



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

**Diagnóstico da demora no processo de
proteção de marca no Brasil e suas
consequências para o marketing das
empresas**

Maria Clara Dias Carneiro da Cunha

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - CCS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Graduação em Administração de Empresas

Rio de Janeiro, junho de 2017.



Maria Clara Dias Carneiro da Cunha

**Diagnóstico da demora no processo de proteção de marca
no Brasil e suas consequências para o marketing das
empresas**

Trabalho de Conclusão de Curso

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao programa de graduação em Administração da PUC-Rio como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Administração.

Orientador: Marcus Wilcox Hemais

Rio de Janeiro, junho de 2017.

Agradecimentos

Agradeço, em primeiro lugar, ao meu querido orientador, Prof. Marcus Wilcox Hemais, o grande responsável por despertar em mim uma verdadeira paixão durante a faculdade: o marketing. Sou grata por todo o seu apoio, cuidado, carinho e atenção comigo e na preparação deste trabalho de monografia.

Agradeço também aos meus pais, Teresa e Oscar, pela educação e pelos valores que me foram ensinados e também pela oportunidade de concluir minha graduação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. À minha irmã, Julia, sou grata por ser um exemplo, na minha vida, de tenacidade, responsabilidade e de busca pela realização.

Sou grata a todos os professores e colegas do curso de Administração e, em especial, Elena Pentagna e Marina Freitas, por compartilharem comigo seu caminho de amadurecimento acadêmico e por sua amizade sincera.

Sou muito grata a Gabriel Francisco Leonardos e aos demais entrevistados pelas entrevistas tão elucidativas que me deram e pela disposição de sempre compartilharem seus conhecimentos comigo.

Por fim, mas não por último, agradeço à Vice-Reitoria Comunitária da PUC-Rio, e muito especialmente ao Vice-Reitor Comunitário, Prof. Augusto Luiz Duarte Lopes Sampaio, por ter me concedido uma bolsa de 50% no ingresso na universidade e por ter acreditado que valia a pena apostar em mim. Espero ter feito jus a esse presente e poder um dia retribuir de alguma forma à PUC-Rio por tudo que me proporcionou.

Resumo

Cunha, Maria Clara. A demora no processo de proteção de marca no Brasil e suas consequências para o marketing das empresas. Rio de Janeiro, 2017, 43p. Trabalho de Conclusão de Curso – Departamento de Administração. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Este trabalho tem por objetivo analisar a demora no processo de proteção de marcas no Brasil pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) por dois conjuntos de atores importantes nesse processo: os escritórios de marcas e patentes que requerem o registro das marcas, representando seus clientes, pessoas físicas ou jurídicas, e o próprio INPI, órgão responsável pela efetiva proteção das marcas. Os problemas levantados a partir de entrevistas pessoais ou por e-mail foram compilados para que fosse possível ter uma visão global das barreiras e dificuldades encontradas em tal processo. Por fim, os problemas levantados foram analisados como possíveis barreiras ao marketing de empresas que procuram registrar suas marcas no Brasil e foram apresentadas propostas para a evitação e a mitigação desses problemas.

Palavras- chave

Propriedade intelectual; marcas; marketing empresarial.

Abstract

Cunha, Maria Clara. The delay in the process of trademark protection in Brazil and its consequences for corporate marketing. Rio de Janeiro, 2017, 43p. Final paper – Department of Business Administration. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro.

This work aims at analyzing the delay in the process of trademark protection in Brazil by INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual/ National Institute of Intellectual Property) by two sets of significant actors in such process: trademark and patent protection firms requesting trademark protection, representing their clients, individuals or entities, and the same INPI, the institute responsible for the actual trademark protection. The issues brought up from interviews made in person or by mail have been compiled in order to provide a global vision of the restrictions and difficulties found in this process. At last, such issues have been analyzed as potential restrictions for the marketing of companies attempting to register trademarks in Brazil and proposals for avoiding and mitigating such problems have been presented.

Key words

Intellectual property; trademarks; corporate marketing.

Sumário

1 Introdução	1
1.1. Objetivo do estudo	2
1.2. Delimitação e foco do estudo	3
1.3. Justificativa e relevância do estudo	3
2 Revisão de literatura	5
2.1. Marcas em mercados internacionais	5
2.1.1. Adaptação das marcas em mercados internacionais	6
2.1.2. Benefícios de possuir marcas internacionais	8
2.2. Vantagem competitiva em mercados internacionais por meio da Propriedade Intelectual	10
3 Metodologia do estudo	12
3.1. Tipo de pesquisa realizada	12
3.2. Seleção dos entrevistados	12
3.3. Processo de coleta de dados	13
3.4. Tratamento e análise dos dados	15
3.5. Limitações do estudo	15
4 Apresentação e análise dos resultados	16
4.1. O processo de proteção de marca no Brasil	16
4.2. Barreiras na visão de examinadores do INPI	18
4.3. Barreiras na visão do escritório de Propriedade Intelectual	20
4.4. Processo de registro de marcas do INPI e suas barreiras	23
4.5. Consequências da demora para marketing: a pirataria	25
4.6. Ações do INPI em relação à demora do processo	26
5 Conclusão	28
5.1. Implicações práticas	29
5.2. Sugestões e recomendações para novos estudos	30

6 Referências Bibliográficas	31
Anexo 1 – Roteiro entrevistas	33

Lista de figuras

Figura 1 - Etapas do processo de registro no INPI	18
Figura 2 - Barreiras segundo o INPI ao processo de registro de marcas.....	20
Figura 3 - Barreiras na visão do escritório de PI ao processo de registro de marcas	23
Figura 4 - Processo de registro e suas barreiras em função do tempo	24

1 Introdução

Certas empresas, ao entrarem em mercados internacionais, buscam proteger suas marcas junto aos institutos responsáveis por executar as normas que regulam a Propriedade Industrial daquele país. No caso do Brasil, o órgão responsável é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A preocupação em proteger sua marca de possíveis cópias nos mercados externos determina, em muitos casos, o grau de adaptação ou padronização que uma empresa precisa adotar em suas atividades de marketing internacional.

Embora essa seja a forma mais correta, no Brasil, para garantir que outras empresas não copiem marcas, produtos ou processos produtivos, existe um problema associado a esse processo: a proteção não é imediata. A Apple, por exemplo, fez o pedido de registro da marca “startup” no Brasil no início de 2011 e, em 2013, a marca ainda não tinha um parecer (AGUILHAR, 2013).

No Brasil, o processo dura em média cinco anos (CONJUR, 2014). A falta de comunicação entre os examinadores do INPI em alguns casos (gerando inconsistência nos resultados) e a grande carga de trabalho de um examinador quando comparada a institutos de propriedade intelectual de outros países são algumas das razões pelas quais há demora na concessão das marcas (OLIVEIRA, 2015). Por mais que o processo seja relativamente longo, o INPI apresenta prazos acima dos aceitáveis. Segundo estatísticas do próprio INPI, em 2012, foram depositadas 151.833 marcas e, no mesmo ano, apenas 55.186 foram concedidas, ou seja, um pouco mais de 36%. Em comparação com o United States Patent and Trademark Office (USPTO), no ano de 2016, foram depositadas 397.604 marcas e, em setembro de 2016, 227.079 foram registradas, ou seja, 57% do total.

Outro problema desse processo é que a proteção das marcas em um país não se estende a outros; apenas algumas marcas recebem proteções especiais por apresentarem características únicas, como, por exemplo, a Coca Cola. Ela adquiriu, no Brasil, o reconhecimento de marca de alto renome. Isso quer dizer que a proteção se estende a todos os ramos de atividade, mas apenas no país de depósito. Existem, ainda, as marcas notoriamente conhecidas. Nesse caso, a

marca tem proteção especial apenas no seu ramo de atividade, mas é independente do seu registro do Brasil (INPI, 2016).

Além disso, como o processo é demorado e custoso em diversos países, o resultado é a disseminação da pirataria. Sem o registro da marca em outros países, é difícil provar que a marca já pertence a alguém e, ainda, é custoso fazer com que a imitação da marca seja anulada. A Apple, por exemplo, teve que lidar com a falsificação na China. Foram identificadas 22 lojas na cidade de Kunming usando a marca oficial da Apple sem a autorização da empresa. Na mesma cidade, a marca Ikea tem uma loja copiada. A loja pirata usa as mesmas cores do logo, os mesmos produtos e possuem cópia inclusive do restaurante da rede sueca (REUTERS, 2011).

Para evitar a pirataria, a empresa deverá registrar sua marca em todos os países nos quais deseja se internacionalizar. Para facilitar esse processo, há um tratado internacional, chamado Convenção da União de Paris, que autoriza que, com o pedido de prioridade, se deposite em mais de um país com a mesma data do depósito do primeiro país, desde que o pedido tenha sido apresentado há menos de seis meses no primeiro país (OMPI, 2016). Por outro lado, a Convenção da União de Paris não garante o registro da marca nesses países, pois a marca será analisada em cada país e terá que obedecer às suas particularidades.

Diante de tal cenário, percebe-se o quão importante é o registro de marcas em mercados internacionais e o processo para realizar tal registro. Por essa razão, o presente estudo busca analisar os motivos que levam o INPI a demorar em seu processo de efetuar a proteção de marcas de empresas, visto que tal demora afeta em particular as atividades de marketing internacional de empresas que se expandem para o mercado brasileiro.

1.1. Objetivo do estudo

O objetivo principal deste trabalho é analisar os motivos de demora associados ao processo de proteção de marca no INPI no Brasil. Para isso, foram realizadas entrevistas com funcionários de um escritório de propriedade intelectual, além de analistas do INPI, a fim de entender suas perspectivas sobre o tema em questão.

