

Case Reports

DOI: 10.53681/c1514225187514391s.28.86

ONDE ESTÁ A FORÇA DA MARCA? UMA ANÁLISE DO REQUISITO DA DISTINTIVIDADE DA MARCA REGISTRADA

*Where's the strength of the trademark?
An analysis of distinctiveness as a requirement*

RESUMO

A marca é um sinal distintivo que identifica produtos e serviços no mercado e o seu registro garante a exclusividade de uso desse sinal pelo titular do direito no território ou país onde o registro for concedido. Ela é uma modalidade de propriedade industrial, como são as patentes, as indicações geográficas e os desenhos industriais. Segundo Lei da Propriedade Industrial brasileira, a 9279/1996 (LPI), por meio do disposto no seu artigo 122, “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996).

Para que o registro da marca seja concedido e a exclusividade de uso esteja assegurada ao seu requerente, é necessário que passe pelo exame realizado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. No exame, vários critérios de registrabilidade são verificados, no entanto, o que interessa a este trabalho é o requisito da distintividade.

O objetivo deste trabalho é o de apresentar uma tipificação das marcas depositadas no INPI/Brasil, de acordo com os seus graus de distintividade e com as características do mercado onde se inserem. A premissa foi a de que a força comunicativa das marcas encontra-se na sua distintividade, especialmente, no que se refere ao estabelecido pelo inciso VI do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial do Brasil. A metodologia adotada para este trabalho foi a da triangulação proposta por Minayo e Minayo-Gomez (2003) com abordagem interdisciplinar. A primeira etapa consiste na revisão da literatura sobre as funções econômica e distintiva da marca em interlocução com a Comunicação Estratégica, tendo a marca como elemento do composto comunicativo das organizações. Na segunda dimensão, está a recolha de dados junto ao banco do INPI/

ABSTRACT

Trademark is a distinctive sign that identifies products and services on the market and its registration guarantees the exclusive use of that sign by the right holder in the territory or country where the registration is granted. It is a type of industrial property, as are patents, geographical indications and industrial designs. According to the Brazilian Industrial Property Law, 9279/1996 (LPI), by means of the provisions of its article 122, “the visually perceptible distinctive signs are not subject to registration as a mark, not included in the legal prohibitions” (BRASIL, 1996).

For the registration of the trademark to be granted and the exclusivity of use to be guaranteed to its applicant, it is necessary to pass the examination carried out at the National Institute of Industrial Property – INPI/Brazil. The objective of this work is to present a typification of the trademarks deposited at INPI/Brazil, according to their degrees of distinctiveness and the characteristics of the market where they operate. The premise was that the communicative strength of the trademarks lies in their distinctiveness, especially with regard to what is established by item VI of article 124 of Brazilian Industrial Property Law.

The methodology adopted for this paper was the triangulation proposed by Minayo and Minayo-Gomez (2003) with an interdisciplinary approach. The first stage consists of a review of the literature on the economic and distinctive functions of the brand in dialogue with Strategic Communication, with the brand as an element of the communicative component of organizations. In the second dimension, there is the collection of data from the INPI bank. Registered trademark cases will be raised, with qualitative analysis

**ELAINE VIANNA¹**

Professora / Palestrante

ORCID: 0000-0002-1329-4074

**TERESA RUÃO²**

Professora / Investigadora

ORCID: 0000-0002-9723-8044

¹ Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI
Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento
Diretoria de Marcas, Brasil

² Universidade do Minho
Instituto de Ciências Sociais
Departamento Ciências da Comunicação, Braga, Portugal

Correspondent Author:

Elaine Vianna,
Rua Mayrink Veiga, nº 9, Centro-
Rio de Janeiro,
CEP :20090-010, Brasil,
elainevianna.marcas@gmail.com

Submission date:

01/04/2021

Acceptance date:

02/05/2021

Brasil. Serão levantados apresentados casos de marcas registradas, com análise qualitativa dos dados levantados e a sua conexão com o suporte teórico escolhido.

of the collected data and its connection with the chosen theoretical support.

PALAVRAS-CHAVE

Marcas, Marcas Fortes, Proteção Legal, Distintividade

KEYWORDS

Trademarks, Strong Brands, Legal Protection, Distinctiveness

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi construído tendo como ponto de partida a marca enquanto propriedade industrial, onde o sinal registrado é de uso exclusivo do titular do direito por dez anos, sendo ser esta proteção prorrogada enquanto houver interesse pelo seu detentor. No entanto, cabe destacar que, a proteção legal aqui é discutida com o objetivo de inseri-la no universo da construção e da gestão das marcas. Sendo assim, dois tópicos da Lei da Propriedade Industrial Brasileira - LPI, a Lei 9279/96 merecem especial atenção.

