

Outra verificação diz respeito ao sistema utilizado pelos examinadores que não dispõem de muitas ferramentas capazes de auxiliar o exame do AR. Até mesmo a informação a respeito da marca que recebeu o AR, disponibilizada no sistema, é limitada. Talvez, uma melhoria no desenvolvimento de recursos e ferramentas tecnológicas e de um sistema de informações mais adequado pudessem otimizar o trabalho técnico.

O AR pode ser requerido quantas vezes se desejar. Em alguns casos, pode ser que o processo tenha sido mal instruído e as provas apresentadas não foram adequadas. Caso isto tenha ocorrido, pode ser que tal marca venha a obter o AR, se novas provas demonstrarem que atendem aos requisitos estipulados. A possibilidade de requerer o AR quantas vezes forem necessárias, proporciona que, caso a empresa realmente mereça o AR, mas tenha apresentado provas inadequadas, tenha a chance de instruir o processo com novos dados e que sejam capazes de comprovar o merecimento de tal proteção. Entretanto, essa possibilidade de nova solicitação do exame do AR pode ser utilizada por marcas que realmente não façam jus a tal título e acabem sobrecarregando o trabalho técnico.

Entendemos também que a expedição de um certificado ou documento próprio para as marcas de AR, mediante uma retribuição estipulada pelo INPI, mas de maneira a constar dos procedimentos relativos ao AR, beneficiariam a empresa e o Instituto. A primeira, pois teria um acesso direto a tal documento e, para o Instituto, que tornaria este procedimento um padrão, facilitando sua execução. Atualmente, é possível, caso a empresa deseje, solicitar uma certidão, ou seja, um documento ao Instituto que ateste que tal marca é de AR. Entretanto acreditamos que, se fosse algo já formalizado, facilitaria tal atividade tanto para o requerente quanto para o INPI.

As decisões proferidas pela Comissão são dadas por unanimidade. Os três examinadores que formam a Comissão chegam a um consenso, se tal marca deve ou não ser considerada de AR. Consideramos ser esta uma forma adequada de exame, já que a conferência de tal título é uma proteção muito forte e deve somente ser dada à marca que realmente faça jus a tal privilégio.

Aqui cabe uma observação sobre o valor cobrado pelo INPI para o exame do AR. As requerentes de AR são empresas de grande porte e, na maior parte das vezes, são elas que detêm uma marca tão forte. Assim, caso o valor taxado fosse maior, empresas que certamente não desfrutam de marcas tão famosas e são de menor porte, talvez ficassem mais propensas a não requerer tal proteção. Desta forma, o número de processos poderia diminuir. Apenas uma suposição a ser analisada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os processos analisados nos permitiram chegar a algumas considerações a respeito da análise e concessão do AR pelo INPI, assim como a importância de tal proteção e a busca das empresas por este reconhecimento para suas marcas. Além disso, algumas ponderações em relação aos aspectos mercadológicos envolvidos na obtenção do AR e aos aspectos legais relativos ao tema também foram levantadas.

Iniciamos observando que a proteção conferida pelo AR é muito ampla, permitindo ao titular da marca um monopólio sobre tal sinal. Desta forma, entendemos que a resolução poderia ser mais restritiva em seus critérios permitindo que somente marcas realmente distintivas, com um percentual de público extremamente expressivo e detentora de todos os atributos conferidos ao AR como fama, prestígio e reputação, pudessem chegar a tal posição.

Como exemplo de uma das restrições, sugerimos que uma marca, semelhante ou idêntica à outra já registrada em outras classes, não pudesse ganhar proteção absoluta. Este sinal já se encontra no mercado, já recebeu um registro e não pode ser conferido um monopólio caso se torne de AR. Entendemos que as marcas que receberam o AR seguiram os critérios expressos na resolução e por este motivo adquiriram tal proteção. A proposição é de que talvez a resolução fosse ainda mais seletiva ao conceder o AR. Este é um *status* que proporciona ao titular uma proteção absoluta e como tal deveria ser mais apreciada e apurada. Outro aspecto que poderia ilustrar uma maior limitação da resolução diz respeito à impossibilidade de concessão do AR para marcas pouco distintivas. Ou seja, uma marca evocativa¹⁵¹, ou simplesmente descritiva dos serviços ou produtos a que se destina, não

¹⁵¹ A marca evocativa ou sugestiva possui um pequeno grau de distintividade. Portanto, tais marcas não seriam merecedoras do título de AR. Entretanto, se as mesmas conseguissem comprovar terem adquirido um alto grau

mereceria uma proteção tão ampla. Alguns aspectos de mercado e a comprovação dos mesmos também poderiam ser mais restritivos, como a obrigatoriedade de apresentação de uma pesquisa de mercado realizada por instituição reconhecida¹⁵².

Acreditamos que o fato de o judiciário ter se pronunciado favoravelmente a que somente o INPI faça tal concessão demonstra a preocupação para que as marcas sejam analisadas pelo órgão especializado e responsável por conferir tal título e evitar, desta forma, que marcas que não sejam merecedoras adquiram a proteção. Além disso, o fato de ser o AR uma proteção provisória corrobora para que a decisão do AR não seja judicial, o que permitiria que a marca recebesse a proteção por tempo indefinido. Isto prejudicaria um dos aspectos mais importantes de uma marca famosa e reconhecida pelo público, ou seja, sua capacidade de se manter atual e presente na mente dos consumidores, tendo que se inovar e reinventar para acompanhar as mudanças no mercado.

Voltando à questão da proteção absoluta da marca, ao se proteger tal sinal em todas as classes, retira-se de outros titulares a possibilidade de uso de tal termo (marca nominal) para outros produtos ou serviços. Entendemos que marcas altamente distintivas, como as marcas fantasiosas, caso sejam realmente conhecidas pelo público, possam ser prejudicadas por terceiros que pretendam usufruir de sua fama e boa reputação. Entretanto, este monopólio de uso do sinal somente poderia se apresentar nos casos em que a marca é muito forte, onde o AR foi comprovado de forma mais restritiva, conforme dito anteriormente. Marcas não tão distintivas, como as evocativas e descritivas, mereceriam tal proteção? Por que retirar uma marca pouco distintiva da utilização por parte de terceiros em outras classes? Não seria possível a convivência no mercado? As marcas realmente causariam confusão no consumidor? Seriam diluídas, uma vez que já são marcas pouco distintivas?

Outro ponto levantado durante a pesquisa diz respeito aos aspectos mercadológicos utilizados para a averiguação. Notamos que alguns deles estão presentes na resolução e realmente são elementos de mercado comuns a marcas fortes e que receberam o AR. A marca de AR, exercendo sua função publicitária, utiliza como base, para sua constatação, os dados referentes à publicidade e propaganda, assim como os relacionados a canais de distribuição, entre outros. São provas relativas ao desenvolvimento e investimento para sua divulgação e promoção capazes de tornarem a marca conhecida por um público expressivo, tanto formado pelos que consomem quanto por aqueles que não adquirem o produto ou serviço associado à marca.

Os canais de distribuição eficientes, com uma logística bem realizada e um alcance geográfico amplo, também são um dos fatores observados nas marcas que receberam o AR. As marcas fortes são conhecidas pelo público e encontradas em uma quantidade bem expressiva de pontos de venda. O tempo de existência no mercado é outro fator apontado pelas marcas que receberam o AR, muitas delas com várias décadas de vida. Entretanto, observa-se que uma marca que seja capaz de realizar um trabalho de marketing consistente pode se tornar uma marca forte e reconhecida pelo mercado. Além disso, marcas atreladas a produtos ou serviços inovadores e sem similares na concorrência também podem ter chance de desenvolverem uma força diante do mercado.

de distintividade ao longo dos anos, as mesmas poderiam ser apreciadas de forma específica e diferenciada, podendo até auferir tal *status*.

¹⁵² Como exemplo, citamos a Interbrand.

A pesquisa de marketing foi também um elemento de marketing levantado pelas marcas de AR. Além de ser uma excelente ferramenta disponibilizada pelas empresas aos examinadores do INPI, já que informa dados valiosos para a análise da marca de AR, tais pesquisas auxiliam as empresas na definição de suas estratégias de marketing. A proteção marcária foi outro fator verificado nas marcas fortes. Sabe-se que, para a solicitação do AR, a marca deve estar registrada no INPI. Entretanto, acreditamos que o fato da empresa ter consciência de que uma marca bem trabalhada é muito valiosa, além da noção de que os investimentos realizados são altos para dotá-la de força, faz com que as organizações preocupem-se em proteger esse bem.