1.2. Delimitação e foco do estudo

Este estudo volta-se mais especificamente para abordar a questão dos empecilhos que podem ocorrer durante o processo de proteção de marca no Brasil, que acarretam lentidão na obtenção do registro da marca para o requerente. O que é mais investigado e pesquisado é o processo no INPI, para que possíveis razões para tal lentidão sejam encontradas.

Embora relevante, não se pretende tratar da questão de o porquê o governo não incentiva ou pouco incentiva a proteção de marcas (principalmente as brasileiras) no Brasil. Há um recente acordo entre o INPI e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com o objetivo de ampliar o acesso à proteção de patentes e marcas de microempresas, porém é válido somente por três anos (REDAÇÃO DA AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS, 2016).

1.3. Justificativa e relevância do estudo

As informações que este estudo pretende produzir são de suma importância para os meios acadêmico e o empresarial (tanto para o INPI, quanto para empresas que trabalham com registros de marcas no Brasil).

Tais informações podem se mostrar de interesse para o INPI e seus colaboradores para, caso seja de sua vontade, fazer com que o processo de registro de marcas seja mais eficiente e eficaz. Os achados que serão apresentados podem ser úteis para uma possível reestruturação do Instituto, fazendo com que o processo de proteção de marcas seja mais atrativo àqueles que almejam proteger suas respectivas marcas.

Os resultados a serem alcançados também poderão ser úteis para escritórios de Propriedade Intelectual, visto que participam ativamente do processo junto ao INPI. As informações podem ser valiosas, pois, a partir delas, os escritórios podem atentar mais aos processos do INPI e a qual fase apresenta maior lentidão. Além disso, podem ser úteis para também fazer alguma modificação em seu processo interno, visando a melhorá-lo ainda mais como um todo.

Ademais, as informações podem ser benéficas para empresas e empreendedores que já possuem registro de sua(s) marca(s), para os que estão

em processo de obtenção e para aqueles que almejam essa obtenção. A pesquisa aqui relatada pode fazer com que todos fiquem mais conscientes do trâmite e já se antecedam e se planejem para prováveis demoras no processo de registro.

O trabalho também é relevante por trazer à luz uma discussão pouco debatida pela literatura de Marketing Internacional. Embora existam trabalhos de outras áreas sobre o assunto (tais como ARNOLD; SANTOS, 2016; MATIAS-PEREIRA, 2010.), não foram encontrados estudos em marketing que tenham discutido o tema aqui apresentado.

2 Revisão de literatura

Neste capítulo, são apresentados e discutidos aspectos conceituais e estudos relacionados ao tema e estudo em investigação e que servem de base para a análise realizada. Está dividido em duas seções, que discutem marcas em mercados internacionais e vantagens competitivas através da Propriedade Intelectual.

2.1. Marcas em mercados internacionais

A American Marketing Association (AMA) define marca como “um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma combinação de tudo isso, destinado a identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou de um grupo de fornecedores para diferenciá-los dos de outros concorrentes” (KOTLER; KELLER, 2012 p. 258). Ainda segundo Kotler e Keller (2012), o termo que identifica bens e/ou serviços de um fornecedor agrega valor ao consumidor, fazendo com que a marca se diferencie de outras da mesma linha de produtos. As marcas podem se diferenciar de acordo com o desempenho do produto e/ou serviço ou de acordo com fatores emocionais, relacionado com o que a marca significa para o consumidor.

Além da diferenciação, segundo Kotler e Keller (2012), as marcas desempenham também outras funções, dessa vez na área de organizações e logística. Com elas, é possível a simplificação dos processos de rastreamento de produtos e a organização dos estoques e da contabilidade. Ainda, como o nome da marca, design ou processos da empresa podem ser protegidos no país de origem e em qualquer país do mundo, essas marcas oferecem à empresa proteção jurídica quanto aos recursos ou aspectos exclusivos do produto. A proteção dos direitos de propriedade intelectual faz com que a empresa realize investimentos na marca enquanto a proteção estiver em vigor, ou seja, enquanto a empresa for a única que tenha o direito de usar a marca, a patente ou o desenho industrial.

A demora na proteção das marcas pode resultar na falsificação dos produtos. Segundo Keegan e Green (2013,), falsificação é a cópia idêntica de

um produto e a sua comercialização sem autorização do titular da marca. A imitação é uma versão muito parecida com a original, podendo gerar confusão entre os consumidores. Por último, outra violação da Propriedade Intelectual é a pirataria, a venda, a publicação e/ou a reprodução de alguma obra protegida por direito autoral sem a autorização do autor. Em alguns países, o controle da falsificação é mais difícil, como, por exemplo, na China, por causa de sua história e das restrições impostas por circunstâncias presentes.

Como uma marca protegida em um país não está necessariamente protegida em outro, esta deve ser protegida em cada país onde a empresa deseja se internacionalizar. Há, porém, algumas exceções. Além das proteções especiais (marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas), existem tratados para a proteção em mais de um país com apenas um depósito. O Acordo de Madri permite que, fazendo apenas um pedido de depósito, consiga-se depositar a marca nos países membros do Acordo, apesar de sua proteção em um determinado país depender da decisão do mesmo. Outro exemplo é o registro de marcas em países que fazem parte da União Europeia. Para tal, basta fazer o depósito em apenas uma língua da marca no EUIPO (European Union Intellectual Property Office/Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia).

2.1.1. Adaptação das marcas em mercados internacionais

Erdem, Swait e Valenzuela (2006) discutem que os sistemas de valores transculturais criados por Geert Hofstede (1980) ajudam a identificar três aspectos de culturas que podem estar relacionados à forma como marcas se adaptam a mercados internacionais: coletivismo/individualismo, evitação de incertezas e distância pelo poder.

Erdem, Swait e Valenzuela (2006) explicam que o fato de uma sociedade ser coletivista ou individualista faz com que as motivações sociais sejam diferentes nessas duas sociedades. As culturas individualistas tendem a buscar variedade e experiências hedonísticas, ou seja, buscam produtos personalizados, que vão trazer prazer ao consumidor. As lojas do chocolate M&M, por exemplo, se encaixariam nas sociedades individualistas, visto que é possível criar o seu próprio M&M, escrevendo o que quiser no chocolate e escolhendo a sua cor. Já as culturas coletivistas se correlacionam mais com conformidade e comportamento grupal, ou seja, se relacionam com marcas

como a Apple, na qual não somente os produtos são padronizados ao redor do mundo, mas a sua comunicação também.

A evitação de incertezas se refere ao fato de as pessoas evitarem produtos/serviços que criem situações ambíguas. Dessa forma, em culturas com alta evitação de incertezas, as pessoas buscam estabilidade, previsibilidade e baixo risco, favorecendo marcas com maior credibilidade. As marcas de certificação podem ser bem aceitas em sociedades como essa, pois atestam a conformidade de um produto ou serviço. Um exemplo de marca de certificação é a “Produto Orgânico do Brasil”, que atesta que o produto com esse selo na embalagem é verdadeiramente orgânico.

A outra dimensão – distância cultural do poder – está diretamente relacionada com a desigualdade social. Dessa forma, em culturas de alta distância do poder, valorizam-se nomes de marcas, ou seja, o status social das pessoas dessa cultura está diretamente relacionado com quais marcas de produtos essas pessoas consomem. Ainda, dentro dessa cultura, há uma tendência a desconfiar da autoridade, fazendo com que a credibilidade das marcas diminua.

Além desses três aspectos, os ambientes sociocultural, econômico e político-legal também influenciam marcas internacionais em sua escolha por adaptação ou padronização de seu composto de marketing.

O McDonald's serve de exemplo sobre como esses fatores ambientais afetaram sua operação na Ásia. A rede fez adaptações em seu cardápio devido à diferença de culturas ocidentais e orientais. A rede de *fast food* desenvolveu o sanduíche chamado de *Chicken Maharaja* especificamente para a Índia, por causa da restrição de carne bovina na religião hindu. Além disso, o McDonald's se esforçou para provar que é sensível aos gostos e tradições indianas. Além de enfatizar que 95% dos ingredientes são produzidos localmente, cada loja tem áreas de preparação separadas. A área “verde”, destinada à preparação de sanduíches vegetarianos e a área vermelha, na qual são preparados sanduíches com carne (KEEGAN; GREEN, 2011).

Na Ásia, o McDonald's também é afetado por questões relacionadas ao ambiente econômico. Para proteger-se da variação cambial, a empresa compra o máximo possível de produtores locais. As franquias de Singapura, por exemplo, compram frango da Tailândia e não dos Estados Unidos. Por outro lado, a batata frita ainda precisa ser importada da Austrália ou dos Estados Unidos. Para compensar os custos mais altos, o McDonald's oferece a opção de

arroz como acompanhamento por um preço mais baixo (KEEGAN; GREEN, 2011).

Ainda, questões políticas também afetaram o McDonald's na China. A primeira loja da rede no país abriu em 1992 no centro de Pequim, próximo à Tiananmen Square. Apesar de ter um contrato de arrendamento de 20 anos pelo local, a empresa se viu no meio de uma disputa entre o governo central e o governo local. Decidiu-se construir um complexo comercial e, então, o McDonald's foi obrigado a sair e instalar-se em outro lugar (KEEGAN; GREEN, 2011).

Como pode ser visto, fatores ambientais influenciam na decisão de empresas em adaptarem ou padronizarem seu composto de marketing em mercados internacionais. Em alguns casos, empresas precisam mudar sua identidade, e mudar o nome ou o logo, para se ajustarem ao “novo” ambiente para o qual desejam expandir suas operações.

