

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
MESTRADO PROFISSIONAL EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E
PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Camila Baggio de Santa 'Anna

**A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO NO USO DAS MARCAS, COMO
ESTRATÉGIA DE EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE: ESTUDO
DE CASO EM UMA ORGANIZAÇÃO DE BELO HORIZONTE - MG**

Belo Horizonte
2017

Camilla Baggio de Santa 'Anna

**A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO NO USO DAS MARCAS, COMO
ESTRATÉGIA DE EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE: ESTUDO
DE CASO EM UMA ORGANIZAÇÃO DE BELO HORIZONTE - MG**

Dissertação do Mestrado Profissional
de Inovação Tecnológica e
Propriedade Intelectual.

Área de concentração: Propriedade
Intelectual

Orientador: Rubén Dario Sinisterra
Millán

Belo Horizonte

2017

043 Santa'Anna, Camilla Baggio de.

A importância da gestão no uso das marcas, como estratégia de empresas de pequeno e médio porte: estudo de caso em uma organização de Belo Horizonte - MG [manuscrito] / Camilla Baggio de Santa'Anna. - 2017.

143 f.: il. ; 29,5 cm.

Orientador: Rubén Dario Sinisterra Millán.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Biológicas.

1. Propriedade intelectual - Teses. 2. Marca registrada - Legislação - Brasil. 3. Planejamento empresarial. I. Millán, Rubén Dario Sinisterra. II. Universidade Federal de Minas Gerais. Instituto de Ciências Biológicas. III. Título.

CDU: 347.77

"A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO NO USO DAS MARCAS, COMO ESTRATÉGIA DE EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE: ESTUDO DE CASO EM UMA ORGANIZAÇÃO DE BELO HORIZONTE-MG"

CAMILLA BAGGIO DE SANTA'ANNA

Dissertação de Mestrado defendida e aprovada, no dia 14 de julho de 2017, pela Banca Examinadora constituída pelos seguintes membros:



PROF. DR. RUBEN DARIO SINISTERRA MILLAN
ICEX/UFMG – ORIENTADOR



DRA. ANA DELIA PINZON GARCIA
ICEX/UFMG



PROF. DR. ALEXANDRE TRAVESSON GOMES TRIVISONNO
FAVULDADE DE DIREITO/UFMG



PROF. DR. JEFFERSON LOPES LA FALCE
UNIVERSIDADE FUMEC

Instituto de Ciências Biológicas - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Belo Horizonte, 14 de julho de 2017.

Agradecimentos:

Inicialmente, agradeço a minha mãe pessoa fundamental na minha formação humanística, ao meu pai incentivador dos meus estudos e ao meu irmão que sempre acreditou em mim. Em seguida agradeço ao Petrônio que, desde o início deste trabalho, me ajudou nas formalidades do processo. Agradeço ainda, ao Antonio Eduardo em quem eu me espelho pela coragem e empreendedorismo, aos amigos Cláudio Roscoe por que ter me colocado no caminho da UFMG, ao professor Jeferson La Falce pelas dicas preciosas, a colega Marina Domingues e finalmente, ao Prof. Dr. Rubén Sinisterra que me orientou com atenção e persistência, dando início a uma vida no meio acadêmico. Por fim, em especial agradeço a Deus, sem o qual nada seria possível.

RESUMO

A presente dissertação se dirige a verificar como a gestão da propriedade intelectual, mais especificamente das marcas, tem sido realizada pelas empresas de pequeno e médio porte. Assim, visa analisar as possíveis vantagens e dificuldades que empresários encontram no mercado, quando o assunto é gestão de seus intangíveis. Este trabalho apresenta um estudo sobre o instituto das marcas (seus conceitos, tipos, classes, procedimento de registro, legislação, litígios e outros), sobre a gestão de propriedade intelectual em geral e sobre noções de estratégia empresarial. O estudo insere-se na área de concentração da Propriedade Intelectual, especificamente, no Direito Marcário e busca ressaltar as boas práticas para a gestão de tal direito, considerando o desafio que as empresas de pequeno porte, no Brasil, possuem no gerenciamento dos seus ativos de propriedade intelectual. Tal estudo se faz importante diante do alcance que o tema vem assumindo no desenvolvimento dos países, em um cenário de globalização dos mercados, no qual as marcas podem contribuir sobremaneira para as vantagens competitivas e o desenvolvimento econômico advindo de inovações. Além disso, se mostra útil para que empresas menores, que vem lidando com ativos de propriedade intelectual, para que possam se basear no presente e adotarem melhores práticas de gestão de seus intangíveis na busca por maior competitividade. Por fim, a dissertação trabalhou um estudo de caso de uma empresa mineira do segmento de papel e celulose. Verificou-se que a empresa realiza uma razoável articulação de seus ativos diante dos recursos de que dispõe, das dificuldades relativas ao seu porte, do ambiente em que está inserida e dos padrões concorrenciais do setor de embalagens de papel. O caso descreve pontos positivos e negativos da gestão utilizada por tal Organização, para uma de suas marcas, visando a defesa desta, inclusive em Juízo. A conclusão traz a importância do trabalho para proteção marcária, seja no cenário administrativo ou judicial, para as empresas de menor porte.

Palavras Chaves: propriedade intelectual- marca - gestão - estratégia empresarial - empresa de pequeno porte - direito marcário - tratados internacionais - lei 9.279/96- procedimento de registro - ação anulatória de registro - globalização - inovação - desenvolvimento.

ABSTRACT

The present dissertation aims to verify how the management of intellectual property, more specifically the brands, has been carried out by small and medium-sized companies. Thus, it aims to analyze the possible advantages and difficulties that entrepreneurs find in the market, when the subject is management of their intangibles. This paper presents a study on the institute of trademarks (its concepts, types, classes, registration procedure, legislation, litigation and others), intellectual property management in general and notions of business strategy. The study is part of the area of intellectual property concentration, specifically in trademark Law and seeks to highlight good practices for its management of this right, considering the challenge that small companies in Brazil have in the management of their assets. intellectual property. This study is important in view of the scope that the theme has been assuming in the development of the countries, in a scenario of globalization of the markets, in which the brands can contribute greatly to the competitive advantages and the economic development coming from innovations. In addition, it is useful for smaller companies, which are dealing with intellectual property assets, to be able to base themselves to adopt better management practices of their intangibles in the quest for greater competitiveness. Finally, the paper aims to identify, as a mining company the follow-up paper and pulp works with its intangible rights. A case study was carried out with a medium-sized company from Belo Horizonte MG, from which it can be verified as a result that the company performs a reasonable articulation of its assets in relation to the resources it has, the difficulties related to its size, Environment and the competitive standards of the paper packaging industry. The case describes positive and negative aspects of the management used by such Organization, for one of its brands, aiming the defense of this, including in Judgment. The conclusion brings, in the end, the importance of the work for marking protection, either in the administrative or judicial scenario, mainly, for smaller companies.

Keyword: Intellectual property - trademark - management - business strategy - small business - trademark law - international treaties - law 9.279 / 96 - registration procedure - annulment proceedings - globalization - innovation - development.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AECON - Assessoria de Assuntos Econômicos (do INPI)

AMA - *American Marketing Association*

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CUP: Convenção da União de Paris

CUB: Convenção da União de Berna

FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

GATT - *General Agreement on Tariffs and Trade* ou Acordo Geral sobre tarifas aduaneiras e comércio

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

OMC- Organização Mundial do Comércio

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual

PCT - *Patent Cooperation Trade*

P&D: pesquisa e desenvolvimento

PI: propriedade intelectual

PIB: produto interno bruto

TJMG - Tribunal de Justiça de Minas Gerais

TRF 1a Região - Tribunal Regional Federal

TRIPS: *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

WIPO - World Intellectual Property Organization

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Relação de Países, n.º de registros de marcas e o PIB.....	24
Tabela 2 - Dados de Depósitos de Marca empresas de pequeno porte para o período de 2007 e 2012.....	28
Tabela 3 - N.º de depósitos de Marcas divididos conforme porte da empresa para o período de 2015 e 2016	28
Tabela 4 -Dados de Depósitos de Marcas divididos por espécies de Marcas	47
Tabela 5 - Dados de atos e processos administrativos de marcas ano 2012.....	54
Tabela 6 - Distribuição de empresas, organizações e pessoal ocupado no Brasil por setor (2013-2014):	70
Tabela 7 - Desempenho econômico por segmento no setor de indústrias de transformação – período Março/16 a Março/17	72
Tabela 8 - Desempenho econômico do setor de industrias de embalagem de papel e papelão – período Março/16 a Março/17	74
Tabela 9 - Participação do setor de fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel no dispêndio em inovação no Brasil dentre 2012 e 2014	75
Tabela 10 - Distribuição das empresas por porte em MG em 2017	77
Tabela 11 - Percentual de Indústrias - segmento papel em MG em 2017	77
Tabela 12 - Indústrias do segmento papel de acordo com o porte em MG em 2017	77
Tabela 13 - Registros de Marcas INPI – Indústrias de papel MG em 2017	78
Tabela 14 - Ações Judiciais envolvendo INPI - 2017	97
Tabela 15 - Divisão de contratos averbados no INPI em 2016	102
Tabela 16 - Relação Entre Soluções De Conflito em Propriedade intelectual	104
Tabela 17 - Divisão entre as espécies de solução fora do Judiciário	104

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Divisão de patentes concedidas por origem do depositante no Brasil.	20
Gráfico 2 - Divisão dos pedidos de Aplicação de marcas com base na origem do depositante no Brasil	22
Gráfico 3 - Divisão dos Registros de marcas com base na origem do depositante no Brasil, EUA e Japão	23
Gráfico 4 - Dados de Pedidos de registro com base nos Tratados PCT, Madri e Haia , no Brasil e nos EUA	42
Gráfico 5 - A oposição dos pedidos de registro de marcas relacionada com a origem de seus requerentes no Brasil	51
Gráfico 6 - Dados sobre Indeferimentos de pedidos de marcas no Brasil em 2016	53
Gráfico 7 - Dados de Ações Judiciais incluindo o INPI - TRF 2ª Região (engloba Rio de Janeiro e Espírito Santo).....	55
Gráfico 8 - Distribuição de empresas e organizações no Brasil por setor. Fonte: IBGE, 2014.....	72
Gráfico 9 - Desempenho do segmento de indústrias de celulose, papel e produtos de papel no período entre Março/16 à Março/17. Fonte: IBGE, 2017.....	73
Gráfico 10 - Desempenho econômico do setor de indústrias de embalagem de papel e papelão no período entre Março/16 à Março/17.	74
Gráfico 11 - Indeferimentos de pedidos de registro de marcas e a colidência como motivo de indeferimento	85

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	11
1.1.	A propriedade intelectual no cenário brasileiro e no contexto internacional ..	18
1.2.	A relação entre Gestão de Propriedade Intelectual e Estratégia empresarial.	25
2.	JUSTIFICATIVA	27
3.	OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS.....	30
4.	METODOLOGIA	30
5.	REFERENCIAL TEÓRICO	33
5.1.	O direito de propriedade intelectual	33
5.2.	Tipos de direitos de Propriedade Intelectual	37
5.3.	O direito de marca.....	37
5.3.1.	Conceito de Marca	37
5.3.2.	Principais Tratados Internacionais relativos às Marcas - O Sistema de Madri	40
5.3.3.	Outros aspectos sobre marcas	46
5.3.4.	O procedimento de registro de marca no INPI.....	49
5.4.	Gestão do gênero propriedade intelectual e a gestão da marca	55
6.	O USO DA GESTÃO DOS ATIVOS DE DIREITO MARCÁRIO COMO ESTRATÉGIA AUTÔNOMA DA ORGANIZAÇÃO.....	62
7.	AMBIÊNCIA DA PESQUISA - A INDÚSTRIA IMBALLAGGIO LTDA.....	68
7.1.	O Cenário da Indústria em Estudo	70
7.2.	O caso da marca ECOBAG	80
7.3.	Do processo judicial e do reconhecimento do princípio da anterioridade a favor da Indústria titular da marca ECOBAG.....	88
8.	RESULTADOS OBTIDOS NO TRABALHO	89
9.	SUGESTÕES PARA UM MODELO DE BOAS PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO	98
10.	CONCLUSÃO	105
	REFERÊNCIAS	108
	ANEXOS	117

1. INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje, muito ainda se discute sobre o aumento constante das inovações tecnológicas e sua influência direta no desenvolvimento social e econômico. Temas como ciência, tecnologia e inovação estão intrinsecamente ligados ao fortalecimento dos mercados, aos regimes de produção, aos bens intangíveis, bem como à legislação, que por sua vez, permite a apropriação e a comercialização do ativos do conhecimento e regulamenta o sistema que envolve a propriedade intelectual.

A presente dissertação pretende trazer uma descrição de como tem sido feita, nas Organizações, a gestão das espécies de direitos de propriedade intelectual (mais especificamente, das marcas). Tal análise será direcionada, para o âmbito de empresas de pequeno e médio porte, a fim de se verificar como se dá o uso da gestão da propriedade intelectual, de forma estratégica, por essas Organizações.

As questões discutidas neste trabalho são de natureza multidisciplinar, pois descrevem aspectos e questões nacionais, internacionais, de classificação no porte das empresas, de ramos industriais diversos, além de enfoques diferentes para as definições do instituto marcário, ou seja: no campo da administração, marketing, do Direito, da economia dentre outros.

Imprescindível dispor, desde já, sobre noções introdutórias dos principais elementos componentes deste estudo. Sobre o direito de propriedade intelectual pode-se afirmar que possui vários conceitos e classificações, porém, antes de enumerá-las é preciso defini-lo. De maneira simplificada, pode-se dizer que as espécies de propriedade intelectual se referem a direitos intangíveis, ou seja, aqueles que não podem ter tocados, ou visto de forma concreta no mundo físico.

No campo legal, a principal norma para se iniciar a definição de propriedade intelectual, é a Convenção que instituiu a WIPO - *World Intellectual Property Organization* (ou no português OMPI - Organização Mundial de Propriedade Intelectual) de 1967 que assim dispôs sobre propriedade intelectual:

“às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às invenções em todos os domínios da atividade humana; as descobertas científicas; os desenhos e modelos industriais; às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais; à proteção contra a concorrência desleal e “todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.” (Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, assinada em Estocolmo, em 14 de julho de 1967. Artigo 2, § viii)

O fato de o referido conceito se originar de um tratado internacional é uma demonstração de que há tempos os países tentam chegar em um ponto comum, visando tornar ligado e eficaz o sistema internacional de propriedade intelectual. É de longa data que as Nações tentam estabelecer consensos, que são ratificados através de diversos Tratados¹ e Acordos internacionais, principalmente, sobre a matéria propriedade intelectual.

Estes, por sua vez, são administrados e geridos, em sua grande maioria, por uma entidade² das Nações Unidas, a WIPO³ (*World Intellectual Property Organization*), que tem dentre várias funções administrar e acompanhar a aplicação de tais acordos internacionais,

¹ Convenção de Paris pela Proteção da Propriedade Industrial (CUP) e a Convenção de Berna pela Proteção do Trabalho Artístico e Literário (CUB), Tratado de Estocolmo, Tratado de Marraquesh, Tratado de Madri, Tratado de Nice, Tratado de Haia, TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

² De acordo com a WIPO (2017) ela se caracteriza como uma "agência de autofinanciamento das Nações Unidas". Disponível em: <<http://www.wipo.int/about-wipo/en/>>. Acesso em: 03/07/17

³ WIPO (*World Intellectual Property Organization*) é uma entidade de direito internacional público, criada em 14/07/1967, sediada em Genebra- Suíça e integrante do Sistema das Nações Unidas. Tem como finalidade precípua efetuar a proteção dos direitos de propriedade intelectual mundialmente, mediante a cooperação entre os países. Hoje, possui 189 países signatários. Disponível em: <<http://www.wipo.int/about-wipo/en/>>. Acesso em: 03/07/17.

entre os países signatários, de modo a se garantir o uso estratégico e a segurança jurídica quando o assunto for, por exemplo, sobre propriedade intelectual. Foi em 1967, que a WIPO foi instituída como órgão autônomo das Nações Unidas englobando dentre várias normas, as Convenções da União de Paris⁴ (ou CUP) e de Berna⁵.

Seguindo adiante, o conceito de propriedade intelectual deve ser visto sobre o enfoque da legislação brasileira. De pronto, se verifica uma simples diferença na nomenclatura do direito, objeto deste trabalho. A lei 9.279/96 dispõe sobre propriedade industrial (diferenciando-se da expressão intelectual) e, desde já, traz em seu bojo algumas das espécies de tais direitos. Logo, percebe-se que a lei não conceitua expressamente o termo propriedade industrial, apenas dispõe que este será regido por suas disposições legislativas e passa a enumerar suas espécies legais.

Assim, o que se pode extrair é que o conceito de propriedade industrial fica a cargo da doutrina especializada em Direito empresarial, mas pode-se concluir que para a Lei nacional, o termo propriedade industrial advém diretamente da capacidade inventiva do intelecto humano, ou seja, retrata uma espécie de propriedade que resulte da criação do espírito humano, conforme ensinamentos da própria OMPI⁶.

Os direitos de propriedade industrial podem ser divididos em várias espécies sendo que as mais conhecidas estão descritas na lei 9.279/96, que dispõe sobre: patentes de invenção, patentes modelo de utilidade, desenho industrial e marcas. Mas tal rol não é taxativo e, hoje,

⁴ Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento - firmada em 20/03/1883. Recepcionada pelo ordenamento brasileiro através do Decreto n. 9.233 de 28/06/1884. A Convenção de Paris, foi revisada em Bruxelas em 1900, em Washington em 1911, em Haia em 1925, em Londres em 1934, em Lisboa em 1958 e em Estocolmo em 1967. A CUP como é conhecida a Convenção da União de Paris refere-se à propriedade industrial em um sentido bem abrangente, incluindo patentes, marcas, desenhos industriais, modelos de utilidade indicações geográficas e a repressão da concorrência desleal, de acordo com a WIPO (2017). In: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/index.html>. Acesso em 03/07/17.

⁵ Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas, assinada em 09/09/1886. Revista em Bruxelas em 26/06/1948 e recepcionada no Brasil pelo Decreto n. 34.954 de 18/01/1954.

⁶ Vide OMPI/INPI. *Curso DL 101BR - modulo 2 - Introdução à PI - (3V)*. (2017). IN: https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?lang=pt_br. Acesso em 03/07/17.

já existem várias outras normas que tratam especificamente de espécies diversas de tais direitos, como direitos de autor, topografia de circuito integrado, proteção de novas variedades de plantas⁷ e outros.

Adentrando-se para a análise do instituto objeto do estudo, verifica-se que a Marca é uma das espécies de direitos de propriedade. Ela também está inserida na Convenção de Paris (1883)⁸ que, no entanto, também, não traz um conceito de forma específica. A referida norma dispõe, a partir do seu art. 6º, sobre verdadeiros princípios fundamentais regentes do instituto das marcas da seguinte forma:

"(1) As condições de depósito e de registro das marcas de fábricas ou de comércio serão determinadas em cada país da União pela respectiva legislação nacional.

(2) Não poderá, todavia ser recusada ou invalidada uma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem.

(3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem".

Aprofundando-se mais neste tema específico do trabalho deve-se ressaltar que, para a lei brasileira de propriedade industrial, a espécie Marca⁹ é definida como: *todo sinal distintivo, perceptível visualmente*. Em resumo e de forma expressa o artigo 122 da Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável pela lei brasileira assim: *"São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais."* (BRASIL, 1996)

Assim, a legislação nacional divide o conceito em duas partes, caracterizando a marca da seguinte forma: a) o signo deve ser suscetível

⁷ Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro 1998 - Lei de Direitos Autorais; Lei n.º 11.484, de 31 de maio 2007 - Lei de proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados e L Lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997, Lei de Proteção de Cultivares. In: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis. Acesso em 26/06/17.

⁸ Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento - firmada em 20/03/1883. Recepcionada pelo ordenamento brasileiro através do Decreto n. 9.233 de 28/06/1884.

⁹ Lei 9.279/96, art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. In: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em 26/06/17.

de representação visual (ou seja, não será garantida a proteção dos signos olfativos e outros (não suscetíveis de representação gráfica) e b) deve ser destinado a diferenciar produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa. Deve-se ressaltar ainda que uma marca para ser protegida precisa ser registrada. Para que isso ocorra é preciso que a mesma respeite alguns pressupostos como a veracidade, a distintividade, novidade relativa, além de ter o caráter da licitude, pois a marca não pode ser contrária à ordem pública, a moral e os bons costumes.

Em seguida a referida legislação pátria também traz as classificações para o instituto marcário, nos seus artigos 123, 125 e 126, por exemplo. Em tais dispositivos descreve-se sobre marcas de produtos e serviços, marca de certificação, marca coletiva, marcas de alto renome e finalmente, as notoriamente conhecidas.

Alem disso, sobre o procedimento de registro das marcas tem-se que o mesmo é trazido pela lei Nacional, mas também regido pelo Direito Internacional. Como visto, dentre as várias atribuições da WIPO está a de garantir uma proteção internacional às Marcas. Neste aspecto, cumpre dizer sobre o chamado Sistema de Madri¹⁰, do qual o Brasil não figura como signatário, embora este seja um importante tratado em matéria propriedade intelectual e que será tratado em capítulo a frente.

O Protocolo de Madri traz um sistema global mais facilitado de registro de marcas e engloba mais de 70 países signatários. O referido sistema tem vários pontos positivos, dentre eles pode-se ressaltar que: proporciona um procedimento menos burocrático para o registro das marcas, para os envolvidos; o que acaba por diminuir o prazo entre o pedido e o efetivo deferimento do registro e por fim, favorece também na economia de custos relativos ao procedimento de registro marcário.

¹⁰ Este representa um dos sistemas de registro internacional de direitos de propriedade intelectual administrado pela OMPI, que é regido por dois tratados que se completam: o Acordo de Madri (1891) e o Protocolo de Madri (1989), de acordo com OMPI/INPI DL 101 BR- Modulo 8 - Tratados Internacionais - (5V). (2016).

Outro eixo conceitual utilizado no presente trabalho é a noção sobre empresas e a gestão estratégica de propriedade intelectual. Como disposto acima partindo do pressuposto de que as inovações tecnológicas são essenciais e garantem vantagens competitivas no comércio mundial, para as empresas, e ainda pode-se afirmar que, atualmente, em um contexto de economia global competitiva, os países devem promover uma política de inovação nas suas empresas.

Na seara empresarial é fato que o uso da ciência, tecnologia e inovação traz ganhos para a economia, de forma geral, pois: aumenta os negócios entre as empresas, favorece a produção industrial, fomenta a colocação de produtos inovadores no mercado e por consequência, exige a evolução dos assuntos que envolvem os direitos de propriedade intelectual, inclusive os temas pertinentes às marcas.

Porém, para alguns estudiosos como BORHER, *et al* (2007) são escassas as discussões sobre inovação tecnológica, propriedade intelectual relacionados especificamente com gestão estratégica de marcas nas Organizações de pequeno porte, em especial. Tais pesquisadores como CARVALHO, SALES-FILHO E FERREIRA (2005), citando o artigo do autor acima chegam a dizer que "*o sistema de proteção à propriedade intelectual mostra-se regressivo em relação ao porte das empresas*" (fl.05).

Por isso, a gestão da propriedade intelectual deve-se dar, de uma forma geral, nas empresas de pequeno e médio porte, para que estas possam alcançar novos mercados e criar maior valor para a economia, quase sempre na busca da vantagem competitiva. Este também será um dos motes do presente trabalho.

No Brasil, existe legislação que regulamenta especificamente a microempresa e a empresa de pequeno porte. É a Lei Complementar 123,

de 14/12/2006, que traz as definições¹¹ das referida empresas, com base na receita bruta auferida anualmente, requisito este que é somado a um número limite de empregados para a empresa, também, para caracterizar o porte da empresa. Por óbvio esta lei não dispõe sobre a classificação de empresa de médio porte ou grande empresa, enquadramento que tem suas referências em outros normativos e na doutrina em geral.

A referida normal legal (LC 123/2006) cria, na verdade, um verdadeiro Estatuto Nacional para as empresas de pequeno porte trazendo disposições legais que visam garantir maiores incentivos às inovações tecnológicas¹²; proporcionar e desenvolver programas de treinamento, gerenciamento e capacitação tecnológica¹³. Por fim, cumpre dizer que o chamado Estatuto da Micro e Pequena empresa traz ainda um capítulo inteiro¹⁴ sobre o estímulo a Inovação.

Logo, percebe-se que, hoje, a propriedade intelectual é responsável, pela grande maioria do valor gerado pelas Organizações modernas. Com base em dados do INPI¹⁵ MATIAS-PEREIRA (2011) ao estudar o tema diz que isso se dá, principalmente, nos ramos mais

¹¹ Lei Complementar 123 de 14/12/2006: "Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da microempresa, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso de empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm>. Acesso: em 03/07/17.

¹² Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

¹³ Art. 59. As instituições (*Os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos públicos com carteira comercial, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES*) referidas no caput do art. 58 desta Lei Complementar devem se articular com as respectivas entidades de apoio e representação das microempresas e empresas de pequeno porte, no sentido de proporcionar e desenvolver programas de treinamento, desenvolvimento gerencial e capacitação tecnológica.

¹⁴ Capítulo X da Lei Complementar 123, em especial os artigos 64 a 67.

¹⁵ Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Relatório de gestão de 2009. Rio de Janeiro: INPI/MDIC, 2009. Disponível em: <www.inpi.gov.br>. Acesso em: 11 jan. 2011. apud PEREIRA (2009).

dinâmicos, como o de produtos diferenciados por marcas e outros signos distintivos, design e conteúdo tecnológico ou autoral.

Dessa forma, o presente trabalho visará analisar os, caminhos, condutas e possíveis percalços que as empresas de pequeno e médio porte passam, com base no cenário legislativo, administrativo e judicial brasileiro, durante o processo de gestão (especialmente, durante o uso e proteção) de seus direitos de propriedade intelectual, em especial no campo das marcas.