O artigo 122 define o que pode ser registrado como marca. Segundo o qual, “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (Brasil, 1996). Já o artigo 124, que trata do que não pode ser registrado como marca, tem em seus incisos VI e XIX, como está exposto a seguir:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descriptivo, 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;

(...)

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; (Brasil, 1996)

Convém destacar que as marcas depositadas para fins de registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil – INPI devem possuir uma das seguintes apresentações: nominativa, mista, figurativa ou tridimensional. Porém, optamos por apresentar e discutir aqui, aquelas que possuem pelo menos, um elemento verbal, seja uma palavra, uma expressão ou uma frase. Desta forma, tanto a discussão sobre a distintividade das marcas, quanto os exemplos que estão apresentados, referem-se a marcas nominativas e/ou mistas, pois o valor semântico que as mesmas possuem é condição necessária ao debate.

O inciso VI do artigo 124 da LPI, como está transcrito anteriormente, trata essencialmente a relação das marcas, no caso deste trabalho, das palavras, com os produtos ou os serviços a serem identificados por ela. Trata-se, então, de analisar a relação que ocorre no “interior” da marca enquanto signo, como será apresentado adiante.

O inciso XIX do artigo 124 já trata da relação que extrapola o signo no seu interior e o transporta para o seu relacionamento com os demais signos. Os outros signos são, portanto, as demais marcas registradas para identificar produtos/serviços idênticos, semelhantes ou afins. Portanto, na compreensão sobre o que representa a distintividade das marcas, enquanto

função e atributo, o trabalho se inicia com as funções da marca, segundo a abordagem Econômica. No tópico seguinte, a função distintiva e os graus de distintividade presentes na literatura serão apresentados e discutidos. O quarto tópico apresenta exemplos concretos de marcas registradas e os diferentes graus de distintividade observados nos exemplos.

2. FUNÇÕES DA MARCA

A marca possui diversas funções, como a distintiva, a comunicativa, a informativa, a econômica, a identificadora de origem, entre outras, como pode ser constatado nos trabalhos de Ascensão (2003), Gonçalves (1999) e Fernandes Nóvoa (2004). Nessa medida, é objeto de interesse do campo da Comunicação Estratégica que vê na marca um modo de construir relacionamentos estáveis com os diferentes *stakeholders*.

A Comunicação Estratégica aglutina as diferentes ações de comunicação visando os objetivos estratégicos das empresas, como expôs Carrillo (2014). A autora ainda afirmou que essas ações são geridas com propósitos definidos e implicam tomadas de decisão racionais e deliberadas. Neste sentido, as escolhas na composição da identidade visual das organizações devem ser consideradas ações de comunicação estratégica.

Por isso, a marca ou os sinais distintivos de uma organização, sejam os utilizados para identificar serviços ou aqueles que são apostos a produtos no mercado, são considerados partes integrantes do processo comunicacional. Assim, as marcas são elementos geridos pela Comunicação Estratégica que atua no ambiente concorrencial onde as organizações se movem e isso implica a necessidade de que se posicionem a fim de obter resultados, conforme referiram Ruão e Kunsch (2014).

A função econômica da marca, segundo a literatura, destina-se à redução da assimetria existente entre os consumidores e as empresas que disponibilizam os produtos ou serviços no mercado. E, para que isso ocorra, é necessário que seja observada a distintividade do sinal, que pode ser considerado o mais relevante atributo, tanto para abordagem semiológica, como para a compreensão da função econômica da marca.

Embora seja considerado um signo, a marca em si não tem a faculdade de dizer algo mais sobre as características ou composição dos produtos, embora os compradores possam, através das marcas, obter as informações que necessitam acerca deles. E foi, segundo Ramello (2006), pela capacidade que a marca adquiriu de transportar informações que influenciam nas decisões de compra, que é dada a ela a proteção legal.

Por ser distintivo, o signo atua como indicador de produto ou serviço, pois, além de se destacar dos outros sinais já registrados, ele deve apresentar-se de forma a não retirar do patrimônio comum elementos relacionados ao produto ou ao serviço a ser assinalado. O sinal distintivo permite que a marca atue como elemento diferenciador de produto ou serviço e, assim, terá o potencial de exercer o papel de mitigador da assimetria da informação contida, segundo os autores que se debruçaram sobre análise econômica.