A Starbucks na Arábia Saudita, por exemplo, precisou mudar o seu logo original, pois esse era considerado moralmente inapropriado pela cultura muçulmana. O que foi criticado e não aceito no país foi que, no logo, aparece muito o corpo de uma mulher. O logo, que mostrava uma sereia com duas “caudas”, mudou para uma coroa flutuando em ondas (KING, 2002).

Outro caso de adaptação de marca em mercados internacionais é o do Burger King na Austrália. Quando a rede de *fast food* expandiu suas operações para a Austrália, descobriu que a marca “Burger King” já havia sido registrada no órgão de registro de marcas e patentes australiano. Com isso, a marca teve seu nome mudado para Hungry Jack's, porém o cardápio é igual a qualquer outro da rede (Redação da Revista Exame, 2016). Ainda, o site do Hungry Jack's deixa claro que é uma franquia da marca Burger King.

2.1.2. Benefícios de possuir marcas internacionais

Diversas empresas que atuam em mercados internacionais escolhem manter suas marcas e logos iguais em todos os países onde estão presentes. As vantagens de possuir uma marca reconhecida internacionalmente são três: economia de escala, imagem global uniforme e visibilidade da marca (KEEGAN; GREEN, 2011).

Sobre a economia de escala, Keegan e Green (2011) dizem que o custo de produção não aumenta proporcionalmente ao aumento da produção. Dessa

forma, a empresa garante a redução de gastos e, conseqüentemente, o aumento dos lucros. Um exemplo de empresa que utiliza a economia de escala em sua produção é a Pampers.

As empresas que mantêm suas marcas em mercados internacionais têm a vantagem de poder ter uma imagem e posicionamento global uniformes. O consumidor entende quais são os benefícios que essa marca oferece, independentemente de onde estiver, pois acredita que sempre serão os mesmos. Assim, a imagem global uniforme é uma garantia para o consumidor que, em qualquer lugar do mundo, terá suas necessidades e desejos atendidos pela marca. Uma marca global que segue essa estratégia de marketing, e por isso já está bem estabelecida globalmente, é a Gillette. A empresa usa o slogan “The best a man can get” [O melhor que um homem pode ter], passando uma imagem de qualidade de produto (KEEGAN; GREEN, 2011).

Marcas globais buscam aumentar a visibilidade de sua marca, principalmente em mercados-chave. Em qualquer lugar do mundo, independentemente da língua falada, as pessoas reconhecem logos como o da Coca-Cola, Pringles e McDonald's.

Apesar de marcas internacionais estarem presentes há muitos anos em mercados estrangeiros, o índice de entrada de marcas internacionais nesses mercados aumentou nos últimos tempos. O resultado desse processo pode ser visto, por exemplo, na China, onde as marcas mais fortes, atualmente, são marcas internacionais, como por exemplo, a Apple e a Samsung (GHOSE; LOWENGART, 2001).

Considere um cenário em que o mercado em um determinado país tem relativamente pouca exposição ao comércio internacional (e, conseqüentemente, pouca exposição a marcas internacionais) em decorrência de altas barreiras e regulamentações comerciais que visam a proteger fabricantes locais da concorrência ou reservas de moedas estrangeiras da exaustão. Esse tipo de mercado é frequentemente dominado por marcas nacionais.

Suponha, ainda, que esse país baixe suas barreiras comerciais. Essa mudança cria uma oportunidade para marcas internacionais entrarem nesse mercado. Tal entrada trará consigo uma nova comunicação de marketing que, associada a especificidades culturais no país anfitrião, terá um efeito resultante sobre as percepções do consumidor em relação ao espaço da marca em geral. Por exemplo, a introdução de uma marca internacional nesse mercado poderia criar uma expansão do mercado onde as marcas internacionais estarão

localizadas em uma posição de maior preço e melhor qualidade (GHOSE; LOWENGART, 2001).

Essa expansão internacional eleva todo o mercado nessa direção, já que os consumidores podem optar entre marcas “antigas” e as “novas” de maior preço e melhor qualidade. Consequentemente, há uma oportunidade de introduzir “outras novas” marcas de menor preço e pior qualidade nesse mercado devido ao vazio representando a substituição entre preço e qualidade no espaço bidimensional que representa o mercado (GHOSE; LOWENGART, 2001).

2.2. Vantagem competitiva em mercados internacionais por meio da Propriedade Intelectual

A administração da marca e a construção e o gerenciamento dessa marca perante o mercado são formas de obter vantagem competitiva. O objetivo das estratégias de *branding* é o de fazer com que os consumidores percebam diferença significativa entre uma marca e as outras marcas presentes no mercado que atuem no mesmo segmento. Dessa forma, os consumidores se tornam fiéis à marca por seu diferencial. “Gucci, Chanel e Louis Vuitton se tornaram líderes em suas categorias ao compreender motivações e os desejos do consumidor e criar imagens relevantes e cativantes para seu produto” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 259).

Além disso, a posse de propriedade intelectual pode ajudar uma empresa a obter vantagem competitiva sobre seus concorrentes de várias formas. Reitzig (2004) destaca três formas essenciais: fornecer liderança tecnológica temporária (*incumbency*), proteger nomes de marcas e ajudar a criar um padrão do ramo.

Com exceção da indústria farmacêutica, o uso de patentes para gozar de liderança tecnológica de curto prazo vem perdendo importância em diversas áreas, por mais que esse seja o meio mais conhecido de obter vantagem competitiva por meio da Propriedade Intelectual.

Ainda segundo Reitzig (2004), como a proteção por patentes possibilita uma liderança apenas de curto prazo (as patentes normalmente expiram 20 anos depois do pedido; em alguns casos específicos na Europa, após 25 anos), uma forma de reduzir essa limitação é combinar os direitos de propriedade intelectual. Existe a possibilidade de utilizar duas patentes ou até mesmo uma patente e

uma marca, visto que as marcas podem ser renovadas indefinidamente. Os gestores devem, então, mudar o foco para marca quando a patente expirar.

Em 1915, o design da garrafa “Countour” da Coca-Cola – uma garrafa que cabe perfeitamente na mão – foi patenteado. Embora tenha sido incomum ser concedido esse status, em 1961, a garrafa de Coca-Cola foi reconhecida como uma marca registrada, em parte reforçada pelo fato de que um estudo de 1949 mostrou que menos de 1% dos americanos não conseguia identificar o frasco de Coca-Cola apenas pela forma (COCA-COLA, 2015).

O exemplo da Coca-Cola mostra que ter uma patente é uma forma de possuir uma vantagem competitiva pelos anos em que é válida. Dessa forma, registrar uma patente, marca ou desenho industrial é o primeiro passo para que a empresa obtenha vantagem competitiva no mercado. O segundo passo é o investimento em *branding*.

3 Metodologia do estudo

Este capítulo pretende informar sobre as diversas decisões acerca da forma como este estudo foi realizado. Está dividido em cinco seções, a saber: tipo de pesquisa realizada; seleção dos entrevistados; processo de coleta de dados; tratamento e análise dos dados; e considerações finais.

3.1. Tipo de pesquisa realizada

Dado o objetivo da presente pesquisa, foi utilizada a pesquisa exploratória, pois existe pouco conhecimento na literatura de marketing sobre a questão das barreiras para registrar marcas no Brasil. “Como o nome indica, pesquisa exploratória é explorar ou fazer uma busca em um problema ou em uma situação, a fim de oferecer informações e maior compreensão” (MALHOTRA, 2012, p. 59).

Além de ser exploratória, a presente pesquisa também se caracteriza por ser de cunho qualitativo. “A pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do contexto do problema” (MALHOTRA, 2012, p. 110). Diversas vezes, para a realização de um trabalho, é preciso obter informações que invadem a privacidade das pessoas, que causam desconforto ou até mesmo informações que as pessoas não são capazes de responder precisamente. A pesquisa qualitativa, então, ajuda a coletar essas informações e a entender melhor o que o respondente está realmente sentindo (MALHOTRA, 2012).

3.2. Seleção dos entrevistados

Este trabalho possui duas etapas de coleta de dados primários. A primeira etapa consistiu em entrevistas a funcionários de um escritório que fornece serviços técnicos e judiciais na área de Propriedade Intelectual, como, por exemplo, o registro de marcas no Brasil. A segunda etapa foi composta por entrevistas a funcionário do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Dentro do escritório que fornece serviços técnicos e judiciais na área de Propriedade Intelectual, foram selecionados tanto funcionários que lidam com o INPI, pessoas que têm o contato do dia-a-dia com o Instituto, como sócios e gerentes com mais experiência no assunto, conforme descrito a seguir:

- O entrevistado 1, sócio sênior do escritório de Propriedade Intelectual, é o advogado responsável pelo departamento de contencioso judicial do escritório do Rio de Janeiro e agente da propriedade industrial.
- O entrevistado 2, sócio sênior do escritório de Propriedade Intelectual, é o advogado responsável pelo setor de marcas.
- O entrevistado 3 é sócio do escritório, advogado e agente da propriedade industrial.
- O entrevistado 4 é sócio do escritório, advogado e agente da propriedade industrial.
- O entrevistado 5 é sócio-sênior, advogado responsável pelo contencioso judicial do escritório de São Paulo e agente da propriedade industrial.
- O entrevistado 6 é o advogado responsável pelo processo administrativo pós depósito (recurso, exigência, oposição) de marcas no Brasil.
- O entrevistado 7 é advogado, agente da propriedade industrial e responsável pelo depósito de marcas.
- O entrevistado 8 é advogado, agente da propriedade industrial e coordenador de buscas de marcas.

Quanto aos funcionários do INPI, foram selecionados os examinadores de marcas, responsáveis pelo processo de registro de marcas. Os entrevistados 9, 10 e 11 são tecnologistas e responsáveis pelo exame e decisão dos pedidos de registro de marcas. O entrevistado 9 trabalha no INPI desde 2004 e os outros dois desde 2002. O entrevistado 12 realiza exame de marcas e ingressou no INPI em 2013.