1.1. A propriedade intelectual no cenário brasileiro e no contexto internacional

Como já exposto a dissertação em comento terá como pano de fundo temas como a globalização dos países, do conhecimento e a legislação internacional e nacional sobre os direitos de propriedade intelectual. O estudo realizado retrará ainda, (em uma escala menor e mais simplificada) que a internacionalização do comércio acaba por impulsionar o curso de mercadorias, serviços e capitais e por consequência, o aumento das relações a serem tuteladas pelos direitos de propriedade intelectual.

É pacífico que a relevância do objeto deste trabalho não se dá, apenas, em nível internacional, mas concomitantemente, na seara nacional. Assim também, entende MATIAS-PEREIRA (2011) quando diz ser evidente que, hoje em dia, é bem alta a prioridade dispensada ao sistema de proteção dos direitos de propriedade intelectual em todas as Nações, seja no âmbito interno ou internacional.

Dessa forma, adentrando-se no assunto da propriedade intelectual, verifica-se que o tema tem importância tanto no exterior, como também em cada país individualmente, ou seja, numa seara interna. Considerando que o tema de propriedade intelectual é

influenciado por questões de inovação e tecnologia, necessário se analisar os direitos intangíveis dentro deste contexto.

Conforme Rodrigues e Gava (2016) há registros do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) (2013) que dizem assim:

"em 2011, os investimentos em atividades internas de P&D, na Indústria brasileira alcançaram R\$ 19,95 bilhões, contra R\$ 4,29 bilhões gastos com aquisição externa dessa atividade. Estes dados representam 0,59% do PIB em 2011. Por outro lado, os índices de países da Zona do Euro demonstram um gasto de 1,34%".

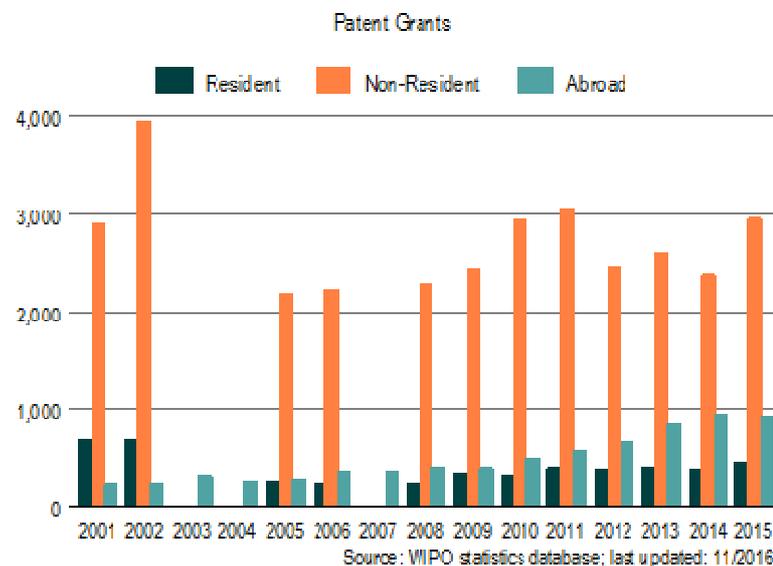
De acordo com esse entendimento, pode-se dizer, a priori, que no Brasil, o que se percebe ainda é que os gastos com atividades de P&D (pesquisa e desenvolvimento), no setor industrial, são inferiores ao da Europa, portanto, em comparação com as Nações mais desenvolvidas.

Um referencial muito utilizado, sobre o tema de propriedade intelectual e que, muitas vezes, demonstra a força que um país possui no que diz respeito a este assunto, vem também, da análise de gráficos disponibilizados pela WIPO, que retratam a origem dos depositantes dos pedidos de patentes (outro direito de propriedade industrial, diverso da marca). Ou seja, se tais depositantes são ou não residentes no país em que fazem o pedido. A análise dos dados desses gráficos é um indicativo, também, se o país investe em P&D e por consequência, valoriza ou não, a política de proteção dos direitos de propriedade intelectual ali criados.

Sobre esse ponto, é possível se verificar no Gráfico 1 da WIPO (2016) que, no Brasil, o número de depósitos de patentes de não residentes é muito maior do que o de residentes. E quanto mais

pedidos de patentes por residentes, mais avançado está o país em matéria de proteção do seu direito patentário. Logo, como no Brasil há maior número de pedidos de não residentes, do que residentes, poder-se-ia dizer que o país não investe tanto em inovação tecnológica como em outros países mais desenvolvidos.

Gráfico 1 - Divisão de patentes concedidas por origem do depositante no Brasil.



Fonte: WIPO, 2016.

COELHO E DIAS (2016) (fl.29) citam em seu trabalho dados da WIPO (2013)¹⁶:

"o número total de depósitos de pedidos de patente realizados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por residentes no país cresceu ínfimos 23,64% em treze anos, passando de 6.449 em 2000 para 7.974 em 2013 (BRASIL, 2015). Em 2012, os depósitos dos residentes brasileiros no INPI representaram apenas 0,21% do total de depósitos realizados no mundo".

¹⁶ WIPO(2013).Disponível em:<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2013.pdf>. Acesso em: 19 mai. 2015 *apud* COELHO E DIAS (2016)

Um enfoque mais específico sobre patentes também é trazida por MATIAS-PEREIRA (2011), quando assim dispõe:

"O Brasil, em 2009, com o registro de 493 patentes, apresentou crescimento de 1,6% nos pedidos de patentes no sistema internacional. Em 2010 o país teve uma queda nesse ranking, com 487 patentes registradas conforme dados da WIPO (2011)¹⁷".

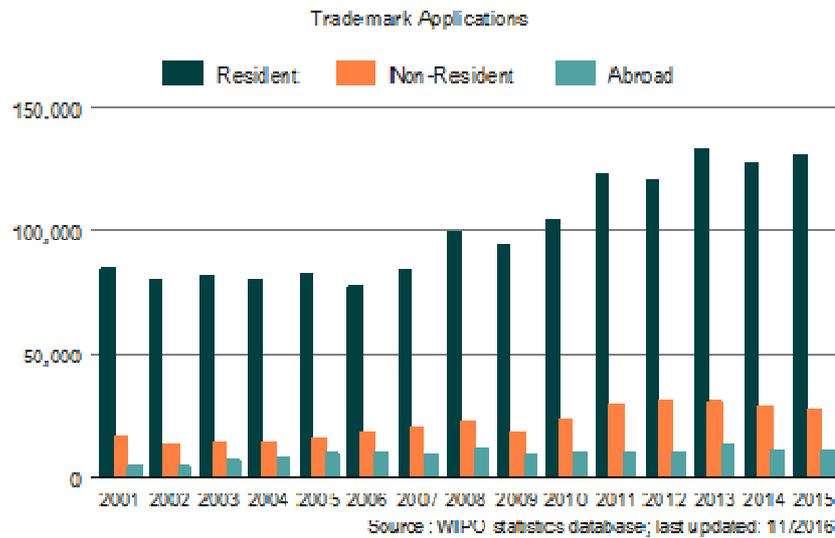
Pela análise do autor o país manteve sua tendência de alta, destoando da média internacional, que registrou queda de 4,5% no ano de 2010. O Brasil, no rol dos países em desenvolvimento, aparece como o quinto país com maior número de pedidos, atrás de Coreia do Sul (8,066), China (7,946), Índia (761) e Cingapura (594).¹⁸

Já em relação aos pedidos de registro de marcas, observa-se um dado inverso em relação ao pedido de registro de patentes no Brasil, pelos dados abaixo, verifica-se que no país há mais residentes requerendo o registro de marcas do que não residentes (ou seja, o inverso do que ocorre no direito patentário). Conforme dados da WIPO (2016), tem-se que no Brasil, em 2015, foram feitos pouco mais de 130 pedidos, por residentes, vide gráfico abaixo. Nesse ranking a economia do Brasil ocupa o sétimo lugar, perto de países como Alemanha e Coreia do Sul.

¹⁷ WIPO. International patent system. Monthly statistics report May 2011. Geneva: Wipo, 2011a. Disponível em: <www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/pct/pdf/monthly_report.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2011, *apud* MATIAS-PEREIRA (2011)

¹⁸ De acordo com MATIAS-PEREIRA (2011): " *Essa posição desconfortável do Brasil nos rankings do USPTO e do WIPO/ PCT tem sido objeto de diversos estudos no sentido de compreender por que o Brasil possui um nível de desempenho tão medíocre em pedidos de registro de patentes no mundo. Uma das explicações para o baixo desempenho do Brasil nos principais rankings de pedidos de registro de patentes no mundo (USPTO e WIPO/PCT) estaria relacionada à baixa proporção de pesquisadores que estão atuando nas empresas. Nos países desenvolvidos, até 80% dos pesquisadores e seus estudos estão localizados nas empresas, enquanto os restantes 20% se encontram na academia. No Brasil esta situação é inversa.*" (FL.10)

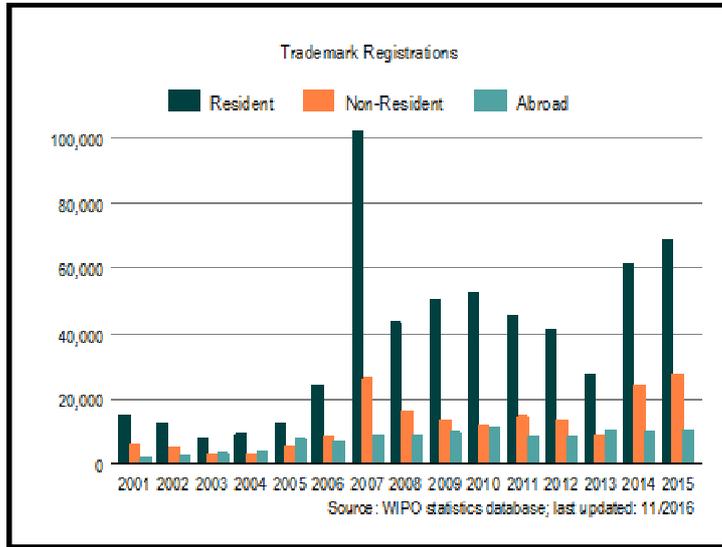
Gráfico 2 - Divisão dos pedidos de Aplicação de marcas com base na origem do depositante no Brasil



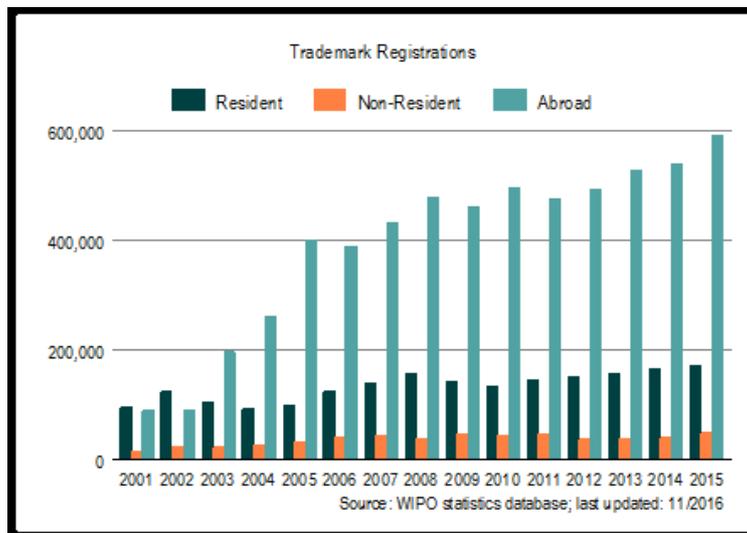
Fonte: WIPO, 2016.

Não obstante, dados como estes, a princípio, pode-se extrair que no Estado brasileiro ainda, são poucos depósitos de pedidos de patentes e de registros de marcas em relação a outros países, em especial aos desenvolvidos, como EUA e Japão. Veja abaixo a comparação sobre o registro de marcas, efetivamente, entre os 03 países nos Gráficos produzidos pela WIPO (2016), com base na origem dos depositantes:

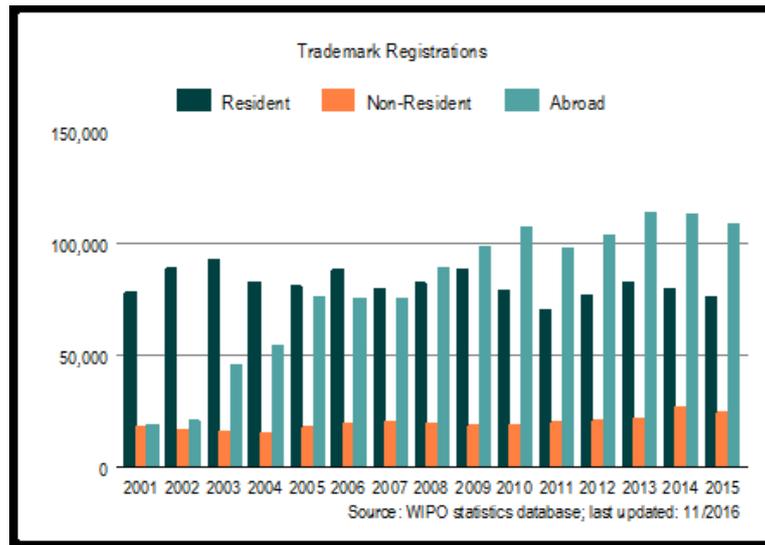
Gráfico 3 - Divisão dos Registros de marcas com base na origem do depositante no Brasil, EUA e Japão



BRASIL



EUA



Japão

FONTE: WIPO, 2016.

Por fim, a Tabela 1 mostra a intrínseca relação entre a posição da economia de alguns países, com a sua produção interna e o número de registros de marca, vejamos:

Tabela 1 - Relação de Países, n.º de registros de marcas e o PIB

PAÍS	PIB TRILHÕES USD) BASE 2015	RANKING ECONOMIA (PPP) BASE 2015	REGISTROS DE MARCA
CHINA	18,34	1	2.146.557
ESTADOS UNIDOS	16,89	2	941.622
JAPÃO	4,45	4	225.706
ALEMANHA	3,58	5	691.919
BRASIL	3,00	7	141.877
CORÉIA DO SUL	1,74	13	240.438
ÁFRICA DO SUL	0,68	27	30.100
SUÉCIA	0,44	38	96.348

Fonte: WIPO, 2016.

Da tabela e gráficos acima expostos seria possível concluir que quanto menor o número depósitos, sejam de patentes, marcas ou outros direitos intangíveis, a cultura de investimento e proteção nos direitos de propriedade intelectual não é tão incentivada em determinado país. Com base em dados como estes é que se poderia dispor que os mecanismos de proteção dos direitos de propriedade intelectual no país (com números menores) podem, muitas vezes, estar sendo mal utilizados e aplicados pelos envolvidos na sistemática da inovação tecnológica.

Ademais, verificar-se-á no decorrer do trabalho que quanto menor o porte da Organização maior a chance da cultura de proteção da propriedade intelectual ser insuficiente e até ineficaz.

Por fim, tal observação será analisada no âmbito do empresariado brasileiro (com ênfase nas Organizações de médio porte), de modo a se constatar se o tamanho das empresas, realmente, impacta no cotidiano de gestão e proteção dos seus direitos intangíveis.

1.2. A relação entre Gestão de Propriedade Intelectual e Estratégia empresarial

A gestão da propriedade intelectual, como todo processo, se insere em um contexto conduzido por vários agentes (em especial, o Estado, as empresas e as Universidades, além da sociedade), que buscam objetivos, muitas vezes, diversos; cada qual visando garantir os seus direitos advindos da inovação.

Há várias formas de se classificar a gestão da propriedade intelectual. As searas de enfoque sobre o termo gestão é multidisciplinar. Ademais, inserta nessa ideia de gestão se encontra as noções de atividades de aquisição, licenciamento e transferência de tecnologia, como também a realização de acordos de cooperação.

De acordo com LOIOLA E MASCARENHAS (2013), citando Candelin-Palmqvist et al. (2012): a gestão de propriedade intelectual pode-se dividir em interna, externa, tática e estratégica, englobando maneiras de funcionamento dos órgãos de propriedade intelectual, ou focando na gestão de suas relações com outros departamentos e até com outras Organizações.

É tema que tem-se discutido o fato de que as estratégias de uma empresa são fundamentais para seu crescimento e destaque entre os concorrentes, assim também os planos traçados pela indústria refletem em seus direitos de propriedade intelectual. Para BORHER, *et al* (2007) (fl.283), ao disporem que a inovação tecnológica tem posição primordial na competitividade entre países, afirma que o tema carece de entendimento em especial quando da elaboração de políticas econômicas e na *"definição de estratégias de gestão na esfera microeconômica da empresa"*.

Relacionando o tema da gestão da empresa com a propriedade intelectual FISHER e OBERHOLZER-GEE (2013) defendem uma ideia básica; de junção entre os vários setores da empresa, dispondo da necessidade de realizar uma união do gerenciamento de propriedade intelectual, com o setor de P&D e do marketing, para que empresas desenvolvam tecnologias internamente. Os mesmos autores aduzem que: *"O valor dos diversos meios para proteger e beneficiar a propriedade intelectual depende da estratégia da empresa, do cenário competitivo e da rápida evolução dos contornos de Direito de propriedade intelectual."*

Ademais, o que se verificou da pesquisa para o presente trabalho foram materiais, como o artigo de BORHER, *et al* (2007), sobre o uso da gestão da propriedade intelectual como meio, como caminho, para a Organização alcançar suas estratégias empresariais. Sejam estas de cunho econômico, financeiro, comercial ou de marketing. Mas até aqui

quase nada (ou muito pouco) se discutiu sobre o uso da gestão de tais direitos como uma das próprias estratégias da empresa.

Diante do cenário apresentado, destacando-se a importância da gestão das marcas dentro da perspectiva de propriedade intelectual, surge a seguinte pergunta norteadora desta dissertação: Como o uso da gestão de uma marca em uma Organização que se tornou recentemente de médio porte, pode configurar-se em uma das estratégias da empresa?

2. JUSTIFICATIVA

A presente dissertação se justifica em razão do rápido crescimento de questões relacionadas a inovação e tecnologia e da globalização da informação e do conhecimento, dos mercados, das relações comerciais entre os países, gerando conseqüentemente, o incremento das relações a serem resolvidas pelos direitos da propriedade intelectual.

As Organizações precisam de novas disposições, diante desse contexto de mutação socioeconômica. Esse cenário, de grande concorrência, exige novos arranjos produtivos nas empresas de pequeno e médio porte, que devem buscar a melhor forma de se posicionarem no meio comercial, de maneira a favorecer sua posição no mercado. Tudo isso é bastante facilitado com a correta gestão dos ativos de propriedade intelectual, sendo este um dos motivos do presente trabalho.

O direito marcário é um dos principais instrumentos que possibilita a proteção da propriedade intelectual, bem como a criação de vantagens competitivas para as Organizações. Com base na Tabela abaixo, verifica-se que o número de pedidos de depósitos para registros de marcas vem crescendo no país, o que demonstra a importância de se tratar cada vez mais sobre o tema.

Tabela 2 - Dados de Depósitos de Marca empresas de pequeno porte para o período de 2007 e 2012.

AUMENTO DO NÚMERO DE DEPÓSITOS DE MARCAS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	
ANO	PERCENTUAL (%)
2007	17%
2012	26%

Fonte: INPI - Centro de Defesa da Propriedade intelectual - CEDPI (2013).

De acordo, com a tabela seguinte da Assessoria de Assuntos Econômicos do INPI (AECON) de 2015 para 2016, houve uma variação percentual positiva de 5,1%, nos depósitos de Marcas requeridos pelas empresas de menor porte no Brasil, totalizando 166.368 marcas depositadas no último ano, conforme INPI (2017).

Tabela 3 - N.º de depósitos de Marcas divididos conforme porte da empresa para o período de 2015 e 2016

DEPÓSITOS DE MARCAS DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS				
ANO	MICRO-EMPRESAS	EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	MICRO-EMPREENDEDORES	TOTAL
2015	40.402	13.842	10.612	64.856
2016	41.028	14.503	12.630	68.161

Fonte: INPI - Assessoria de Assuntos Econômicos-AECON (2017)

Ademais, este estudo se faz importante ao realizar uma abordagem entre o tema do uso da gestão da propriedade intelectual como uma das estratégias individuais de empresas e a ideia de que tal cultura empresarial possa se configurar como uma importante forma de proteção da propriedade intelectual.

Essa importância é ressaltada ainda, diante da escassez de trabalhos com o enfoque específico no uso da gestão das marcas como estratégia autônoma das empresas de pequeno e médio porte. Uma prova de tal constatação é apresentada por LOIOLA e MASCARENHAS (2013) que dizem que os estudos focados em sistemas de gestão de propriedade intelectual das empresas localizados são, predominantemente, com foco em países, regiões e setores e uso de abordagens econômicas e dados secundários.

Justifica-se também o estudo, tendo em vista que o direito de uso da marca, precisa ser bem gerido por seus detentores, para favorecer, de forma geral, o aumento de lucro da empresa, o seu marketing e uma maior notoriedade da Organização frente aos consumidores, e ainda, ajudar na manutenção e/ou crescimento da posição da empresa no meio comercial, ou seja: na sua vantagem competitiva frente a outros mercados. Não obstante isso, o trabalho poder trazer diversas vantagens dentre a redução de custos com a proteção da propriedade intelectual além de outras relacionadas às estratégias que cada Organização elege para si.

A justificativa do trabalho também se fundamenta em uma perspectiva organizacional, onde a empresa estudada pode compreender o estudo e traçar novas ações estratégicas. Já na perspectiva acadêmica, houve contribuição sobre os estudos realizados.

Por fim, a dissertação em comento apresenta grande valia ao proceder a uma avaliação de quais seriam as melhores práticas na proteção dos seus ativos intangíveis, dentro de todo o contexto administrativo e judicial existente no país, atualmente, para empresas de pequeno e médio porte adotarem, de forma a aumentar sua competitividade.

3. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

O objetivo geral do presente estudo é avaliar a importância da gestão no uso das marcas, como estratégia de uma empresa de pequeno e médio porte e o estudo de caso da marca ECOBAG, em uma empresa que se tornou médio porte de Belo Horizonte – MG.

Os objetivos específicos:

- Descrever e analisar a forma de gestão da marca ECOBAG em tal empresa,
- Descrever e sugerir possíveis práticas a serem utilizadas na gestão dos seus direitos de propriedade intelectual (em especial a marca objeto do estudo).

4. METODOLOGIA

Essa dissertação seguiu os preceitos de VERGARA (2009), para compor a pesquisa. A autora divide o capítulo de metodologia quanto aos fins, quanto aos meios, técnica de coleta de dados e técnica de análise de dados.

Quanto aos fins, trata-se de um trabalho classificado como pesquisa descritiva, segundo Vergara (2009). Quanto aos meios, esta pesquisa pode ser classificada como pesquisa de campo (com abordagem qualitativa) e estudo de caso. A Unidade de análise foi uma empresa (Imballaggio) e unidade de observação, os entrevistados (o diretor executivo da empresa, seu engenheiro de produção chefe, seu agente (técnico) de propriedade intelectual, o advogado responsável pelas ações judiciais de tutela da marca objeto do estudo. Além, de funcionários do INPI, de Belo Horizonte/MG e Rio de Janeiro/RJ e funcionária da FIEMG.

Vergara (2009) classifica ainda como pesquisa de campo aquela em que uma investigação empírica é realizada no local onde ocorre um

fenômeno, neste sentido este trabalho pretende analisar o cotidiano e histórico de inovações da empresa Imballaggio Embalagens Ltda., onde será feito um estudo da proteção dada à uma de suas marcas.

A técnica de coletas de dados envolveram procedimentos metodológicos que incluíram a utilização de fontes primárias, como: entrevistas (através de questionários) e pesquisas documentais, bem como secundárias como: pesquisa bibliográfica, análise de processos judiciais, consulta a portais estaduais e federais e pesquisa jurisprudencial em sites dos Tribunais Regionais Federais sobre demandas que envolvem o INPI. O conteúdo de fonte bibliográfica foi usado para definir os conceitos de instituições, organizações, propriedade intelectual e marcas.

Foi feita uma pesquisa bibliométrica, na qual se realizou uma análise de bases de dados, referentes ao período de 2016 a 2017, coletados na base SPELL (*Scientific Periodicals Eletronic Library*), SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), bem como nos sites do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), do IBGE, da WIPO, da FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) e Portal de leis do Planalto Federal e dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Tribunal Regional Federal da 1ª região - Seção Minas Gerais e demais regiões do país.

Dos dados obtidos nas entrevistas foi feita uma análise de conteúdo. Os roteiros de entrevistas foram direcionados a membros-chaves da Organização empresária e constou de perguntas estruturadas, versando sobre a estrutura organizacional, política de P&D, planos de inovação, questões de propriedade intelectual, portfólio dos direitos de P.I e procedimentos internos de produção de novos produtos.

Cumprido dispor que as entrevistas foram realizadas com o diretor executivo da empresa de forma presencial e via questionários, enviados por e-mail. Assim também, com o advogado da empresa. A entrevista

com o engenheiro de produção foi feita, somente, de forma presencial. Os membros do INPI, bem como da FIEMG responderam perguntas através de questionários. As entrevistas com o corpo jurídico da Organização objeto do caso trouxeram perguntas não estruturadas. O questionário feito para os representantes do INPI se deu com perguntas estruturadas para o coordenador estadual de MG e para outros setores da Autarquia.

Por fim, no estudo de caso utilizou-se, também, da metodologia desenvolvida por Yin (2011), que tem como característica responder perguntas em profundidade. O presente trabalho utilizou-se de um caso, de uma indústria mineira (hoje, de médio porte), do segmento de embalagens de papel, para demonstrar a importância da escolha criteriosa de alguns fatores da propriedade intelectual, na interpretação de dados que lhe garantam a melhor proteção possível de seus direitos.

5. REFERENCIAL TEÓRICO

5.1. O direito de propriedade intelectual

É indubitável que a economia do conhecimento vem ocupando cada vez mais um lugar central no mundo. Conseqüentemente, de acordo com GIMENEZ, BONACELLI e CARNEIRO (2013) (fl.02) os envolvidos pelo assunto vem atribuindo muita atenção para diversos aspectos, como o "*estudo dos determinantes da inovação e do aprendizado, assim como dos direitos da propriedade intelectual*".