As vendas relativas às marcas de AR são expressivas e todas as marcas analisadas, apesar de pertencentes a diferentes segmentos, possuem uma fatia de mercado muito alta. São líderes ou encontram-se em altas posições no *ranking* de seus setores. No que diz respeito ao valor da marca, a maior parte das marcas de AR são bem valoradas no mercado. As organizações que realizam a avaliação de marcas conferem a estes sinais um valor bem expressivo, valorizando este ativo intangível muito acima dos bens tangíveis da empresa.

Os elementos de marketing acima expostos são os constantes da resolução e que auxiliam no exame das marcas de AR e são comuns às marcas fortes que receberam tal proteção. Além disso, diante dos processos verificados foi possível notar que as empresas relatavam algumas informações também comuns a tais signos. Primeiro, o nível de conhecimento e lembrança da marca é bem alto, sendo muitas delas *top of mind* de seus segmentos e algumas até em relação a todos os setores do mercado. Outro ponto diz respeito a que tais marcas pertencem a empresas que se preocupam com a responsabilidade social e prezam pela ética por saberem que são importantes aspectos para o consumidor, para a imagem da marca e sua divulgação. O investimento em inovação também foi considerado um fator consensual para as marcas de AR. São marcas que estão se atualizando e se reinventando, tanto em relação a seu *design*, quanto à sua embalagem, sua imagem, seus atributos, seus produtos ou serviços e até mesmo em relação a processos e métodos empresariais. São marcas preocupadas com os avanços do mercado e atentas com a evolução do consumidor e suas demandas.

Das marcas de AR também pode-se inferir que são marcas com uma identidade fortemente trabalhada e consistente e uma imagem percebida e identificada pelo consumidor repleta de atributos e símbolos que representam e exprimem o que este deseja e entende da marca. Outro fator levantado durante o estudo é que talvez as marcas que desenvolveram um *brand equity* e estabeleceram uma gestão de *branding* estejam mais propensas a obter o AR. Uma vez que o *brand equity* é considerado um valor agregado e um diferencial competitivo para marca, isto pode refletir um elemento que auxilie e proporcione a marca se tornar forte, conhecida, com prestígio e poder para o consumidor. Uma marca que tem algo a mais a oferecer e uma relação mais próxima com o cliente pode criar laços e desenvolver características que permitam que ela seja avaliada qualitativamente ao se verificar o AR. Entendemos ser o *brand equity* um aspecto intangível, mas que deveria ser levado em conta na análise de uma marca de AR, que por ser também um ativo intangível, seria passível de uma verificação e análise qualitativa. Outro fato que pode ser notado nas marcas de AR é que possivelmente elas possuem uma gestão de *branding* bem trabalhada. A empresa que se preocupa em administrar sua marca e criar estratégias para isso é uma forte candidata a criar e manter uma marca de AR. O entendimento de que a marca é um importante ativo empresarial e que investimentos e esforços são necessários para seu fortalecimento e desenvolvimento

permitem que empresas que compartilham desta opinião sejam capazes de criar marcas fortes e detentoras de AR.

Um aspecto levantado na pesquisa, mas cuja verificação não foi possível, é o motivo pelo qual as empresas desejam o AR para suas marcas. Os dados encontrados nos processos não nos permitiram averiguar tal informação. Mas algumas suposições puderam ser observadas. Será um aspecto apenas legal, de proteção absoluta sob o signo? Ou seria para se defender da diluição de seu sinal e do aproveitamento parasitário de terceiros? Ou é um *status* que pode ser utilizado como um diferencial de mercado, já que o AR é um título concedido a poucas marcas? Ou todas essas alternativas são pertinentes? Acredita-se que com o AR, o valor de mercado da empresa aumente, embora não haja dados nos processos que confirmem tal colocação.

Entretanto, tal aumento de valor, caso existisse, somente poderia ser confirmado em um segundo momento, quando terminado o prazo de cinco anos da proteção conferida pelo AR e a empresa tivesse que apresentar novas provas para manter tal título. Nesta ocasião, a empresa poderia exibir provas afirmando se o AR permitiu um aumento de valor da sua marca no mercado. O fato de nenhuma outra empresa poder deter marca semelhante à de AR, já que a proteção é ultramerceológica¹⁵³, confere um monopólio ao signo. Ou seja, o AR possui um alto valor para a organização, assim como confere certo *status* frente às outras marcas. Uma vez que o AR indica que aquele signo é absoluto no mercado, a atenção dos consumidores a este único sinal confere um poder grande à sua detentora. A percepção a respeito da marca não é dividida pelos consumidores, que não terão, por exemplo, duas marcas com idêntico ou similar nome, mesmo em segmentos diferentes. Não se sabe se o poder mercadológico de tal fato é conhecido pela área de marketing.

Pode-se verificar também no estudo que existe uma grande demanda de empresas que desejam obter esse título. Mas, uma vez que o AR é uma proteção reativa, ou seja, só se requer o AR quando existe uma marca de terceiros reivindicando proteção em classe diferente daquela que se julga de AR, talvez esta não seja a melhor forma de se verificar se realmente o desejo das empresas pelo AR esteja somente ligado à proteção jurídica. O que talvez seja válido relatar é que algumas empresas almejam requerer o AR para suas marcas, mas ficam impossibilitadas. Isto ocorre já que, como o AR é, como dito anteriormente, uma ação defensiva contra terceiros que desejam se beneficiar de alguma forma do sinal famoso, se não existir um perigo à marca, esta não poderá obter o AR.

Ou seja, na visão legal, o AR serve para proteger a marca quanto à diluição, ao parasitismo, à confusão, além de proporcionar um monopólio sobre a marca. Acreditamos que o AR tenha sido instituído tamanhas a força e a atratividade que a marca exerce sobre o consumidor e tamanho o desejo que terceiros possuem de se aproveitar deste magnetismo. O poder econômico destas marcas é elevado, e em função disto, a proteção do AR foi concebida.

Outro aspecto a ser levantado é que talvez as empresas futuramente questionem determinados objetivos estratégicos e de marketing que possam estar envolvidos ao se requerer o AR. Pode ser apenas para demonstrar o prestígio e *status* de sua marca para o mercado e seus consumidores ou valer-se da exclusividade de sua marca diante do mercado e da atenção exclusiva para seu sinal pelo público. Pode ser uma forma de demonstrar aos investidores e aqueles que adquirem ou vendem marcas que tal signo é valioso, já que detém o

¹⁵³ Proteção em todas as classes.

AR reconhecido pelo órgão que protege as marcas no Brasil. Entretanto, esta questão não pôde ser verificada neste estudo.

Além disso, ao evitar a diluição da marca, provavelmente o detentor do AR estará exercendo uma ação mercadológica. Não se dilui a marca, não se permite que o consumidor associe a marca a outro produto ou serviço, pois só existe este nome no mercado. Como dito, a proteção é absoluta em todos os segmentos. Independente do risco de confusão que a marca possa ou não causar ao consumidor, dependendo do segmento ou bens associados ao sinal, o AR gera um monopólio. Provavelmente a estratégia de marketing é beneficiada, apesar de não identificarmos se a área reconhece ou não este benefício. Também não podemos dizer se existe ou não um diálogo e uma inter-relação entre o jurídico e o marketing da empresa. Podemos expor que possivelmente uma comunicação e um entrosamento entre as duas áreas permitiriam ganhos ao desenvolvimento de marcas.

Outro questionamento diz respeito ao fato da possibilidade de solicitar o AR diretamente, e não por via incidental. Talvez, a quantidade de processos seria menor e o exame mais eficiente, pois não haveria necessidade de verificação de várias oposições ou PANs apresentados, algumas vezes, pela mesma empresa. A solicitante entraria somente com um pedido. A organização do trabalho e do exame poderia ser simplificada. Ou, provavelmente, o número de pedidos de AR aumentasse e provocasse uma quantidade alta de processos que seriam analisados pela Comissão. Uma vez que o AR na visão legal apenas protege a marca de terceiros, não haveria motivo para tal título ser solicitado diretamente.