3.3. Processo de coleta de dados

O processo de coleta de dados ocorreu de duas formas. A primeira foi por meio de entrevistas com funcionários do escritório de Propriedade Intelectual. A segunda foi por meio do envio do roteiro de entrevistas para os analistas do INPI, para que respondessem as perguntas.

Os funcionários do escritório de Propriedade Intelectual foram entrevistados presencialmente, dentro do próprio escritório. Apenas os

entrevistados 3 e 5 foram abordados por telefone, visto que trabalham no escritório, porém na unidade de São Paulo.

Os funcionários do escritório foram comunicados por e-mail, telefone ou pessoalmente sobre a possibilidade de responder perguntas para este trabalho. Todos responderam de forma positiva e foi marcado um horário e local para a entrevista.

O entrevistado 1 respondeu às perguntas no dia 16 de fevereiro de 2017, em uma sala de reunião do escritório e foi dada autorização para gravar. O entrevistado 2 também concedeu suas respostas no dia 16 de fevereiro de 2017, na sua própria sala de trabalho e a entrevista também foi gravada. A entrevista 3 ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2017, na própria sala do sócio, sem permissão para gravação. As entrevistas 4 e 5 foram realizadas por telefone, nos dias 21 de fevereiro de 2017 e 5 de abril de 2017. Os entrevistados 6, 7 e 8 responderam às perguntas em uma sala de reunião do escritório nos dias 31 de março de 2017, 2 de abril de 2017 e 3 de abril de 2017, respectivamente, dando consentimento para gravação.

Todas as entrevistas com os entrevistados do escritório foram gravadas, com exceção de uma. Ao todo, foram gravados 120 minutos de conversas.

Para guiar as entrevistas, um roteiro foi elaborado (disponível no Apêndice 1) com perguntas abertas, derivadas da revisão de literatura. As perguntas tinham como objetivo identificar caso o entrevistado já tivesse tido algum problema que atrasasse o processo de proteção de marcas junto ao INPI, a origem do problema e se isso afeta as empresas que querem se internacionalizar no Brasil.

Quanto às entrevistas aos funcionários do INPI, houve resistência em concedê-las, em um primeiro momento. A pesquisadora foi informada que o Instituto estava com um *backlog*¹ enorme e que os examinadores de marcas estavam ganhando salário variável, ou seja, por exame concluído e que, por isso, não poderiam parar seu trabalho para dar entrevista. O primeiro contato foi por e-mail, com a coordenação de comunicação do INPI. O pedido foi encaminhado à Assessoria da Diretoria de Marcas, que solicitou o envio prévio do roteiro de entrevistas. Um mês depois desde o primeiro contato, a Assessoria mandou o roteiro preenchido com as respostas dos examinadores. Assim, foi

¹ *Backlog* é o acúmulo de trabalho incompleto ou de questões que precisam ser tratadas.

possível obter respostas de 4 entrevistados do INPI, aqui denominados de entrevistados 9, 10, 11 e 12.

3.4. Tratamento e análise dos dados

Os dados coletados nas entrevistas foram inseridos em duas planilhas Excel: uma com os dados das entrevistas com os funcionários do escritório de Propriedade Intelectual e outra com os dados das entrevistas dos funcionários do INPI. O objetivo de usar essas planilhas foi o de organizar os dados a partir do que cada entrevistado relatou em relação a cada pergunta do roteiro de entrevistas.

Em um segundo momento, os dados foram comparados entre si, a fim de encontrar semelhanças e diferenças entre os relatos dos entrevistados e com o referencial teórico. A partir desse processo, foi possível chegar às categorias de análise, apresentadas no capítulo a seguir.

3.5. Limitações do estudo

Um possível problema que se percebe na metodologia adotada para essa pesquisa é que, como a entrevista foi realizada com 12 pessoas no total, ela pode não ter uma grande abrangência. Foram entrevistadas pessoas de apenas um escritório de Propriedade Intelectual e de funcionários apenas do setor de marcas do INPI.

Para tentar evitar que o resultado da pesquisa fosse pouco abrangente, os entrevistados do escritório de Propriedade Intelectual tinham perfis diferentes e trabalhavam em áreas diferentes. Com as várias percepções e experiências, é possível que o resultado do estudo alcance o seu objetivo.

Outra limitação é que as entrevistas aos funcionários do INPI não foram feitas presencialmente; as questões e as respostas foram enviadas por e-mail. Dessa forma, um dos elementos mais importantes de uma entrevista qualitativa se perde: a aproximação do entrevistador ao entrevistado e sua linguagem corporal. Diversas vezes, em uma entrevista presencial, o entrevistado fala algo com o qual não concorda e isso pode ser perceptível por meio de suas expressões faciais, por exemplo.

4 Apresentação e análise dos resultados

Este capítulo apresenta e discute a análise dos dados coletados. Está organizado em seis seções. A primeira apresenta e descreve o processo de proteção de marca no Brasil. A segunda indica as barreiras sob a ótica dos analistas do INPI. A terceira explora as barreiras na visão de funcionários do escritório de Propriedade Intelectual. A quarta faz uma análise de todas as barreiras. A quinta seção identifica as consequências da demora no processo de proteção de marca para o marketing das empresas. Por último, apontam-se as ações do INPI em relação à demora do processo.

4.1. O processo de proteção de marca no Brasil

Inicialmente, a pesquisa buscou entender em mais detalhes como ocorre o processo de proteção de marcas realizado pelo INPI. Segundo os entrevistados 9, 10, 11 e 12, o processo de registro de marca começa quando o INPI recebe virtual ou pessoalmente, em papel, o pedido. O processamento dos pedidos de registro de marcas tem como ordenamento a data de depósito do pedido e não há prioridade baseada na nacionalidade do requerente do pedido, ou seja, brasileiros não têm prioridade frente a empresas estrangeiras.

O pedido é encaminhado para o setor de exame formal e, ao longo desse exame, podem ser formuladas exigências à marca. Se não cumpridas, o processo é considerado inexistente. Se cumpridas, ou se não tiverem exigências, o processo é publicado, para fins de conhecimento de terceiros, na *Revista de Propriedade Industrial* (RPI), disponível no site do INPI.

Da publicação do pedido, abre-se o prazo de 60 dias para oposição de terceiros que se sentirem prejudicados com a publicação daquela marca. Se houver oposição, esta é notificada na RPI, e há o prazo de 60 dias para manifestação por parte do requerente.

Havendo ou não oposição, o pedido é analisado por um dos examinadores das Divisões de Exame de Marcas. De acordo com o item 5.1 do Manual de Marcas, a ordem das filas de exame segue o estabelecido na Resolução nº 88/2013, sendo composta por duas filas de exame independentes entre si:

pedidos sem oposição e os pedidos com oposição (tais pedidos serão decididos exclusivamente por servidores com delegação de competência e com experiência superior a três anos no exame de marcas). Segundo os entrevistados 10 e 11, existe uma terceira fila: a dos pedidos de registro de marcas coletivas ou de certificação, que são analisadas por examinadores pertencentes a grupos de trabalho específicos.

No exame, podem ser formuladas exigências de mérito, as quais devem ser cumpridas. Caso contrário, o pedido é definitivamente arquivado. Ainda no exame, o pedido pode ser interrompido por pedidos anteriores impeditivos de terceiros, que ainda não tenham sido resolvidos.

Se deferido o pedido, o requerente deve recolher, no prazo de 60 dias (ordinário) + 30 dias (extraordinário), as taxas para a emissão do certificado e proteção para os primeiros 10 anos. Se o pagamento for feito no prazo, o certificado fica disponível ao requerente no site do INPI. Se não for feito no prazo, o pedido é definitivamente arquivado.

Com a emissão do Certificado de Registro, a empresa pode, então, gozar da vantagem competitiva que ganha com o registro de sua marca. A partir disso, os concorrentes da marca não podem utilizar o mesmo nome ou até mesmo um similar, pois a empresa tem o direito sobre aquele nome. O registro da marca é uma das três formas essenciais de obter vantagem competitiva, segundo Reitzig (2004). De acordo com o autor, a proteção de patentes é uma vantagem competitiva de curto prazo; uma forma de reduzir essa limitação é por meio do registro da marca, fazendo uma combinação de direitos de Propriedade Intelectual. As marcas podem ser renovadas indefinidamente a cada dez anos mediante o pagamento de uma taxa. Dessa forma, quando a patente expirar, o titular ainda tem a proteção da marca como vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes.

Se indeferido, o requerente tem o prazo de 60 dias para apresentar recurso contra o indeferimento. Caso presente, quem é responsável pela instrução dos recursos é a Coordenação Geral de Recursos (CGREC), mas quem decide é o Presidente do INPI. Caso não apresente recurso, o pedido fica na situação de arquivado.

Durante esse processo, a comunicação entre os examinadores é importante, para que as etapas sejam desenvolvidas adequadamente. Os entrevistados 10 e 12 informaram que a comunicação entre os examinadores é mais frequente e interativa entre os da mesma divisão. Segundo o entrevistado 10:

A comunicação mais frequente acontece entre os examinadores que trabalham na mesma divisão, pois estão mais próximos fisicamente. Existe também um fórum de discussão onde os examinadores podem participar para debater questões e tirar dúvidas relativas a conteúdos que envolvam marcas e o dia-a-dia do exame. Além disso, ainda é possível encaminhar e-mail para uma área específica com as dúvidas pertinentes ao exame de marcas e que não estão incluídas no Manual.