A regulamentação sobre a proteção legal da marca nasceu do processo que a elevou ao *status* de veículo de significados, pois tem a faculdade de reduzir as assimetrias de informações sobre os produtos ou serviços identificados por ela, entre o agente que os coloca no mercado e o seu público consumidor (Ramello, 2006).

Landes e Posner (1987) se referiram ao “mercado de produtos identificados por marcas”, como aquele onde os benefícios das marcas em reduzir os custos de procura dos consumidores requerem que os produtores dos bens por elas identificados mantenham a qualidade consistente desses bens. Caso os consumidores não sejam capazes de transportar a sua experiência com determinada marca para um consumo futuro, os autores entenderam que terá ocorrido o mesmo que se tivessem utilizado um produto sem marca. Neste caso, a organização não garantirá retornos financeiros que possibilitem a manutenção dos produtos no mercado. Da mesma forma, a detentora de uma marca com valor relutará em reduzir o padrão de qualidade dos produtos identificados por ela. Logo, os benefícios da marca em reduzir os custos de procura dos consumidores pressupõem a necessidade da proteção

legal (LANDES & POSNER, 1987).

Kapferer (2003) afirmou que “a marca é um contrato” e desta forma, o autor está expressando o compromisso dos agentes envolvidos na sua criação e gestão com o público consumidor que acredita receber aquilo que a marca “promete” no seu valor de signo, o qual confere valores aos produtos por ela identificados. Landes e Posner (1987) alertaram para os baixos custos de reprodução de uma marca e para o facto de que a ausência de regulamentação reduziria esses custos, até porque quanto mais forte é a marca, mais altos estes serão. Segundo os autores, se a lei não atuar na prevenção, os *free riders* podem obter benefícios com a imitação e exploração da fama de marca alheia, destruindo a gama de informações que já estavam consolidadas, podendo isso causar a redução de incentivos para que haja investimentos na construção de marcas fortes.

Convém ainda referir que o fenómeno das marcas e seus efeitos não são novos. Estes terão tido origem no final do século XIX. Ramello e Silva (2006) lembram que a Revolução Industrial, ocorrida na segunda metade desse século, demandou uma nova maneira de encarar as atividades económicas, especialmente com o advento da produção em massa. Neste contexto, o aparecimento de sinais de identificação da oferta, normalmente com origem no produtor, tornou-se necessário para organizar os mercados.

Mais tarde, a segunda metade do século XX presenciou uma nova revolução que, segundo esses autores, ainda estaria em progresso: o surgimento da sociedade da informação. Nesta época, a difusão das tecnologias de comunicação e de informação (TICs) implicou a ascensão da economia “desmaterializada” (Ramello & Silva, 2006, p. 938), da qual resultou uma economia da informação, onde a marca é tratada simultaneamente como objeto de consumo, elemento produtivo, sinal comercial e muito mais. Ramello e Silva (2006) ainda relacionaram a presença das marcas no mercado com o problema da assimetria de informações proporcionada aos consumidores, conforme destacado por Economides (1987).

3. A DISTINTIVIDADE E AS SUAS VÁRIAS FORMAS

Como foi exposto anteriormente, a base da proteção legal das marcas encontra-se na função desses signos e, consequentemente, nos requisitos de validade do sinal, embora, como Moro (2009) afirma, no Brasil, em oposição à Europa, “não se tem conferido tanta importância ao estudo da função da marca” (2009, p.57).

No entanto, uma vez que a distintividade é considerada o requisito essencial para que o sinal seja reconhecido legalmente como marca, optamos por estudar o signo marcário a partir de sua função.

Couto Gonçalves denominou como “função distintiva” a capacidade da marca se diferenciar dos produtos numa “uniformidade derivada da produção em série” (1999, p.25). Esse autor ainda apresenta a seguinte opinião acerca da relação entre a proteção legal dada às marcas e a sua função distintiva:

“Ao atribuir ao produtor um direito de uso exclusivo de uma marca a lei visou, acima de tudo, assegurar a identificação do produto como proveniente de determinada fonte produtiva, ao mesmo tempo que prevenia a susceptibilidade de confusão com produtos congêneres de outros concorrentes e estabelecia uma relação nova com os consumidores, permitindo a estes a repetição da mesma escolha” (Gonçalves, 1999, p. 26).

É relevante, ainda, trazer para este trabalho o conceito de “grau mínimo de distintividade”, que, segundo Castro (2007), é exigido pela Lei da Propriedade Industrial.