A solicitação direta é uma posição vislumbrada, tanto que um projeto de lei sugere tal fato. Um dos argumentos utilizados pelo projeto seria de que possibilidade do próprio requerer o AR, sem precisar da intervenção de terceiros, poderia ser capaz de constranger outros que desejassem requerer marca semelhante àquela famosa e reconhecida. Algumas empresas sentem-se prejudicadas por não conseguirem pleitear para suas marcas o AR, como dito anteriormente, pois não conseguem entrar via indireta para o reconhecimento do AR, já que terceiros não depositaram signos semelhantes. Entende-se que a marca famosa não corre risco, já que outros não manifestaram interesse em utilizar marca similar. Porém, a empresa provavelmente possui interesses em deter tal título, seja para ter um diferencial em relação a outras ou para aumentar seu valor no mercado, ou mesmo para outros objetivos organizacionais e de monopólio.

Durante a pesquisa, tentamos responder se, através da resolução se conseguem sustentar os aspectos mercadológicos das marcas de AR. Acreditamos que sim, pois a resolução sugere alguns critérios mercadológicos que devem ser apresentados pelas empresas e que são capazes de comprovar o AR. Além disso, como a resolução não é exaustiva, as empresas podem apresentar os dados que julgarem necessários para o convencimento da Comissão. Conforme dito anteriormente, só entendemos que, por ser uma proteção tão especial e com amplo alcance, a resolução poderia ser mais restritiva e exigente nos aspectos de mercado e comprovação sugeridos. Outro fator na resolução é que a mesma poderia utilizar-se de elementos quantitativos e qualitativos como critérios de análise, permitindo um exame de maior consistência e eficiência.

A visão realizada pelo estudo, a respeito da concessão do AR, observou o fato de que apesar desta marca ser analisada com base em aspectos mercadológicos, a abordagem é mais especificamente voltada para um olhar jurídico. Ou seja, o AR visa uma proteção marcária ampla, contra a diluição da marca, o aproveitamento parasitário. Caso a marca cumpra os

critérios expostos na resolução, ela receberá o AR. Caso não consiga, mesmo que seja uma marca que possa obter este título, não receberá, já que não apresentou provas suficientes ou não instruiu corretamente os processos. Sob esta perspectiva, mesmo que a marca detenha fama, prestígio, reputação, conhecimento do público, ela não obterá o AR, pois não seguiu os trâmites processuais. No caso de empresas que conseguiram demonstrar o AR de sua marca, seu uso limita-se à esfera jurídica. Possivelmente, os aspectos de marketing que poderiam ser explorados pela marca que recebeu o *status* de AR não são utilizados pelas empresas de forma direta e nem percebidos pelo mercado e pelos consumidores. Entretanto, este estudo não permite a confirmação de tal afirmação.

Outra observação neste trabalho diz respeito à distintividade das marcas. As marcas que obtiveram o AR são em sua maioria marcas que possuem este atributo, ou seja, são sinais fantasiosos ou arbitrários. Somente alguns signos que efetuaram um excelente trabalho de marketing e *branding* é que conseguiram tornar suas marcas evocativas¹⁵⁴ ou descritivas em marcas de AR. Mesmo assim, cabe o questionamento de que se uma marca é considerada em termos distintivos “fraca”, como pode obter uma proteção tão poderosa? É justo que as outras marcas que pertencem a segmentos distintos daquele do qual a marca famosa foi protegida sejam impedidas de utilizar um termo sugestivo similar ou um sinal descritivo?

Na verdade, quando a marca é evocativa ou descritiva, é provável que seu AR só seja concedido, caso a marca de terceiros que deseja se aproveitar desta fama seja idêntica ou reproduza parcialmente a marca. A Comissão realiza o exame do AR para essas marcas desta forma. Mas mesmo assim, é difícil conceber que uma marca pouco ou sem nenhuma distintividade obtenha o AR. Na verdade, entende-se que possivelmente esta marca pouco distintiva consiga o AR, pelo seu valor. O que a empresa conseguiu foi dotar essa marca de um valor tal que ela desempenha uma força atrativa ao público. O sinal foi criado pela empresa e para o consumidor, o fato de ela ser fantasiosa, arbitrária, evocativa/sugestiva ou descritiva não é relevante, apenas é notório que o consumidor identifique esta marca, seus atributos, a reconheça e prefira. Os aspectos emocionais e simbólicos são os diferenciais desta marcas e não o fato de ela ser muito ou pouco criativa em termos de proteção marcária. A marca foi tão divulgada, trabalhada e comunicada que o público a associa ao produto ou serviço, apesar de ela ser considerada “fraca” em termos distintivos. Talvez diante de uma visão jurídica, a distintividade seja muito mais importante para uma proteção tão ampla, do que em termos de marketing, já que o fato de tal marca não ser tão distintiva só exija um esforço maior de *branding*.

Percebe-se, também, que uma marca fantasiosa possui um grau de exclusividade e singularidade expressivo em relação às demais. Porém, o investimento e trabalho em marketing e *branding* para se fazer presente na mente e memória dos consumidores é maior. Diante do exposto, será que somente as marcas fortes, tanto em relação à distintividade, quanto em relação à sua força mercadológica é que merecem o AR? A concessão do AR só se faria para marcas fantasiosas? Ou o valor do signo e sua força desenvolvidos pelos aspectos mercadológicos garantem que a mesma receba o AR?

Outra observação, comentada anteriormente, diz respeito à marca que deseja o AR, apesar do sinal já se encontrar registrado para terceiros em diversos segmentos. Pode esta marca ser considerada de AR, uma vez que já convive com outras no mercado? O monopólio de uso, neste caso, não mais seria possível. A diluição não seria um risco a este sinal, já que

¹⁵⁴ Observar nota 150.

terceiros já utilizam no mercado marca idêntica ou semelhante. O aproveitamento parasitário também não. Como esta marca pode sustentar o merecimento do AR? De acordo com a resolução, caso a marca consiga através dos elementos informativos, prestados nos processos, demonstrar seu reconhecimento, fama, prestígio, boa reputação, qualidade, atração que provoca no público, ela receberá o AR, independente de não gozar de unicidade.

Alguns pontos em comum durante a pesquisa foram verificados em relação a marcas que não receberam o AR. Além de não comprovarem os aspectos mercadológicos necessários para a obtenção da proteção, muitas delas instruem seus processos de forma inadequada e pouco consistente, não permitindo um exame de qualidade.

Em relação às práticas do INPI, no que diz respeito ao AR, o trabalho observou alguns aspectos quanto à verificação das provas, à importância dos dados qualitativos e quantitativos para a análise, à dificuldade em se avaliarem itens intangíveis e algumas questões operacionais de procedimento.

Diante deste estudo, acreditamos que a marca de AR é conferida pelo INPI, construída pelas empresas e validada pelo consumidor. A empresa desenvolve estratégias de marketing e *branding* para tornar sua marca forte. Entretanto, o maior responsável por uma marca ser percebida como de AR, com fama, prestígio, reputação e qualidade é o consumidor, que cria laços com o sinal e o privilegia em sua compra. Assim como a qualidade de um produto ou serviço é percebida e reconhecida pelo consumidor, é ele o elemento essencial de verificação se determinada marca é ou não detentora dos atributos que a definem como AR.

É importante apontar que a inter-relação entre as áreas de marketing e a jurídica proporciona benefícios às marcas, uma vez que elas podem ser mais bem construídas, desenvolvidas e mantidas. A proteção marcária, ou seja, a visão jurídica do sinal sendo trabalhada conjuntamente com os objetivos organizacionais e com as práticas de marketing, proporcionam uma ação interdisciplinar para a criação e existência da marca. Em especial, no caso das marcas de AR, os profissionais de marketing e *branding* ao estarem envolvidos com os elementos de proteção marcária, assim como a abordagem jurídica mais conhecedora dos aspectos mercadológicos envolvidos na concepção e desenvolvimento das marcas, beneficiariam as duas áreas sobre suas visões a respeito deste ativo intangível. Entende-se que para a análise e concessão do AR, os critérios jurídicos e mercadológicos estão interligados e necessitam um do outro para uma visão adequada a respeito deste tema.

