

Pesquisa prévia de registros de marcas é uma economia (Gazeta Mercantil - Sabrina Cassará)

Rio, 03 de dezembro de 2003 - Passados meses de muito brain storming, o departamento de marketing de sua empresa ou agência de propaganda contratada está em clima de festa. Finalmente conseguiram criar uma marca que atendeu em 100% as expectativas de seu cliente. Todos estão certos de que a venda de seu produto ou prestação do seu serviço será um verdadeiro sucesso. E para ter certeza de que essa marca terá a devida proteção legal, o departamento jurídico da empresa prossegue imediatamente com o seu pedido de registro, sem efetuar a busca de anterioridade dessa marca. Para quê gastar mais dinheiro? Afinal, a marca é fantástica, certo? Nem sempre. Esse erro poderá causar um grande prejuízo à empresa que investiu maciçamente com a publicidade do produto ou serviço em diversos veículos de comunicação no Brasil e quem sabe, até no exterior.

Muitas vezes os "marketeiros" preferem marcas que sejam transparentes, que poderão ser consideradas descritivas ou genéricas do próprio produto/serviço e, conseqüentemente, não passíveis de registro ou de exclusividade sobre o termo.

Em outras ocasiões, a marca desenvolvida poderá ter um significado especial ou apresentar uma péssima conotação em outros países. Afinal, se a marca escolhida significar ou sugerir "morte", por exemplo, imaginem quantos consumidores terão interesse em adquirir o produto!

Não raro, a marca escolhida é idêntica ou similar à outra já solicitada ou registrada. E não pensem que só porque o produto ou serviço será oferecido no Brasil, titulares das marcas anteriores não poderão atacar o seu pedido ou registro. Devido à Convenção de Paris, tratado que tem por objeto a proteção da propriedade industrial, os países contratantes se comprometem a recusar, invalidar ou proibir o uso de uma marca suscetível de causar confusão com outra previamente registrada ou em uso em outro país membro desse tratado.

Por esses motivos e outros mais, é sempre recomendável a busca de anterioridade da marca antes de seu depósito e/ou lançamento. Mesmo não sendo infalível, já que os bancos de dados dos departamentos de marcas encontram-se sempre em defasagem, o resultado obtido já permite aconselhar o adiamento do lançamento de seu produto antes de ter de retirá-lo de circulação, caso um terceiro ingresse com medida cautelar com esse propósito.

A busca pode prevenir conflitos, diluição da marca no mercado e, principalmente, reduzir riscos de perda do investimento, tempo e, é claro, gastos com honorários profissionais de advogados e agentes da Propriedade Industrial!

A busca serve não apenas para apontar a preexistência de marca idêntica, mas também permite avaliar a força da nova marca.

Vale ressaltar que se a marca será lançada em outros países, é de grande importância a realização de uma busca tanto no Brasil quanto no exterior, já que de seu resultado podemos identificar a preexistência de marcas que poderão conflitar com as pretendidas e, assim, constituir óbice à concessão dos registros.

Apesar da busca não assegurar o êxito na obtenção de um registro, a partir de seu resultado é possível termos uma noção da disponibilidade para o registro da marca.

Caso, por exemplo, seja apontada uma marca idêntica ou muito semelhante à marca pretendida, pode-se traçar com antecedência a melhor estratégia para a obtenção do registro e, desse modo, evitar maiores custos para defender posteriormente a marca.

Essa estratégia, por exemplo, poderá envolver a aquisição da marca idêntica já registrada ou a solicitação de cancelamento de uma marca que já não esteja mais em uso e que poderia causar um grande impedimento.

Ademais, a busca permite que se tenha uma avaliação não só da possibilidade de registro, mas também de uso. Caso existam marcas anteriores que conflitem e possam ser infringidas pelo uso da marca mais nova, a busca é a única maneira de avaliar esse risco. Sem ela, não se pode aferir se as marcas podem ser utilizadas num determinado país.

Muitos desconhecem o sistema de oposição de cada país e poderão ser surpreendidos pelos custos envolvidos com o trâmite, que poderá correr inclusive em sede judicial e não administrativa. Nos Estados Unidos, o procedimento de oposição, apesar de administrativo, é considerado um trâmite pré judicial. Após a apresentação da resposta à oposição, o Trademark Trial and Appeal Board, órgão do departamento de marcas local, determinará os prazos para apresentação de diversos tipos de documentação, testemunhos, entre outros.

No caso de uma oposição na Argentina, o procedimento tem início em sede administrativa, mas caso as partes não consigam chegar a um

acordo dentro de um prazo determinado, mesmo após participação em audiência de mediação, a parte que sofreu a ação deverá responder à oposição em sede judicial, sob pena de abandono de sua marca. Já no Panamá, o rito corre todo em sede judicial. Esses são só alguns exemplos para ilustrar a diversidade de procedimentos de oposição que poderão causar um grande desgaste financeiro, já que alguns casos se arrastam por alguns anos.

Portanto, de posse do resultado da busca, não é raro ocorrer mudança no layout da marca, como por exemplo utilizando-se de um logo de forma a dificultar a confusão junto aos consumidores ou a opção por uma marca alternativa (marca de segunda opção).

Todas as considerações acima deverão ser levadas em conta, seja no caso de uso sazonal ou temporário de uma marca ou, principalmente, se essa será o carro chefe da empresa. Vale a pena se cercar desses cuidados, para garantir um lançamento tranquilo da marca e não jogar por água abaixo todo o tempo e investimento empreendidos. (Gazeta Mercantil) (Sabrina Cassará - Advogada de Dannemann, Siemsen e especialista em Propriedade Intelectual)