Sob a ótica jurídica, Gonçalves (1999) destacou os desdobramentos possíveis que a função distintiva da marca pode conter. Segundo esse autor, a distintividade possui forte caráter funcional, distanciando-a cada vez mais de uma abordagem que a encara apenas como

um requisito de registrabilidade cristalizado. A distintividade passa, então, a atuar numa sucessão de associações por diferenciações e similaridades entre os signos, seus significantes, significados e referentes, como foi abordado no primeiro tópico deste trabalho.

A observância quanto à distintividade do sinal deve levar em conta, ainda, o contexto em que o signo verbal será utilizado e a forma como será utilizado (Durant, 2008, p.109).¹ O objeto de discussão deste autor são os sinais que se localizam muito próximos à fronteira que separa o que é distintivo do que é descriptivo. Para ele, estes sinais, devido à proteção legal conferida, são fortalecidos, uma vez que identificam a origem empresarial dos produtos e, por serem evocativos, ganham largo alcance linguístico.

Discutir o binário “distintivo x descriptivo”, em termos de proteção legal conferida às marcas, não deve excluir o fato dessas duas palavras terem o seu significado compreendido em “outras linguagens” (Durant, 2008, p. 111), inclusive na forma mais comum e usual. Portanto, é interessante ressaltar o destaque que Durant (2008) deu aos efeitos de significação que as duas palavras possuem, dependendo do campo semântico em que estejam incluídas, ou seja, do “valor” que tiverem em relação aos demais signos no contexto no qual todos estão inseridos. Fato curioso este, pois leva a estabelecer que a distintividade é algo que somente existe na medida em que é aplicado, ou seja, pode-se assumi-la como função, uma vez que é observada na relação com os outros sinais. Durant (2008) lembra que a distintividade exigida à marca é despida dos aspectos discriminatórios que o termo contém, o que nos leva à presuposição do que aqui passaria a ser denominada de distintividade concreta, pois ela nasce da criatividade na escolha de um termo que produza no consumidor comum o efeito de associação à fonte empresarial, por ser novo e, portanto, sem um significado pré-existente. Consequentemente, deve-se observar a “função comunicativa” da marca, que torna a capacidade de ser distintiva, uma forma de fazer-se único, trazendo uma referência clara, sem necessidade de elaboração ou descrição, de modo a ser reconhecida no contexto pré-estabelecido pelos consumidores médios. Sobre isso, Gonçalves destacou o seguinte fato: “A marca não pode distinguir um produto em si e por si sem mais, pois corre o risco de se converter numa denominação genérica do próprio produto ou serviço” (1999, p.32).

A ambiguidade que cerca a questão do termo originalmente descriptivo é observável no fato de ao sinal assim considerado ser negado o direto de exclusividade conferido pelo registro. Entretanto, nos países onde existe tal figura, se ele adquirir a significação secundária, passa a ser assegurado o seu registro e, consequentemente, a sua proteção. Isto significa que a distintividade por ele adquirida através do uso passa a associá-lo a uma determinada empresa, não obstante o fato de continuar sendo um termo que descreve alguma propriedade ou característica do produto assinalado. Cria-se, portanto, uma significação paralela.

Segundo a Diretiva Europeia, um sinal descriptivo é aquele que “consiste em sinais ou indicações que devem servir, no comércio, para designar o tipo, qualidade, quantidade, finalidade, valor, origem geográfica (...) ou outras características dos produtos ou serviços.” (Diretiva Européia *apud* Durant, 2008, p. 115). Nesse sentido, a descrição se dá pelas propriedades ou aspectos comerciais que independem da origem empresarial.

Ao ser considerada um signo, como já foi mencionado anteriormente, a marca é o resultado de uma combinação de pelo menos dois elementos: o significante e o significado. Podemos acrescentar a essa colocação, que a emanação vocalica da marca, sua expressão verbal, também é entendida como significante.