BIBLIOGRAFIA

AAKER, David A. Marcas – *Brand Equity* – Gerenciando o valor da marca. 13 ed. São Paulo: Elsevier, 1998.

AAKER, David; **JOACHIMSTHALER**, Erich. *Como construir marcas líderes*. Porto Alegre: Bookman, 2007.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência desleal*. Ed. Almedina. 2002.

_____. *Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem no direito português*. *Revista da ABPI*. nº 81, p. 59-68, mar/abr. 2006.

BARBOSA, Denis Borges. *Notas Sobre a Proteção da Marca Notória*. 1984. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/apostilas.htm>>. Acesso em: dez 2009.

_____. *Concorrência. Especialização em propriedade intelectual* – PUC. 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/apostilas.htm>>. Acesso em: dez 2009.

_____. *A especialidade das marcas*. 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/apostilas.htm>>. Acesso em: dez 2009.

_____. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. Ed. Lumen Juris, 2003.

_____. *Mercado pertinente e especialidade das marcas*. 2005. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/apostilas.htm>>. Acesso em: dez 2009.

_____. *Sobre a noção jurídica e econômica de marca*. 2005. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/apostilas.htm>>. Acesso em: dez 2009.

_____. *O fator semiológico na construção do signo marcário*. Rio de Janeiro, 2006. Tese (Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito). Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

_____. *Da análise de colidências em abstrato e em concreto*. 2009. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/apostilas.htm>>. Acesso em: dez 2009.

_____. *Propriedade Intelectual*. Apostila Ibmec. [s.d]. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/apostilas.htm>>. Acesso em: dez 2009.

BARBOSA, Denis Borges; **PORTO** Patrícia; **PRADO**, Elaine Ribeiro do. *Generificação e Marcas Registradas*. 2006. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>>. Acesso em: dez 2009.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, 1996.

BRASIL. Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971 – Código da Propriedade Industrial. Institui o novo Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Brasília, 1971.

BRASIL. Projeto de lei n.º 4.890 de 2009. Altera o art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para instituir o registro de marca de alto renome a pedido de interessado. Brasília, 2009.

BUCHANAN, Lauranne; **SIMMONS**, Carolyn J.; **BICKART**, Barbara A.. *Brand Equity dilution: Retailer display and context brand effects*. JMR – *Journal of Marketing Research*. Vol. XXXVI. p. 345-355, aug. 1999.

CABRAL, Filipe Fonteles. *Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?* *Revista da ABPI*. nº 58, p. 24-29, mai/jun. 2002

CAPUTO, Érica Saião. *Análise da força da marca como diferencial competitivo: um estudo de caso focado no segmento de esponja de lã de aço*. Dissertação (Mestrado em Gestão Estratégica de Negócios). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2007.

CARVALHO, Maria Miguel Rocha Morais de. *Merchandising de marcas – a comercialização do valor sugestivo das marcas*. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais). Ed. Almedina, nov, 2003.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, vol I. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, 1946.

CERNATONY, Leslie de. *Construção de marca*. In: **BAKER**, Michael J. (org). *Administração de Marketing*. São Paulo: Ed. Elsevier, 2005, p. 263–279.

COELHO, Carlos. *A importância das marcas no comércio atual*. *Revista Marca e Patente*. Portugal. Ano XXII, nº 3, 2007.

COMISSÃO da Câmara aprova regras para proteção especial de marcas de alto renome. JusBrasil Notícias. Extraído de Câmara dos Deputados em 14 ago. 2009. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/noticias/1696137/comissao-aprova-regras-para-protacao-especial-de-marcas-de-renome>>. Acesso em nov 2009.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. *O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na lei 9.279/96*. *Revista da ABPI*, nº 28, p. 33-37, mai./jun. 1997.

HOUAISS, Antônio. *DICIONÁRIO Houaiss da Língua Portuguesa*. Disponível em: <<http://houaiss.uol.com.br/>>. Acesso em dez 2009.

DONAHEY, M. Scott. “Distinctive” and “Famous”. Separate requirements under the federal trademark dilution act? The John Marshall Law School. Cite as 3. J marshall Rev. Intell. Prop. L. 174. 2004.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Novo Dicionário Eletrônico Aurélio*. Versão 5.11. Editora Positivo, 2004.

GARCIA, Mario Soerensen. *Marcas sugestivas e mal resolvidas*. *Revista da ABPI*. nº 95, p. 19-22, jul./ago. 2008.

GIL, Antonio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GONÇALVES, Luis M. Couto. *Função distintiva da marca*. Coimbra: Livraria Almedina, 1999.

GRIFFITHS, Andrew. *Trade marks plus? The role of trade marks in the global economy and the danger of over-protection*. Liverpool Law Review, p. 107-141. Springer 2007.

HERNÁNDEZ, Baudelio. *Las marcas notórias y famosas*. Revista da ABPI. nº 94, p. 22-28, mai./jun. 2008.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Procuradoria Federal. Marca de Alto Renome. Aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial). Parecer, nº 054, de 09 de outubro de 2002. Relator: Maria Alice Castro Rodrigues.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Resolução 110 de 27 de janeiro de 2004.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e revoga a Resolução INPI nº 110, de 27 de janeiro de 2004. Resolução 121 de 06 de setembro de 2005.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). *Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas*: resolução nº 051 de maio de 1997.

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION (INTA). Dilution Committee What it takes to be famous. October, 2004.

KAPFERER, Jean-Noel. *As marcas: capital da empresa. Criar e desenvolver marcas fortes*. São Paulo: Bookman, 2004.

_____. *Marcas à prova de prática: aprendendo com os erros*. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

KELLER, Kevin Lane; **MACHADO**, Marcos. *Gestão estratégica de marcas*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

KOTLER, Philip. *Marketing de A a Z*. 80 Conceitos que todo profissional precisa saber. 5 ed. Rio de Janeiro. Ed. Elsevier. 2003.

KOTLER, Philip; **KELLER**, Kevin Lane. *Administração de marketing: a bíblia do marketing*. 12 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

LAGRECA, Rodrigo Holtermann e **HEXSEL**, Astor. *Concorrência desleal: concepções do processo de mobilização estratégica a partir de um estudo de caso*. RAC. 1º Edição Especial, p. 11-31. 2007.

LEMOS, Carlos Gruenbaum. *A marca notória do artigo 16, III do TRIPS. Revista da ABPI*, nº 91, p. 61-69, nov./dez. 2007.

LEVIGARD, Daniela de Almeida; **SILVA**, Nilson Ferreira. *A proteção das marcas de alto renome no Brasil. Revista da ABPI*, nº 86, p. 41-64, jan/fev. 2007.

LOPES, Rodrigo. *A lei de propriedade industrial e o tratamento conferido às marcas de alto renome e notoriamente conhecidas. Revista da ABPI*, nº 90, p. 43-59, set/out. 2007.

MALHOTRA, Naresh K.. *Pesquisa de Marketing – Uma orientação aplicada*. 4 ed. Ed. Bookman, 2004.

MARCONI, Marina de Andrade; **LAKATOS**, Eva Maria. *Técnicas de pesquisa*. 6. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007.

_____. *Metodologia do trabalho científico*. São Paulo: Editora Atlas, 2001.

MARTINS, José Roberto. *Branding – Um manual para você criar, gerenciar e avaliar marcas*. 2006.

MAZZOLA, Marcelo Leite da Silva. *As entrelinhas da indenização nos casos de parasitismo. Revista da ABPI*. nº 71, p. 42-48, jul./ago. 2004.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

MOSTERT, Frederick. *Famous and well-known marks: an international analysis*. London: Butterworths, 1997.

NASCIMENTO, Augusto; **LAUTERBORN**, Robert. *Os 4 Es de Marketing e Branding*. Editora Elsevier, 2007.

OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. *A imprecisão na definição legal de marca. Revista da ABPI*, nº 38, p. 20-22, jan/fev. 1999.

_____. *O Alto Renome contrapondo a privação da novidade absoluta. Revista da ABPI*, nº 46, p. 8-12, mai/jun. 2000.

PEREZ, Clotilde. *Gestão e semiótica da marca: a Publicidade como Construção e Sustentação Signica*. In: INTERCOM - XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2007, Santos. Anais do XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2007.