Embora a comunicação seja importante em todos os casos, os examinadores 11 e 12 acreditam que ela se faz ainda mais fundamental na resolução de casos complexos e subjetivos.

De maneira a tornar mais claro o entendimento sobre as etapas do processo de registro de marcas do INPI, elaborou-se a Figura 1, a seguir:

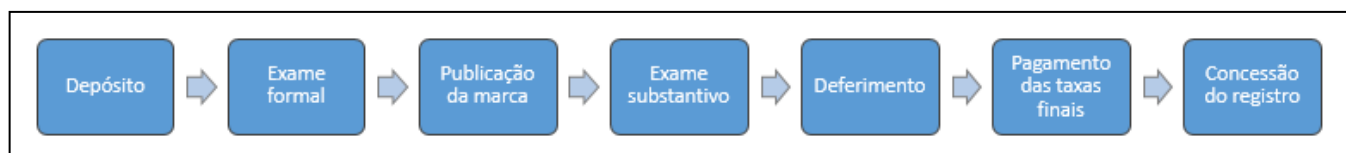


Figura 1 - Etapas do processo de registro no INPI

Fonte: Autor

Apesar de o processo ser considerado, na teoria, adequado, ele, na verdade, apresenta empecilhos, que, na prática, fazem com que não seja tão eficiente quanto poderia ser, segundo informantes do próprio INPI e do escritório de propriedade intelectual.

4.2. Barreiras na visão de examinadores do INPI

Atualmente, de acordo com os examinadores do INPI entrevistados, o primeiro exame dos pedidos sem oposição é realizado para os processos depositados há dois anos e cinco meses. Para os pedidos com oposição, esse prazo aumenta, pois os analistas estão examinando aqueles depositados há cinco anos. Comparativamente a outros países, como, por exemplo, China, Índia e México, o tempo de exame no Brasil é superior, segundo os entrevistados 9 e 10.

Apesar do *backlog*, os entrevistados 9, 11 e 12 não se sentem sobrecarregados de trabalho. O entrevistado 9 afirmou que a carga média de exame por servidor não pode ser extremamente elevada pela natureza do

trabalho. O excesso de trabalho pode levar a erros e equívocos, os quais podem ter efeitos danosos para as empresas. Segundo o entrevistado 11, a carga de trabalho foi programada com base no tempo médio de processamento dos pedidos de registro, medido com base no desempenho dos próprios examinadores. O entrevistado 12 acha que a meta de produção diária não é baixa, mas alcançável. O entrevistado 10 não afirmou se ele se sente sobrecarregado de trabalho ou não, porém afirmou o seguinte:

As demandas para os examinadores de marcas, assim como para a Diretoria de Marcas como um todo, são elevadas e a quantidade de servidores desta área, apesar de ter aumentado nos últimos anos, ainda não é a adequada. Por exemplo, em 2016, o *backlog* da Diretoria de Marcas era de 474.656 mil processos pendentes de primeiro exame e o quantitativo de examinadores era de 96 tecnologistas.

Ainda, os entrevistados 9 e 11 confirmaram que não há algo em sua rotina de trabalho que o torne improdutivo. Por outro lado, segundo o entrevistado 10, a área de exame de marca trabalha com metas e, em determinados momentos, aspectos estruturais e procedimentais podem impactar o atingimento dessas metas ou dificultar seu alcance. De acordo com o entrevistado 12, as interrupções para reuniões ou vistas de processos, apesar de não muito frequentes, tornam sua rotina de trabalho improdutiva.

De acordo com o entrevistado 10, entre os empecilhos que podem ocorrer durante o processo de registro de marca estão a demora no exame, já que a quantidade de pedidos depositados é elevada, e a quantidade de examinadores disponíveis para o exame não é suficiente. Além disso, aspectos procedimentais podem ser um entrave, como a ocorrência de alguma questão nova ainda não abordada, a falta de elaboração de um procedimento ou a pouca clareza nas diretrizes já desenvolvidas. Fatores associados à estrutura, como por exemplo, Tecnologia de Informação (TI), também podem gerar empecilhos ao processo, quando sistemas estão inoperantes, por exemplo. Outro elemento é o conhecimento restrito dos requerentes de pedidos de marcas a respeito dos aspectos legais, formais e procedimentais que envolvem o registro de uma marca, devido à limitada difusão do tema aos usuários externos.

Segundo o entrevistado 11, somente a espera por decisões que estão em esfera judicial pode eventualmente afetar o processamento de um pedido de registro de marca. Já o entrevistado 12 informou que a oposição de terceiros a um pedido de registro é um empecilho ao processo de registro, pois pode prolongar o tempo de espera.

De forma a resumir as barreiras indicadas pelos entrevistados do INPI, foi elaborada a Figura 2, apresentada a seguir:

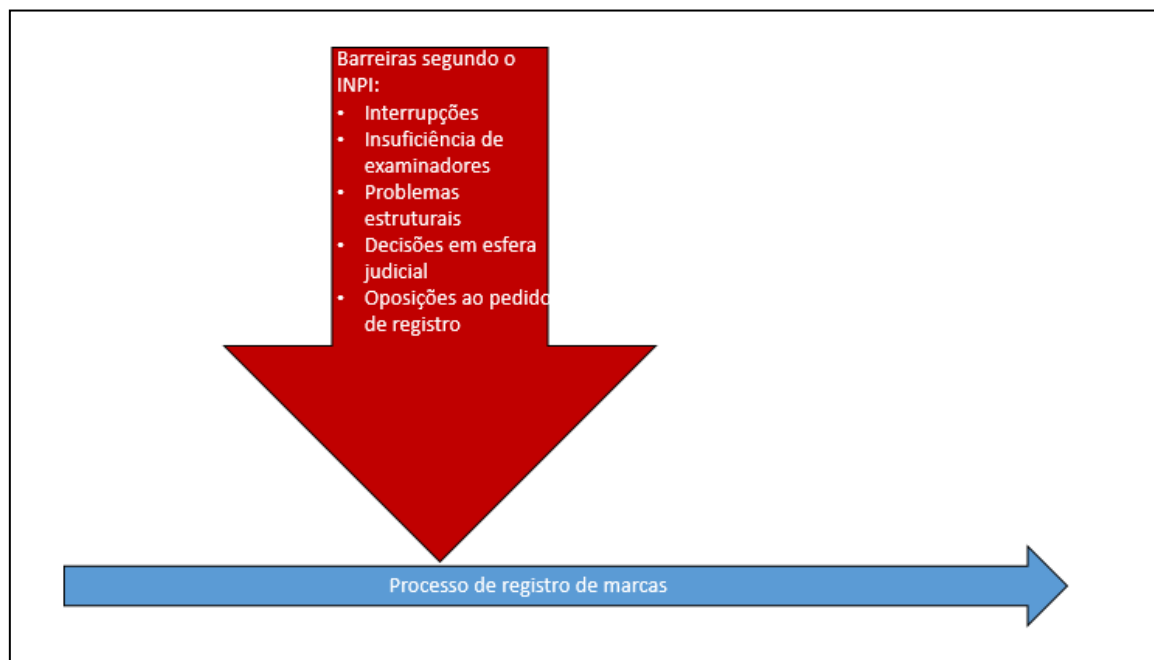


Figura 2 - Barreiras segundo o INPI ao processo de registro de marcas

Fonte: Autor

As barreiras ao processo, na opinião dos funcionários do INPI, são importantes para entender o processo e a sua consequente demora. Além das barreiras na visão do INPI, os funcionários de escritórios de Propriedade Intelectual, que estão em frequente contato com o INPI, também enxergam barreiras ao processo importantes de serem consideradas.

4.3. Barreiras na visão do escritório de Propriedade Intelectual

Assim como o funcionário do INPI (entrevistado 10) afirmou, o entrevistado 1 também informou que, nos últimos 15 anos, ocorrem erros no sistema de computador do INPI. Um exemplo foi o de uma guia de taxas oficiais do INPI. Segundo o entrevistado 1:

Para conseguir depositar a marca, é preciso pagar a guia de taxas oficiais do INPI. O que ocorreu foi que, o funcionário do escritório não conseguiu pagar uma guia, devido a um erro do sistema do INPI, que foi considerada inválida pelo sistema. Imediatamente, ele emitiu uma segunda guia e pagou, então,

essa outra via. Quando foi fazer a petição eletrônica do depósito da marca, o sistema do INPI capturou o número da primeira guia. Dessa forma, ao entrar no INPI, a petição eletrônica mostrava uma guia não paga, já que a que havia sido paga foi a segunda. Em vez de o INPI fazer uma exigência apontando a guia não paga (a lei prevê uma exigência de cinco dias para suprir irregularidades formais), foi declarado que o pedido era inexistente, sem dar prazo para sanar o erro. O funcionário do escritório foi até o INPI explicar o erro e a resposta foi de que era preciso pedir uma restituição (tendo que pagar pelo pedido de restituição) da guia que foi paga e não utilizada e quanto ao pedido de registro, ele é considerado inexistente, e perdeu-se, então, a data de depósito, e seria necessário fazer um novo.

De acordo com os entrevistados 2, 3 e 8, existe uma dificuldade de comunicação do escritório com o INPI. Dificuldade de marcar reunião e com o “fale conosco” (não existe um telefone para o qual se possa ligar). As reuniões não são marcadas com a agilidade necessária e não são com pessoas preparadas para responder às perguntas. Os funcionários do INPI respondem rapidamente ao “fale conosco”, porém essas respostas não são satisfatórias na maior parte das vezes.

Essa dificuldade de comunicação é confirmada pelos próprios funcionários do INPI. Os entrevistados 10 e 11 afirmaram que não há prática de contato direto com requerentes/titulares. A relação do INPI com os requerentes/titulares é estabelecida por meio de elementos formais, mais especificamente petições com objetos diversos.