Constatou-se que todo cenário de globalização de mercados, informações, conhecimento, leis e outros, acaba por afetar, diretamente, muitos aspectos do Direito da Propriedade Intelectual, como um todo, na maioria dos países no mundo. Com o Brasil não seria diferente, a influência no seu direito patentário e marcário, em geral, sofre alterações qualitativas e quantitativas. Assim, já dizia MATIAS-PEREIRA (2011).

A primeira noção trazida para o direito de propriedade intelectual aparece na Convenção de Paris de 1883, na qual está previsto no artigo 1, parágrafo 2, que:

"a proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal".

Segundo BARBOSA (2003), é a Convenção que instituiu a WIPO a que também dispõe sobre a propriedade intelectual descrevendo o autor o seguinte conceito:

"a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às invenções em todos os domínios da atividade humana; as descobertas científicas; os desenhos e modelos industriais; às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais; à proteção contra concorrência desleal e "todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico" (fl.10).

Há que se falar ainda do denominado TRIPS¹⁹ (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), que é um acordo sobre os aspectos do direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio apresenta já na sua 1ª parte aspectos gerais e princípios²⁰ fundamentais que regem o assunto.

No âmbito da legislação brasileira, a Lei 9.279/96 não conceitua de forma determinada²¹ o termo objeto principal do presente trabalho, diz em seu art. 1º que a lei regula direitos e obrigações referentes a propriedade industrial. Já em seu artigo 2º expressa que a proteção de tais direitos se dará com base no interesse da sociedade e no desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, e em seguida passa a enumerar as principais espécies dos referidos direitos, citados em subcapítulo abaixo.

Como já disposto de forma introdutória, a nomenclatura utilizada pela lei nacional²² dispõe sobre propriedade 'industrial', porém a

¹⁹ De acordo com POLIDO (2013) a entrada em vigor do Acordo TRIPS, como um dos resultados da Ata Final da Rodada Uruguai do GATT em 1994, iniciou e reforçou uma etapa primordial para a propriedade intelectual no âmbito internacional, pois indubitavelmente, procedeu a uma renovação e revisão de fontes normativas e princípios fundamentais da matéria, além de institucionalizar o Direito Internacional da P.I. O TRIPS representou um marco no tratamento especializado de tais direitos no cenário mundial do comércio.

²⁰ Princípios do Tratamento Nacional e da Nação Mais Favorecida. in: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em 03/07/17

²¹ Muito embora não conceitue o termo propriedade industrial a Lei 9.279/96 o insere, para fins legais, na classe de bens móveis, conforme dispõe o art. 5º da referida norma

²² Lei 9.279 de 15 de maio de 1996, traz a seguinte definição no seu Art. 2º que diz: "A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, se efetua mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de

denominação internacional (propriedade intelectual) é mais apropriada pois demonstra que tais direitos não englobam, apenas, à indústria especificamente, mas também, dizem respeito a proteção de bens ligados ao comércio, indústrias agrícolas e demais produtos naturais e/ou manufaturados.

A nomenclatura propriedade intelectual também, se coaduna melhor que a extensão dada a tais direitos, pois atualmente, há previsão de outras espécies de direitos de propriedade intelectual que não estão expressos na legislação originária e específica sobre o tema. Logo, verifica-se que esse rol de espécies desses direitos não é exaustivo e sim, exemplificativo.

Importante também é a noção trazida pelo INPI (2014)²³ quando define a propriedade industrial como: *"são os direitos concedidos com o objetivo de promover a criatividade pela proteção, disseminação e aplicação industrial de seus resultados" (fl. 05)*

Independentemente da unicidade ou não dos conceitos de propriedade intelectual alguns aspectos sobre o tema são indiscutíveis. Os direitos de propriedade intelectual são concedidos por prazo pré-estabelecidos em lei, assim como o objeto de proteção de cada um deles é delimitado na legislação. Por fim, é uníssono também, entre a doutrina, o entendimento sobre a maioria dos princípios que regem a temática da propriedade intelectual, como por exemplo o da territorialidade²⁴.

Ademais, cumpre ressaltar que a propriedade intelectual tem como objetivos: fomentar o desenvolvimento, permitindo a disseminação

registro de desenho industrial; III- concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal."

²³ OMPI/INPI. Curso DL 101P BR- Introduction 3V 2014. In: https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?lang=pt_br. Acesso em 03/07/17.

²⁴ Os objetos protegidos pela propriedade intelectual somente tem validade no país de depósito, desde que analisado e concedido sobre o trâmites legais (f. 04) In: OMPI/INPI - Curso DL 101P BR - Introduction 3V 2014 in: https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?lang=pt_br. Acesso em 03/07/17.

do conhecimento; ensejar a transformação do conhecimento em valor para as Organizações e consumidores; e incentivar indivíduos e empresas à descoberta, à criação artística e à invenção, na visão de BORHER, et al (2007).

De acordo com MELLO (2009), a importância econômica dos direitos de propriedade intelectual decorre do fato de representar um direito de propriedade propriamente dita e, portanto, de atribuir ao seu objeto as características da apropriabilidade e da transferibilidade, estabelecendo limites às fronteiras do bem imaterial.

Para BUSO (2011), quando se faz a opção por registrar um direito de propriedade intelectual uma Organização, pretende, quase sempre, proteger suas invenções, visando impedir que terceiros tirem proveito, gratuitamente, dos esforços despendidos no processo de inovação. Para ele, existem várias razões, por exemplo, para o patenteamento: umas de cunho econômico como:

"(1) posição fortalecida no mercado, (2) maiores possibilidades de retorno de investimentos, (3) possibilidade de vender ou licenciar a invenção, (4) instrumento legal contra contrafatores, (5) incentivo à concorrência para o desenvolvimento de novas tecnologias ou aperfeiçoamento das existentes".

É indispensável entender cada vez mais o funcionamento do sistema de propriedade intelectual para torná-lo, de fato, como uma ferramenta de regulação efetiva para o desenvolvimento. Nesse sentido é que BORHER (2007) (fl.27) entende como *"possível e desejável proceder à avaliação racional do impacto das medidas relacionadas à propriedade intelectual nas negociações internacionais"*. Portanto, percebe-se que desde as noções introdutórias sobre o tema são vários os enfoques importantes relacionados aos direitos da propriedade intelectual, que influenciam na economia e comércio das empresas e Nações.

5.2. Tipos de direitos de Propriedade Intelectual

Existem várias espécies de direitos de propriedade intelectual, as mais conhecidas são as patentes, desenho industrial, modelo de utilidade e as marcas (ora, objeto deste estudo).

De acordo com JUNGSMANN e BONETTI (2010), no Brasil, a propriedade intelectual está dividida em 03 ramos: 1) Direito Autoral, que se divide em: direito de autor, direitos Conexos e Programa de Computador; 2) Propriedade Industrial que se divide em: Marca, Patente, desenho industrial, indicação Geográfica, Segredo industrial & repressão à concorrência desleal e 3) Proteção *Sui Generis* que subdivide-se em topografia de circuito integrado, cultivar e conhecimento tradicional.

5.3. O direito de marca

Já dizia o ilustre DENIS BARBOSA (2003):

"O conhecimento, a criação, ou o nome da coisa? De toda a mágica de um a invenção nova, medicina que cura, máquina que voa; de toda obra de arte eterna ou filme milionário; o que mais vale é o nome da coisa. Assim diz quem vence na concorrência, produz para todos os mercados, e mantém a mais elevada taxa de retorno: de todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância".

5.3.1. Conceito de Marca

O acordo TRIPS²⁵ faz referência ao instituto marcário dispondo sobre o mesmo na Seção 2, do artigo 15 ao 21, e assim conceituando a marca:

²⁵ Acordo TRIPS - O Decreto 1355 de 30 de dezembro de 1994 promulga a Ata Final que incorpora os resultados da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. In: www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm Acesso em 03/07/17.

"Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis." (artigo 15)

O Art. 122 da Lei 9.279/96²⁶ define o que é a marca registrável pela lei brasileira: a) é o signo suscetível de representação visual; (vale dizer, não serão dignos da proteção os signos olfativos e outros "não suscetíveis de representação gráfica"); b) destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa.

A definição para o INPI (2016) (fl.03)²⁷, referente à Marca é de que ela "*é, basicamente, um sinal usado para fazer a distinção entre produtos ou serviços oferecidos por uma empresa e aqueles oferecidos por outra empresa*"; conceituando melhor: "*A marca é um sinal que individualiza os produtos ou serviços de uma determinada empresa e os distingue dos produtos ou serviços de seus concorrentes*".

Saindo do campo jurídico-legal pode-se frisar um outro tipo de conceito, dado às marcas: OLIVEIRA e LUCE (2011) citam em seu trabalho uma noção trazida pela *American Marketing Association* (AMA) que definiu marca como um "*nome, termo, design, símbolo ou qualquer outro aspecto que identifica um produto ou serviço de uma empresa como distinto daqueles das outras (AMA, 2010)*". Em uma seara mais informal

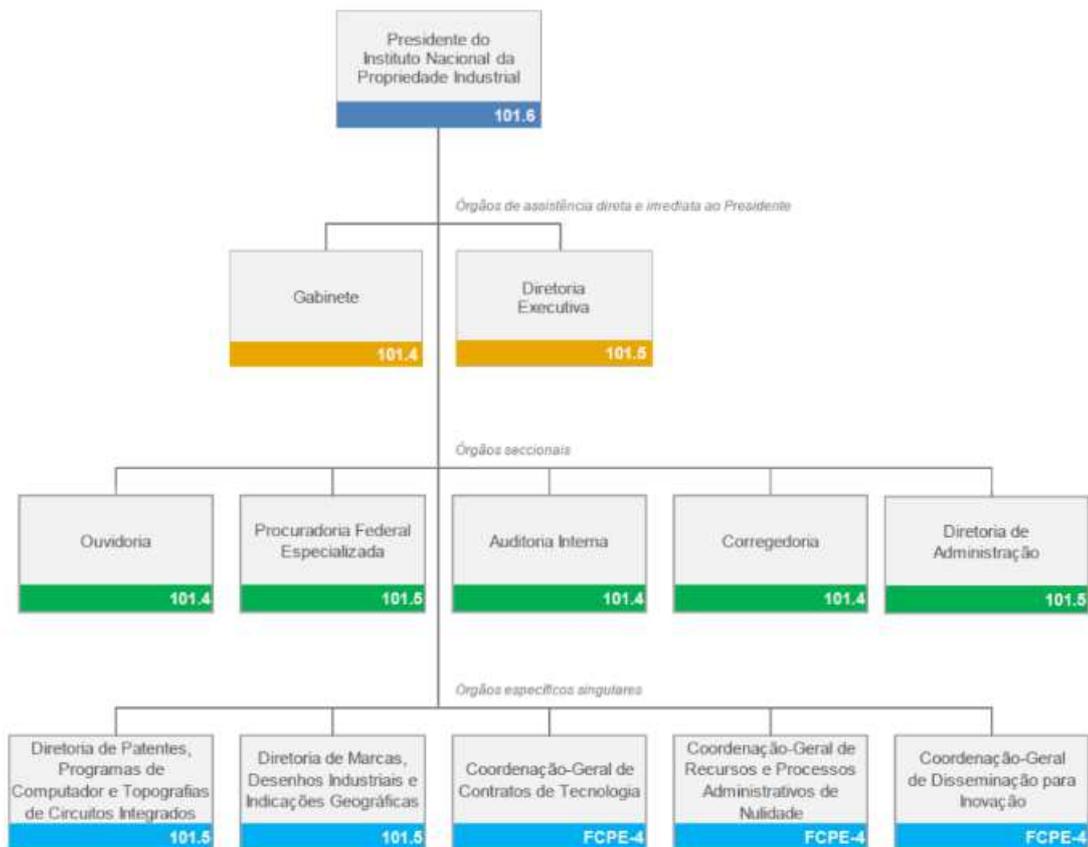
²⁶ Lei 9.279/96 - Art. 122 - Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. In: (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm). Acesso em: 02/07/17.

²⁷ OMPI/INPI. Curso DL 101P BR- módulo 04- Marcas 4V. (2016). In: https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?lang=pt_br. Acesso em: 03/07/17.

e popular cumpre citar também MARTINS E BLECHER (1997) quando disseram que: *"A pesquisa da Standard mostra que para 70% dos consumidores boa marca significa qualidade, que compreende durabilidade, higiene e controle de qualidade"*. (fl. 49)

Sobre demais aspectos gerais do instituto da marca, pode-se dizer que: o documento que concede uma marca denomina-se Certificado de Registro de Marca. No Brasil, tal pedido deve ser feito junto ao INPI, que é uma Autarquia federal e responsável pelo procedimento de recepção, análise, concessão e registro da marca. O prazo de concessão de marca inicia-se da expedição do certificado de registro. O Organograma abaixo demonstra a estrutura básica do INPI.

Figura 1: Organograma da divisão dos Setores do INPI



Fonte: INPI, 2017.

Conclui-se que o objeto de proteção de uma marca é, portanto, um signo distintivo de produto ou serviço. As marcas se classificam, conforme a Lei de P.I. (propriedade industrial)²⁸, em marcas de produto e serviços, marcas coletivas e de certificação.

Por fim, deve-se dizer que para uma marca ser registrada é preciso que ela obedeça aos requisitos da distintividade, novidade relativa, liceidade, veracidade. O próprio INPI (2016)²⁹ descreve tais características assim dispondo sobre as marcas: ela não pode ser enganosa quanto a origem, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço ao qual está associado; não pode ferir a ordem pública, a moral ou bons costumes; deve ter a capacidade de distinguir os produtos ou serviços aos quais se vincula e finalmente, ter um caráter de distinção em relação a outros sinais já apropriados por terceiros.

5.3.2. Principais Tratados Internacionais relativos às Marcas - O Sistema de Madri

Saindo do pressuposto de que entender o funcionamento do sistema de propriedade intelectual é indispensável para que este seja confirmado como uma ferramenta de regulação efetiva, que propicia o desenvolvimento das empresas e de um país, conforme BORHER, *et al* (2007); pode-se concluir, por consequência, sobre a necessidade de se iniciar a compreensão das Convenções e Tratados internacionais que dispõem sobre o tema.

O direito de marca, por exemplo, é regido em nível internacional, não apenas pela Convenção da União de Paris, mas por mais de um

²⁸ Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. in http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em 03/07/17.

²⁹ OMPI/INPI. Curso DL 101 BR- Módulo 04 - Marcas 4V. 2016 In: https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?lang=pt_br

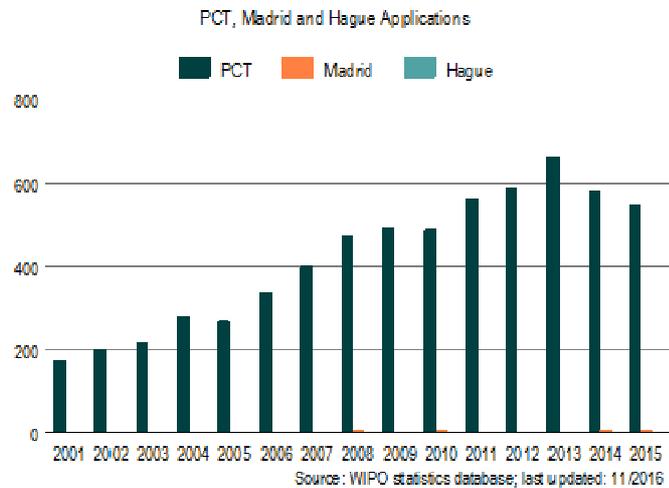
Tratado internacional, a exemplo do GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), do Acordo TRIPS³⁰, do Tratado de Madri, do Acordo de Nice, entre outros. Tal fato demonstra que o direito de marca se relaciona, diretamente, com normas de direito internacional, com regulamentos de comércio exterior e com Organismos mundiais, que exigem, quase sempre, uma harmonia de procedimentos visando uma proteção com maior segurança jurídica para todos os envolvidos.

Outro ponto importante a ser ressaltado é o fato de os detentores de direitos de propriedade intelectual, em todo o mundo, cada vez mais, estarem efetuando os seus pedidos de depósito de registro de tais direitos, com base nas regras do chamado Sistema do PCT (*Patent Cooperation Trade*)³¹ ou de pedidos de registro com base no Tratado de Madri (especificamente para as marcas). Os Gráficos abaixo demonstram índices relacionados ao Brasil e EUA e depósitos internacionais com base em três tratados.

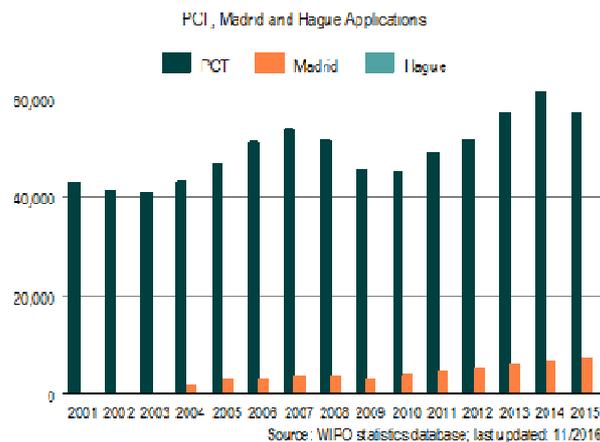
³⁰ Acordo TRIPS (Acordo sobre os direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio), que versa sobre o âmbito de proteção dada aos direitos de propriedade intelectual, observando-se os demais Tratados gerenciados pela OMPI, sobre o tema. O TRIPS foi ratificado, em 30/12/94, pelo Brasil, pelo Decreto 1355/1994, conforme disposto pelo INPI (2016).

³¹ O Brasil é signatário do PCT desde 9 de Abril de 1978. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, ou PCT, foi firmado em 19 de junho de 1970, em Washington. Ele tem, atualmente, 148 países membros.

Gráfico 4 - Dados de Pedidos de registro com base nos Tratados PCT, Madri e Haia , no Brasil e nos EUA



BRASIL



EUA

Fonte: WIPO, 2016

Dos dados acima verifica-se que os EUA fazem muito mais depósitos de marcas com base no *Patent Cooperation Treaty* (PCT) e no Tratado de Madri, do que o Brasil (lembrando que este aderiu às normas do PCT).

Ademais, em relação a legislação internacional, sabe-se que o procedimento de registro³² em si de uma marca é regulado pelo Tratado

³² "No Sistema de registro internacional das marcas o pedido é depositado no escritório da OMPI (WIPO), em Genebra, e nesse requerimento são designados os países membros dos tratados nos quais se deseja proteger a marca". Inscreve-se a marca no registro internacional e notifica-se essa inscrição aos países designados, os quais têm-se a possibilidade de recusar a proteção. O pedido é então examinado normalmente, como se tivesse sido depositado diretamente nesse Instituto, em consequência, são aplicados os critérios nacionais habituais. Se um

de Madri³³ (1994), que se aplica a vários países. Este, no entanto, não é obrigatório para o Brasil, posto que o país não é signatário desta Convenção Internacional.

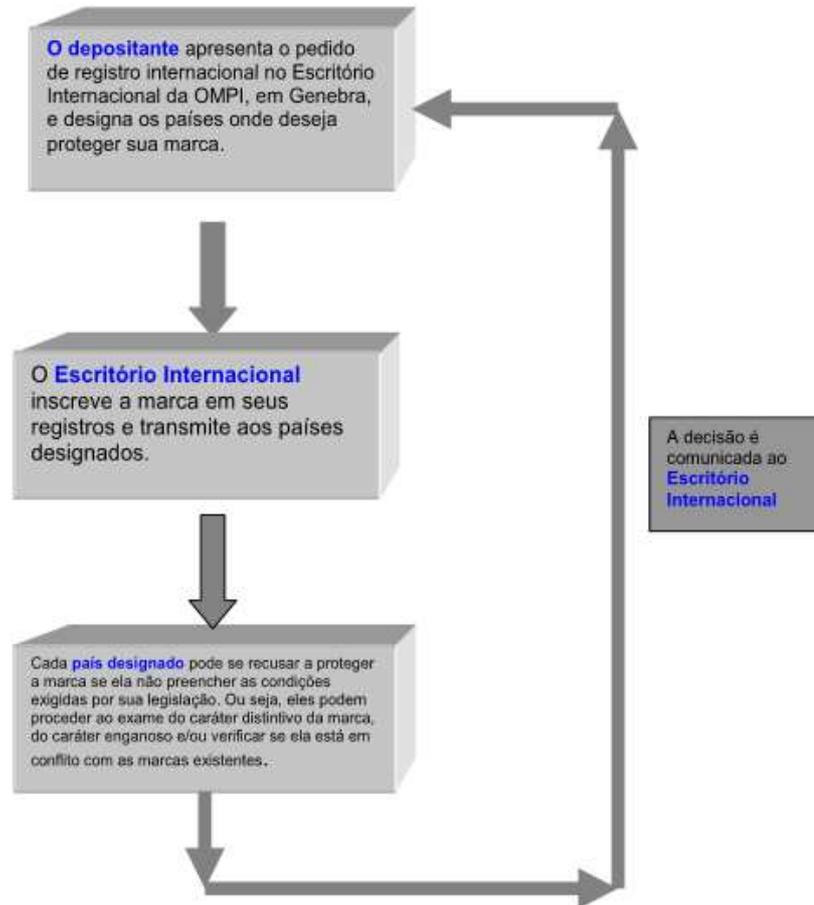
Pela sistemática do referido Tratado internacional destaca-se como função do escritório internacional da OMPI receptionar os requerimentos de proteção de marcas nos países que assinaram o tratado, para em seguida, analisar se aquele foi depositado corretamente, para só depois, então, inscrever a marca no registro internacional e finalmente, comunicar tal fato aos países requeridos.

Cumprir dizer que mesmo obtendo-se um registro de marca pelo Sistema de Madri a sua proteção, em um país específico, sempre, fica a mercê das leis e análise de cada Estado. São os escritórios nacionais de registro de marca é que analisam os requisitos primordiais de registrabilidade. O procedimento do registro internacional das marcas segue abaixo.

país indeferir a proteção, esse indeferimento é notificado ao solicitante e inscreve-se no registro internacional. (in : Curso DL 101 BR- módulo 8 - Tratados Internacionais - (5V) 2016C OMPI/INPI. pág. 07).

³³ Acordo de Madri Referente ao Registro Internacional de Marcas e Protocolo Relativo ao Acordo de Madri Referente ao Registro Internacional de Marcas

Figura 2: Procedimento de registro de Marcas pelo Sistema de Madri.



FONTE: OMPI/INPI- Curso DL 101 BR- módulo 8. Tratados Internacionais - 5V. 2016.

No entanto, deve-se ressaltar que é pressuposto de tal sistema que exista primeiro, ao menos, um pedido de registro da marca no país de origem da mesma, para somente depois, poder ser requerido o registro internacional. Portanto, o Sistema de Madri foi adotado para facilitar os procedimentos de registro das marcas, em órgão de outro país, diverso do que requereu inicialmente o registro; embora haja uma espécie de relação

de dependência³⁴ entre os registros nacional e o internacional, pelo prazo de 05 anos.

Ressalte-se que o Sistema de Madri traz um benefício financeiro para os titulares dessa espécie de direito de propriedade intelectual, pois o escritório internacional permite ao requerente da proteção marcária que pague, apenas, uma taxa para o registro internacional, que estenderá este ato, feito no escritório internacional, para os demais países indicados, quando da notificação destes.

Ou seja, a sistemática do Tratado de Madri desburocratiza a proteção das marcas a nível global, pois o solicitante não precisará enviar documentos e pagamentos de taxas e traduções para todos os países nos quais deseja ver a marca registrada, uma vez que a notificação do escritório internacional, já terá conferido tais etapas formais; permitindo aos escritórios nacionais, apenas, que realizem a análise do conteúdo do pedido de registro.

Outra importante legislação internacional que impacta na proteção do direito da Marca é o ACORDO de NICE³⁵, que dispõe sobre as classes existentes nas quais uma marca pode ser registrada. Isso porque, o escritório internacional da OMPI em sua análise do pedido de registro internacional de uma marca tem como uma das suas funções, analisar se os produtos e/ou serviços vinculados a tal marca estão na classe certa, conforme a relação trazida neste Acordo Internacional. De acordo com o OMPI (2016) (fl.09)³⁶, "*o escritório internacional tem responsabilidade total pela aplicação consistente dessa Classificação*".

Novamente, cumpre dizer que o Brasil não é signatário do Acordo de Nice, embora se utilize da classificação estabelecida pelo mesmo para a análise dos pedidos de registro de marcas no Brasil.

³⁴ Essa relação de dependência entre os pedidos de registros ocorre por exemplo no caso de o pedido nacional ser indeferido, o pedido internacional será cancelado também após o prazo de 05 anos.

³⁵ Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para fins de Registro de Marcas.

³⁶ OMPI/INPI - Curso DL 101 BR- modulo 8 . Tratados Internacionais - 5(V) 2016.

Portanto, percebe-se que o direito de marca é regulamentado com base em várias normas internacionais, que podem possuir aplicação cogente ou não em relação as normas internas de cada país.

5.3.3. Outros aspectos sobre marcas

Como já exposto, no Brasil, a definição legal expressa para Marca está na Lei 9.279/96 que além da noção geral trazida no artigo 122, também, classifica a marca da seguinte forma:

*"Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - **marca de produto ou serviço**: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - **marca de certificação**: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - **marca coletiva**: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade."*

Verifica-se que esta é a classificação das marcas quanto a sua **natureza**. Na Tabela abaixo pode-se verificar os pedidos de depósito de marcas no INPI divididos por tais espécies.