PEREZ, Marcelo Monteiro e **FAMÁ**, Rubens. *Características estratégicas dos ativos intangíveis e o desempenho econômico da empresa*. eGesta – Revista Eletrônica de Gestão de Negócios. V.2, nº 2, p. 69-96, abr./jun. 2006.

PETERSON, Robert A.; **SMITH**, Karen H.; **ZERILLO**, Phillip C.. *Trademark Dilution and the practice of marketing*. Journal of the Academy of Marketing Science, 1999.

PINHO, J.B. *O poder das marcas*. São Paulo: Summus, 1996.

PINHO, Ricardo. Uma possível saída para marcas famosas. Valor econômico. Opinião Jurídica. São Paulo, 23 out 2009. Disponível em: <http://www.clipnaweb.com.br/inpi/consulta/materia.asp?mat=783&cliente=inpi>. Acesso em nov. 2009.

SANDRONI, Paulo. *Dicionário de Administração e Finanças*. São Paulo: Ed. Record, 1996.

_____. *Dicionário de Administração e Finanças*. São Paulo: Ed. Record, 2008.

SANTOS, J. L. *Ativos intangíveis*. ConTexto, Porto Alegre, v. 2, n.º 2, 1º semestre 2002.

SEMPRINI, Andrea. *A marca pós-moderna*. Poder e fragilidade da marca na sociedade contemporânea. São Paulo: Estação das Letras, 2006.

SILVA, Hugo Daniel Lança. *A função publicitária da marca de empresa no direito português*. Tese (Mestrado em Ciências Jurídicas). Verbo Jurídico. mar 2009.

SILVA, Pedro Sousa e. *O princípio da especialidade das marcas*. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio. *Revista da Ordem dos Advogados*. Ano 58, I, p. 377 a 440. jan. 1998.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida*. *Revista da ABPI*, n.º 24, p. 11-17, set./out. 1996.

STECHEL, Joel H.; KLEIN, Robert; SCHUSSHEIM, Shelley. *Dilution through the looking glass: a marketing look at the trademark dilution revision act of 2005*. *The Trademark Reporter*. Vol. 96, n.º 3, may/june. 2006.

STREHLAU, Suzane. *O luxo falsificado e suas formas de consumo*. São Paulo, 2004. Tese (Doutorado) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas.

TAVARES, Maria de Lourdes Coutinho. *Marca Notoriamente Conhecida: Espectro de Proteção Legal*. *Revista da Escola de Magistratura Regional Federal: 2º Região. Cadernos Temáticos Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: EMARF – TRF 2º Região. 2. ed. ampliada. p. 147-191, fev. 2007.

TAVARES, Mauro Calixta. *A força da marca*. Como construir e manter marcas fortes. Ed. Harbra, 1998.

TOMIYA, Eduardo. *Brand value management*. Da estratégia da marca ao valor do acionista. BA Knowledge. 2006.

YIN, Robert K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

GLOSSÁRIO DE TERMOS

AR – Alto Renome

CPI – Código da Propriedade Industrial

CUP – Convenção da União de Paris

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei da Propriedade Industrial

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

PAN – Processo Administrativo de Nulidade

TRIPS – Acordo relativo aos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (ADPIC)

ANEXO I

RESOLUÇÃO nº 121/05

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
---	--

PRESIDÊNCIA	06/09/2005
--------------------	-------------------

RESOLUÇÃO	Nº 121/05
------------------	------------------

Assunto: Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e revoga a Resolução INPI nº 110, de 27 de janeiro de 2004.

O **PRESIDENTE DO INPI**, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 14, inciso VII, do Decreto nº 5.147, de 21 de julho de 2004, tendo em vista o disposto no art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), bem como os termos do PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 054/2002,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

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

DO REQUERIMENTO DA PROTEÇÃO

Art. 3º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome, no INPI, nos termos e prazos previstos nos arts. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente.

§ 1º O INPI, quando do exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade de que trata o caput, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.

§ 2º Reconhecido o alto renome da marca, o INPI acolherá a oposição ou o processo administrativo de nulidade e decidirá pelo indeferimento do pedido de registro ou pela nulidade do registro, independentemente de impedimentos outros oponíveis.

§ 3º Não reconhecido o alto renome da marca, o INPI rejeitará a oposição ou o processo administrativo de nulidade e decidirá pelo deferimento do pedido de registro ou pela manutenção do registro, ressalvados impedimentos outros oponíveis.

DA COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME

Art. 4º O requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, incidentalmente, no ato da oposição ou do processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil, podendo apresentar, em caráter suplementar às provas voluntariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos:

- 1) data do início do uso da marca no Brasil;
- 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica;
- 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil;
- 6) meios de comercialização da marca no Brasil;
- 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
- 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos;
- 12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos;
- 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.

DA IMPUGNAÇÃO DA PROTEÇÃO

Art. 5º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser impugnada pelo interessado, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da manifestação à oposição do seu registro de marca, do recurso interposto contra a decisão de indeferimento do seu pedido de registro de marca ou da manifestação em processo administrativo de nulidade do seu registro de marca, nos termos e prazos previstos nos arts. 158, § 1º, 212, caput, e 170 da LPI, respectivamente.

§ 1º O INPI, quando do exame da oposição, do recurso ou do processo administrativo de nulidade de que trata o caput, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.

§ 2º Reconhecida a subsistência do alto renome da marca, o INPI rejeitará a manifestação à oposição, o recurso ou a manifestação em processo administrativo de nulidade e decidirá pela manutenção do indeferimento do pedido de registro ou pela declaração da nulidade do registro, independentemente de impedimentos outros oponíveis.

§ 3º Reconhecida a insubsistência do alto renome da marca, o INPI acolherá a manifestação à oposição, o recurso ou a manifestação em processo administrativo de nulidade e decidirá pelo deferimento do pedido de registro ou pela manutenção do registro, ressalvados impedimentos outros oponíveis.

DA COMPROVAÇÃO DA INSUBSISTÊNCIA DO ALTO RENOME

Art. 6º O impugnante da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, por ocasião da manifestação à oposição, do recurso ou da manifestação em processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à demonstração da insubsistência do alto renome da marca.

DA COMISSÃO ESPECIAL

Art. 7º As oposições fundamentadas na proteção especial do art. 125 da LPI, serão apreciadas e decididas por uma Comissão Especial, criada neste ato, composta por servidores da Diretoria de Marcas, de elevada qualificação técnico-profissional no campo do Direito da Propriedade Industrial, e presidida pelo Diretor de Marcas, na forma a ser designada, em ato próprio, pelo Presidente do INPI.

Art. 8º À Comissão Especial competirá, também, apreciar e instruir, para decisão do Presidente do INPI, os processos administrativos de nulidade fundamentados na proteção especial do art. 125 da LPI, e, ainda, os recursos contra indeferimento e os processos administrativos de nulidade impugnando essa proteção.

Art. 9º Nas hipóteses de que tratam os arts. 7º e 8º, à Comissão Especial competirá apreciar quanto à condição de alto renome da marca, segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção, seja pelo requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI, seja pelo impugnante dessa proteção, sendo-lhe, contudo, assegurada a prerrogativa de determinar a produção de provas úteis e necessárias a sua convicção ou à instrução do feito.

DA ANOTAÇÃO DO ALTO RENOME

Art. 10 O INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 5 (cinco) anos.

§ 1º Durante o prazo dessa anotação, o titular da marca de alto renome ficará dispensado do pagamento da retribuição específica de que trata o art. 11, bem como da apresentação de novas provas da condição do alto renome nas demandas eventuais em processos de outorga de direitos marcários, ressalvados os casos em que o INPI julgue necessário determinar a produção de novas provas.

§ 2º A anotação referida no caput será automaticamente excluída do Sistema de Marcas na hipótese de extinção do registro da marca de alto renome no Brasil, ou, então, do reconhecimento, pelo INPI, da insubsistência do alto renome da marca, nos termos do art. 5º, § 3º.