É claro que atualmente existem discussões acerca da desvinculação da marca até mesmo do seu referente, uma vez que ela vem se tornando, cada vez mais, um ser autônomo em relação ao produto, seguindo o seu próprio curso de associações e chegando a ter um valor superior aos elementos tangíveis da empresa da qual se origina. Mas independente dessa autonomia e talvez mesmo em função da sua potencialização, que a distintividade vem se destacando como elemento constitutivo essencial da marca, revelando o seu valor de signo. Diz-se que um sinal é “genérico” quando ele está associado a uma categoria de produtos, não sendo, pois, inerentemente distintivo, assim como o sinal descriptivo. Entretanto, se o mesmo termo for utilizado na identificação de um produto de uma categoria diferente, não mantendo nenhuma associação ou vínculo com essa categoria, ele passa a ser “arbitrário”,

conforme é colocado pelos autores que estudam a distintividade, segundo a legislação marcária. Do ponto de vista semiológico, Greimas e Cortés apresentaram a seguinte definição para o que vem a ser distintivo:

1. “Por traço distintivo designa-se a figura de um ou outro dos dois planos (expressão/conteúdo) da linguagem, considerada como mínima de acordo com o nível de pertinência escolhido, e reconhecida como diferente em relação pelo menos a uma outra figura. O traço distintivo só tornará o nome de sema (no plano do conteúdo) ou de fema (no plano da expressão) uma vez integrado na categoria sêmica ou fêmica apropriada.
2. Certos linguistas julgam útil introduzir a noção de função distintiva para denominar a capacidade que os elementos semióticos possuem de se diferenciarem uns dos outros, função que caracteriza o eixo paradigmático, por oposição à função combinatória que é a dos elementos situados no eixo sintagmático”. (Greimas e Cortés, 2008, p.150)

Avaliar os signos verbais disponíveis que não mantenham relação com o produto ou serviço e/ou a combinação de componentes que combinados dão origem a uma nova palavra, com sentido novo, podem ser os passos iniciais para a escolha do signo a ser utilizado como marca. Outras opções seriam a invenção de um termo totalmente novo (Kodak) ou a escolha de uma palavra que já possua alguma relação com o produto a identificar.

Neste quadro, Durand (2008) expõe seis maneiras para guiar o futuro proprietário de uma marca no processo de *naming*, ou seja, o ato de dar (criar) nome a uma marca. Primeiro, o autor sugere maximizar a distintividade a fim de evitar o risco de o sinal ser considerado descriptivo, escolhendo um elemento verbal livre de associações. A desvantagem desta escolha é apresentada pelo próprio autor e seria exatamente a não-associação com nenhum atributo do produto, o que, num primeiro momento, dificultaria a criação de vínculos com o público consumidor.

A outra sugestão dada por Durand seria utilizar a arbitrariedade, segundo a qual o signo seria descriptivo para um determinado segmento de produto, porém, sem relação com aquele produto a identificar. Seria o caso dos computadores “Apple”. Neste caso o significante não é propriamente novo, porém o seu significado pré-existente pertence a um determinado campo semântico que não mantém associações diretas com o segmento pretendido no caso do uso da marca (computadores).

Entretanto, o autor considera a não-associação ao produto em si uma desvantagem desta escolha, a menos que exista uma relação de oposição atrativa, a qual ele exemplificou com a marca “North Pole” para identificar bananas. Esta oposição causaria um efeito de associação na mente do consumidor, facilitando a criação de um vínculo comunicacional, que ajudaria na memória e portanto na fixação da identidade e significados a serem transmitidos pela marca. Além disso, ele considera a escolha acima como a mais apropriada para que se evite uma futura generificação do sinal, ou seja, a transformação da marca em termo designativo de uma categoria de produtos.

Por fim, Durand ainda aconselha o uso de expressões sugestivas ou associativas que evocuem propriedades ou qualidades do produto. Estes sinais podem parecer descriptivos por pertencerem ao mesmo campo semântico do produto. Entretanto, é necessário, por parte do consumidor, um exercício associativo para que se chegue a essa conclusão, o que afasta uma relação direta entre o campo semântico da marca e o campo semântico do produto. Este autor considera do ponto de vista comercial, este tipo de marca mais eficiente do que as anteriormente citadas, uma vez que facilita o vínculo com o público através das propriedades do produto indiretamente inseridas na constituição do sinal marcário. É claro, que a criação de uma marca como essa exige um conhecimento do público no que tange à sua faculdade de percepção e associação. Além disso, caso seja mal escolhido, o signo marcário pode ser considerado descriptivo e, por isso, inapto ao registro. Marcas “evocativas”, como são chamadas as marcas com estas características pela jurisprudência brasileira.

Os trabalhos de gestão de marcas, cada vez mais predominantes desde as últimas décadas do século passado, entretanto, destacam os benefícios da construção e da proteção das marcas para os seus destinatários, os consumidores, muito embora, a doutrina que trata da temática da proteção legal insista em dizer que tal proteção é restrita aos interesses dos

titulares. Essa controvérsia é considerada aqui intimamente ligada ao não reconhecimento legal dos fenômenos que afetam a função distintiva da marca e aos quais as marcas estão suscetíveis dentro das relações mercadológicas permeadas por processos comunicacionais e linguísticos.