Tabela 4 -Dados de Depósitos de Marcas divididos por espécies de Marcas

TOTAL DE DEPÓSITOS DE MARCA POR NATUREZA DO PEDIDO E ORIGEM E NATUREZA JURÍDICA DO DEPOSITANTE					
	NATUREZA DA MARCA				Total geral
	PRODUTO	SERVIÇO	COLETIVA	CERTIFICAÇÃO	
NÃO RESIDENTE	20,205	8,275	3	7	28,490
PESSOA FÍSICA	363	147	-	-	510
PESSOA JURÍDICA	19,842	8,128	3	7	27,980
RESIDENTE	49,551	86,927	1,050	350	137,878
PESSOA FÍSICA	9,565	18,674	-	147	28,386
PESSOA JURÍDICA	39,986	68,253	1,050	203	109,492
Associação com intuito não econômico	504	2,741	141	13	3,399
Sociedade com intuito não econômico	158	499	14	2	673
Cooperativa assim definida em lei	192	245	52	-	489
Instituição de Ensino e Pesquisa	72	479	5	-	556
Órgão Público	47	269	13	2	331
Microempreendedor Individual - MEI	4,769	7,614	191	56	12,630
Microempresa assim definida em lei	12,799	27,927	253	49	41,028
Empresa de Pequeno Porte assim definidas em lei	5,490	8,872	116	25	14,503
Pessoa Jurídica	15,955	19,607	265	56	35,883
Total Geral	69,756	95,202	1,053	357	166,368

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Elaboração: Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON).

Notas: (1) Dados agregados das Estatísticas Mensais, extraídos do Sistema de Protocolo Automatizado; (2) A metodologia para elaboração dos pedidos de registros de marcas foi revisada em Janeiro/2016. A partir dessa data, são considerados como depósitos de marcas todos os pedidos protocolados no mês de referência, seguindo a metodologia das demais formas de proteção.

Fonte: INPI, AECON (2016).

Quanto a forma, a marca pode ser nominativa, figurativas (bi ou tridimensionais) ou mistas.

Assim, deve-se ressaltar que existem várias classificações para uma marca, como por exemplo, a que as dividem entre: as de alto renome, as notoriamente conhecidas.³⁷ Existe ainda a classificação das marcas como figurativa (que é representa um desenho, imagem, logotipo, etc.), nominativa (que é uma palavra escrita representativa do signo que se pretende registrar) e a **marca mista** (que é a combinação de letras com imagem).

³⁷ Lei 9.279/96 - Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade e Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Além disso, destaca-se que a marca deve ter duas características indispensáveis: ter cunho distintivo e não pode ser enganosa. BARBOSA (2003) cita, especificamente, mais 01 requisito primordial (além da distintividade e da veracidade) para se ter uma Marca: a novidade relativa. Na legislação brasileira que regulamenta as marcas, há restrições³⁸ que impedem o registro de sinais como marcas, seja por

³⁸ Art. 124. Não são registráveis como marca:

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

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

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

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou

ausência de veracidade ou distinção, seja por ausência de licitude ou disponibilidade.

O tempo ou prazo conferido, pela lei brasileira, para proteção da marca devidamente registrada é de 10 anos³⁹, a contar do efetivo registro, renováveis por períodos iguais e sucessivos. Na verdade, o tempo de proteção de uma marca deve ser visto como indeterminado, desde que se renove periodicamente, o registro da mesma, nos termos da lei.

5.3.4. O procedimento de registro de marca no INPI

O procedimento para se registrar uma marca está disposto a partir do art.129 da Lei de Propriedade industrial e é a concessão do registro que garante ao titular da marca, o direito de uso exclusivo do signo em todo o país, bem como a possibilidade de impedir que outros usufruam da mesma. A regra geral é pois, o princípio da territorialidade. Deve-se frisar que somente o registro efetivo da marca é que constitui o direito de propriedade intelectual, o seu mero depósito gera por tanto apenas, mera expectativa de direito.

As etapas do procedimento do pedido de registro de uma marca podem ser assim descritas: 1- efetua-se o depósito do pedido⁴⁰, 2- ocorre a publicação do mesmo, na chamada revista de propriedade intelectual (RPI), 3- então, dá-se o exame do pedido, 4- em seguida pode ocorrer o deferimento e por fim, a concessão ou contrariamente, pode-se dá o indeferimento. Havendo o indeferimento é possível se arquivar, diretamente, o pedido, ou é possível haver um recurso, que pode gerar a concessão do registro da marca ou novamente, o arquivamento.

em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

³⁹ Este também é o prazo (decenal) de proteção da marca no sistema internacional do Tratado de Madri.

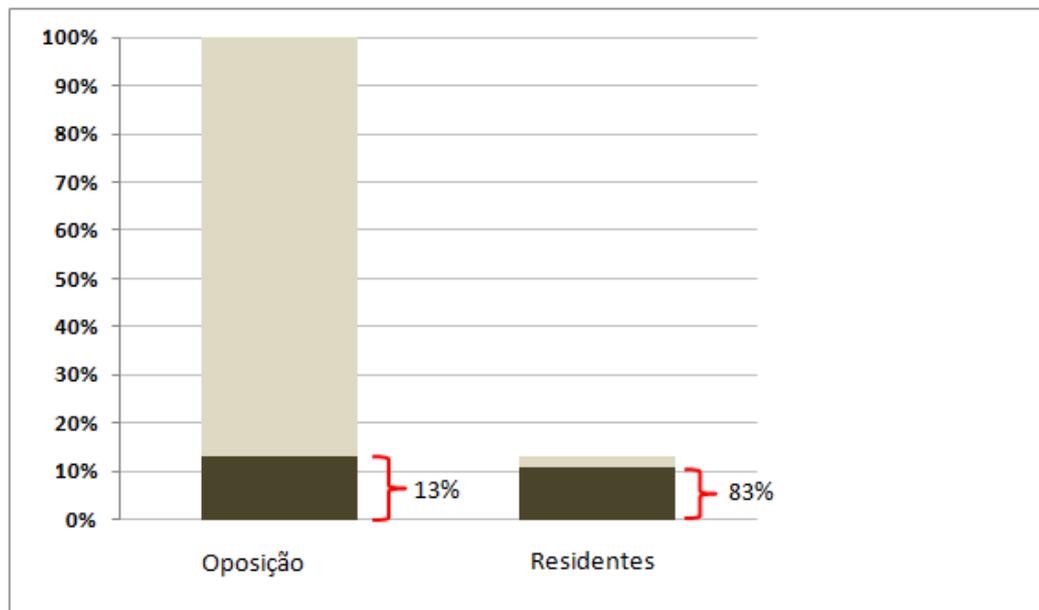
⁴⁰ O pedido de depósito do registro pode ser feito por formulário eletrônico ou por papel, de forma física na sede do INPI.

O depósito do pedido de registro de marca pode ser feito pelo interessado ou procurador. Depois, procede-se a uma análise das formalidades do pedido, para que o mesmo seja, então, publicado. Caso os requisitos formais não estejam sendo cumpridos, o INPI fará exigências de correção dos vícios, que deve ser atendida em 05 dias, para que o pedido não seja desconsiderado.

Cumpridos os requisitos formais, e publicado o mesmo na RPI, é aberto o prazo de 60 dias, para que terceiros interessados possam através da Oposição, contestar o pedido. O prazo é contado da intimação da oposição, que se dá por manifestação formal. Independentemente da realização da Oposição ou não, o exame do pedido de registro da marca será feito. Com base nas restrições trazidas pela Lei é que o INPI deferirá ou não o pedido, através de uma decisão administrativa da entidade.

O Gráfico a seguir traz uma interessante relação entre a origem dos requerentes de pedidos de oposição (residentes) contrários aos pedidos de registros de marcas no Brasil:

Gráfico 5 - A oposição dos pedidos de registro de marcas relacionada com a origem de seus requerentes no Brasil



Fonte: INPI. CEDPI - (2013).

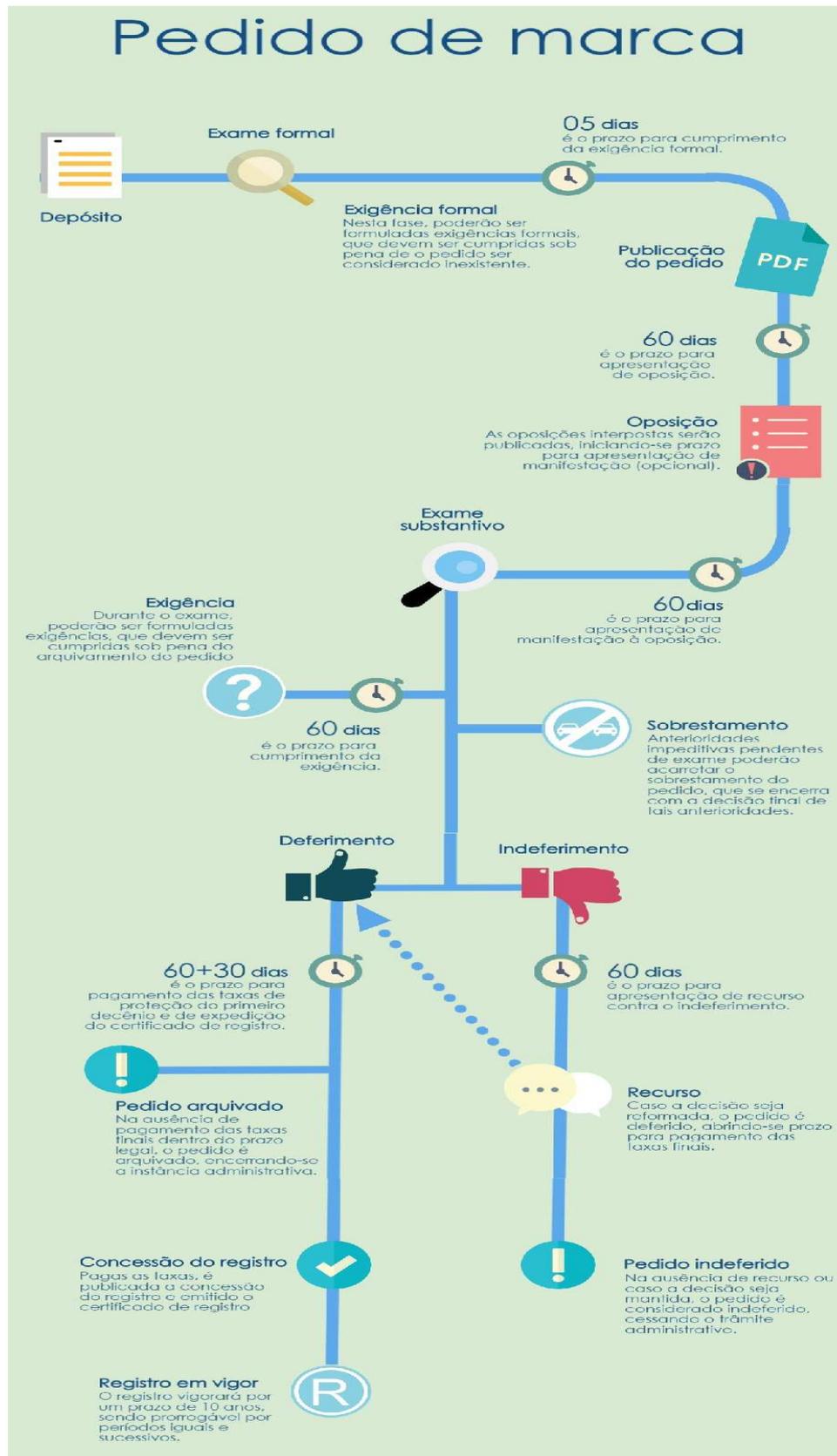
Cumpra dizer que antes dessa decisão, é possível a Autarquia fazer exigências para dirimir dúvidas sobre algum aspecto formal do pedido ou é ainda cabível um sobrestamento da análise, para solução de outros pontos importantes relativos ao pedido, como por exemplo aguardar uma decisão final sobre o registro de uma signo similar depositado anteriormente.

Dessa forma, se o pedido de registro da marca for deferido, o INPI concede o prazo⁴¹ para pagamento das taxas finais, contados da concessão do certificado do registro. Caso não haja tal pagamento o pedido é definitivamente arquivado.

Abaixo segue Figura sobre etapas do processamento do pedido de marcas no INPI:

⁴¹ Art. 162 da Lei 9.279/96 - dispõe sobre o prazo de 60 dias mais um prazo extraordinário de 30 dias para recolhimento da taxa, contados da data da publicação na RPI.

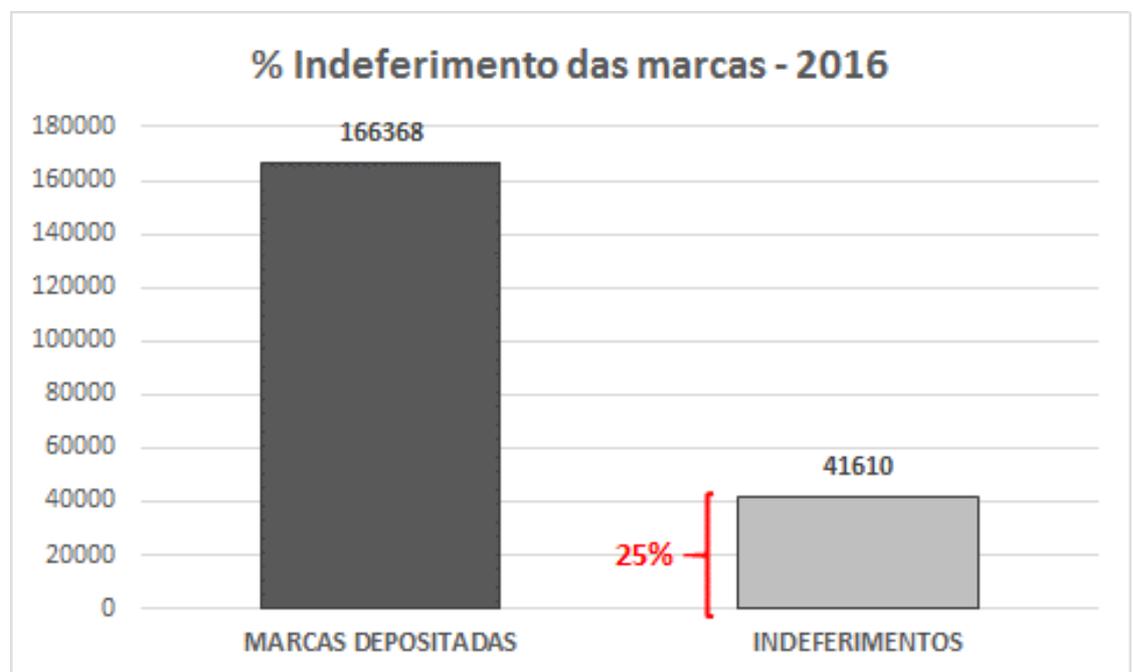
Figura 3: Procedimento para Registro de Marca no INPI



Fonte: INPI (2017).

Por fim, deve-se dizer que se o pedido de registro for indeferido, o requerente pode contestar tal decisão do INPI, através de recurso administrativo, no prazo de 60 dias a contar da publicação da decisão na RPI, nos termos do art. 212, da lei. A seguir apresenta-se um Gráfico com a relação entre o percentual de depósitos de marcas e o percentual de indeferimentos de tais pedidos, com base em dados do INPI.

Gráfico 6 - Dados sobre Indeferimentos de pedidos de marcas no Brasil em 2016



Fonte: INPI - AECON, 2017.

É possível haver reconsideração da decisão, da análise recursal, quando então, o prazo para recolhimento das taxas finais do registro é reaberto. No entanto, se da contestação, a decisão não é reconsiderada, mantendo-se o indeferimento, não haverá mais recurso a ser interposto, pois restará finalizada a seara administrativa.

Não obstante, cumpre dispor que é cabível um processo administrativo de nulidade (PAN), porém tal via só pode ser adotada se houver de fato a concessão do registro, nos termos dos artigos 168 a

172⁴², da Lei 9.279/96. O Quadro abaixo traz dados sobre os principais atos ou vias administrativas para se contestar decisões do INPI, dispostos para o procedimento de registro de marcas.

Tabela 5 - Dados de atos e processos administrativos de marcas ano 2012.

DISPUTAS ADMINISTRATIVAS - 2012	
ATOS	Nº
OPOSIÇÕES	13.125
RECURSOS	7.382
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	3.228

Fonte: INPI. CEDPI, 2013.

Finalmente, adentrando-se na via judicial, deve-se ressaltar sobre a possibilidade de, em 05 anos da concessão do registro, se interpor a Ação de Nulidade, descrita no art. 173⁴³, da lei de propriedade intelectual, na qual se fará o julgamento da legalidade ou não da decisão administrativa que concedeu o registro da marca.

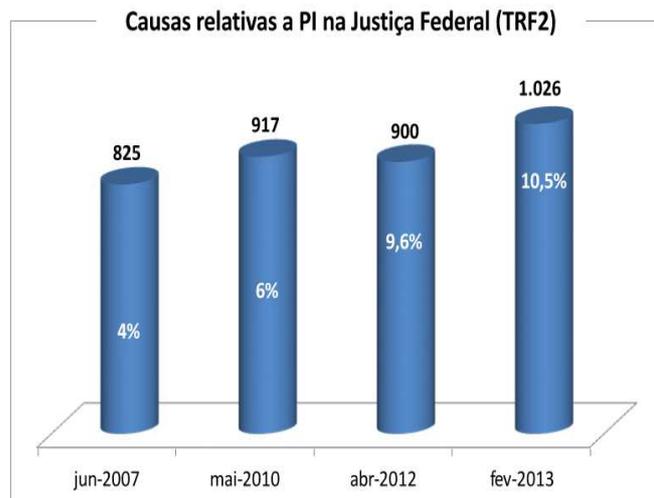
Para finalizar segue abaixo Gráfico que demonstra o crescimento das ações judiciais referentes ao tema de marcas no Tribunal Regional

⁴² Seção II. Do Processo Administrativo de Nulidade. Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei. Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro. Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

⁴³ Seção III. Da Ação de Nulidade. Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Federal da 2ª Região, que julga as ações judiciais no estado do Rio de Janeiro, que envolvem o INPI.

Gráfico 7 - Dados de Ações Judiciais incluindo o INPI - TRF 2ª Região (engloba Rio de Janeiro e Espírito Santo)



Fonte: dados apresentados pela dra. Márcia Nunes, Juíza Federal do TRF da 2ª Região, no evento de lançamento do Centro de Mediação do INPI, em 12/3/2013.

Fonte: INPI.CEDPI- (2013).

5.4. Gestão do gênero propriedade intelectual e a gestão da marca

Durante as pesquisas realizadas para o presente estudo identificou-se trabalhos sobre a gestão do gênero propriedade intelectual e depois, de forma mais específica, sobre a gestão da espécie patentes. No presente item tratar-se-á de tais aspectos, bem como, ao final, será dissertado sobre a gestão das marcas, especificadamente.

Partindo para a verificação de discussões sobre a gestão da propriedade intelectual, como um todo, em relação ao porte das empresas, pode-se dizer que: hoje, o que se tem é a demonstração de que setores e estruturas técnicas especializadas em propriedade intelectual tem importância fundamental na gestão da propriedade intelectual. Assim, o sucesso da gestão dos direitos de propriedade intelectual está, intrinsecamente, ligado às práticas adotadas, quase

sempre, por uma grande empresa, que possui com mais facilidade setores dedicados a gestão do direito de propriedade intelectual.

Conforme CHAMAS (2003) *apud* LOIOLA e MASCARENHAS (2013) (fl.06):

"a existência de escritórios de PI e de transferência de tecnologia (EPITT), ou seja, de estruturas que se responsabilizam pela PI e pela Transferência de Tecnologia (TT) nas organizações, mostra-se associada ao sucesso da gestão dos ativos de PI e TT". (fl.06)

Porém, a maioria dos estudos sobre esses aspectos são feitos em relação grandes empresas, não se estendendo a casos de empresas de menor porte. Para alguns, como BORHER *et al* (2007) (fl. 03), o entendimento sobre o tema (inovação tecnológica e propriedade intelectual) ainda tem sido escasso, tanto no que se refere a instrumentos de proteção, como no que diz respeito a elaboração de políticas econômicas, em âmbito macro, bem como na formulação de estratégias de gestão, na seara interna de uma Organização.

Reafirmando a ideia acima de que o assunto não é muito tratado em Organizações pequenas, para SATHIRAKUL (2006) o tema gestão da propriedade intelectual deve dar atenção especial, às empresas de pequeno e médio porte, para estas alcancem novos mercados e agreguem maior valor para a economia do país, visando o aumento de sua vantagem competitiva.

Há quem ressalte ainda, outra limitação do assunto, como LOIOLA e MASCARENHAS (2013),(fl.04) que dizem das lacunas encontradas em suas pesquisas, no que diz respeito a falta de estudos sobre o sistema de gestão de PI de empresas, pois estes estariam concentrados em regiões e países, além dos empecilhos no acesso a dados empresariais, e ainda no uso de dados secundários, negligenciando-se as abordagens do campo da gestão.

Ademais, verifica-se que o tema demonstra uma discussão limitada também quase sempre a espécie das patentes. FUJINO, STAL (2007) (fl.03), quando citam Ben-Ami (2000) dispõem que: *"em geral, as opções estratégicas de um titular da patente incluem: a) exploração própria da patente; b) o uso da patente para impedir sua exploração por terceiros; c) transferência dos direitos a terceiros mediante compensação financeira; d) a concessão de licença a terceiros; e) o uso da patente na constituição de uma nova empresa (start-up)."*

Assim, se constatou na revisão bibliográfica do presente trabalho que quando se fala em estratégia, a referida doutrina relaciona esta com a titularidade de uma patente, sem estender o tema para as demais espécies de direitos de propriedade intelectual, como marcas, desenhos industriais e outros. Dessa forma, há trabalhos que até citam o uso de estratégias de gestão a serem adotadas, mas trazem recomendações para uma espécie limitada do direito de propriedade intelectual.

Percebeu-se também a existência de publicação ⁴⁴ sobre a necessidade de se utilizar os dados, contidos nos registros de concessão de um direito de propriedade intelectual (mais especificamente, aqui novamente, se fala, apenas, sobre as patentes); porém, não se vislumbra a indicação na doutrina, de que tal prática deveria se enquadrar como uma rotina de toda empresa. Ou seja, não se menciona que esta rotina da empresa deva ser inserida na noção de que a Organização, deva ter como uma de suas estratégias individuais, a gestão da propriedade intelectual.

Verificou-se que o uso de informação tecnológica contida em documentos de patentes não parece ser muito utilizada pelas empresas nacionais, questão que de acordo com Carvalho, Chamas & Buainain (2005), *apud* BORHER *et al* (2007) envolve dois âmbitos: o primeiro seria identificar o uso de tecnologias em domínio público ou cuja proteção está para vencer. Tal recomendação é uma prática que pode ser adotada por

⁴⁴ FRANÇA; BARROSO e POLITANO (2014).

empresas nacionais com custo pequeno⁴⁵. Assim, fala-se muito de práticas a serem adotadas, mas quase nada sobre inserir tais práticas como partes integrantes de uma estratégia empresarial autônoma.

Entrando para a questão propriamente dita da gestão do direito marcário, verificou-se que muito do que se fala dentro das Empresas, sobre gestão de marcas, se dá em especial, mesclando o referido tema com questões de marketing; o que por vezes denota que o assunto não é tratado de forma independente, mas como um dos braços da estratégia de marketing das Organizações.

Um indicativo disso está no fato de se encontrar trabalhos que tratam a marca, simplesmente e tão apenas, como valor de marketing. Assim, é que Shankar, Azar e Fuller (2007), *apud* OLIVEIRA e LUCE (2011) defenderam que a percepção de marca deveria ser mudada de um "*símbolo de um produto para um recurso quantificável*" (fl. 04). Dessa forma, nasceu o conceito de valor da marca (*brand equity*), o qual se elevou a tema central na compreensão do valor de marketing, conforme RUST, AMBLER, CARPENTER, KUMAR, SRIVASTAVA, 2004b; SHANKAR; AZAR; FULLER, (2007), citados por OLIVEIRA E LUCE (2001) (Fl.04).

Ainda no campo da gestão de marcas, MARTINS E BLECHER (1997) trouxeram sugestões para as Organizações seguirem neste caminho, dizendo que: as organizações por estarem inseridas em um meio (mercado) de constante evolução e crescimento, precisam desenvolver uma nova sistemática de administração que favoreça as marcas e seu valor financeiro, através um gerenciamento centralizado.

Seguiram tais autores indicando algumas funções a serem desempenhadas pelas empresas, citando as seguintes diretrizes: dar um foco financeiro e econômico à marca, tomar decisões que criem ou alavanquem o valor da marca, de forma mais direcionada para

⁴⁵ BORHER, et al (2007) (fl. 05).

consumidores; estabelecer um plano estratégico (de médio e longo prazo) para a marca, com o fim de dar criação e sustentação ao seu *brand equity*⁴⁶, de maneira que este contribua para lucro nas Organizações.

Enfim, defendem esses autores que, a todo tempo, sejam tomadas decisões, posturas e ações, pelas empresas, sempre com enfoque nos riscos e benefícios de sustentação das marcas, partindo de instrumentos contemporâneos de gestão e monitoramento, a exemplo da mediação do *brand equity e customer equity*.

Ademais, do estudo de MALVEZZI, ZAMBALDE e REZENDE (2014) (fls. 01 e 13), verifica-se que, atualmente, o tratamento dado ao assunto de gestão de marcas é focado na busca de instrumentos para se fomentar a estratégia de marketing da empresa. Esses autores dispõem que para a gestão de suas marcas, algumas Organizações utilizem de condutas na área de Marketing: "*As principais práticas de marketing identificadas por eles foram: inventário e classificação de patentes, agentes de inovação, comunicação integrada de marketing, vitrine tecnológica, resumo executivo de patentes, promoção de eventos e visitas institucionais*".

Logo, verifica-se que quase nunca se adentra, no uso da gestão de marcas como uma estratégia empresarial propriamente dita, de modo a se fomentar, por consequência, várias outras searas estratégicas da empresa, o que sucederia de um resultado quase que indubitável dessa prática.