Os entrevistados 4, 5, 7 e 8 afirmaram que a maior dificuldade com o INPI são os prazos. Segundo o entrevistado 5, existem casos de marcas depositadas em 2002 que ainda não foram analisadas. Enquanto o entrevistado 7 demora em torno de uma semana para fazer a busca de anterioridade para um caso, o INPI faz a mesma busca em um prazo de um mês e meio.

O entrevistado 5 citou ainda outra dificuldade com o INPI: a qualidade do trabalho. Com o atual atraso, os pareceres técnicos tornaram-se fracos, os parágrafos de análise são iguais em todos os casos, há apenas uma frase que se diferencia. Os funcionários do INPI não leem as petições como deveriam e, como consequência, os escritórios de Propriedade Intelectual têm que fazer petições com mais cuidado, até para evitar um eventual problema judicial futuramente. “A qualidade do trabalho ficou pior, porque eles estão muito atrasados”, indica um entrevistado.

Segundo o entrevistado 6, que faz o depósito de marcas no escritório de Propriedade Intelectual, a dificuldade que encontra é a falta de uniformidade. Já ocorreram diversas situações relacionadas a cadastro de titular em que há

conflito de informações no cadastro do escritório de Propriedade Intelectual quando comparado ao cadastro existente no INPI. Esse conflito de informações impede que o escritório consiga imprimir a guia. Muitas vezes, a diferença nos cadastros é apenas um ponto ou uma vírgula, e mesmo assim impede a impressão da guia de pagamento.

Os entrevistados 2, 3, 4, 6, 7 e 8 alegam que a insuficiência de examinadores é o principal motivo para que o processo seja demorado. Para os entrevistados 2, 3 e 6, os examinadores do INPI não são capacitados o suficiente e não são bem treinados pelo Instituto. O entrevistado 6 relatou que já teve que ir diversas vezes pessoalmente ao INPI, pois o examinador fez alguma exigência errada e, mesmo o examinador anulando o despacho, bastante tempo já havia sido perdido.

Além dos problemas internos do INPI, como os erros advindos do sistema de computador, a dificuldade de comunicação, qualidade do trabalho, falta de uniformidade e falta de examinadores, existem empecilhos externos ao Instituto que também podem tornar o processo demorado. Segundo o entrevistado 1:

Os servidores do INPI poderiam produzir mais, mas a razão da demora do processo não é necessariamente porque eles são desidiosos. O principal motivo para a demora não é a estrutura ineficiente do INPI, mas sim o modelo da lei brasileira para concessão de registro de marcas. A lei brasileira prevê que, antes do registro de uma marca, o INPI tem que examinar *ex officio* se uma marca é registrável sob o ponto de vista absoluto, que são proibições previstas na lei por motivos de ordem pública (uma marca não pode ser registrada, por exemplo, se ela copia o brasão da república) e sob o ponto de vista relativo, que diz respeito ao direito privado (uma marca que copia uma marca de terceiro não pode ser registrada).

Em alguns países, o órgão registral somente faz o exame *ex officio* das proibições absolutas e não de proibições relativas. Dessa forma, o órgão examina a papelada, se o formulário está bem preenchido, se a guia foi paga, se tem procuração. O registro, então, é concedido se o pedido não infringe proibição legal de ordem pública. Depois da concessão do registro, se alguém se sentir prejudicado, pode requisitar uma oposição.

No Brasil, a possibilidade de oposição antes do registro torna o processo antes do deferimento muito complexo. Se há uma oposição, o INPI demora entre cinco e seis anos para dar um parecer, por mais que a oposição seja absurda. Porém, mesmo sem oposição, o processo demora quase três anos, porque o INPI tem que fazer o exame de registrabilidade.

Para o entrevistado 1, o problema da demora do processo é decorrente da falta de aparelhamento, falta de servidores, falta de bons sistemas de informática, ou seja, de gestão administrativa do INPI, que foi abandonada pelo governo federal (nenhum partido brasileiro acha estratégico o INPI como um instituto importante para políticas de governo). Com investimento e gestão, rapidamente os prazos melhorariam, mas sempre haverá a limitação do sistema da lei brasileira, no que diz respeito à demora no exame.

O entrevistado 5, assim como o entrevistado 1, não acha que o processo seja demorado por desídia dos funcionários. Segundo o entrevistado:

A falta de autonomia de dinheiro por parte do INPI é um problema. Desde que criaram a Lei do Tesouro Nacional, que unificou todas as arrecadações dos órgãos federais, o governo federal repassa, aos poucos, quantias que o INPI precisa, e não repassa tudo o que o Instituto realmente arrecadou. Antes, o INPI recebia direto toda a quantia arrecadada.

De forma a resumir as barreiras indicadas pelos entrevistados do escritório de Propriedade Intelectual sobre as barreiras ao processo de registro de marcas do INPI, foi elaborada a Figura 3, apresentada a seguir:

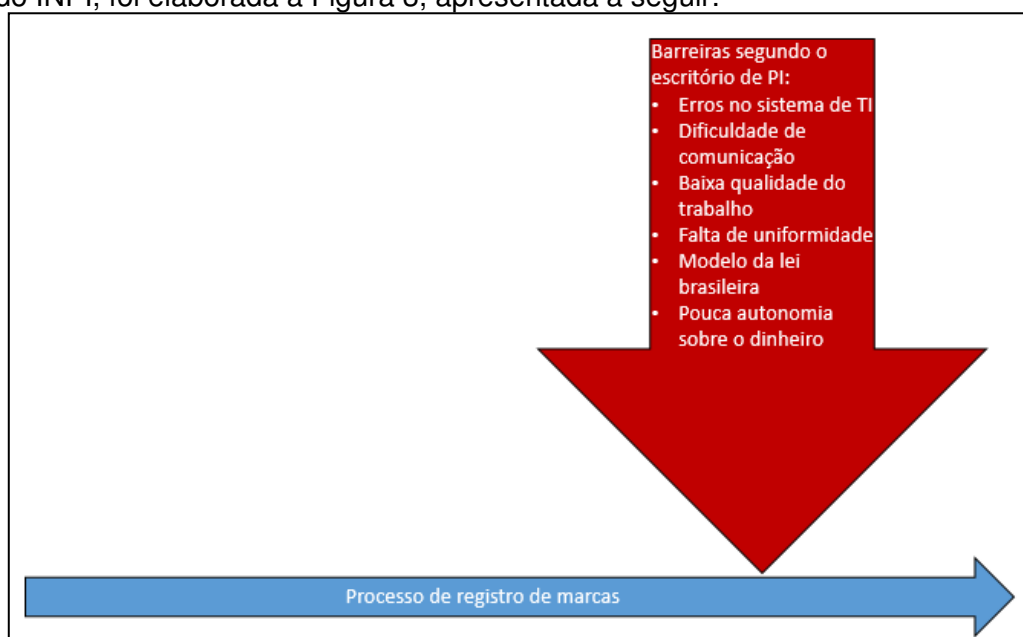


Figura 3 - Barreiras na visão do escritório de PI ao processo de registro de marcas

Fonte: Autor

4.4. Processo de registro de marcas do INPI e suas barreiras

Após análise das barreiras ao processo de registro de marcas ao INPI, tanto pela ótica de funcionários do INPI, quanto do escritório de Propriedade

Intelectual, o presente item junta as informações apresentadas, a fim de mostrar como todos esses fatores levam à demora do processo.

O processo de registro de marca do INPI acontece da seguinte forma: a marca é depositada, depois é encaminhada ao exame formal. Se não houver exigências no exame ou se as mesmas forem cumpridas, a marca é publicada, para fins de oposição. Com ou sem oposição, o pedido passa pelo exame substantivo. Se o pedido estiver de acordo, ele é deferido. Fazendo o pagamento das taxas finais, o registro é concedido e o titular tem o direito sobre a marca.

De acordo com examinadores do INPI, os principais fatores que tornam o processo demorado são: as interrupções para reuniões e/ou vista de processo; a insuficiência de examinadores; os problemas estruturais; as decisões em esfera judicial; e as oposições ao pedido de registro.

Segundo os funcionários do escritório de Propriedade Intelectual, as barreiras ao processo são: os erros do sistema de computador; as dificuldades de comunicação com o INPI; os longos prazos; a falta de qualidade do trabalho, principalmente nas análises; a falta de uniformidade nos cadastros internos; o modelo da lei brasileira, que permite oposições antes do registro; e a pouca autonomia que o INPI possui sobre o próprio dinheiro.

Ao juntar esses fatores, chega-se à Figura 4, a seguir.