DAS RETRIBUIÇÕES

Art. 11 Os atos referidos nesta Resolução, que objetivem requerer a proteção especial do art. 125 da LPI ou que visem à impugnação dessa proteção, estarão sujeitos ao pagamento de retribuição específica, fixada na Tabela de Retribuições do INPI.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12 Reconhecido o alto renome da marca ou a insubsistência dessa condição, nos termos desta Resolução, o INPI informará ao(s) órgão(s) ou entidade(s) competente(s) para o registro de nomes de domínio no Brasil, para os fins e efeitos do disposto na alínea “b” do inciso III do art. 2º da Resolução nº 001/98, do Comitê Gestor da Internet no Brasil.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 13 As disposições desta Resolução se aplicam aos atos que objetivem requerer a proteção especial do art. 125 da LPI ou que visem à impugnação dessa proteção que estejam pendentes de decisão na data da publicação deste ato.

Art. 14 Fica revogada a Resolução INPI nº 110, de 27 de janeiro de 2004, convalidando-se os atos praticados na sua vigência.

Art. 15 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Terezinha de Jesus Guimarães

Diretora de Marcas

Roberto Jaguaribe

Presidente

ANEXO II

Análise das provas apresentadas nos processos estudados:

Registro no Brasil e no Exterior

Em relação às provas apresentadas, notou-se que todas as marcas que obtiveram o AR possuem registro no Brasil e também no exterior, variando os países e o número deles, sendo registradas em países nos quais as empresas mantêm interesse comercial.

O número de países é expressivo, por exemplo: registro em 160, 120 ou 21 países, o registro em países presentes em todos os continentes. O que talvez se possa notar é que na análise do AR, é que algumas marcas estão realmente presentes em muitos países (160, 120) possivelmente devido ao seu segmento de mercado, ao tipo de público. Enquanto isso, outras, embora presentes em diversos continentes, estão em um número menor de países (21 por exemplo), uma quantidade também expressiva, mas provavelmente, devido à concorrência, ao tipo de produto não se adequar ao país ou não ser necessário ao consumidor local ou à dificuldade de entrada podem não se encontrar em mais regiões.

A informação em relação a este tópico mostra a força da marca em nível internacional, mas especificamente no caso da concessão do AR, o que interessa é a presença e a força da marca no Brasil.

Marca Notória

Das marcas analisadas, 56% delas foram consideradas notórias pelo antigo CPI. Observar que, das examinadas que obtiveram o AR, 63% delas eram notórias e das que não receberam o título, 40% tinham a proteção especial.¹⁵⁵ Embora marca notória e o AR não sejam idênticos, são muito semelhantes. Entretanto, esta informação é reforçada pelas empresas nos autos dos processos, que acreditam que, por já terem obtido o título de marca notória anteriormente, sejam merecedoras do AR.

É certo que o fato de já terem tido uma proteção especial, em um período que as marcas nem eram tão valorizadas nem o tema tão discutido (marcas consideradas notórias, por exemplo, em 1992, 1993, 1995), mostra a preocupação que essas empresas já possuíam e a relevância que davam a suas marcas. Mas assim como o AR, a marca notória também é temporal.

A notoriedade da marca deve ser comprovada periodicamente, uma vez que várias marcas já foram de prestígio em algum tempo no passado, mas hoje já não possuem esta força. As empresas devem demonstrar que, apesar de já terem sido marcas notórias e fortes, elas ainda se mantêm desta forma no mercado e para os consumidores até os dias atuais.

¹⁵⁵ Observar que no estudo dos argumentos apresentados na oposição e no PAN, o percentual de marcas notórias é diferente, pois só foram consideradas as marcas que alegaram ser notórias quando da exposição de suas alegações de oposição/PAN. Neste momento, o número é maior, pois consideram-se as empresas que alegaram, na parte de apresentação das provas de AR, também esta informação.

Publicidade e Propaganda

Dados relativos a gastos com publicidade e propaganda foram exibidos por 63% das empresas que receberam o AR e pode-se verificar que o dispêndio é altamente expressivo, além de muito importante para os objetivos de marketing e *branding* da empresa para tornar sua marca conhecida pelo público.

A construção da marca forte está muito atrelada ao trabalho de comunicação que a empresa executa e a forma de comunicação dela com seu público. Isto fica evidente, uma vez que as marcas que obtiveram o AR são marcas muito famosas e de prestígio e seu investimento em propaganda e publicidade é realmente muito alto conforme demonstrado.

Além disso, 90% das empresas demonstraram que utilizam os mais diversos tipos de canais para efetuar a divulgação de sua marca. Os principais são TV, rádio, revistas e jornais, internet e pontos de venda. Além do mais, 82% das empresas apresentaram documentos que informavam os patrocínios a que a marca estava relacionada. Estes estavam principalmente direcionados a esporte e cultura, ou seja, shows, concertos, jogos, cinema e teatro. Esta forma de divulgação da marca demonstra sua vasta presença entre o público em geral e não só de seu consumidor alvo.

Das empresas que não receberam o AR, das cinco analisadas, uma não apresentou dados sobre seu investimento ou mídias de publicidade. Outras três informaram seus gastos e formas de publicidade, e apesar do volume e dos canais serem representativos, são relativamente menores e pouco propagados em comparação com as que obtiveram o AR. Apenas uma das empresas que não recebeu o AR teve o investimento em propaganda e mídia muito elevado, no padrão das que receberam o AR, mas acreditamos que, devido a outras informações prestadas ou ao conjunto dos dados não terem sido bem formulados, este fator isolado não conferiria tal título.

As provas de publicidade e propaganda apresentadas foram: cópias de propaganda realizadas em revistas, jornais, tv, internet, postos de venda assim como, provas sobre patrocínios, relatório a respeito de gastos com publicidade e propaganda e despesas com marketing. Além disso, material sobre eventos esportivos, culturais, além de peças publicitárias e matérias em revistas especializadas em administração ou em mídia de grande circulação. Também apresentaram publicidade com personalidades do meio artístico e esportivo.

Foi enfocada a publicidade referente tanto ao Brasil quanto internacionalmente, apesar da nacional ter maior relevância para a análise do AR. Os dados informados referem-se a períodos recentes, conforme solicitado na resolução, ou seja, três últimos anos. Entretanto, algumas empresas apresentaram informações mais antigas, porém, no conjunto da análise, este dado foi atrelado a outros e a marca considerada de AR.

Projetos e Programas Sociais

Um dado que chama atenção na análise dos processos, está relacionado ao fato da importância que as empresas requerentes e adquirentes do AR atribuem ao divulgar no processo seus projetos e programas sociais. Alguns exemplos trazidos pelas empresas divulgando suas ações sociais:

Edição da revista (...) traz a (...) [marca] como exemplo de boa cidadania corporativa descrevendo projetos sociais que a empresa está desenvolvendo (Marca “G”).

Reportagem de que a (...) [empresa] investe em meio ambiente (Marca “E”).

A empresa desenvolve diversos projetos esportivos, sociais, ambientais e culturais patrocinados pela opoente: (...) (Marca “I”).

(...) [Associações patrocinadas pela empresa] são importantes instrumentos de integração do (...) [empresa] com as comunidades em mais de 1200 localidades. A federação investiu (...) milhões em atividades educacionais, socioeducativas, culturais, desportivas e de saúde para crianças e adolescentes carentes (Marca “A”).

Programa (...) [nome do programa] comunidade (educação, esporte e lazer) em mais de 307 municípios, beneficiando 43 mil crianças e adolescentes (Marca “A”).

Dentre as que receberam o AR, 63% apresentaram informações sobre programas na área de educação, cultura, meio ambiente, cidadania ou esportes. Elas acham importante divulgar que são empresas responsáveis socialmente, com o meio ambiente e também com a comunidade.

Desta forma, estão cientes de que, a percepção de uma empresa preocupada com a sociedade gera uma imagem positiva para o público e proporciona um diferencial em relação às demais marcas. Muitas organizações têm nessa estratégia uma forma de proporcionar mais valor ao seu sinal.

As empresas que citaram seu envolvimento com causas sociais relacionam trabalhos com educação, saúde e esporte em comunidades carentes, doações de alimentos a entidades sem fins lucrativos e sua preocupação com a transparência de suas ações.

Com relação à preocupação ambiental, trabalham com reflorestamento, reciclagem de materiais, desenvolvimento de produtos menos poluentes e agressivos ao meio ambiente, responsabilidade socioambiental trabalhando com agricultura orgânica e familiar.