Essa visão pode ser extraída ainda da ideia dos mesmos autores MALVEZZI, ZAMBALDE e REZENDE (2014) supracitados, quando dispõem sobre a ausência de discussão de alguns aspectos importantes na gestão das marcas, em especial no processo de inovação nas Universidades,

⁴⁶ Para MARTINS E BLECHER (1997) (fl. 15): "*Brand equity* deve ser entendido como o conjunto de ativos ligados ao nome ou símbolo de uma marca que são adicionados ao valor dos produtos e serviços de uma empresa. Pode ser definido como a somatória dos seguintes fatores: conhecimento da marca, lealdade à marca, qualidade percebida."

vejamos: *"aspectos como pesquisa de mercado, inteligência competitiva, gestão de produtos e de marcas, comunicação, precificação, estabelecimento de segmentos e mercados-alvo e criação de valor para o cliente são subestimados por pesquisadores e demais atores do processo inovativo na universidade"*, para MALVEZZI, ZAMBALDE e REZENDE (2014), (fl.08).

Mas ainda que alguns fatores primordiais não sejam muito discutidos no meio acadêmico, como sugerem os autores acima, o que se percebe, hoje, quando se chega perto do tema 'o uso de gestão da propriedade intelectual como estratégia de uma Organização', é que este assunto é sim, aplicado em relação ao processo de inovação desempenhado nas Universidades, e muito mais do que nas empresas, principalmente quando se trata daquelas que são de menor porte.

Por outro lado, AAKER E JOACHIMSTHALER (2000) dão um novo enfoque para o tema gestão de marcas dispendo sobre a importância do gerenciamento da marca abandonar a ideia de ser de cunho tático e passar a ser estratégico, de modo a ser liderado pelos patamares superiores da Organização e do gerenciamento da marca ser mais abrangente e mundial, deixando de ter um foco local e restrito, de maneira a priorizar variados produtos, mercados e países. Defendem os autores que a gestão de marcas siga uma estratégia menos guiada pelos resultados de vendas e participação no comércio focando seu direcionamento para a "identidade de marca".

Em uma seara mais interna, ou seja, encaminhando-se para uma seara micro, constatou-se que a propriedade e a gestão dos ativos de PI estão fortemente ligadas ao sucesso organizacional, embora seus impactos, especialmente das patentes, não sejam diretos, nem universais, variando por tipo de tecnologia, estrutura competitiva da indústria, porte conforme LOIOLA E MASCARENHAS (2013) (grande ou pequena) e tipo da

empresa (nacional ou multinacional), de acordo com Bessen & Meurer (2008); Herscovici (2007) e Mello (2009).

Para SATHIRAKUL (2006), as principais metas relacionadas ao desenvolvimento dos negócios nas empresas, hoje em dia, são produto de aceleração e da entrada destas em novos mercados, Assim, defender posições de mercado, criar parcerias valiosas e definir padrões de tecnologia para a indústria é algo fundamentalmente buscado pelas empresas. Para o autor, tal fato se aplica para empresas de todos os portes, grandes, médias, pequenas.

É fato que as marcas bem sucedidas, são as que arrebatam consumidores dos seus concorrentes (seja com uma grande frequência ou quantidade), estando sempre uma estágio mais alto nas suas expectativas, principalmente, quando o assunto é inovações contínuas e tangíveis no aperfeiçoamento dos seus produtos, é o que também defende MARTINS E BLECHER (2007).

Partindo do pressuposto de que as inovações tecnológicas passaram a ser um aspecto essencial na quantificação das vantagens competitivas no comércio mundial, conforme diz MATIAS-PEREIRA (2011), pode-se afirmar, que atualmente, em um contexto de economia global competitiva, os países devem promover uma política de inovação nas suas empresas. No entanto, este mesmo autor sustenta que no Brasil, ainda é bem frágil base de pesquisa empresarial.

Para ele as políticas públicas podem ainda ser mais orientadas para a área de propriedade intelectual de modo a cumprir melhor seu papel, em termos institucionais e de fomento à inovação. Para SATHIRAKUL (2006), atualmente, para as Organizações se manterem em vantagem competitiva, todos os países devem de promover a inovação nas empresas (em especial as de menor porte), para que se possa criar

novos mercados e de maior valor, principalmente, em razão da economia global ser cada vez mais competitiva.

6. O USO DA GESTÃO DOS ATIVOS DE DIREITO MARCÁRIO COMO ESTRATÉGIA AUTÔNOMA DA ORGANIZAÇÃO

O presente capítulo visa dissertar sobre a ideia de que a gestão do direito de marca deve ser tido como ponto central dentro das empresas, de modo a ser mais do que uma mera parte integrante de uma das outras estratégias da Organização.

É fato que as marcas são um tipo de instrumento para que as Organizações se comuniquem e possam atrair clientes para seus produtos ou serviços. Já se detectou também, que ter uma estratégia e práticas de marketing em uma empresa, para a promoção e comercialização de ativos decorrentes de patentes, marcas e outros direitos intangíveis, é algo divulgado e recomendável.

Ademais, ressalta-se que para MARTINS E BLECHER (1997) as principais e melhores marcas do mundo possuem, em regra, as seguintes e principais características: conseguem reter e atrair investidores, são detentoras de alguma tecnologia, investem adequadamente em pesquisa e desenvolvimento, conhecem perfeitamente seu ambiente estratégico, utilizam seus ativos com sabedoria, distribuem seus produtos com eficiência da logística, possuem eficiente estrutura de pós venda.

Uma das principais discussões sobre a gestão da propriedade intelectual de forma estratégica dentro de uma empresa mostra que o principal foco da Organização, com isso, é extirpar concorrentes do mercado. Pois assim, protegendo-se a propriedade intelectual, poder-se-ia ganhar posições majoritárias entre os clientes e então, seria possível à empresa cobrar preços mais altos por seus produtos ou serviços e, por consequência, aumentar os seus lucros.

Porém, estudos mostram que essa não deve ser a principal e muito menos, a única estratégia na gestão e proteção da propriedade intelectual, conforme dispõe, por exemplo, FISHER III e OBERHOLZER-GEE (2013).

Nessa mesma linha, COELHO e DIAS (2016) indicaram, porém em outra seara, ou seja, em relação aos Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) que a eficiência nos procedimentos de transferência de tecnologia está fortemente ligada com um interesse prioritário na agenda da Instituição. Dessa forma, nada impede que se estenda tal raciocínio para as Organizações empresariais, de modo a levar a conclusão de que a opção por fazer a gestão de marcas como ponto fulcral na empresa depende do seu próprio interesse.

Avançando no assunto, FISHER e OBERHOLZER-GEE (2013) defendem uma teoria de que nenhuma estratégia é autossuficiente para uma Organização, ou seja, uma não é melhor que outra. Relatam tais autores que não há estratégia ideal para todas as ocasiões da Organização, a mais indicada dependerá do contexto e, escolher uma delas exige comparar seus custos e benefícios de curto e longo prazo.

Como exposto anteriormente, a importância de um direito de propriedade intelectual depende muito da estratégia dada pelo seu depositante (seja ele um inventor independente, uma universidade ou uma empresa), assim é dito por FRANÇA, BARROSO e POLITANO (2014). Logo, é possível se concluir que os resultados positivos obtidos de um direito marcário, depende da estratégia utilizada para geri-lo, e de uma forma mais ousada, poder-se-ia dizer que quanto mais a estratégia de gestão for o foco da empresa, menos chance há de erros e tropeços na proteção do intangível.

Sem dúvida a gestão estratégica da propriedade intelectual, no que diz respeito aos sujeitos envolvidos no processo, é mais facilmente

alcançada se todos os envolvidos nos nichos da empresa, no âmbito da inovação, se comunicar entre si, inclusive o setor jurídico. É preciso que todos aprendam a linguagem do outro, de forma a extrair a melhor estratégia para o direito de propriedade intelectual da Organização, de acordo com FISHER e OBERHOLZER-GEE (2013).

Já quanto a importância de se verificar a abrangência do portfólio de seu ativos intangíveis, como parte da gestão estratégica dos direitos de propriedade intelectual em uma empresa, pode-se citar MARTINS E BLECHER (1997), para os quais marcas com uma grande variedade de modelos ou versões (e aqui, não confundir com produtos), além de gastos de manutenção de imagem muito grandes, acaba por enfraquecer o ambiente propício à disseminação das *commodities*, em especial, quando não se tem uma boa estrutura financeira e um marketing de qualidade, para geri-las.

O ideal para outros estudiosos seria adotar uma estratégia de fazer submarcas. O que é visto como bom, pois permite à empresa, empenhar-se nas oportunidades de mercado e ainda, com pouco custo para a organização, pois se investiria pouco em torno das marcas centrais. Isso ensejaria que, acaso o campo de mercado encontrado evoluísse, a Organização também cresceria, de acordo AAKER E JOACHIMSTHALER (2000).

Não obstante, ainda conforme FISHER III e OBERHOLZER-GEE (2013) toda Organização deve levar em conta, como uma estratégia de gestão da propriedade intelectual, a cessão, ou seja, a transferência do direito de propriedade intelectual para outra empresa, para a qual a titularidade seria mais vantajosa e o licenciamento do direito (inclusive, para os concorrentes mesmos); usando o direito como um veículo para organizar o lucro, além de permitir o aprimoramento das colaborações com concorrentes, fornecedores, clientes.

Assim, para AAKER E JOACHIMSTHALER (2000) a estratégia da marca deve ser vista sob 03 perspectivas: uma sobre a visão dos clientes e consumidores, uma sobre o enfoque dos concorrentes e uma própria autoanálise. Por isso mesmo, tais autores notaram que algumas empresas tem repartido a estratégia da marca, da implementação do programa de marketing. Assim, a manutenção da identidade da marca, bem como sua coordenação em relação a produtos e frente o mercado, seria função o gerente de marca. Já a estratégia da marca, pertenceria a outra gerência e estaria ligada às pesquisas estratégicas, a valoração da marca e finalmente à concretização de táticas ou de unidades funcionais da Organização, conforme defenderam AAKER E JOACHIMSTHALER (2000).

Outra importante questão trazida é a necessidade de se ter dentro das Organizações 'escritórios de propriedade intelectual' e de transferência de tecnologia, assim denominados por Chamas (2003) *apud* LOIOLA e MASCARENHAS (2013). Tais autores defendem que a presença dessas estruturas dentro das empresas está ligada ao sucesso da gestão dos ativos de PI e transferência de tecnologia (TT). Tais escritórios para eles ficariam por conta da implantação e monitoramento de políticas e práticas organizacionais sobre tema, trazendo mais consonância entre as funções da propriedade e as missões e objetivos da empresa.

Um ponto, também, levantado como recurso de gestão estratégica seria o mapeamento de propriedade intelectual. FRANÇA, BARROSO e POLITANO (2014) propuseram em seu trabalho uma metodologia que garantiria uma enorme quantidade de dados complementares que seriam bastante relevantes no planejamento estratégico ou a elaboração de um "*Technology Roadmap*" para a empresa. Ademais, tais autores defendem que essa análise extensiva é um procedimento que enseja incrementar o desenvolvimento técnico, dando para a empresa uma noção sobre o território de propriedade intelectual existente para se inovar.

Outro cenário encontrado na elaboração do presente trabalho e em especial deste item foi enfoque de cunho concorrencial que é dado aos direitos de propriedade intelectual, ou seja, particularmente, a ligação entre proteção jurídica e poder de mercado dos titulares de direitos. MELLO (2009) apresenta uma análise no campo microeconômico, buscando verificar em que hipóteses a proteção legal é eficaz e o quanto a perspectiva dessa proteção influi nas estratégias (de inovação ou não) das firmas.

No referido artigo, MELLO (2009) dispõe que os impactos da proteção jurídica (na relação entre PI com poder de mercado) não são diretos, nem absolutos, sendo ainda fortemente condicionados pelos padrões de concorrência setorial e características da tecnologia principalmente. Assim, verifica-se que o sistema jurídico de proteção dos direitos da propriedade intelectual tem forte ligação com a questão da estratégia de gestão dos referidos direitos pelas Empresas.

Ademais, no campo jurídico verificaram-se discussões sobre a relação entre proteção da propriedade intelectual e estratégia empresarial. Nesse aspecto identificou-se que o grau de vontade de encarar demandas judiciais envolvendo direitos de propriedade intelectual depende muito do poder de resposta do sistema judicial para punir infrações, o que também afeta os custos de defesa dos direitos. Nessa mesma linha segue MELLO (2009) dispondo que os pilares de um sistema jurídico de proteção à propriedade intelectual podem tornar mais forte ou mais fraco a proteção de tais direitos.

Por isso mesmo, a entrada de consultoria jurídica no processo de inovação deve ocorrer de forma antecipada ao que normalmente ocorre, ou ao menos concomitante. Isso permite que os benefícios de um direito de propriedade intelectual possa ser usado de forma mais estratégica para a empresa, gerando-lhe os lucros tão desejados advindos de tais direitos.

Concluindo a referida ideia acima, FISHER III e OBERHOLZER-GEE (2013) (fl.08) complementam tal noção ao dizerem que os produtos e serviços podem ser concebidos de uma forma que reflita não apenas a demanda de mercado, *mas "também as oportunidades legais para explorar o direito de propriedade intelectual resultante"*.

Portanto, o que se percebe dos estudos realizados para a presente dissertação são discussões mais focadas para o gênero da propriedade intelectual como um todo, como gênero, algumas vezes, no máximo, com enfoque nas patentes. Ademais, são estudos feitos com base em grandes empresas, que possuem marcas mais solidificadas, e não, em Organizações de porte menores.

Nesse ponto é que CARVALHO, SALLES-FILHO E FERREIRA (2005) dispõem que o **sistema de proteção à propriedade intelectual** tem se mostrado decrescente em relação aos tamanho das Organizações. De acordo com os autores acima *apud* BORHER et al (2007) (fl.05): *"Menos de 10% das grandes empresas protegeram inovações por patentes ou desenho industriais entre 2000 e 2004, proporção que desce para 4,4% no caso das médias empresas, de 2,1% para as pequenas empresas e menos de 1% para as microempresas brasileiras."*

Dessa forma, o que se verificou é que ainda há uma certa lacuna sobre o tema de utilização da gestão das marcas como uma estratégia específica e individualizada de empresas que não se configuram como grandes Organizações. Conforme dispõe AAKER e JOACHIMSTHALER (2000): *"A identidade da marca é para a estratégia da marca, aquilo que a intenção estratégica é para a estratégia empresarial."* Logo, tal ponto precisa ser melhor discutido.

Ademais, a disseminação da importância de se ter uma cultura de proteção intelectual e de favorecimento da transferência de tecnologia tanto nas empresas, quanto na sociedade e no governo, tem estrita

ligação com o incentivo que deve ser dado ao processo de inovação para estruturar um desenvolvimento social e econômico sólido de uma Nação próspera, de acordo com RODRIGUES (2014).

É pois indispensável que as Organizações priorizem, em suas estruturas internas, conceituações, práticas, planos e uma política autônoma e independente das demais estratégias empresariais, para a gestão das ações de Propriedade Intelectual/Patentes, de acordo com MATIAS-PEREIRA (2011).

Finalmente, é preciso que haja uma cultura arraigada dentro das empresas de proteção de seus ativos de propriedade intelectual, para que desde os empregados, até a alta cúpula da Organização sejam, conforme HERNANDEZ (2002), conscientes da representatividade não só das marcas (mas de todos os direitos de P.I) e o que eles devem significar para seus consumidores, de modo que suas ações reflitam a realidade da empresa e a veracidade de produtos.

7. AMBIÊNCIA DA PESQUISA - A INDÚSTRIA IMBALLAGGIO LTDA.

A Organização objeto do estudo é uma sociedade empresarial limitada⁴⁷, que atua no seguimento de embalagens, em especial de papel, no estado de Minas Gerais. É sucessora de uma indústria paulista a qual vendeu seu patrimônio para o atual diretor executivo da empresa, em 1996, quando naquele ano esta passou, então, a ter sua sede em Belo Horizonte.

Hoje, a indústria fabrica a mais variada linha de embalagens e artefatos de papel, fornecendo produtos a clientes situados em praticamente todos os estados do Brasil em regime de entregas "*Just-in-Time*" e para alguns países do exterior, como Chile, Paraguai e Colômbia.

⁴⁷ Imballaggio Ltda. - Disponível em: < <http://imballaggio.com.br/site/home/>> Acesso em 04/07/17.

Na sua carteira de clientes estão indústrias do ramo da mineração, agrícola, alimentício, dentre outros.

Desde então, a Indústria vem se destacando no mercado, produzindo produtos com base em certificações⁴⁸. Deve-se ressaltar que por estar em um segmento empresarial (produção de embalagens) que tem a fama de ir contra os ideais de produção ambientalmente correta, um dos principais compromissos da Organização é ter um processo produtivo, do início ao fim, ambientalmente correto, procurando cancelar sua produção, com a ideologia de "produto verde".

Verifica-se que alguns de seus produtos foram desenvolvidos internamente por uma pequena equipe de colaboradores e funcionários, através de inovação (quase sempre, de cunho incremental), o que fez com que a referida empresa ganhasse vários prêmios⁴⁹ no que se refere a Inovação, o último deles recebido, em 2017, na Alemanha⁵⁰.

Assim, verifica-se dos documentos de pedidos de depósitos e de registros de direitos de propriedade intelectual obtidos pela empresa, que há alguns anos, a referida indústria começou a construir um portfólio de direitos de propriedade intelectual (patentes, desenho industrial e MARCAS), mostrando o seu interesse de proteger tais ativos advindos dos mesmos.

Hoje, a Organização realiza a gestão (ainda que de forma singela) de cerca de 40 espécies de direitos imateriais. Dentre pedidos de registros de patentes, desenhos industriais e marcas, está o caso da marca ECOBAG, um dos mais antigos registros da Organização e ora objeto do presente estudo.

⁴⁸ FSC, ISO 9001, SEDEX Global

⁴⁹ Prêmio da Associação Brasileira de Embalagens- ABRE (de 2014 e 2014) no quesito embalagem inovadora

⁵⁰ Prêmio da Organização Mundial de Embalagem *World Packaing Organization* (WPO).

7.1. O Cenário da Indústria em Estudo

A seguir tratar-se-á do contexto econômico em que a Organização do presente caso está inserida. Para isso, apresenta-se um trecho do livro de MARTINS E BLECHER (1997) que já dispunha sobre a importância do seguimento industrial trazido nesta dissertação vejamos:

*"A disposição de assumir riscos inteligentes é "peça de caça" cada vez menos encontrada nos diversos escalões das empresas. Existem, porém, recompensas milionárias para aqueles que tomam decisões - decisões certas, naturalmente. Basta notar o crescimento estrondoso e diversificado do varejo mundial, **indústria de embalagens**, design, software, hardware, telefonia, etc. com o volume milionário de dinheiro envolvido nos meganegócios de fusões e aquisições. " (fl. 16). Grifos desta autora.*

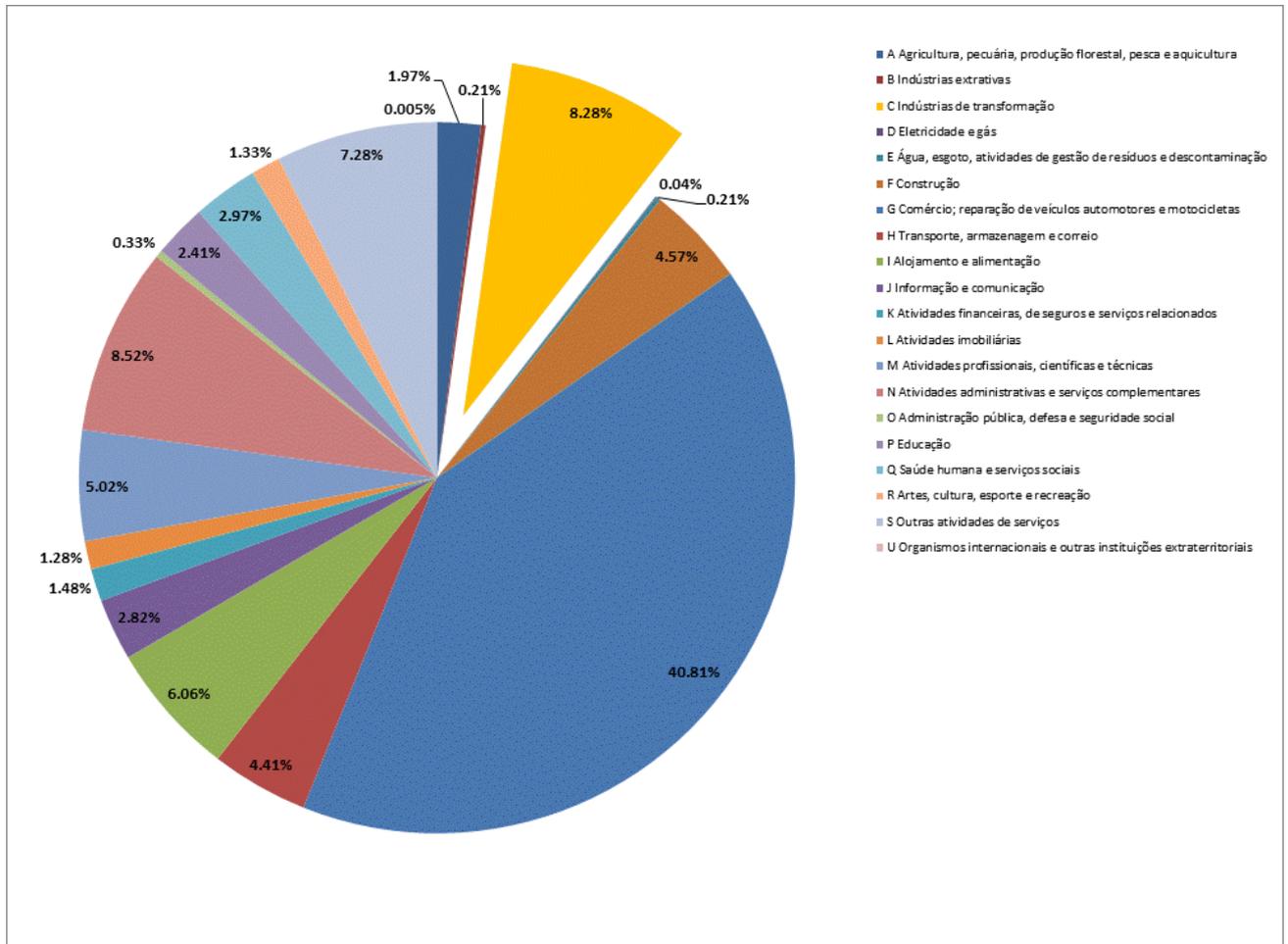
Seguem alguns dados sobre o ramo e porte da empresa objeto do estudo de caso. Conforme dados do IBGE, em 2013 haviam cerca de 5,4 milhões de empresas e organizações no Brasil, com pouco mais de 55 milhões de pessoas ocupadas. O setor de indústria de transformação, o qual abrange o segmento de indústrias de celulose, papel e produtos de papel, no qual estão inseridas as indústrias de embalagens, responde por 8,28% do total de empresas e 17% do pessoal ocupado, o que reforça sua relevância dentro do contexto da economia brasileira, conforme é destacado nas Tabela 6 e gráfico 8, a seguir:

Tabela 6 - Distribuição de empresas, organizações e pessoal ocupado no Brasil por setor (2013-2014):

Número de empresas e organizações por setor e pessoal ocupado Brasil - Total - 2013				
Faixas de pessoal ocupado total e seções da classificação de atividades	Empresas e outras organizações	%Total	Pessoal ocupado total em 31.12	%Total
2013				
Total	5 392 234	100 %	55 166 521	100 %
Seções da classificação de atividades				
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	106 080	1.97%	585 356	1%
B Indústrias extrativas	11224	0.21%	245 415	0%
C Indústrias de transformação	446 716	8.28%	9 114 022	17%
D Eletricidade e gás	2 287	0.04%	129 504	0%
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação	11 117	0.21%	411465	1%
F Construção	246 530	4.57%	3 504 112	6%
G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas	2 200 546	40.81%	12 140 765	22%
H Transporte, armazenagem e correio	237 585	4.41%	2 817 781	5%
I Alojamento e alimentação	326 821	6.06%	2 269 820	4%
J Informação e comunicação	151 881	2.82%	1 091 628	2%
K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados	79 937	1.48%	1 086 151	2%
L Atividades imobiliárias	68 960	1.28%	264 178	0%
M Atividades profissionais, científicas e técnicas	270 786	5.02%	1 399 064	3%
N Atividades administrativas e serviços complementares	459 349	8.52%	5 016 973	9%
O Administração pública, defesa e seguridade social	17 972	0.33%	7 788 087	14%
P Educação	130 080	2.41%	2 939 904	5%
Q Saúde humana e serviços sociais	159 970	2.97%	2 505 558	5%
R Artes, cultura, esporte e recreação	71 736	1.33%	327 004	1%
S Outras atividades de serviços	392 410	7.28%	1 527 641	3%
U Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	247	0.00%	2 093	0%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Metodologia das Estatísticas de Empresas, Cadastros e Classificações, Cadastro Central de Empresas 2013-2014.

Gráfico 8 - Distribuição de empresas e organizações no Brasil por setor.
 Fonte: IBGE, 2014.