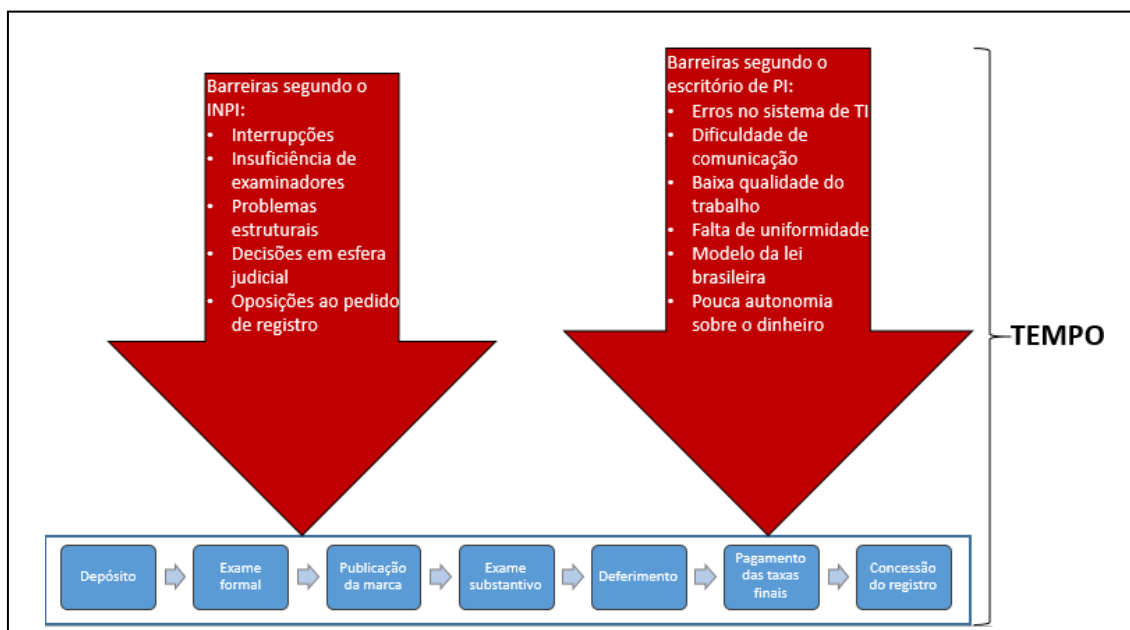


Figura 4 - Processo de registro e suas barreiras em função do tempo

Fonte: Autor

4.5. Consequências da demora para marketing: a pirataria

Segundo os entrevistados 1, 2, 4, 5, 6 e 8, a demora no processo de registro de marcas do INPI afeta as atividades de marketing de empresas que desejam se internacionalizar para o Brasil. De acordo com o entrevistado 1:

A demora afeta mais as empresas brasileiras do que as estrangeiras. As empresas estrangeiras, quando lançam produtos em escala mundial, não deixam a sua estratégia comercial ser atrasada, porque o registro de marca em um país como o Brasil está demorando. O faturamento brasileiro das empresas internacionais representa, no máximo, 2%. Ninguém deixa de fazer o que vai fazer em escala mundial por causa do Brasil, a não ser que o Brasil tenha um peso muito grande em uma empresa, porém seria uma exceção. As empresas brasileiras, ao contrário, além de o Brasil ser o seu mercado principal, sofrem porque precisam de muitos anos para ter a marca registrada. Enquanto não conseguem proteger a marca, se o produto é um sucesso, elas começam a ter violação, mas não têm instrumental jurídico para impedir a pirataria. Ter que lidar com a pirataria, em um mercado que é 90% do seu faturamento, é um grande problema; mas, ter que lidar com a pirataria, em um mercado que representa 2% do seu faturamento, não é tão grave.

Os entrevistados 2, 5, 6 e 8 informaram que a demora afeta as atividades de marketing por causa da insegurança jurídica. O titular da marca não tem uma garantia de que ele vai ter aquele direito de propriedade assegurado e, com isso, torna-se mais difícil o marketing evoluir sob uma mera expectativa de direito.

Segundo Keegan & Green (2013), uma violação da Propriedade Intelectual é a pirataria, que é a venda, publicação e/ou reprodução de alguma obra protegida por direito autoral sem a autorização do autor. Os entrevistados 1, 2 e 8 acreditam que a demora no processo de proteção de marca facilita a pirataria, pois, considerando que quando o requerente tem o registro de uma marca, ele tem um direito mais fácil de ser confirmado, caso haja alguma violação desse direito.

Segundo o entrevistado 5, vai depender de onde a violação está acontecendo. A demora no processo facilita a pirataria no sentido exato, porque o requerente tem uma expectativa de direito daquela marca, mas ainda não tem o direito. Com essa expectativa, o requerente pode, de alguma forma, começar a agir se for algo muito evidente, pois existem varas especializadas. Agora, se o caso acontece no interior do Maranhão, por exemplo, o juiz pode não ter conhecimento sobre propriedade intelectual. Dessa forma, sem um documento

que não dê questionamento de que o requerente tem o registro da marca, talvez o resultado não seja favorável para o requerente.

Já os entrevistados 3, 4, 6 e 7 não acham que a demora facilita a pirataria. Segundo o entrevistado 3, a lei já tem dispositivos que dão uma proteção razoável, mesmo não tendo o registro. Apenas tendo depositado e fazendo o uso, isso já lhe proporciona garantias. O entrevistado 4 informou que, quando a marca é pirateada, ela já está no mercado há muito tempo. É muito raro uma marca nova ser pirateada. De acordo com o entrevistado 6, a pirataria independe da demora, é uma questão mais da divulgação do que do registro em si. Segundo o entrevistado 7, a pirataria já está por cima disso tudo. Quem faz pirataria não está preocupado se a pessoa já tem o registro da marca.

Apesar de a pirataria no Brasil não ser como na China, ela faz parte do cotidiano dos brasileiros e o controle não é demasiadamente rígido. Somente em 2017, o governo formalizou protocolo de combate à pirataria, em razão de o mercado ilegal ter movimentado quase R\$ 130 bilhões de reais em 2016 (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2017).

Segundo os entrevistados 1, 2, 3, 4, 5 e 6, empresas não deixam de investir mais no Brasil em razão da demora no processo de registro de marcas no INPI. O problema da demora com relação a marcas é grave, porém não é tão relevante quanto o de patentes. A patente tem demorado 11, 12 anos para ser concedida, e isso inibe investimento de todas as indústrias de alta tecnologia. É apenas um inconveniente para o departamento de marcas mundial.

4.6. Ações do INPI em relação à demora do processo

Apesar de todas as barreiras ao processo citadas tanto por entrevistados do próprio INPI, quanto por entrevistados do escritório de Propriedade Intelectual, o Instituto e o Governo estão cientes da demora, e algumas medidas estão sendo implementadas.

Em abril de 2017, o Governo Federal autorizou que 70 examinadores de marcas, aprovados em exames feitos em 2014, comesçassem efetivamente a trabalhar no INPI. Além deles, foram admitidos 140 novos examinadores em 2016, que, somados aos aprovados de 2014, correspondem a cerca de 20% do número total de funcionários no INPI, o que deve contribuir para a redução da

lista de pendências no exame dos pedidos de marcas e patentes (LEONARDOS, 2017).

Um problema mais grave ainda do que o registro de marcas são as patentes, cujo tempo de processamento de pedido é de aproximadamente 12 anos. Nesse sentido, também em abril de 2017, foram implementadas medidas específicas para reduzir o atraso da concessão de patentes.

Como exemplo, até 2017, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tinha o poder de rejeitar pedidos de patentes farmacêuticas. Entretanto, o escopo do exame realizado pela ANVISA não era claro e, com isso, havia um conflito entre o INPI e a ANVISA. O primeiro defendia que o exame deveria se limitar aos aspectos de saúde pública enquanto que a ANVISA entendia que poderia examinar todos os requisitos de patenteabilidade. A partir de 2017, apesar de a ANVISA ainda ter poderes para examinar pedidos de patente, relativos às questões de saúde pública e segurança, não haverá mais um exame duplo e separado dos requisitos de patenteabilidade, pelo INPI e pela ANVISA (LEONARDOS, 2017).

5 Conclusão

Atualmente, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual apresenta prazos considerados inaceitáveis quanto ao processo de registro de marcas, no Brasil. Esse trabalho pretendeu investigar, então, os motivos que levam o INPI a demorar em seu processo de efetuar a proteção de marcas de empresas.

A partir da análise dos dados coletados, foram encontradas as barreiras que tornam o processo de proteção de marcas no Brasil demorado. Destacam-se como barreiras ao processo, pela ótica de funcionários do INPI, as possíveis interrupções para reuniões e/ou vista de processo, a insuficiência de examinadores, os problemas estruturais do INPI, as decisões em esfera judicial e as oposições ao pedido de registro. Por outro lado, os funcionários do escritório de Propriedade Intelectual indicam que as barreiras são os erros do sistema de computador, as dificuldades de comunicação com o INPI, os longos prazos, a falta de qualidade do trabalho, principalmente nas análises, a falta de uniformidade nos cadastros internos, o modelo da lei brasileira, que permite oposições antes do registro, e a pouca autonomia que o INPI possui sobre os próprios recursos financeiros.

Pode-se concluir, portanto, que existem aspectos que atrasam o processo de registro de marcas em que o INPI pode interferir visando a diminuir o tempo de espera, como, por exemplo, a contratação de novos funcionários e o aperfeiçoamento do sistema de computador. Por outro lado, existem aspectos em que o INPI não pode interferir, como o modelo da lei brasileira e a autonomia sobre os recursos financeiros. Esses aspectos dependem do governo brasileiro que não vê a gestão administrativa do INPI como algo estratégico, já que nenhum partido político brasileiro acha o INPI um instituto estrategicamente importante, que lhes traga destaque e mais votos, a ponto de fazer parte de políticas governamentais.

Essa visão limitada do governo brasileiro quanto ao INPI não lhe permite entender que, caso mais investimentos sejam feitos na proteção à propriedade intelectual no país e na diminuição do atraso nesse processo, empresas multinacionais estrangeiras podem começar a enxergar o Brasil como um local

atrativo para mais investimentos, trazendo mais empregos, fazendo a economia girar e solidificando o mercado nacional.

Tal postura governamental seria um incentivo não apenas para as empresas estrangeiras apostarem no Brasil, mas também para as empresas brasileiras crescerem e começarem a fazer mais investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento, pois sabem que terão maior proteção à sua propriedade intelectual. Isso também ajudaria as empresas brasileiras a fazer frente às suas concorrentes estrangeiras e, eventualmente, se fortalecerem o suficiente para cada vez mais expandirem suas operações para outros países.