A prática legal norteamericana resume o que foi exposto até aqui na classificação desenvolvida por Ramello a seguir:

“ (...) A trademark is termed fanciful if it consists of novel signs that do not any pre-existing meaning, as in the case of the words Exxon or Xerox. A trademark is considered arbitrary when it does a previous direct meaning, but in such a vastly different field that there is no possibility of confusion. Examples of this are Apple brand for personal computers, (...), and Diesel casual wear. Finally, a trademark is termed suggestive when it refers – even if indirectly – to some property of the product, as in the case the Frigidaire for refrigerators or Business Week for a weekly news magazine devoted to the world of business.” (Ramello, 2006, p. 549).

Vejamos, por exemplo, o caso da marca fantasiosa. Podemos considerar a criação da palavra (significante) e sua vinculação ao produto (referente) e a origem deste com suas especificidades tangíveis e intangíveis (significado) como uma significação primária. Dito de outra forma, a palavra só passou a existir com o claro objetivo de ser marca, de exercer sua capacidade distintiva.

No caso da marca arbitrária, existe no momento da apropriação como marca, uma significação que será posterior à significação originária. O que está em questão é a coexistência de dois signos que têm em comum o mesmo significante, uma vez que os referentes são distintos e os significados também. A capacidade distintiva da marca arbitrária será construída, muitas vezes, usando a significação primária como parâmetro para o que não é marca e ajudando no processo de taxonomia do novo significado a ser atribuído ao significado existente.

A relação entre os componentes do signo no caso das marcas sugestivas possui atributos da fantasiosa no que diz respeito, muitas vezes, à criação de uma palavra; porém, nessa criação foram incluídos elementos retirados do universo semântico do qual o produto faz parte. Por exemplo, a marca “Tomatelli”, para identificar polpa de tomate, não pode ser considerada irregistrável, à medida que a palavra não existia previamente. Entretanto, ela remete, pelo seu radical, a “tomate”, elemento principal de composição do produto. Neste caso, o referente passa a ser uma categoria de produtos com necessidade de reforço do significado no que se refere à origem empresarial. Mas a palavra sugestiva ainda possui, em si, capacidade distintiva, apesar de remeter ao campo semântico do produto ao qual visa a assinalar.

4. A DISTINTIVIDADE OBSERVADA NA PRÁTICA

A fim de exemplificar e consolidar o debate sobre a distintividade das marcas e os níveis nos quais ela é observada, este tópico se propõe a apresentar, a partir de estratégias de busca específicas, casos de sucesso na observação do requisito essencial para a obtenção de registro junto ao INPI/Brasil.

Os levantamentos foram feitos junto à ferramenta online gratuita TMview,² o escritório brasileiro de propriedade industrial foi o selecionado como órgão receptor dos pedidos de registro e o Brasil como território designado para a proteção legal das marcas, sem delimitação de intervalo temporal.

O uso da distintividade arbitrária pode ser observada através de levantamentos onde palavras presentes no cotidiano dos brasileiros são resignificadas como marcas. Assim, optamos por utilizar como palavra-chave “manga”. O status selecionado foi o de “marca registrada” e foram selecionadas marcas mistas e nominativas para os resultados.

Neste âmbito de categorização, foram encontrados 82 registros e a figura 1 apresenta seis exemplos retirados do conjunto que ilustram a discussão aqui proposta.

As marcas presentes na figura 1 são todas registradas e nenhuma delas identifica produtos ou serviços diretamente relacionados aos significados originais da palavra “manga” que são fruta tropical ou parte de peças de vestuário.



Fig. 1

Marcas com o elemento “manga” na composição.

Fonte: TMview, em 27/02/2020.

A marca “Fiappo de Manga” remete à fruta, mas também sugere relação com a manga de roupas e está registrada para identificar serviços de comércio de vestuário na NCL 35. Neste caso, podemos classificá-la como arbitrária e sugestiva.

Os registros da marca registrada “Amarelo Manga” são do mesmo titular e identificam produtos na NCL 3 (perfumes, cosméticos e produtos de higiene pessoal), na NCL 9 (óculos e acessórios para óculos), na NCL 14 (joias, bijuterias e adereços) e na NCL 18 (bolsas, malas e demais artigos em couro). Aqui, reside um exemplo de marca arbitrária, onde nenhum dos produtos identificados possui relação direta com a expressão que compõe a marca.