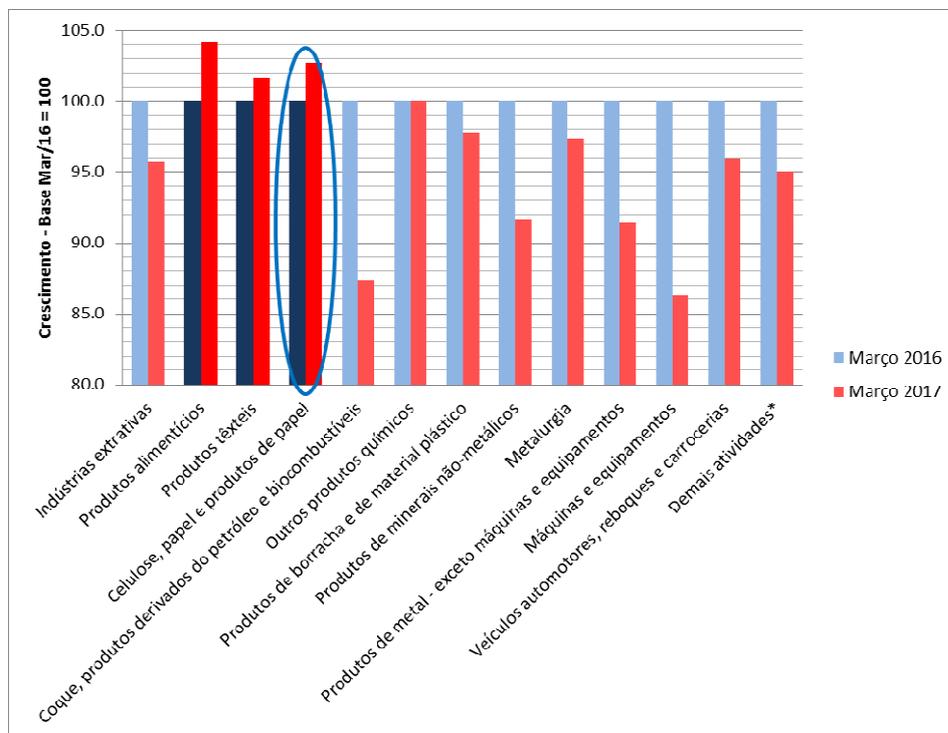
Dentro do setor de indústria de transformação, nos últimos anos, mesmo o país vivenciando instabilidades econômicas, tanto devido ao contexto interno como externo, observa-se constante e significativo crescimento do setor de celulose, papel e produtos de papel nos 12 meses abrangidos entre Março de 2016 a Março de 2017, com crescimento bruto de 2,7% e na contramão da maioria dos outros setores, conforme indicado na Tabela 7 e gráfico 9, à seguir:

Tabela 7 - Desempenho econômico por segmento no setor de indústrias de transformação – período Março/16 a Março/17

Bens Intermediários por Atividade	Mensal (1)			Acumulado (2)			Últimos 12 meses (3)			Março 2016	Março 2017
	Jan	Fev	Mar	Jan-Jan	Jan-Fev	Jan-Mar	Até Jan	Até Fev	Até Mar	100	Atual
Indústrias extrativas	12.6	4.9	7	12.6	8.8	8.2	-7.3	-6.2	-4.30	100.0	95.7
Produtos alimentícios	2.8	-7.6	-7.2	2.8	-2.4	-4.2	5.2	4.8	4.20	100.0	104.2
Produtos têxteis	11.4	1.4	6.9	11.4	6	6.4	-1.8	-0.6	1.60	100.0	101.6
Celulose, papel e produtos de papel	5.6	-5.2	4.6	5.6	0.3	1.7	3.4	2.4	2.70	100.0	102.7
Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis	-13.1	-11.8	-7.8	-13.1	-12.4	-10.9	-12	-13	-12.60	100.0	87.4
Outros produtos químicos	2.3	-3.9	2.6	2.3	-0.8	0.4	-0.4	-0.6	0.00	100.0	100.0
Produtos de borracha e de material plástico	2.3	1.2	5.7	2.3	1.8	3.2	-5.6	-4.3	-2.20	100.0	97.8
Produtos de minerais não-metálicos	-1.8	-5.4	0.1	-1.8	-3.6	-2.3	-9.8	-9.5	-8.30	100.0	91.7
Metalurgia	4.2	-2	3.6	4.2	1	1.9	-5.1	-4.2	-2.60	100.0	97.4
Produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos	-7.7	-4	0.5	-7.7	-5.8	-3.6	-11.1	-10.4	-8.60	100.0	91.4
Máquinas e equipamentos	-23.7	2.5	-17.6	-23.7	-11.2	-13.7	-13.3	-11.1	-13.70	100.0	86.3
Veículos automotores, reboques e carrocerias	-1.2	12.4	11.2	-1.2	5.5	7.6	-10.7	-7.6	-4.10	100.0	95.9
Demais atividades*	-1	-7.6	-5.2	-1	-4.4	-4.7	-4.7	-5	-5.00	100.0	95.0

Fonte: IBGE, 2017.

Gráfico 9 - Desempenho do segmento de indústrias de celulose, papel e produtos de papel no período entre Março/16 à Março/17. Fonte: IBGE, 2017



Fonte: IBGE, 2017.

O setor de embalagens, dentro do segmento de indústrias de celulose, papel e produtos de papel, assim como o todo, vem

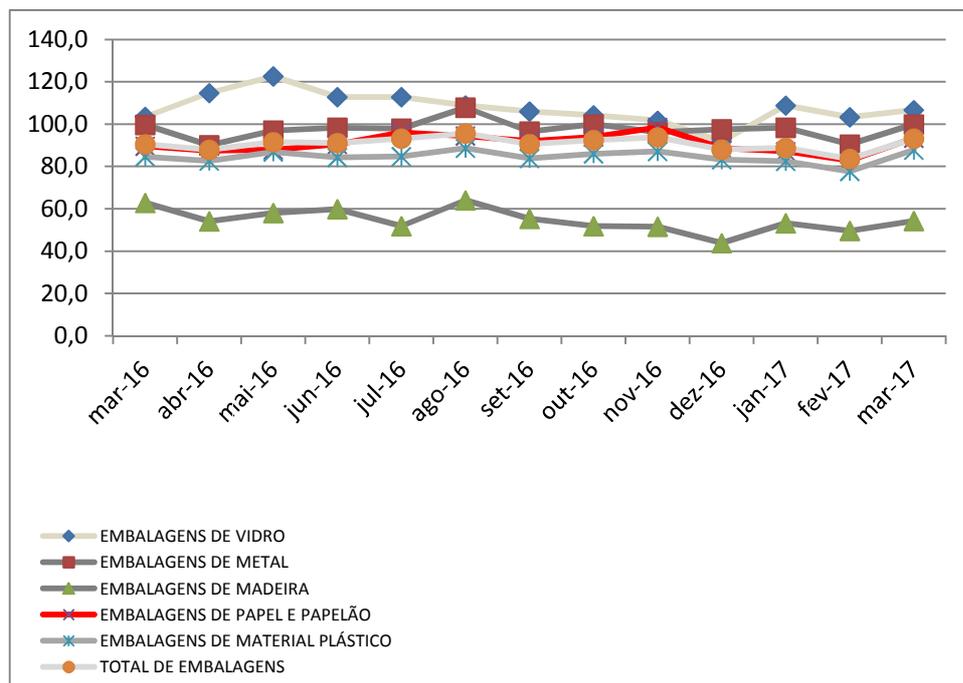
apresentando crescimento orgânico, com resultados positivos nos 12 meses compreendidos entre Março/16 e Março/17, mesmo em períodos de recessão, como o do presente ano.

Tabela 8 - Desempenho econômico do setor de indústrias de embalagem de papel e papelão – período Março/16 a Março/17

Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Brasil													
Índice Especial: EMBALAGENS													
Índice Base Fixa Mensal (Número Índice)													
GRUPOS SELECIONADOS	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17
EMBALAGENS DE VIDRO	103.5	114.7	122.6	112.8	112.8	108.9	106.0	104.2	101.7	91.8	108.8	103.3	106.7
EMBALAGENS DE METAL	99.7	90.0	97.0	98.3	97.9	107.8	96.5	99.9	96.2	97.6	98.3	90.4	99.9
EMBALAGENS DE MADEIRA	62.8	54.1	58.1	59.9	51.8	64.0	55.3	51.8	51.6	43.8	53.2	49.6	54.3
EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO	89.6	87.5	87.9	90.4	96.0	94.4	92.0	93.9	98.5	88.6	87.1	82.8	93.4
EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO	84.6	82.6	86.9	84.3	84.7	88.6	83.8	86.0	87.1	83.2	82.4	77.7	87.7
TOTAL DE EMBALAGENS	90.5	87.9	91.5	91.1	93.2	95.6	90.6	92.5	93.8	88.0	88.8	83.6	93.2

Fonte: IBGE, 2017.

Gráfico 10 - Desempenho econômico do setor de indústrias de embalagem de papel e papelão no período entre Março/16 à Março/17.



Fonte: IBGE, 2017

Em 2014, segundo o IBGE, foram feitos dispêndios em torno de 24,7 Bilhões de Reais em atividades inovadoras, as quais consistiram da implantação de um produto e/ou processo novo ou substancialmente

aprimorado. Desse total, cerca de 275 Milhões de reais foram gastos por indústrias do segmento de fabricação de celulose, papel e produtos de papel, ou pouco mais de 1% do total.

Dentro do segmento de fabricação de celulose, papel e produtos de papel, destaca-se o setor de fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel, o qual contribuiu com cerca de 227 Milhões de reais, ou 82% do total gasto nesse segmento, o que indica a relevância desse tema.

Tabela 9 - Participação do setor de fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel no dispêndio em inovação no Brasil dentre 2012 e 2014

Atividades da indústria, do setor de eletricidade e gás e dos serviços selecionados	2012-2014				2014				
	Total	Que implementaram (1)			Receita líquida de vendas (1000 R\$) (2)	Dispêndios realizados pelas empresas inovadoras nas atividades inovativas (3)			
		Inovação de produto e/ou processo	Apenas projetos incompletos e/ou aban- donados	Apenas inovações organiza- cionais e/ou de <i>marketing</i>		Total		Atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento	
						Número de empresas	Valor (1000 R\$)	Número de empresas	Valor (1000 R\$)
Total	132 529	47 693	3 810	44 649	3 210 686 456	38 835	81 491 645	7 637	24 702 474
Indústrias extrativas	2 708	1 138	168	563	127 861 305	1 009	1 746 578	36	611 399
Indústrias de transformação	115 268	41 850	3 310	39 325	2 586 760 421	33 573	55 891 758	5 877	17 560 176
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	2 133	647	49	825	68 698 999	599	1 219 031	60	275 760
Fabricação de celulose e outras pastas	31	9	1	9	16 759 316	6	106 239	4	48 695
Fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel	2 101	638	47	816	51 939 683	593	1 112 792	56	227 065

Fonte: IBGE, 2017.

No ano de 2014, ainda conforme o IBGE, no segmento de indústrias de transformação, foram registradas 41.850 atividades de inovação de produto e/ou processo, dos quais 647 (ou 1,5%) do total registrado, são oriundos de empresas do setor de fabricação de celulose, papel e produtos de papel, vide abaixo:

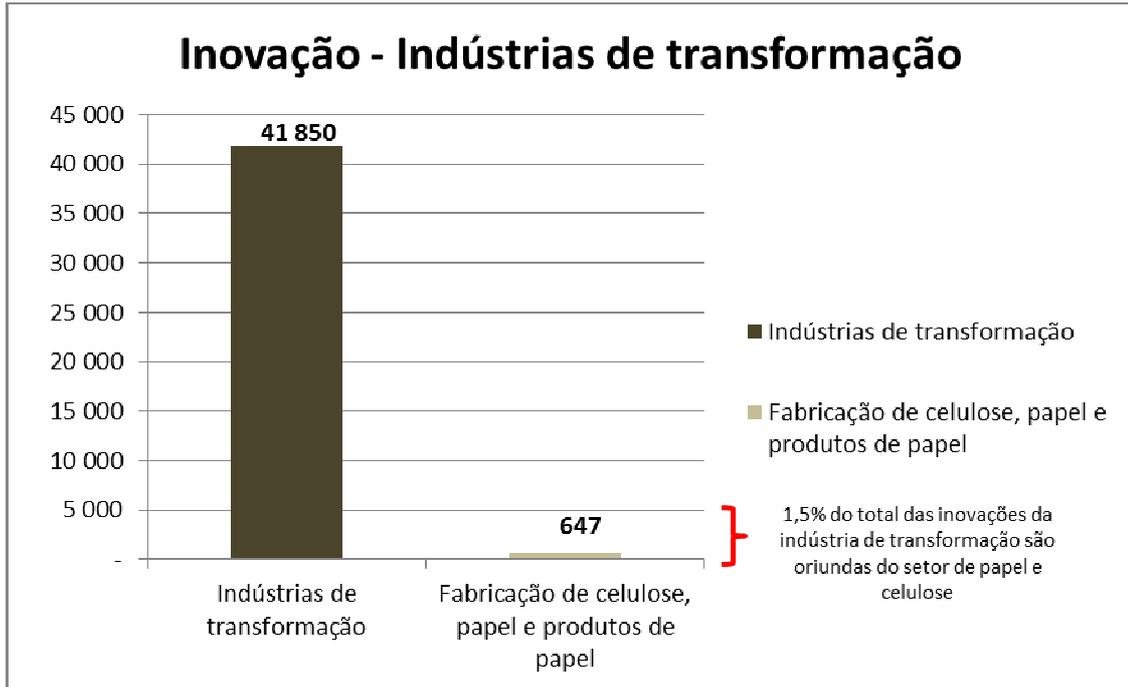


Figura 4: Inovação nas indústrias de transformação – base 2014. Fonte: IBGE, 2017.

Destaca-se também a relevância do setor de fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel, o qual contribuiu no período abordado com 99% do total de inovações registradas nesse segmento, vejamos:

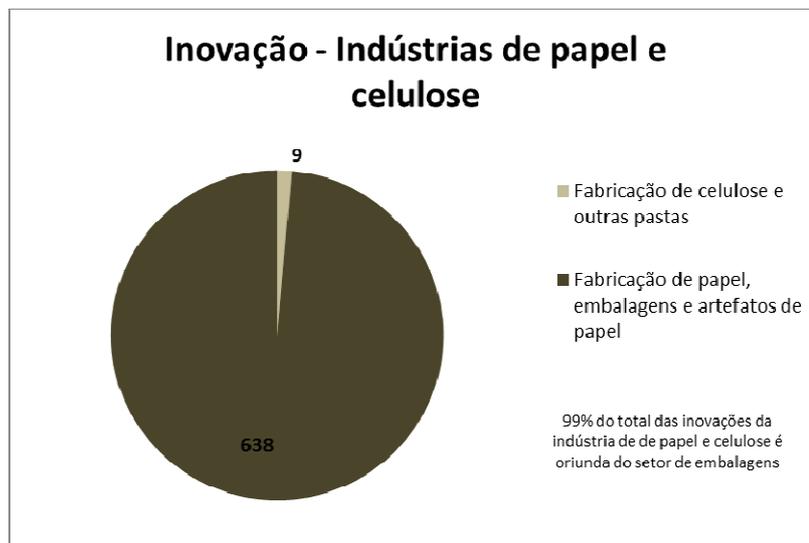


Figura 5: Inovação nas indústrias de papel e celulose – base 2014. Fonte: IBGE, 2017.

Afunilando a análise do tema para a Organização empresária (ora objeto do caso descrito neste estudo), cumpre dispor sobre a divisão existente entre os portes das empresas, no estado de Minas Gerais.

Da Tabela 10 verifica-se que a empresa objeto do caso iniciou-se como uma empresa de pequeno porte, mas nos últimos anos passou a ser definitivamente empresa mineira de médio porte, compondo os mais de 17% de empresas mineiras desse porte.

Tabela 10 - Distribuição das empresas por porte em MG em 2017

PORTE	% DE EMPRESAS
MICRO EMPRESA	58,7%
PEQUENA EMPRESA	20,1%
MÉDIA EMPRESA	17,1%
GRANDE EMPRESA	4,0%

Fonte: Cadastro FIEMG, 2017.

Tabela 11 - Percentual de Indústrias - segmento papel em MG em 2017

SEGMENTO	% DE EMPRESAS
PAPEL	0,9%
OUTROS	99,1%
TOTAL	100,0%

Fonte: Cadastro FIEMG, 2017.

Tabela 12 - Indústrias do segmento papel de acordo com o porte em MG em 2017

PORTE	% DE EMPRESAS
MICRO EMPRESA	12,7%
PEQUENA EMPRESA	58,7%
MÉDIA EMPRESA	24,0%
GRANDE EMPRESA	4,7%
TOTAL	100%

Extrai-se da Tabela 11, que no estado de Minas as indústrias relacionadas com produtos de papel representam menos de 1% dos

demais seguimentos industriais, embora já tenha sido descrito acima o crescente aumento da importante do segmento no país. Já da tabela 12, verifica-se que de 1% das Organizações do seguimento de papel a grande maioria figura como microempresa, sendo que as empresas de médio porte representam 24% deste universo.

No contexto da indústria mineira, observa-se significativa presença de indústrias do setor de fabricação de celulose, papel e produtos de papel, porém são poucas as quais possuem em maior ou menor grau, cultura de inovação e gestão dos direitos de propriedade intelectual.

Consulta na base de dados do INPI indica que, o processo de gestão da inovação, registros de marca e dos direitos de propriedade intelectual independe do porte da empresa, destacando-se a empresa alvo do estudo.

Tabela 13 - Registros de Marcas INPI – Indústrias de papel MG em 2017

PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS NO INPI - INDÚSTRIAS DE PAPEL MG - MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA		PORTE
EMPRESA	REGISTRO DE MARCAS - EM VIGOR	
SANTHER - FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A	231	M
KLABIN S/A	117	G
CELULOSE IRANI S/A	39	M
CENIBRA	31	G
IMBALLAGGIO	28	M
BOM PASTOR INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA.	6	M
CLIN-OFF	6	M

Tabela 13: Registros de Marcas INPI – Indústrias de papel MG
(cont.):

PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS NO INPI - INDÚSTRIAS DE PAPEL MG - MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA		PORTE
EMPRESA	REGISTRO DE MARCAS - EM VIGOR	
INDUSTRIA DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	3	G
CASA SOL	3	M
PAPÉIS AMÁLIA LTDA	3	M
COLEPACK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	2	M
DATAPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULÁRIOS LTDA.	2	M
DELL PAPEIS LTDA	2	M
EMBACOL EMBALAGENS LTDA	2	M
ECO EMBALAGENS LTDA EPP	2	P
INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	2	P
FAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1	M
MINASKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1	M
POLPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	1	M
SANOVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	1	M
TRIEMBA TRIANGULO INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1	M
TUBOMINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	M
INPA INDUSTRIA DE PAPEIS SANTANA SA	1	G
BREGALDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	1	P
CROMIA RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA	1	P
ECO-SYSTEM ETIQUETAS ADESIVAS LTDA-ME	1	P
EMBALAGENS BARBIERI LTDA	1	P
EMBALAGENS BREDÁ	1	P
EMBALAMINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	1	P
CALDENSE EMBALAGENS LTDA	0	M
CARTÃO & EMBALAGENS	0	M
CEAN ARTEFATOS DE PAPEL	0	M
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS GUARANY LTDA	0	M
EMBALAGENS NOVA PÁGINA	0	M
EPM EMBALAGENS DE POLPA MOLDADA	0	M
FACPEL	0	M
H L PAPELÃO LTDA	0	M
INDÚSTRIA DE PAPEL E PAPELÃO DRAGÃO LTDA	0	M
IPAPÉIS	0	M
CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	0	M
MELHORAMENTOS FLORESTAL LTDA	0	M

Portanto, verifica-se que é importante a presença da Indústria objeto do estudo no contexto do seu segmento industrial.

7.2. O caso da marca ECOBAG

A indústria referência do estudo obteve do INPI a concessão do registro⁵¹ da marca ECOBAG, em 03/02/2009. Tal marca era utilizada e foi vinculada a um determinado produto do portfólio da empresa, ou seja: inicialmente, tal produto era representativo de um saco (de papel Kraft) e depois também, foi estendido à uma sacola, ambos fabricados por tal indústria, dentre várias outras embalagens do seu portfólio.

Cumprido ressaltar que a concessão do registro pelo INPI, foi dada à marca na forma mista, ou seja, o registro protegia tanto a marca nominativa quanto a figurativa. Este dado se mostra importante, como será demonstrado adiante.

Um dos motivos principais da empresa, o qual pode ser extraído das entrevistas com seu diretor executivo, ao criar tal marca era chancelar seus produtos com a ideia de que seus produtos eram ambientalmente corretos, advindos de materiais que não agridem o meio ambiente, inclusive se coadunando com a política da empresa de conseguir diversos certificados ambientais que demonstram que a Indústria se preocupa com o ecossistema em que vivemos.

O desejo da empresa, também conforme os integrantes da empresa entrevistados, em obter o registro de tal marca era um grande passo rumo à ideia de atribuir uma imagem perante seus consumidores de que seus produtos seguiam uma tendência mundial de produção sustentável; afinal, o ramo de negócios da empresa é composto por embalagens, o que para grande maioria das pessoas, já representaria, por si só uma certa agressão ao meio ambiente.

⁵¹ No INPI, processo de Registro de Marca n. 824050177 - Concedido em 03/02/2009 - Prazo de vigência 03/02/2019. Classe NCL (9) 18 - espécie: marca de produto - especificação: sacola de papel

Sabe-se que as orientações sobre o registro de uma marca são fundamentais para a sua proteção no universo da propriedade intelectual. Para MARTINS E BLECHER (1997) a necessidade de se proteger legalmente as marcas é também uma grande incentivadora dos exageros de extensões desta. Ambos os autores citam em seu trabalho a importante observação a seguir: *"Os advogados sempre alertaram os fabricantes de que uma das formas mais eficientes de resguardar as marcas contra a manipulação por terceiros seria o seu amplo registro em todas as categorias possíveis do uso oportunista de outros fabricantes. (fl. 30)"*

Assim, após a obtenção do registro pelos trâmites administrativos e legais, junto ao INPI, a Organização em estudo descobriu lesões que passaram a ser cada vez mais significativas, aos direitos da sua marca ECOBAG, conforme explanou o diretor executivo e comercial da empresa. Isso se deu, aproximadamente, em 2012, quando supostos clientes passaram a ligar para a referida empresa, acreditando que a mesma era fabricante de determinadas embalagens com tal marca; porém, confeccionadas de forma diversa das embalagens de papel, da indústria objeto do estudo.

Ou seja, a descoberta de tal lesão adveio da busca de potenciais clientes por embalagens, com a marca ECOBAG, que no entanto, não era o produto fabricado pelo titular primário da marca, sugerindo assim confusão no mercado por outra marca de terceiro.

Então, efetuou-se uma prospecção sobre o ocorrido, descobriu-se que eram, basicamente, duas empresas nacionais, que estavam utilizando-se da marca objeto do estudo. Elas estavam chancelando seus produtos com a marca ECOBAG, ou seja, em outras embalagens, diversas dos sacos e sacolas de papel da Indústria ora estudada.

Sem o suporte ainda de uma equipe jurídica interna e especialista em propriedade intelectual, a Organização então, buscou um escritório de advocacia, para tutelar seus direitos da referida espécie de propriedade intelectual. Após muitas reuniões e encontros com o corpo jurídico, deu-se início às notificações extrajudiciais de ambas as empresas envolvidas, sobre as referidas lesões ao seu de direito marcário. A interpelação pelo escritório de advocacia visava tanto a seara administrativa, quanto posteriormente, a propositura de processos judiciais, caso fosse necessário, dispôs o advogado responsável hoje pelas demandas no Judiciário.⁵²

Concomitantemente, ao disposto acima, o corpo jurídico passou a efetuar pesquisas sobre o uso indiscriminado da marca ECOBAG, por esses terceiros já acionados através das notificações extrajudiciais e constatou que as lesões no uso da marca não cessaram. Dessa forma, a assessoria jurídica levantou a hipótese de que o INPI poderia ter concedido o registro de tal marca, para as outras duas empresas, mesmo já tendo concedido antes o registro para a Organização objeto de estudo.

Logo em seguida, constatou-se que ambas as empresas que feriam o direito de propriedade intelectual da marca ECOBAG já tinham, de fato, entrado com os procedimentos administrativos junto ao INPI, requerendo o registro da marca com mesmo nome ECOBAG e figura praticamente idêntica do sinal (marca mista) concedido, anteriormente, à Indústria referenciada neste trabalho.

Cumprе ressaltar que a equipe jurídica ao descobrir a lesão dos direitos da empresa sobre a marca registrada ECOBAG, também comunicou o INPI, através dos meio próprios (inclusive no canal eletrônico disponibilizado pela autarquia) sobre a lesão que aquelas duas empresas

⁵² Processos n. 000461757.2013.813.0180 e n. 000664680.2013.813.0180 - que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Congonhas- MG - Ajuizada pela empresa Tecnopack (do grupo Imballaggio). Disponível em: <www.tjmg.jus.br> Acesso em: 04/07/17.

Processo n. 0056528. 13.20154.01.3800 - que tramita na 20a Vara Federal do TRF 1a Região. Disponível em: <www.trf1.jus.br> Acesso em: 04/07/17.

estava ocasionando em relação ao seu direito de marca, a fim de noticiar e alertar tal entidade pública da possibilidade de haver a concessão (eventualmente), de um segundo registro.

No entanto, o INPI ficou-se inerte. E o que se percebeu até aqui, de acordo com a análise jurídica dos profissionais contratados pela empresa, foi uma postura omissiva da referida autarquia. O que também se mostra como um dado importante para a análise que será vista nas ações judiciais adiante, da corresponsabilidade do INPI, no caso em comento.

Assim, a empresa constituiu uma equipe (integrada por técnico em PI e advogados) que envolvida, agora, no caso, verificou que o INPI, mesmo tendo registrado a marca para a Imballaggio (em Fevereiro/2009), concedeu, posteriormente, o registro da mesma marca para as outras duas empresas.

Em razão da postura omissiva da autarquia, na visão do advogado responsável pela proteção da marca, que não dava sinais ao titular (originário) da marca ECOBAG sobre as suas reclamações, os advogados da empresa decidiram ajuizar a primeira demanda em face da empresa que lesava os direitos da referida marca. Assim, foi distribuída uma ação na justiça comum estadual do estado de Minas Gerais, cujo pedido principal, inclusive de forma preliminar (em sede de tutela antecipada) era que o Juízo determinasse a cessação dos efeitos do registro concedido as empresas que usava ilegalmente a marca da empresa objeto do estudo.

A intenção era obter uma decisão, ainda que inicialmente provisória, que garantisse que as empresas ofensoras da marca ECOBAG parassem de usar a referida marca em seus produtos. E assim, a equipe jurídica da empresa ora estudada obteve sucesso. Decisão que será analisada em item adiante.