5.1. Implicações práticas

De acordo com as barreiras encontradas, pôde-se chegar a algumas conclusões e sugestões para a melhora do atual problema do INPI: a demora no processo de registro de marcas.

Em primeiro lugar, foi afirmado, tanto por funcionários do INPI, quanto por funcionários do escritório de Propriedade Intelectual, que a quantidade de examinadores não é suficiente. Essa percepção já fez com que o INPI contratasse mais funcionários, em abril de 2017. Além disso, também afirmado pelos funcionários do INPI, assim como pelos do escritório de Propriedade Intelectual, o sistema de TI causa problemas. O que poderia ser feito é uma estatística de erros mais comuns e fazer ajustes no sistema para a previsão desses erros, como a questão do pagamento da guia.

Quanto às barreiras citadas apenas pelos funcionários do INPI, os aspectos procedimentais podem ser resolvidos a partir de uma gestão mais presente e envolvida no processo. As diretrizes já desenvolvidas têm que estar claras para todos os funcionários do INPI e, quando há a ocorrência de alguma questão não abordada, desenvolver uma diretriz e aplicá-la a partir daquele momento.

A insatisfação demonstrada pelos funcionários do escritório de Propriedade Intelectual com relação à dificuldade de comunicação entra em conflito com a afirmação por parte dos examinadores do INPI de que as interrupções atrasam o trabalho deles. As interrupções, apesar de impedirem que o trabalho flua por horas seguidas, diversas vezes podem ser produtivas. O escritório de Propriedade Intelectual pode ter algo relevante a dizer, permitindo até facilitar o trabalho do examinador.

As barreiras citadas pelos funcionários do escritório com relação à qualidade e a uniformidade do trabalho possivelmente irão melhorar com a contratação de mais funcionários do INPI. Sem a pressão de diminuir o *backlog*, a qualidade e a uniformidade do trabalho devem voltar ao normal.

5.2. Sugestões e recomendações para novos estudos

Como desdobramentos futuros, esta linha de estudo pode ser desenvolvida por meio de investigação sobre a demora na proteção de patentes e sobre quais as consequências da demora para as empresas e os escritórios de Propriedade Intelectual. Como indicado na presente pesquisa, a demora no processo de proteção de patentes no Brasil é ainda mais grave do que o de marcas, pois pode durar até 12 anos.

Ainda, o foco neste estudo foi a percepção do INPI e dos escritórios de Propriedade Intelectual; outro ângulo de análise poderia ser analisar a questão estudada sob a ótica das empresas interessadas no registro de marcas. Seria relevante analisar a importância da proteção da marca para as empresas e até que ponto isso é um impedimento para que venham para o Brasil e como lidam com a demora no processo de proteção de marca.

6 Referências Bibliográficas

ABIFINA. **INPI, uma reforma com 20 anos de atraso**. Disponível em: <http://www.abifina.org.br/revista_facto_materia.php?id=558>. Acesso em: 25 mar. 2017.

AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS. **Pequenos negócios terão orientação para proteger patentes, marcas e indicações geográficas**. Disponível em: <<http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/pequenos-negocios-terao-orientacao-para-proteger-patentes-marcas-e-indicacoes-geograficas,eb4881bcefc53510VgnVCM1000004c00210aRCRD>>. Acesso em: 25 mar. 2017.

ARNOLD, Fabiola Roxadelli; SANTOS, Christiane Bischof Dos. A CONCESSÃO DE PATENTES NO BRASIL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO. **Programa de Apoio à Iniciação Científica - PAIC 2015-2016**, FAE Centro Universitário, v. 17, n. 1, p. 101-115, jul./set. 2016. Disponível em: <<https://cadernopaic.fae.edu/cadernopaic/article/view/206/167>>. Acesso em: 08 mar. 2017.

COCA-COLA JOURNEY. **The Story of the Coca-Cola Bottle**. Disponível em: <<http://www.coca-colacompany.com/stories/the-story-of-the-coca-cola-bottle>>. Acesso em: 12 mar. 2017.

CONSULTOR JURÍDICO. **Demora do INPI em analisar pedidos não respeita a razoável duração do processo**. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2014-ago-27/demora-inpi-nao-respeita-razoavel-duracao-processos>>. Acesso em: 28 mar. 2017.

EASYREGISTRO.COM. **Fila de registro de patente tem 240 mil pedidos e demora pode chegar a 11 anos**. Disponível em: <<https://www.easyregistro.com/single-post/2017/01/02/fila-de-registro-de-patente-tem-240-mil-pedidos-e-demora-pode-chegar-a-11-anos>>. Acesso em: 04 dez. 2017.

ERDEM, Tülin; SWAIT, Joffre; VALENZUELA, & Ana. Brands as Signals: A Cross-Country Validation Study. **Journal of Marketing**, [S.L], v. 70, p. 34-49, jan./jul. 2006. Disponível em: <<http://bear.warrington.ufl.edu/weitz/mar7786/Articles/brands%20as%20signals.pdf>>. Acesso em: 05 mar. 2017.

EUIPO - INSTITUTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNIÃO EUROPEIA. **As marcas na União Europeia**. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-marks-in-the-european-union>>. Acesso em: 04 fev. 2018.

EXAME.COM. **Apple quer direito de uso da marca “startup” no Brasil**. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/tecnologia/apple-quer-direito-de-uso-da-marca-startup-no-brasil-2/>>. Acesso em: 04 abr. 2017.

EXAME.COM. **Marcas mudam de nome de acordo com a região**. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/marketing/marcas-mudam-de-nome-de-acordo-com-a-regiao/>>. Acesso em: 10 abr. 2017.

GHOSE, Sanjoy; LOWENGART, Oded. Perceptual positioning of international, national and private brands in a growing international market: An empirical study. **Journal of Brand Management**, [S.L], v. 9, n. 1, p. 45-62, set./abr. 2002. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/233632998_Perceptual_positioning_of_international_national_and_private_brands_in_a_growing_international_market_An_empirical_study>. Acesso em: 12 mar. 2017.

INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Guia básico de marca**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 08 abr. 2017.

JUSBRASIL. **Empresas devem registrar marca na exterior para evitar pirataria**. Disponível em:

<<https://abdir.jusbrasil.com.br/noticias/21713/empresas-devem-registrar-marca-na-exterior-para-evitar-pirataria>>. Acesso em: 03 mai. 2018.

KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Três boas notícias do INPI - instituto nacional da propriedade industrial**. Disponível em: <<https://www.kaszmarleonardos.com.br/noticias-e-publicacoes/newsletters/tres-boas-noticias-do-inpi---instituto-nacional-da-propriedade-industrial>>. Acesso em: 14 mai. 2017.

KEEGAN, Warren J.; GREEN, Mark C.. **Global Marketing**. 7 ed. Boston: Pearson, 2013.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin. **Administração de Marketing**. 14 ed. São Paulo: Pearson, 2012.

MALHOTRA, Naresh. **Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada**. 6 ed. [S.L.]: Bookman, 2011.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. **Ministro da justiça participa de encontro para tratar do combate à pirataria**. Disponível em: <<http://www.justica.gov.br/noticias/ministro-da-justica-participa-de-encontro-para-tratar-do-combate-a-pirataria/view>>. Acesso em: 07 mai. 2017.

PEREIRA, José Matias. FRAGILIDADES E PERSPECTIVAS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL. **Revista Gestão Industrial**, Brasília, set./dez. 2010. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11491/1/ARTIGO_FragilidadePerspectivas.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2017.

REITZIG, Marcus. Strategic Management of Intellectual Property. **MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW**, [S.L], p. 35-40, mar./jul. 2004. Disponível em: <http://www.citi.columbia.edu/B8210/read16/StrategicManagement_IP.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2017.

REUTERS. **Chinese authorities find 22 more fake apple stores**. Disponível em: <<http://www.reuters.com/article/us-apple-china-fake-idustre77a3u820110811>>. Acesso em: 12 abr. 2017.

THE WASHINGTON POST. **The Saudi Sellout**. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2002/01/26/the-saudi-sellout/71c3ca17-277b-43e8-9a8c-9d9c9cc1e3d3/?utm_term=.4760cf74c63e>. Acesso em: 27 abr. 2017.

Anexo 1 – Roteiro entrevistas

Perguntas para funcionários do escritório de Propriedade Intelectual:

1. Qual é o seu contato com o INPI?
2. Você já teve alguma dificuldade com o INPI?
3. Quais motivos você acha que fazem com que o processo de registro de marca no INPI seja demorado?
4. Você acha que a demora no processo do INPI afeta as atividades de marketing de empresas que se expandem para o mercado brasileiro? Como?
5. Você acha que empresas deixam de investir mais no Brasil em razão da demora no processo de registro de marcas no INPI?
6. Você acha que a demora no processo de registro de marcas do INPI facilita a disseminação da pirataria?

Perguntas para funcionários do INPI:

1. Como ocorre o processo de registro de marcas dentro do INPI? Quantas áreas são envolvidas nesse processo?
2. Existe uma ordem em que os registros são feitos? É pela data quando o pedido foi feito ou há algum outro ordenamento? Empresas brasileiras têm prioridade de registro, ante as empresas estrangeiras?
3. Quanto tempo demora esse processo? Comparativamente a outros países, esse tempo é mais longo, mais curto ou igual ao de outras instituições equivalentes ao INPI no exterior?

4. Quais são os empecilhos que podem ocorrer durante o processo de registro de marca?

5. Há algo em sua rotina que torna seu trabalho improdutivo?

6. Você se sente sobrecarregado(a) de trabalho?

7. Como é a comunicação entre os examinadores?

8. Como é a relação do INPI com as empresas que pedem registro de marcas? Existe uma pressão por parte das empresas para que o processo seja acelerado ou priorizado?