A marca “Manga com Leite” foi registrada para identificar produtos de vestuário (NCL 25), o que também a caracteriza como arbitrária.

O titular da marca “Manga Manga” a registrou na NCL 11 (artigos de iluminação e eletrodomésticos), na NCL 20 (artigos e acessórios de mobiliário), na NCL 21 (utensílios domésticos) e na NCL 42 (serviços de arquitetura e decoração de interiores). Outro caso e que a arbitrariedade caracteriza a distintividade do sinal.

A marca registrada “Pano pra Manga” identifica na NCL 41 serviços de produção de programas de radio e de TV. Aqui, podemos observar a utilização de uma expressão popular que denota haver muito o que dizer sobre algo. Sendo assim, o caráter distintivo do sinal situa-se no nível do sugestivo ou evocativo.

A qualidade arbitrária na distintividade do sinal “Manga Rosa” é um exemplo concreto, já que a marca identifica serviços de produção de eventos (NCL 41), o que em nada remete ao significado original da expressão.

Seguindo na busca por demonstrar a força distintiva de marcas registradas, a segunda estratégia empregada neste trabalho consistiu na busca por marcas registradas na NCL 37, que tem no seu escopo os seguintes itens: serviços de construção civil; serviços de instalação e reparo; extração mineral, perfuração de petróleo e de gás.³ Devido à diversidade de ser-

viços compreendida nesta classe, entendemos que seria uma amostragem rica em termos de tendências na construção da distintividade dos sinais.

Foram mantidos os critérios iniciais: Brasil como território designado e o INPI como órgão receptor dos pedidos de registro. Devido ao elevado número de registros encontrados (42.259), optamos pelo recorte que abrangeu os pedidos realizados em janeiro de 2019. Foram encontrados 225 registros entre as marcas mistas e nominativas. Selecionei os dez primeiros pedidos de registro para marcas mistas para a demonstração exposta na figura 2.



Fig.2
Marcas registradas na NCL 37.
Fonte: TMview, em 28/02/2020

Ao analisar a figura 2, algumas tendências são facilmente observáveis e, entre elas, está a opção por acrescentar ao elemento distintivo, uma expressão que descreva os serviços identificados pelas marcas. Outra tendência comum nesta classe de produtos é a opção pela utilização de siglas, o que afasta a aplicação do inciso VI do artigo 124 da LPI. Quanto ao inciso XIX do mesmo artigo, apenas se as siglas forem idênticas, será negado o pedido. Assim, vale aprofundar em quais outros segmentos econômicos, os usos de siglas ou acrônimos são uma tendência na construção de marcas.

Além das siglas, outra tendência é a redução de palavras de uso comum, tal como ocorre na marca “Central Mec – Divisão de mecânica e reparos”. Neste caso, o elemento “Mec” evoca aquilo que se remete a “mecânico”.

A marca “Perfeyson” exemplifica a utilização do recurso da justaposição de elementos integrantes de palavras (perfeito + som), gerando nova expressão sugestiva. Aqui, como a palavra derivada não descreve nem qualifica os serviços, reside a distintividade de caráter sugestivo ou evocativo.

O neologismo observado na marca “Verisure” a coloca como exemplo de signo fantasioso, ou seja, aquele que segundo a literatura aqui revista, é o grau mais alto de distintividade.

5. CONCLUSÕES

Existe um vasto espaço para que a marca registrada componha pesquisas acerca da função comunicacional que este importante ativo representa para as organizações. O papel que a qualidade distintiva dos sinais desempenha extrapola a mesma enquanto mero requisito para que obtenham a proteção legal como propriedade industrial. No entanto, tal requisito, presente na legislação, nos faz refletir sobre as relações e as dinâmicas que existem nos processos de criação e de gestão de marcas fortes.

Este trabalho consolida a marca forte como aquela que, indiscutivelmente, inclui um dos graus de distintividade aqui apresentados. Ela contribui na construção da identidade desejada pelas organizações e se destaca nos ambientes onde existe a uniformização da oferta econômica. Independente da sua característica distintiva arbitrária, evocativa, originando de um neologismo ou contendo elementos descritivos, o que importa é que a marca se afaste substancialmente de qualquer semelhança com outras marcas e, principalmente, que não possua relação primária de significação com os produtos ou serviços a identificar.