Diante de uma decisão judicial estadual favorável a empresa, o INPI foi comunicado sobre o conteúdo da referida ordem judicial. Porém passados mais de 01(um) ano do prazo atribuído a autarquia, sem resposta do INPI para empresa titular (primária) da marca ECOBAG os advogados entenderam por bem ajuizar uma nova ação.

Neste momento, a outra estratégia jurídica dos procuradores da empresa, de esperar a postura e a análise pelo INPI, sobre as buscas e conclusões de afinidade ou não entre ambas as marcas, diante da concessão de um 2º registro às duas empresas (já acionadas judicialmente em MG), precisava alcançar outro patamar.

De acordo com a legislação⁵³ nacional, o ajuizamento de uma Ação Anulatória de registro de marca se tornava a principal alternativa na tutela dos direitos da marca ECOBAG, pelo seu titular originário. Esse era o passo seguinte que deveria ser adotado para buscar a proteção judicial contra a lesão aos direitos da marca objeto do estudo.

E o passo da empresa titular da marca ECOBAG foi ousado. A indicação dos advogados recomendou, desta vez, a propositura de uma ação judicial, agora, incluindo no polo passivo além das empresas ofensoras da marca, também o próprio INPI, o que levou a competência para a análise do caso para a Justiça Federal. A ação então foi distribuída no Tribunal Regional Federal da 1ª Região- Seção Minas Gerais⁵⁴.

Para a defesa da empresa objeto do caso, aprofundou-se na busca dos possíveis erros que permitiam a lesão ao direito de marca obtido prioritariamente pela Organização em análise, detectou-se também que a concessão dúplice conferida pelo INPI, se deu em razão deste ter

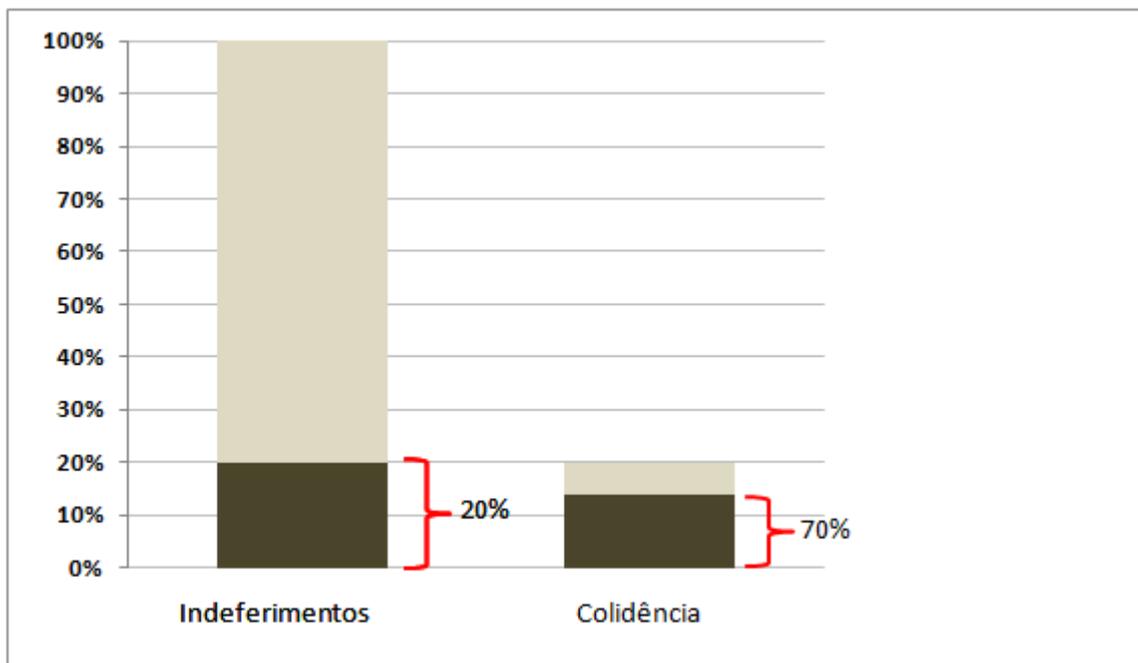
⁵³ referencia artigo da lei que fala da ação anulatória de concessão de registro de marca.

⁵⁴ Processo n.: 0056528-13.2015.4.01.3800 . Disponível em: <www.trf1.jus.br> Acesso em: 04/07/17.

registrado a marca ECOBAG em classes diferentes⁵⁵, para as empresas envolvidas.

O Gráfico abaixo mostra o percentual de indeferimento pedido de registro de marca e a relação deste com o motivo colidência do referido pedido, com outra marca anteriormente registrada. Verifica-se que o percentual de pedido colidentes com marcas já registradas é bem alto, no universo dos indeferimentos. O que traz um forte indicativo de que o problema enfrentado no caso não é algo isolado no cenário brasileiro.

Gráfico 11 - Indeferimentos de pedidos de registro de marcas e a colidência como motivo de indeferimento



Fonte: INPI. CEDPI (2013).

Tal fato, realmente, foi reconhecido em decisão judicial, inclusive pela Justiça de MG, que confirmou que as empresas réis no processo estadual, receberam o registro da marca ECOBAG, em 2013 (ou seja, depois do registro que a empresa estudada adquiriu prioritariamente), porém, em classes diversas. Pois a Organização titular inicial teria o registro na classe de 'sacos de papel' e a empresa ofensora do direito,

⁵⁵ Classe do registro da marca da empresa objeto do estudo: NCL (9) 18 - espécie: marca de produto - especificação: sacola de papel.

teria obtido o registro do INPI, posteriormente, na categoria 'sacolas de compra'⁵⁶.

Assim, de início, a questão primordial a ser sanada era determinar quem deveria ter reconhecida (agora, judicialmente) a prioridade de registro, a fim de ter sua marca protegida. A nova demanda judicial se viu necessária, uma vez que na visão jurídica dos envolvidos, o primeiro registro da marca (ainda que na classe solicitada) englobava a classe registrada e concedida para as duas empresas ofensoras da marca; desrespeitando assim, o princípio basilar da prioridade do direito de propriedade intelectual.

Ademais, cumpre esclarecer que a segunda ação judicial foi ajuizada na Justiça Federal, para se incluir o INPI (que na visão do corpo jurídico da empresa, passou a ser responsável solidário pela lesão sofrida pelo titular originário da marca). E uma vez constatado o interesse de autarquia federal na solução da lide, a ação deveria ser distribuída na justiça federal, por conta da competência legal ⁵⁷ imposta, para julgamentos contra autarquias federais (como o INPI).

A partir de então, o que se passou a observar foram discussões no âmbito judicial sobre quem registrou a marca ECOBAG primeiro (constatando-se ter sido a Organização aqui estudada) e se o registro obtido por essa, teria sido feito em uma classe correta e que abrangeria a classe do segundo registro, de forma a se proteger as embalagens de papel (sacos e sacolas e demais embalagens produzidas pela empresa

⁵⁶ Registro de n. 900435330 - concedido para a Plástico Nordeste Novel S/A e Plástico Novel do Paraná S/A. Classe: embalagens comercializáveis.

⁵⁷ Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) § 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

objeto do estudo), para as quais a Organização desejasse cancelar com sua marca ECOBAG.

Portanto, a lesão identificada no presente caso, exigiu da Organização objeto do estudo e sua equipe técnico-jurídico-administrativa efetuasse buscas sobre possíveis erros dos envolvidos no procedimento de pedido de registro da marca ECOBAG.

Foi necessária a análise de diversos aspectos, por tal equipe, tais como: a possibilidade de ter ocorrido eventual equívoco de técnicos em propriedade intelectual, ao orientar a Organização, em qual classe deveria ter-se vinculado o pedido de registro da marca ECOBAG e qual abrangência aquela classe daria à proteção da marca; o impacto sobre o ocorrido, da ausência de um setor de P&D na Indústria que registrou a marca prioritariamente, que buscasse fazer parte da proteção dos direitos de propriedade intelectual da mesma; a falta de um setor jurídico e técnico perene e permanente de apoio a diretoria da empresa, para auxiliar na defesa legal dos direitos de propriedade intelectual da referida Organização, dentre outras possíveis causas que poderiam ter contribuir para a ofensa por terceiros da marca ECOBAG.

Tudo isso trouxe grande aprendizado e diversas conclusões para Organização em comento. Percebeu-se, de pronto, que as pesquisas e investimentos em todo o procedimento de registro da marca ECOBAG, vinha sendo lesado e corria o risco de se perder. Mas principalmente, passou-se a se observar a necessidade da Indústria titular prioritária da marca fazer com que a gestão de seus direitos de Propriedade Intelectual integrasse uma das estratégias individuais e autônomas da empresa.

7.3. Do processo judicial e do reconhecimento do princípio da anterioridade a favor da Indústria titular da marca ECOBAG

Conforme exposto acima com a finalidade de tutelar os seus direitos de propriedade intelectual, em relação à marca ECOBAG a empresa referenciada no presente trabalho optou com base na assessoria de sua equipe técnico-jurídica em ajuizar duas ações contra as empresas que estavam utilizando-se de sua marca registrada.

As duas primeiras ações foram propostas na justiça estadual do estado de Minas Gerais, e foram apenas contra as empresas (cada ação para uma empresa). Na demanda judicial distribuída na Justiça Federal - Seção Minas Gerais, além de uma das empresas "infratoras" (ré em uma das ações estaduais), foi inserido, também, no polo passivo da lide, como 2o réu, portanto, o INPI, com base em eventual co-responsabilidade deste e conforme Teoria da responsabilidade solidária de todos os envolvidos na lesão de direito reclamada em Juízo.

Cumprido dizer que, atualmente, as ações estaduais⁵⁸ encontram-se ativas e em andamento, uma delas com audiência designada para este ano (2017) e a outra já, em fase recursal contra decisão de tutela antecipada deferida a favor da empresa objeto do estudo e, portanto, contra uma das empresas ofensoras da marca ECOBAG.

Por outro lado, o processo judicial que tramita na Justiça Federal⁵⁹, encontra-se também em fase recursal contra sentença proferida pelo Juízo de 1o grau, decisão esta que também foi favorável à empresa titular do registro primário da marca ECOBAG.

Pode-se concluir que após alguns anos litigando em Juízo, a indústria objeto do referido estudo, até o presente momento, conseguiu

⁵⁸ Processos n. 000461757.2013.813.0180 e n. 000664680.2013.813.0180 Disponível em: <www.tjmg.jus.br> Acesso em: 04/07/17

⁵⁹ Processo n. 56528. 13.20154.01.3800. Disponível em: <www.trf1.jus.br> Acesso em 04/07/17.

êxito através de decisões que reconheceram judicialmente a prioridade do registro da marca ECOBAG para a referida Organização. Ademais, nas demandas decidiu-se também que o uso dos direitos referentes marca registrada ECOBAG devem ser atribuídos para empresa ora estudada. Cumpre ressaltar que na ação federal determinou o Juiz que a referida Autarquia deveria cancelar o registro da(s) empresa(s) que ora utilizavam-se da referida marca, sem a devida anuência do seu titular.

Os resultados obtidos até então, para a empresa trouxe uma nova perspectiva. De antemão pode-se ressaltar que as empresas ofensoras da marca as quais figuram como réis nos processos mencionados, já procurou a indústria titular do registro prioritário da marca ECOBAG a fim de negociarem um contrato de uso ou até mesmo de cessão do direito de tal marca.

Portanto, a possibilidade de receber royalties ou até recursos definitivos pela transferência de titularidade da marca ECOBAG já é uma realidade para a empresa descrita no caso, mostrando-se assim, que um novo desafio se apresenta para a mesma, no que diz respeito ao tema gestão de marca e até de todo o seu portfólio de direitos de propriedade intelectual.

8. RESULTADOS OBTIDOS NO TRABALHO

Da análise de diversos artigos, estudos, trabalhos, relatórios e dados sobre o tema do uso da gestão das marcas como estratégia individualizada nas empresas de menor porte, além da pesquisa efetuada sobre o caso da marca ECOBAG relatado na presente dissertação podem ser descritos os seguintes resultados.

Verificou-se que os gestores da alta administração das empresas, em especial quando estas não são de grande porte, tem participação decisiva nas questões da gestão de seus direitos de

propriedade intelectual. E o fato de tais administradores não terem o conhecimento ideal sobre as normas legais e o impacto dessas na gestão estratégica do seu portfólio de propriedade intelectual afeta sobremaneira a proteção desses direitos. Desse modo, de acordo com HERNANDEZ, (2002): é cada vez mais importante que os altos escalões da organização tratem mais de perto sobre o futuro das suas marcas.

O problema do conhecimento escasso por parte do empresariado nacional, sobre como os direitos de propriedade podem ser devidamente protegidos é exposto por SINISTERRA et al (2013) quando discorre que: a maioria dos interessados estuda muito o tema, mas algumas vezes não sabe traduzir os direitos da propriedade intelectual, para a prática, sendo que este é um ponto relevante para a competitividade e evolução da ciência e da indústria brasileira.

Da análise do caso trazido na dissertação e das entrevistas realizadas com os envolvidos neste, detectou-se que a diretoria administrativa foi a parte que deu o *start*, na referida empresa, na decisão de se proteger o direito de marca, analisando os prós e contras da decisão de se litigar em Juízo contra os ofensores. Segundo FISHER e OBERHOLZER-GEE (2013) os gerentes quando chamados, nesse contexto muitas vezes deixam de apreciar o elevado grau que os custos e benefícios da gestão estratégica da PI são influenciados pelos detalhes das legislações que regulam as patentes, copyrights, marcas comerciais e segredos comerciais.

Identificou-se que o porte das Organizações empresariais influencia no acesso desta a um adequado e efetivo auxílio de técnicos em propriedade intelectual, para assessorar e futuramente gerir eventuais direitos advindos dos ativos intangíveis os quais possuem o que acaba por refletir na devida proteção do direito de marcas nas empresas que não são de grande porte. Para CARVALHO, SALES-FILHO E FERREIRA (2005) *apud* BORHER, et al (2007) (fl.05), no Brasil, "*o sistema de proteção à*

propriedade intelectual mostra-se regressivo em relação ao porte das empresas".

Constatou-se que o sistema de análise dos pedidos de registro seja de patentes, seja de marcas, pelo órgão nacional (INPI), pode-se dizer, que foi no caso, de forma geral, moroso. Tal questão foi apontada nas entrevistas tanto da cúpula administrativa da empresa objeto do estudo, como na dos integrantes do corpo jurídico envolvido no caso.

Este dado é inclusive relatado na doutrina por MATIAS-PEREIRA (2011) (fl. 12) quando assim dispõe: "*A demora na análise dos pedidos, elevação do custo de patenteamento e expedição de patentes duvidosas. Esses problemas assinalados podem ser visualizados nos relatórios de desempenho do INPI, divulgados no período de 1999 a 2009 (Brasil, 2009)*". O mesmo autor cita que nas pesquisas do seu trabalho concluiu-se da necessidade do Estado orientar as políticas públicas no campo da propriedade industrial, em especial na reformulação e crescimento do INPI, visando fazer com que o sistema público de proteção da propriedade intelectual seja mais eficiente no país.

Verificou-se um aumento em vários aspectos e assuntos que envolvem a propriedade intelectual, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Assim, para ÁVILA (2007) *apud* MATIAS-PEREIRA (2011) houve um aumento no número de países em que um mesmo pedido de registro de direito de propriedade intelectual é depositado, o que para eles acaba afetando a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos competentes para efetuar tais registros.

Essa seria, portanto, como visto anteriormente, uma questão discutida por estudiosos, que se encontrou presente no caso objeto do estudo, já que se verificou das entrevistas realizadas que o INPI atrasou por mais de um ano os pedidos administrativos que envolviam a tutela da marca objeto do caso.

Todos os resultados acima dispostos tem forte ligação com a questão também do processo de globalização que afeta o sistema de propriedade intelectual na maioria dos países no mundo. Esse cenário mundial instalado no sistema de P.I também está se refletindo no Brasil, nos aspectos qualitativos e quantitativos. Nos aspectos qualitativos verifica-se a crescente intenção de patentear descobertas e não invenções; as interpretações distorcidas dos conceitos de utilidade e não obviedade etc., conforme MATIAS-PEREIRA (2011).

Ou seja, é fundamental que administradores de empresas, agentes de PI, escritórios de propriedade intelectual (leia-se no Brasil, o INPI) sejam muito bem preparados para que não façam leituras equivocadas dos pedidos de registros dos direitos de propriedade intelectual. De modo que seja evitada a concessão de registros de forma duvidosa, duplicada e, portanto, ilegal.

Outro resultado obtido das pesquisas bibliográficas para o presente trabalho foram relatos de que o governo brasileiro oferece pouco auxílio (em especial financeiro) para as empresas aplicarem na gestão da propriedade intelectual e até em P&D, principalmente em comparação com outras Nações. Encontraram-se trabalhos relatando da necessidade de dispensar mais investimentos efetivamente para as empresa no processo de inovação.⁶⁰

⁶⁰ Sobre os instrumentos possíveis de serem concedidos pelo governo às empresas, vide Lei de Inovação Tecnológica: Art. 19. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as ICTs e suas agências de fomento promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas brasileiras e em entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em instrumentos específicos e destinados a apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para atender às prioridades das políticas industrial e tecnológica nacional. (...)§ 2º-A. São instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, quando aplicáveis, entre outros: I - subvenção econômica; II - financiamento; III - participação societária; IV - bônus tecnológico; V - encomenda tecnológica; VI - incentivos fiscais; VII - concessão de bolsas; VIII - uso do poder de compra do Estado; IX- fundos de investimentos; X - fundos de participação; XI - títulos financeiros, incentivados ou não; XII - previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais.

Partindo do pressuposto de que as inovações tecnológicas passaram a ser um quesito essencial na quantificação das vantagens competitivas no comércio mundial, conforme diz MATIAS-PEREIRA (2011), pode-se afirmar que atualmente, em um contexto de economia global competitiva, os países devem promover uma política de inovação nas suas empresas.

Porém, observando-se os dados colhidos na empresa objeto do estudo, verificou-se que esta já se encontra em um nível acima dos relatos antes expostos, uma vez que conta com financiamentos do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), para aplicação em maquinário, o que por consequência demonstra um resultado positivo encontrado na Organização estudada.

Outro aspecto encontrado no estudo se deve ao uso de corpo jurídico, de forma tardia, na solução dos problemas que envolvem a propriedade intelectual ou seja: sem ser de forma preventiva e sim, para remediar as lesões aos direitos de propriedade intelectual, quando estas já tomaram uma proporção avançada que nem sempre, garante a defesa total dos direitos de propriedade intelectual do seu titular. FISHER e OBERHOLZER-GEE (2013) relatam em seu trabalho que com frequência os advogados são chamados muito tarde para resolver as questões da propriedade intelectual.

Ainda, sobre esse ponto o resultado encontrado no caso foi atuação de advogados, no momento certo, para tutelar os direitos do titular da marca registrada ECOBAG e melhor, com uma boa estratégia, que vem gerando frutos judiciais até então.

Outro dado obtido no trabalho se refere a conclusão de que o Judiciário, especificamente no Brasil, dá interpretação mais ampla, abrangente, em especial, para os casos de marcas. O próprio INPI (2016),

em material relativo ao procedimento arbitral de solução de conflitos em P.I. diz que a previsibilidade das decisões judiciais no país é crítica.

Talvez isso se deva ao fato de que os tipos de considerações que os tribunais descrevem ao decidir se uma marca comercial chega muito perto do campo já ocupado por outra marca são radicalmente diferentes da abordagem usada nas ações de objeto patentário, em cujas decisões se analisa, de forma mais concreta, elemento por elemento do registro de patente.

Novamente, o que se encontrou como resultado na empresa objeto do caso dissertado foi que o Judiciário tem sido favorável às teses de sua equipe jurídica, concedendo decisões acertadas (como as que foram proferidas nas ações judiciais que envolvem a marca estudada, e que podem ser consultadas na movimentação processual, que consta do anexo do presente trabalho), expressas e específicas que reconheceram a prioridade no registro para a empresa, além de ter determinado o cancelamento do 2o registro concedido pelo INPI, para as empresas ofensoras da marca ECOBAG, principalmente, com base na afinidade (em relação à forma mista) da marca registrada posteriormente, em relação a obtida de forma prioritária.

A discussão sobre a necessidade de as empresas melhorem seu relacionamento com as universidades e vice-versa esteve presente neste trabalho e também, no caso trazido. Constatou-se que a Organização estudada não possui nenhuma relação de troca de experiências com a academia. COELHO e DIAS (2016), dizem que é urgente que fluxo de tecnologia entre empresas e universidades seja incrementado. Desse contexto pode-se concluir que ainda há um afastamento entre as universidades e as sociedades empresárias.

Por outro lado, RODRIGUES e GAVA (2016) já atribui às Universidades, o movimento de ação em direção a fomentar a sinergia

com os demais atores da Hélice Tripla⁶¹, visando aperfeiçoar os resultados ligados à inovação. Nessa linha de STAL E FUJINO (2016) sugerem que seja feita uma observação das relações entre Universidade e empresa, e criticam que este não é um caminho contínuo e amplamente aceito nas universidades públicas brasileiras, o que denota uma ideologia um pouco avessa à cooperação com empresas.

Ademais, pode-se ressaltar o relatado por RODRIGUES JR. & POLIDO (2007) dizem que *nossa cultura da propriedade intelectual é simplória e não denota uma perspectiva integral da realidade*, e assim reforçam a ideia de que faltam investimentos em P&D. Dessa forma, a ausência de relação entre a empresa estudada e as Universidades, visando à troca de experiências em P&D e de tecnologias (independentemente, de quem dá causa a tal lacuna), se mostrou como um resultado encontrado no presente caso.

Outro resultado importante encontrado da revisão de literatura foi a indispensabilidade de se ter equipe capaz de mensurar o valor de seus ativos intangíveis, ou seja, dos seus direitos de propriedade intelectual. Observa-se que os royalties e licenciamentos recebidos por direitos de propriedade de uma Organização podem trazer benefícios para essas. E assim, com base no que afirma FUJINO e STAL (2007): "*O sucesso da negociação depende, em grande parte, da capacidade do licenciador de fazer o licenciado compreender o real valor da tecnologia*". Ademais, "a exploração racional e protegida, levará à mensuração justa da patente", também conforme, ADRIANO e ANTUNES (2017).

O sucesso da negociação depende, em grande parte, da capacidade do licenciador de fazer o licenciado compreender o real valor da tecnologia, é o que diz FUJINO E STAL (2007). Esses mesmos autores

⁶¹ "Teoria da Hélice Tripla- universidade+ empresa+ governo. No ano 2000, relacionado com a noção de SI, é publicado o trabalho dos pesquisadores Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff. O referido trabalho cita a Hélice Tripla (HT), que representa uma estreita relação entre o desenvolvimento de Universidades, da indústria e do governo, vindo também a despontar o conceito de Universidade Empreendedora, que contribui para o desenvolvimento da economia de uma nação (MARTIN, 2012)". In: RODRIGUES e GAVA (2016)

citam Watanabe et al (2004), que por sua vez, defende uma maneira de se calcular o valor de uma tecnologia através do fluxo total de caixa gerado da sua própria utilização.

Assim, novamente a questão da compreensão de forma bem técnica das características de um direito de propriedade intelectual é fundamental. Um exemplo disso é a análise da característica da disponibilidade. Este princípio deve ser muito bem delineado, no uso das marcas, pelas Organizações, sob pena de se arcar com a eventual falta de preparo técnico do corpo destas, para se delimitar quando a marca pode ser usada em mais de um ramo de negócios, sem que se prejudique a concorrência no mercado.

Portanto, da análise de todo o caso, percebe-se que a atuação do INPI⁶², órgão responsável pelo registro de marcas no país, poderia ter sido efetuada de forma mais favorável à proteção do direito marcário, pois se concedeu o registro da marca ora estudada à mais de uma empresa, seja por um simples equívoco, seja por falta de examinadores em seus quadros (que poderiam ter dado mais ênfase aos contatos administrativos feitos pelos procuradores da empresa, sobre a lesão a sua marca, antes de conceder o 2º registro para terceira pessoa) ou até, por que não ficou claro, na análise do pedido de registro inicial da marca, pela Organização objeto do estudo, que o seu requerimento de registro da marca direcionava-se a todas as classes, que englobasse todos os gêneros de embalagens de sacaria de papel (sejam elas sacolas de compras ou não) por ela produzidos.

No obstante tudo isso, o que se teve como consequência é que, para reconhecimento da legalidade da conduta da autarquia, foi preciso movimentar o Judiciário (em especial na justiça federal), o que trouxe, conseqüentemente, mais despesas com advogados e outros, para a

⁶² Acionado como réu também no Processo n. 56528. 13.20154.01.3800- que tramita na 20a Vara Federal do TRF 1a Região.

definição da controvérsia por meio de decisões judiciais. As vias judiciais eleitas foram fundamentais (principalmente, porque na seara administrativa houve inércia dos envolvidos) para se constatar que não deveria o registro da marca ECOBAG ter sido concedido para outras empresas, senão para a Organização objeto do caso.

Tabela 14 - Ações Judiciais envolvendo INPI - 2017

NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS SOBRE PI					
TRF	1ª Região	2ª Região	3ª Região	4ª Região	5ª Região
PALAVRA CHAVE MARCAS e PROPRIEDADE INDUSTRIAL	10	2.811	57	43	07
PALAVRA INPI	5	1.136	37	22	03

Fonte: www.trf.jus.br - pesquisa realizada em junho- 2017⁶³

Foram, portanto, as decisões trazidas pelo Judiciário, que alavancaram para a empresa em estudo a oportunidade de se obter ganhos, advindo da boa gestão de sua marca. Somente com a conscientização da Diretoria da empresa objeto do caso, sobre a importância de se proteger, corretamente, seus ativos de propriedade intelectual e a devida assessoria técnico-jurídica sobre o tema, é que a Organização, finalmente, viu tornar realidade a possibilidade de se negociar contratos de transferência ou cessão de direito de uso de sua

⁶³ TRF da 1ª Região - sede em Brasília: compreende as seções judiciárias do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.
TRF da 2ª Região - sede no Rio de Janeiro: compreende as seções judiciárias do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
TRF da 3ª Região - sede em São Paulo: compreende as seções judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
TRF da 4ª Região - sede em Porto Alegre: compreende as seções judiciárias de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
TRF da 5ª Região - sede em Recife: compreende as seções judiciárias de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe

marca registrada, e em contrapartida, auferir receitas advindas desses contratos com terceiros interessados.