Dentre aquelas que não receberam o AR, apenas uma citou seu envolvimento em aspectos sociais.

Data de Início de Uso

No que diz respeito ao ano de início do uso da marca no país, a maior parte das marcas de AR está presente no território nacional desde a década de 1930 (uma marca), 1940 (duas marcas), 1950 (três marcas) e 1960 (duas marcas), ou seja, possuem de 70 a 40 anos aproximadamente de vida. Uma delas ainda foi utilizada no Brasil antes dos anos 1930, enquanto outras duas marcas surgiram por aqui nas décadas de 1980 e 1990.

Até mesmo aquelas que não obtiveram o título estão presentes no país também há vários anos. As que apresentaram tal informação estabeleceram a marca aqui na década de 1950 (uma marca), década de 1960 (duas marcas) e uma nos anos 1980.

Pode-se verificar que as marcas foram criadas há muito tempo e desenvolveram suas histórias e seus valores junto aos consumidores de forma bem sólida. Provavelmente, através

de um trabalho muito eficiente de marketing, é que essas marcas conseguiram sobreviver e ainda se mantêm no mercado e de forma tão forte.

Outra informação também não muito relevante para a visão do AR no país, mas que foi anexada por todas as empresas estrangeiras, é o surgimento da marca em seus países de origem. Neste caso, são marcas ainda mais antigas (uma marca em 1906, uma na década de 1930 e uma nos anos 1970), uma vez que sua entrada no mercado exterior ocorre depois que ela já se encontra estabelecida em seu país de criação. Observar que uma das marcas que não recebeu o AR teve sua marca difundida no seu país de origem, no final do século XIX.

Isto mostra que estas marcas realmente conseguiram se firmar tanto dentro de seu país, quanto fora deles. Venceram as concorrências locais e se adaptaram a culturas diversas e consumidores que necessitam muitas vezes de um tratamento diferencial.

Além disso, realizaram por vezes as alterações necessárias em seus produtos, para que estes pudessem se adequar ao país estrangeiro. Isto pode ter ocorrido com todas as marcas que obtiveram o AR, uma vez que todas elas demonstraram estar presentes nos diferentes locais do globo.

Reconhecimento Público e Pesquisas de Opinião

O percentual do público em geral, e não somente os consumidores dos produtos ou serviços, que conhece a marca é muito elevado, girando entre 80% e 90% em média, sendo que estes dados são levantados através de pesquisas de opinião fornecidas por empresas reconhecidas no mercado.

Das marcas que não obtiveram o AR, somente uma apresentou o percentual de público em geral que conhece a marca, girando em torno de 2%.

Neste caso, as pesquisas de opinião¹⁵⁶ são importantes fontes de dados para o examinador do AR e também uma prova substancial para a empresa. A necessidade de tal pesquisa ser efetuada por companhias reconhecidas pelo mercado, confere a tal avaliação o caráter de confiança e credibilidade para tais dados.

Embora acreditemos que as empresas que detêm a força e o prestígio, conforme as que adquiriram o AR, tenham como procedimento recorrente em suas estratégias de marketing e *branding*, o estudo e uso para suas decisões de pesquisas de opinião requisitadas periodicamente, somente 63% delas anexaram tal pesquisa em seus autos. Entretanto, 81% citaram as pesquisas, nem sempre presentes nos autos.

Uma das empresas analisadas demonstrou os gastos com marketing no que diz respeito à experimentação de produtos e pesquisa de opinião, relativos a sua marca para a obtenção dos hábitos e costumes do consumidor, assim como sua posição em relação à concorrência e a percepção de seu cliente em relação à sua marca.

¹⁵⁶ Como as marcas analisadas são referentes, em sua maioria, a segmentos distintos, os parâmetros da pesquisa de mercado (idade, nível educacional, renda, local) também são diferentes e adequados à sua realidade uma vez que não há elementos fixos de apresentação. Entretanto, as empresas procuram demonstrar, na maior parte dos casos, o alcance de sua marca ao maior número do público, independente de seu status, localização, idade, sexo ou qualquer outra variável. Isso é o que é desejável para que possa ser considerada de AR.

A mesma empresa ainda fornece os resultados de pesquisa de imagem para acompanhar a imagem da marca entre os diversos públicos e em comparação com os concorrentes.

Outra marca que também recebeu o AR apresenta estudo sobre as preferências do consumidor para o desenvolvimento de novos produtos.

Das empresas que não receberam o AR, duas delas apresentaram pesquisa de opinião. Uma menciona que tal pesquisa é uma das bases para as campanhas de marketing da empresa. A outra é uma companhia que adquiriu a marca de outra empresa e apresentou uma pesquisa de mercado antes e após sua gestão.

No segundo exemplo, pelos dados apresentados, notou-se que após algum período de administração da marca pela nova adquirente, algumas modificações em relação à imagem da marca foram realizadas. Por exemplo, na primeira pesquisa, a marca era considerada pelo público como “conhecida, tradicional, ausente nos meios de comunicação, mal distribuída, embalagem desatualizada”. Na segunda pesquisa, já sob nova gerência da empresa compradora, o consumidor teve como imagem uma marca “que remete à infância, nostalgia, embalagem jovem, moderna”.

Neste exemplo, seria possível inferir como uma marca, embora famosa e conhecida, mas com a imagem desgastada, ainda foi de interesse de terceiros, que pagaram um valor por ela. A marca representa um bem e a empresa compradora quis adquirir este sinal, pois ele já possuía uma participação no mercado. A estratégia da empresa talvez fosse investir na imagem, no produto, na embalagem, distribuição e reforçar uma marca já conhecida do público. O *branding* estaria sendo usado para gerir esta marca, tentando chamar a atenção para o *brand equity* do signo.

Abaixo, elementos de pesquisas de mercado anexados aos processos:

84,3% da população brasileira conhece ou já ouviu falar da marca (...) (Marca “G”).

93% dos entrevistados declarou já ter utilizado algum dos (...) [serviços da marca], sendo que em certas localidades tal percentual cresce para 97% (Marca “I”).

Apenas em pesquisas de opinião e de hábito dos consumidores a empresa investe aproximadamente US\$ (...) anualmente (Marca “G”).

Algumas empresas, isoladamente, ainda apresentaram documentos fornecendo dados a respeito do reconhecimento espontâneo de sua marca, preferência em seu setor, fidelidade de seu público, confiança de seus consumidores em seus produtos, percentual de consumidores que consideram sua marca de qualidade.

No que diz respeito ao reconhecimento espontâneo e à associação com o produto ou serviço, das 11 marcas que receberam o AR, nove delas apresentaram tal informação. Os percentuais foram entre 80% e 90%.

Apenas uma marca que não obteve o AR forneceu tal dado e o reconhecimento da marca foi apresentado de forma regional (por exemplo: 60% em São Paulo e 74% em Porto Alegre).

Imagem da Marca

Outro elemento fornecido pelas empresas está relacionado à imagem da marca diante do consumidor. Como citados nos autos, a marca simboliza: tradição, tecnologia, emoção, desafio, responsável socialmente, responsável com a saúde do consumidor, com o meio ambiente, solidez, segurança.

Entre os sinais que receberam o AR, quatro empresas informaram sua imagem diante do público. Das que não obtiveram tal título, duas apresentaram tal informação.

A marca simboliza tradição, confiabilidade, seriedade, segurança, credibilidade (Marca “A”).

As imagens associadas a ele são: inovador, aconchegante, familiar, elegante e autêntico (Marca “N”).

Em relação ao aspecto da imagem da marca para seu consumidor, este não é um dado solicitado diretamente pela resolução que normatiza o AR. Entretanto, a imagem da marca é um aspecto primordial desenvolvido pela área de marketing e *branding* para trabalhar a marca e associá-la ao consumidor, fazendo com que o cliente se identifique e deseje a marca que traduz uma imagem semelhante a sua ou desejada por ele.

Market Share

Outro aspecto levantado é que a fatia de mercado destas marcas é bem alta. Como são empresas de diferentes setores, uns com mais concorrentes e mais diversificado do que outros, a variação de percentual é grande.