O desafio reside na criação de marcas que, obedecendo aos preceitos do parágrafo anterior, ainda comuniquem e criem conexões com parcelas da sociedade cada vez mais em busca de aspectos intangíveis revestidos de valores identitários.

NOTAS

1. Vale ressaltar o princípio da especialidade que rege o sistema de proteção legal das marcas. Onde a distintividade em relação a outros sinais é observada no segmento específico de mercado (ou afim) onde ela pretende se inserir. A este princípio, a exceção são as marcas de Alto Renome, as quais recebem proteção especial em todos os segmentos de mercado.
2. <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>
3. <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/classificacao>

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ascensão, J. de O. (2003) As funções da marca e os descriptores (Metatags) na Internet. APDI – Direito Industrial. *Coimbra: Almedina, III*, 5-23.
- Brasil. Lei da Propriedade Industrial (10/05/1996). Lei 9279.
- Carrillo-Durán, M. (2014). La comunicación estratégica y sus profesionales. *Revista de Mediterránea de Comunicación*, V(2), 22-46. <https://doi.org/10.14198/MEDCOM2014.5.2.04>
- Durant, A. (2008). ‘How can I tell the trade mark on a piece of gingerbread from all the others marks on it?’ Naming and meaning in verbal trademark signs. Trademarks and brands – an interdisciplinary critique. Edited by: Lionel Bently, Jennifer Davis and Jane C. Ginsburg. Cambridge University Press
- Fernandez-Nóvoa, C. (2004) Tratado sobre derecho de marcas. Marcial Pons.
- Gonçalves, L. M. C. (1999). Função distintiva da marca. Editora Almedina.
- Kapferer, J.N. (2003). As marcas, capital da empresa: criar e desenvolver marcas fortes. Bookman.
- Landes, W. & Posner, R. (1987) Trademark law: an economic perspective. *Journal of Law & Economics*, V 30, n. 2, 265-311

Moro, M. C. F. (2003) Direito de Marcas. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. Editora Revista dos Tribunais.

Ramello, G. B. (2006). What's in a sign? Trademark law and economic theory. *Journal of Economic Surveys, Università del Piemonte Orientale, v. 20*, n. 4. Black Well Publishing.

Ruão, T. & Kunsch, M. (2014). A Comunicação Organizacional e Estratégica: Nota Introdutória. *Comunicação e Sociedade, 26*, 7-13.

de Souza Minayo, M.C. & Minayo-Gómez, C. (2003). Difícies e possíveis relações entre métodos quantitativos e qualitativos nos estudos de problemas de saúde. O Clássico e o Novo, p. 117.

ACKNOWLEDGMENTS

Este artigo foi apresentado no V Congresso Internacional de Marcas/Branding: Propósito, Transparência e Valor de Marca, evento do Observatório de Marcas. Grupo de Pesquisa (incluir o grupo de pesquisa correspondente).

BIOGRAFIAS

Elaine Vianna

Pós-Doutoranda no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade no Minho, Portugal. Doutora e Mestre em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento pela Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Compõe o quadro de examinadores de marcas da Diretoria de Marcas do INPI desde 2002. Atua como palestrante e professora de cursos de pós-graduação, onde promove a reflexão sobre o uso do sistema de registro de marcas como ferramenta de criação e de gestão.

Teresa Ruão

Doutorada em Ciências da Comunicação, pela Universidade do Minho, em 2008, é Professora Associada do Departamento de Ciências da Comunicação, Vice-Presidente do Instituto de Ciências Sociais da UM e Presidente do Conselho Pedagógico no mesmo instituto da UM. Leciona e investiga nas áreas de Comunicação Organizacional e Estratégica, Comunicação na Saúde, Comunicação da Ciência, Marcas e Relações Públicas. Membro fundador da SOPCOM (Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação), tendo integrado a direção do Grupo de Trabalho de Comunicação Organizacional e Institucional de 1997 a 2017. E membro fundador do Grupo de Pesquisa de *Estudos Avançados de Comunicação Organizacional* da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil, 2014. Participa regularmente na Comissão Científica dos congressos da ECREA (European Communication Research and Education Association) e ICA (International Communication Association). Avaliadora de Programas de Cooperação Científica e Tecnológica Bilateral da Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia, desde 2017.

Reference According to APA Style, 7th edition:

Vianna, E. & Ruão, T. (2021). Onde está a força da marca? Uma análise do requisito da distintividade da marca registrada. *Convergências - Revista de Investigação e Ensino das Artes, VOL XIV(28)*, 117-127. <https://doi.org/10.53681/c1514225187514391s.28.86>