A dificuldade em se compararem os percentuais de *market share* entre empresas que atendem a segmentos tão distintos foi encontrada nesta análise e imaginamos que também seja um ponto crítico para os examinadores. Não há um referencial de comparação.

Entretanto, nota-se que a participação destas marcas no seu segmento é expressiva, tendo algumas empresas um *market share* de 74%, 44%, 35%, 30%, 22% ou 15%, entre outros. Uma das empresas é líder de mercado com 30% de fatia, outra também líder de seu segmento com 44%. Uma empresa ainda citou 13% de participação relativa ao mercado mundial.

Uma das marcas analisadas, apesar de ser a segunda colocada em seu mercado, não obteve o AR. Somente um elemento de força apresentado não é suficiente para o convencimento do AR. Outros fatores que demonstram o conhecimento e o prestígio do sinal também devem estar presentes.

A força de sua marca permite esta vantagem em relação a outras empresas e possivelmente dificulta a entrada dos concorrentes que pretendem adquirir uma porção deste mercado. Também existe o constante trabalho destas marcas em não perder espaço e sua fatia de mercado.

Alcance Geográfico

Em relação ao alcance geográfico, todas as empresas demonstraram o poder e eficiência da sua distribuição pelo território nacional. Elas estão presentes em todas as regiões do país e na maioria dos estados brasileiros, aparecendo muitas delas em municípios populosos ou bem pequenos.

Esta informação também é variável tendo em vista os diferentes ramos de atuação. Entretanto, pode-se verificar que as empresas dispõem de canais de distribuição muito eficientes e uma logística bem desenvolvida. Nos processos, as empresas não definem esses canais, somente a abrangência nacional de sua marca através da ampla disponibilidade espacial de seus produtos e serviços. As empresas também demonstram a distribuição e o alcance de sua marca a nível global, presentes em diversos países.

Sofisticada rede de distribuição, comercializa a referida marca em aproximadamente 200 mil postos de venda espalhados por todo o território nacional (Marca “E”).

No segmento (...), a opoente conta com mais de 7200 (...) [pontos de distribuição], tendo se consolidado como líder no mercado (Marca “I”).

Presença física em 2.642 municípios (Marca “A”).

Vendas

As vendas associadas às marcas que obtiveram o AR também são expressivas. Mais uma vez, como as atividades são distintas, os valores não possuem uma forma de padronização. Entretanto, as receitas giram em média em torno de R\$ 500 milhões de reais a R\$ 2 bilhões, existindo ainda valores bem superiores à média, tendo em vista o tipo de negócio e os produtos comercializados.

Alguns documentos apresentados pelas empresas apresentam o faturamento, a produção, a fatia de mercado e outras informações sobre suas principais marcas concorrentes. Este é um parâmetro que os examinadores utilizam para comparar e verificar se realmente os valores apresentados os destacam das demais marcas de seus setores.

Valor da Marca

Um dado de relevância e apresentado por 63% das empresas foi o valor de sua marca. O valor destas marcas atinge os milhões e até bilhões de dólares e sua posição no *top of mind* em seus setores ocupa os primeiros lugares, assim como em relação a todos os segmentos elas apresentam uma boa colocação no *ranking*.

A valoração da marca é apresentada com base em estudos solicitados pela empresa a organizações dedicadas aos estudo e valoração de marcas ou por *rankings* fornecidos por revistas especializadas e avaliadas por empresas também especializadas.

Algumas empresas apresentaram o valor e posição da marca em relação ao seu segmento, em relação a todos os ramos e atividades, em nível nacional e também mundial. Algumas das marcas estão entre as dez mais valiosas do Brasil. Outras entre as dez mais do mundo.

Esta marca é um dos bens mais valiosos da companhia (Marca “C”).

Distintividade

Outro ponto analisado refere-se à distintividade da expressão nominal da marca. Das 11 marcas que receberam o AR, sete das marcas estudadas são bem distintivas (duas fantasiosas e cinco arbitrárias) e quatro delas não apresentam tanta distintividade (uma descritiva e três evocativas).

Das que não obtiveram o AR, quatro são arbitrárias, ou seja, mais distintivas e apenas uma evocativa, ou seja, com menor grau de distinguibilidade.

Cabe observar que algumas empresas forneceram dados extras para a análise, com o objetivo de construir sua imagem para o examinador e também demonstrar sua potencialidade e grandeza como empresa e conseqüentemente capaz de criar uma marca tão forte e famosa.

Desenvolvimento em Tecnologia e Inovação

O desenvolvimento em tecnologia, principalmente em relação ao maquinário, telecomunicações, além do desenvolvimento em programas de qualidade, também foi apontado como argumento adicional por três empresas. Além disso, 45% delas apontaram as formas de inovação praticadas por elas no que diz respeito ao produto, *design*, embalagem, novos materiais, melhoria de processos.

Essas empresas têm um alto nível em relação ao lançamento de produtos, modificação de embalagens e melhoria de produtos ou serviços. A tecnologia é um grande aliado para tais inovações, além da iniciativa destas empresas para o desenvolvimento e busca constante por novas ideias. Uma delas cita que 3,5% de sua receita é dedicada à inovação e tecnologia.

Em (...) [ano] lançou 142 novos produtos (média de 2,5 por semana) (Marca “G”).

Construção de Fábricas e Geração de Empregos

Observou-se também que duas empresas se preocuparam em citar que possuem fábricas no país e sua intenção de expandir suas plantas em território nacional, citando o crescimento das áreas onde se encontram com geração de empregos, arrecadação de impostos.

Revista Carta Capital (...) – a (...) [empresa] já aparecia como uma das empresas mais admiradas pelo mercado, figurando em primeiro lugar no item compromisso com o desenvolvimento do país e em segundo lugar no item inovação e no ranking geral aparecia em 23º lugar entre as empresas mais admiradas do Brasil (Marca “G”)

Parcerias

Ainda em relação à apresentação de provas, 36% das empresas mostraram que efetuam parcerias como estratégia para fortalecer e visibilizar sua marca. Essas parcerias foram realizadas com concorrentes para o desenvolvimento de produtos e melhorias, com redes de varejo para distribuição de seus produtos, com o governo, com associações.

Embora não seja um dado solicitado pela resolução, algumas empresas preferiram informar as parcerias que realizam, talvez como uma das formas de fortalecimento de suas estratégias de venda, desenvolvimento ou gestão.

As marcas que não obtiveram o AR não mencionaram este quesito.

Prêmios e Certificados

Outros materiais apresentados por quatro das empresas estudadas foram reportagens ou cópias dos certificados e prêmios recebidos por elas. Os prêmios apontam destaque para a área de marketing, para o desenvolvimento de embalagem, inovação em *design*, destaque como exportadoras, prêmio de cidadania, educação, responsabilidade social, melhor empresa para trabalhar, prêmio para o desenvolvimento na internet, atendimento ao consumidor, relação com lojista.

Esses prêmios visam demonstrar a excelência da empresa nesses aspectos e a competência delas como organização.

Uma das empresas que não obteve o AR, citou a obtenção de um prêmio.

Ambiente Organizacional e Valorização dos Funcionários

Algumas empresas, ou seja, 27%, ainda levantou a preocupação com o ambiente de trabalho e com o bem-estar dos funcionários demonstrando a importância dada ao seu ambiente organizacional.

Proporciona assistência médica e educacional para os filhos de seus funcionários (Marca “J”).

Abertura de farmácias para seus funcionários (Marca “L”).

Foi reconhecida por 84% de seus funcionários como uma das melhores empresas para se trabalhar no país (Marca “G”).

Revista Exame - Obsessão por ética é um de seus lemas (Marca “G”).

Revista Exame - Informalidade na sua cultura (Marca “G”).

Fornece aos funcionários berçário, loja de conveniência, piscina, quadra esportiva, banco, videolocadora, massagem (Marca “G”).

Cabe observar que quase a totalidade das marcas estudadas utilizam a marca considerada de AR em outros produtos ou serviços diferentes do seu segmento original. A força obtida pela marca é utilizada em uma estratégia de marca para a extensão do uso do sinal para outros bens da empresa.

Uma das empresas realizou uma pesquisa de opinião voltada exclusivamente para a obtenção do AR, ou seja, algo como Pesquisa Alto Renome.