Tudo isso só foi possível com a decisão judicial de anulação do registro dado às outras empresas que usavam a marca ECOBAG vinculado a outras embalagens, vitória conseguida pela Organização em estudo, e que serviu de grande aprendizado para o crescimento da mesma, e melhor conhecimento dos seus direitos na busca da concretização de sua estratégia empresarial de inovar na fabricação de embalagens de papel.

Finalmente, cumpre citar TIDD, BESSANT E PAVITT (2008) (fl. 26), quando dizem: *"É importante ressaltarmos que as vantagens geradas por essas medidas inovadoras perdem seu poder competitivo à medida que outros a imitam"* Logo, é preciso que as Organizações se atentem para relação da inovação com a necessidade de se estabelecer ligações, reconhecer oportunidades e principalmente, tirar proveito das mesmas. Essa noção por eles trazida reforça a ideia de que a inovação deve ser bem protegida a fim de garantir frutos aos seus titulares.

9. SUGESTÕES PARA UM MODELO DE BOAS PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO

Mostra-se fundamental para toda e qualquer Organização conhecer bem o seu ramo de negócios, as necessidades de sua carteira de clientes, bem como os instrumentos que seus fornecedores pode lhe oferecer em nível tecnológico e por fim, a demanda dos seus futuros e potenciais clientes que deseja atender. No caso em comento, seria interessante que fosse feito um estudo e depois fosse formalizado um plano estruturado do perfil tecnológico da empresa. *"A partir do entendimento do seu perfil tecnológico por meio das patentes, pode-se estabelecer diretrizes mais eficazes para a gestão da inovação e propriedade intelectual."*; é o que diz FAGUNDES, et al (2014).

É fundamental que a empresa estudada (como também, as demais organizações de seu porte) implemente um setor de análise de PI. De tudo o que se pesquisou pode-se concluir que as Organizações quando possuem setores especializados em P&D e equipes mais focadas na análise e gestão de direitos de propriedade tendem a ser mais organizadas e, portanto, a protegerem de forma mais eficiente tais direitos. Com a empresa em comento não é diferente, logo, imprescindível que a mesma estruture uma equipe focada neste assunto, para melhor gerir seu portfólio de P.I.

Para Chamas (2003) apud LOIOLA e MASCARENHAS (2013), os EPITT (escritórios de propriedade intelectual e transferência de tecnologia) são geralmente responsáveis pela implantação e monitoramento de políticas e práticas institucionais sobre PI e TT, cujas eficácias são funções da coerência com as missões e objetivos das organizações e com suas estruturas e escopos de pesquisas."

Ademais, FRANÇA, BARROSO e POLITANO (2014) dizem que o uso dos direitos de propriedade intelectual (seja patentes, no caso do artigo citado; seja marca na hipótese do caso presente) como instrumento de análise econômica sofre com um complicador que seria a classificação de tal direito feito por um analista em classes ou grupos que enseja a verdadeira tendência de mercado. Portanto, da análise do caso em comento, quanto mais bem preparado o setor da empresa para enquadrar, corretamente, os produtos inovadores que surgem internamente na mesma, dentro das classes e requisitos legais do direito marcário, menor a chance de existir equívocos na concessão das marcas de determinada Organização.

Alem disso, orienta-se também que a Organização em análise desenvolva e divulgue cada vez mais o seu portfólio de direitos de propriedade intelectual, pois isso ajuda na imagem da mesma, em especial no exterior. FISHER e OBERHOLZER-GEE (2013) dizem que: "a

divulgação de patentes ajudam a dar sinal credível da qualidade do empreendimento para os potenciais investidores. Há fortes evidências empíricas que sugerem que as patentes ajudam a melhorar as condições de financiamento externo disponível para as empresas". Recomenda-se também para a empresa objeto do caso, (bem como para as Organizações de pequeno porte, em geral), que expanda o valor de seus intangíveis no exterior. No caso em comento, isso pode ser obtido através de parcerias com empresas interessadas no mercado para o qual os produtos da Organização se dirige. No exemplo estudado, recomenda-se maior atuação junto a empresas concorrente dos atuais clientes da Organização, ou seja, para quem ela já produz suas embalagens).

Ainda é desejável que, a Organização do caso desenvolva sua equipe de contabilidade, de modo que esta possa acompanhar, desde o início, os gastos e investimentos no processo de P&D e na proteção dos intangíveis da mesma, para que tenha maiores condições de contabilizar tais dados e aferir o real valor de seus direitos intelectuais quando necessário. ADRIANO e ANTUNES (2017) nesse sentido dispõem: que desejam que a ciência da contabilidade evolua cada vez mais para contribuir com o registro e a divulgação dos direitos de propriedade intelectual criados internamente como ativos intangíveis nas demonstrações contábeis. Eles partem da "*da premissa de que exploração racional e protegida levará à mensuração justa da patente*". .

Ato contínuo é bastante recomendável que a Organização em comento (e as demais empresas de menor porte) se utilize da gestão de sua marca (bem como se seus outros direitos de propriedade intelectual) como uma de suas estratégias, autônomas e independentes das demais estratégias empresariais. Implementar uma cultura organizacional de cuidado com os ativos intangíveis é uma das melhores formas de protegê-los e de tirar proveito dos mesmos. FRANÇA, BARROSO e POLITANO (2014) aconselham inclusive "*o uso de mapeamento de patentes como*

ferramenta para o planejamento estratégico de inovação tecnológica em setores industriais".

Em relação à marca ECOBAG, diante do interesse de terceiro interessado em adquirir a propriedade da mesma, atribuída à Organização em comento, passou a ser aconselhável a realização de contrato⁶⁴ de cessão do direito para a empresa contra a qual a Organização vem litigando. O termo designativo da marca objeto do caso, carrega em si uma característica comum e popular, o que pode trazer riscos e mais despesas para a sua titular, na proteção de tal marca, frente ao uso de outros depositantes que podem se utilizar da sílaba ECO para registrar outras marcas. FISHER e OBERHOLZER-GEE (2013) reafirmam essa ideia quando dizem que: com muita frequência, partilhar o valor de IP está entre uma das melhores estratégias de algumas empresas e da sociedade.

O Quadro abaixo demonstra, a divisão dos contratos de licença e cessão⁶⁵, referente ao direito de marca e demais direitos da propriedade intelectual, que foram averbados no INPI, em 2016, demonstrando que essa é uma prática, que precisa ser incentivada no empresariado nacional.

⁶⁴ "Por contratos intelectuais proponho que se entenda aquele agrupamento de contratos, do interesse de empresários, relacionados com os chamados direitos intelectuais, isto é, com a propriedade industrial (a cessão de patente, cessão de registro industrial, licença de uso de patente de invenção, licença de uso de marca e transferência de tecnologia) ou com o direito autoral (a comercialização de logotipo).", conforme COELHO (2007) (fl.471).

⁶⁵ Ainda de acordo com o autor referenciado acima (COELHO (2007)) pode-se dizer que a cessão é a transferência total ou parcial do direito de propriedade intelectual titularizado pelo cedente. (ex. patente ou marca, etc.). Já a licença é um contrato que autoriza o uso (de cunho pessoal ou *intuitu personae*), nesse caso não se transfere os direitos em si do licenciador. A licença pode ser pactuada com ou sem exclusividade de uso. Por fim, há ainda uma diferença de ambos os institutos acima do contrato de transferência de tecnologia, que no entanto não será esmiuçado por não se relacionar diretamente com o objeto do estudo.

Tabela 15 - Divisão de contratos averbados no INPI em 2016

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE AVERBAÇÃO DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA POR CATEGORIA CONTRATUAL	
CATEGORIA CONTRATUAL	Total Geral
Uso de Marcas	170
Licença	161
Cessão	9
Exploração de Patentes e Desenho Industrial	13
Licença	13
Cessão	-
Fornecimento de Tecnologia	145
Serviço de Assistência Técnica	234
Franquia	26
Alteração de Certificado	393
Outros (Duas ou mais categorias contratuais)	46
Total Geral	1,027

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Elaboração: Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON).
 Nota: (1) Dados agregados das Estatísticas Mensais, extraídos do Sistema de Protocolo Automatizado. São considerados como depósitos todos os pedidos protocolados no mês de referência.

Fonte: INPI -AECON, 2016.

Passando-se para uma análise a nível macro, se mostra urgentíssimo que o Brasil seja signatário do tratado de Madri. Se isso já tivesse ocorrido muitos dos problemas relativos ao direito marcário não estaria ocorrendo com pedidos de registro de marcas, em especial na concessão dúplice da mesma em razão de interpretações equivocadas de suas classes (descritas no Tratado de Nice).

Desta maneira, com a iminência da adesão ao protocolo de Madri, as empresas brasileiras possuirão mais uma alternativa para o registro internacional de suas marcas, além do depósito isolado país a país e da marca comunitária europeia (Sistema Tradicional), conforme dispõe CARVALHO (2014). Assim, também poderá a Organização em estudo usufruir de tal sistemática para pedidos de registro de suas marcas, como já faz utilizando-se as regras do PCT, para os demais ativos intangíveis que possui.

Outra recomendação também discutida, em âmbito de macro, pois envolve questões econômicas e políticas é necessidade de maiores incentivos governamentais às empresas de menor porte, quando decidem

se enveredar no caminho da propriedade intelectual. Sabe-se que o Estatuto das micro e pequenas empresas, bem como as normas legais que regulam as questões de inovação tecnológica no Brasil, dispensam incentivos e regimes de favorecimento para tais empresas, porém, de acordo com SATHIRAKUL (2006) sugere-se a isenção de taxas para registro de direitos P.I., para as empresas de menor porte, com base em determinados critérios a serem estabelecidos.

Por fim, um aspecto que se mostra muito recomendável, atualmente no campo da propriedade intelectual é que a solução de conflitos seja realizada através de procedimento de arbitragem⁶⁶.

O próprio INPI em material produzido pelo CEDPI - Centro de Defesa da Propriedade intelectual (2017), apontam a falta de especialidade dos Tribunais no trato das questões relativas a PI, a baixa previsibilidade das decisões judiciais dos Tribunais e o aumento de volume e complexidade das Ações judiciais que tratam do tema, como os principais motivos para a utilização de procedimentos de arbitragem na solução dos conflitos que envolvem direitos da propriedade intelectual.

Estudos explicitados, por exemplo, pelas Tabelas abaixo mostram que principalmente, o tempo de solução e o custo despendido no procedimento é consideravelmente menor, em relação a demandas judiciais.

⁶⁶ Sobre arbitragem vide Lei 9.307/96. Vide Capítulo I - Disposições Gerais - Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. § 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. § 2º A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. § 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. § 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. § 3º A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade.

Tabela 16 - Relação Entre Soluções De Conflito em Propriedade intelectual

TIPOS de mecanismos		TEMPO	CUSTO (USD)
LITÍGIO JUDICIAL	Jurisdição estrangeira	42 meses	850,000
	Jurisdição local	36 meses	475,000
ARBITRAGEM		12 meses	400,000
MEDIAÇÃO		8 meses	100,000

*WIPO Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions

Fonte: INPI - CEDPI, 2013.

Tabela 17 - Divisão entre as espécies de solução fora do Judiciário

TIPOS de mecanismos		TEMPO	CUSTO (USD)
ARBITRAGEM	Tradicional	23 meses	165,000
	Rápida	7 meses	48,000
MEDIAÇÃO		5 meses	21,000

*WIPO Arbitration and Mediation Center

Fonte: INPI- CEDPI, 2013.

E assim, chegando ao fim, pode-se concluir com as noções trazidas por SCHMITT e BROWN (2015) *apud* HERNANDEZ (2002), (fl.05) quando dizem que: o gerenciamento de marcas nos moldes tradicionais e conservadores, em que apenas o setor de marketing é o dono da marca, não deve ser prioridade atualmente. O que deve ser adota é uma gestão feito por todas as pessoas da empresa pois o cenário existente hoje é baseado no fato de que "*tudo passou a ser uma marca e o mercado está abarrotado de ofertas*".

10. CONCLUSÃO

Do presente trabalho pode-se concluir que é cada vez mais indispensável entender o funcionamento do sistema de propriedade intelectual para torná-lo, de fato, como uma ferramenta de regulação efetiva para o desenvolvimento. Percebeu-se que gestão da propriedade intelectual, mais especificamente das marcas, não tem sido o foco, dado pelas empresas de menor porte, como ocorre em relação às demais Organizações de grande porte.

A propriedade e a gestão dos ativos de PI estão ligadas ao sucesso organizacional. Verificou-se que alguns caminhos são fundamentais para serem percorridos por empresas de pequeno e médio porte, para a proteção e valorização de seus ativos de propriedade intelectual. A começar pelos administradores das empresas de pequeno e médio porte, que possuem posição importante no processo de valorização das marcas da Organização e podem contribuir de forma decisiva para o incremento dos lucros da empresa, extraídos da devida gestão de suas marcas. Logo, pode-se concluir que os diretores administrativos devem estar, sempre que possíveis, inteirados com assuntos relacionados com a propriedade intelectual.

Outro passo importante a ser seguido pelas empresas de pequeno e médio portes é proceder uma gestão de suas inovações de forma integrada entre os vários setores da Organização, principalmente entre a equipe de P&D, o corpo jurídico e a alta cúpula da mesma. Isso permite extrair o máximo de vantagens que os direitos de propriedade intelectual (como as marcas) podem gerar para a empresa. Um modelo que reúne conhecimentos múltiplos, focados na promoção e proteção da marca se mostrou como uma boa solução indicada para tais sociedades empresárias.

Ressalte-se que verificou-se, no caso em comento, que a atuação de profissional jurídico no processo de inovação, foi decisivo para

a devida proteção da marca estudada, principalmente, na seara judicial. O uso de advogados no início do processo de inovação deve ser priorizado, em detrimento de utilizá-lo, apenas, a título de mediação.

Cumpra-se ainda, que se mostrou também positivo a interação entre as empresas de pequeno e médio porte com a Universidade. A relação entre ambas é possível, em especial, no campo de troca de experiências sobre contratos e relações pertinentes a transferências de tecnologia. Alinhar os objetivos de Organizações que são pequenas ou de médio porte com a Academia permite trazer grandes chances de crescimento econômico interno e conseqüentemente também para o país, de forma geral.

Finalmente, pôde-se concluir que a verdadeira chave para o sucesso, o crescimento econômico e a gestão devida das marcas dentro de empresas de pequeno e médio porte, é criar uma cultura intrínseca de promoção e proteção das marcas entre todos os envolvidos com a mesma. É indispensável que a gestão de uma marca seja parte integrante de uma cultura organizacional que visa utilizá-la como uma das prioridades da mesma.

Enfim, o caminho encontrado por este estudo pretendeu ressaltar que usar a gestão da marca como uma das estratégias autônomas das Organizações de pequeno e médio porte é o ponto fulcral para a correta proteção deste direito de propriedade intelectual e o meio mais adequado de se fornecer grandes frutos para tais Organizações, aumentando seus lucros, melhorando seu posicionamento no mercado, incrementando a economia do país.

A gestão adequada das marcas de uma empresa de pequeno e médio porte deve ser priorizada, de modo que ela passe a ser uma estratégia independente da Organização e portanto, não seja submissa e incluída dentro das demais estratégias empresariais. Essa é também uma

das formas de contribuir para um grande desafio, que é proporcionar a aplicação de boas políticas públicas, focadas em gerar estímulos, para que as Organizações do país empreguem, cada vez mais, cientistas e engenheiros para incrementar o desenvolvimento tecnológico da Nação.

Portanto, conclui-se que o processo de proteção dos direitos da propriedade intelectual é bem complexo, envolve vários agentes e em especial, a sociedade, que deve ter uma cultura intrínseca em si da grandeza de tais direitos, das possibilidades que os ativos intangíveis podem gerar para a coletividade e para o ambiente social. Se a maioria das pessoas tiverem essa consciência, já poderão contribuir de forma natural, tanto no meio acadêmico, quanto empresarial e social dos quais participarão durante a vida, tornando mais fácil a solução de muitos dos problemas relativos aos direitos da propriedade intelectual.

Uma sociedade proativa em busca desta filosofia e visão é o primeiro passo para uma mudança em busca da evolução do tema.

REFERÊNCIAS

AAKER, David A. Aaker e JOACHIMSTHALER, Erich. **Como Construir Marcas Líderes**. Ed. Futura, São Paulo, 2000.

ACORDO sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). 1994. Disponível em: http://www2.cultura.gov.br/site/wpcontent/uploads/2008/02/ac_trips.pdf. Acesso em: 01/06/15.

ADRIANO, E.; ANTUNES, M. T. P. Proposta para Mensuração de Patentes. **Revista de Administração Contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 125-141, janeiro e fevereiro 2017. Disponível em: <<http://www.anpad.org.br/rac>>. Acesso em: 03/07/17.

BARBOSA, DENIS BORGES. **Uma introdução a propriedade intelectual** - 2a ed. Rio de Janeiro. Lumen Jures. 2003.

BORHER, M. B. A.; AVILA, J.; CASTRO, A. C.; CHAMAS, C. I.; PAULINO, S. **Ensino e pesquisa em propriedade intelectual no Brasil**. Revista Brasileira de Inovação, v. 6, n. 2, p. 281-310, 2007.

BRASIL. Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT),1947.Disponível.em:<<http://www.mdic.gov.br/arquivo/secex/omc/acordos/gatt47port.pdf>>. Acesso em: 01/06/15.

BRASIL. Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial,1967.Disponívelem:<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html.2017.>.Acesso em: 03/07/17.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*, 1988.Disponível.em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 01/06/15.

BRASIL. Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm>. Acesso: em 03/07/17.

BRASIL. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial da União*, 15 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 01/06/15.

BRASIL. LEI Nº 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9456.htm> Acesso em 03/07/17.

BRASIL. LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em 03/07/17.

BRASIL. LEI Nº 11.484, DE 31 DE MAIO DE 2007. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l11.484.htm>. Acesso em 03/07/17.

BUSO, M. A. M. Patentes como Instrumento de Proteção, Pesquisa e Competitividade. In: Simpósio de Tecnologia, 1, São José dos Campos/SP. Anais... São José dos Campos/SP, 2011.

CARVALHO, Livia de Almeida. **Sistema Tradicional ou Protocolo de Madrid: informações e método para tomada de decisão.** Dissertações do Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação: disponíveis para consulta e empréstimo/Organização Evanildo Vieira dos Santos. Rio de Janeiro: INPI: 2014. 47 f.

CNI. Confederação Nacional da Indústria. MATTOS, José Fernando; STOFFEL, Hiparco Rafael E TEIXEIRA, Rodrigo de Araújo

Mobilização Empresarial pela Inovação: cartilha: gestão da inovação, Brasília, novembro 2010. 47 p.:il.

COELHO. Fabio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa**. Saraiva. São Paulo: 2007.

COELHO, L. C. D.; DIAS, A. A. O Núcleo de Inovação Tecnológica da UFPE: Instrumento de Política de Inovação ou Obrigação Legal?. **Revista de Administração, Contabilidade e Economia da FUNDACE**, Ribeirão Preto, v. 7, n. 1, p. 28-42, março 2016. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.13059/racef.v7i1.181>>. Acesso em: 03/07/17.

FAGUNDES, M. C.; GARCIA, P. A. A.; MOTTA, G. S.; MELO, D. R. A. Perfil tecnológico da CSN: um estudo patentométrico. **Revista de Administração e Inovação**, São Paulo. v. 11, n. 1, p. 276-294, janeiro/março 2014.

FISHER III; Willian W e OBERHOLZER-GEE, Felix. Strategic Management of Intellectual Property: An Integrated Approach. **California Management Review**, Vol. 55, Nº 4 VERÃO 2013 CMR.BERKELEY.EDU 157.

FORTEC-NE. Coordenadoria do Biênio 2010-2012. NUNES, Gilvanda. **Contratos de Transferência de Tecnologia: Instruções Básicas - VII REUNIÃO PLENÁRIA DO FORTEC-NE**, Maceió: Março 2012.

FRANÇA, M. P.; BARROSO, A.; POLITANO, R. Mapeamento de propriedade intelectual como ferramenta para planejamento estratégico. **Revista de Administração e Inovação**, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 29-54, janeiro/março 2014. Disponível em: DOI: 10.5773/rai.v11i1.1014. Acesso em: 03/07/17.

FUJINO, Asa; STAL, Eva. Gestão Da Propriedade Intelectual Na Universidade Pública Brasileira: Diretrizes Para Licenciamento E

Comercialização. **Revista de Negócios**, Blumenau, v. 12, n. 1, p. 104 - 120, janeiro/março 2007.

GIMENEZ, A. M. N.; BONACELLI, M. B. M.; CARNEIRO, A. M. Proposta de disciplina de propriedade intelectual a partir de práticas de ensino em instituições selecionadas. **Revista Gestão & Conexões. Management and Connections Journal**, Vitória. v. 2, n. 2, p. 52-74, julho/dezembro 2013.

HERNANDEZ, José Mauro da Costa. Resenhas - Como construir marcas líderes / Brand asset managemet / Build your own garage. **RAE-eletrônica**, São Paulo, Volume 1, Número 1, jan-jun/2002. Disponível em: <<http://www.rae.com.br/electronica/index.cfm?Fus eAction=Artigo&ID=1367&Secao=RESENHAS&Volume=1&Numero=1&Ano =2002>> Acesso em: 03/07/17.

<http://www.cadastroindustrialmg.com.br/>

http://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm

<http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=mg>

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/industria/pimpf/br_embalagem/pim-pf-br-embalagem_201701_1.shtm

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/industria/pimpf/br_uso_atividade/defaulttab.shtm

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/industria/pimpf/br_uso_atividade/pim-pf-uso-ativ_201703_2.shtm.

<http://www.wipo.int/about-wipo/en/>.

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.j

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=BR

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/941/wipo_public_941_2013.

INPI. CEDPI - CENTRO DE DEFESA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. A Contribuição do INPI para a Mediação e a Arbitragem em Disputas de PI. Rio de Janeiro. 2013. Disponível em: <www.inpi.gov.br>. Acesso em: 03/07/17.

INPI. Assessoria de Assuntos Econômicos - AECON. Apresentações em Boletim Mensal. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <www.inpi.gov.br>. Acesso em: 03/07/17.

JUNGMANN, Diana de Mello e BONETTI, Esther Aquemi. Proteção da criatividade e inovação: entendendo a propriedade intelectual: guia para jornalistas. Brasília: IEL, 2010. 65 p.: il. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/guia_jornalista_iel-senai-e-inpi.pdf>. Acesso em: 03/07/17.

LEÃO, A. L. M. S.; SOUZA NETO, A. F.; MELLO, S. C. B. Compreendendo os Valores das Marcas: Aplicação da Lista de Valores em Diferentes Indústrias. Curitiba. **Revista de Administração Contemporânea - RAC**, v.11, p.27-48, abril/junho 2007.

LOIOLA, E.; MASCARENHAS, T. Gestão de ativos de propriedade intelectual: um estudo sobre as práticas da Braskem S.A.. **Revista de Administração Contemporânea**, Rio de Janeiro. v. 17, n. 1, p. 42-63, janeiro/fevereiro 2013. Disponível em: <<http://www.anpad.org.br/rac>>. Acesso em: 03/07/17.

MALVEZZI, F. A.; ZAMBALDE, A. L.; REZENDE, D. C. Marketing de patentes à inovação: um estudo multicaso em universidades

brasileiras. **Revista Brasileira de Marketing**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 5, p. 109-123, julho-setembro 2014. Disponível em: DOI 10.5585/remark.v13i5.2557.

MARTINS, José Roberto E BLECHER, Nelson. **O império das Marcas**. 2a edição. Negócio Editora. São Paulo. 1997.

MATIAS-PEREIRA, José. A gestão do sistema de proteção à propriedade intelectual no Brasil é consistente? **Revista de Administração Pública (RAP)**. Rio de Janeiro 45(3):567-90, Maio/junho 2011.

MELLO, M. T. L. M. Propriedade Intelectual e Concorrência. **Revista Brasileira de Inovação**, Rio de Janeiro. v. 8, n. 2, p. 371-402, julho/dezembro 2009.

OLIVEIRA, Marta Olivia Rovedder de e LUCE, Fernando Bins. O Valor Da Marca: Conceitos, Abordagens E Estudos No Brasil 2011. **Revista Eletrônica de Administração (READ) - REAd**, Porto Alegre, Edição 69 – Vol. 17 – Nº 2, p. 502-529, maio/agosto 2011.

OMPI/INPI. Curso DL 101 BR- módulo 2 - Introdução a Propriedade Intelectual - (3V). 13 fl. 2016C. Disponível em: <https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?lang=pt_br>. Acesso em: 01/05/17.

OMPI/INPI. Curso DL 101 BR- módulo 4 - Marcas - (4V) 22.fl.2016C.Disponível.em:<https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?lang=pt_br>. Acesso em: 01/05/17.

OMPI/INPI. Curso DL 101 BR- módulo 8 - Tratados Internacionais - (5V). 32fl. 2016C. Disponível em: <https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?lang=pt_br>. Acesso em: 01/05/17.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Direito Internacional da Propriedade Intelectual: Fundamentos, princípios e desafios**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. 570p.

RODRIGUES, F. C. R.; GAVA, R. Capacidade de Apoio à Inovação dos Institutos Federais e das Universidades Federais no Estado de Minas Gerais: um Estudo Comparativo. **REAd. Revista Eletrônica de Administração**, Porto Alegre, v. 22, n. 1, p. 26-51, janeiro/abril 2016. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/1413-2311.0282015.5445>>. Acesso em: 03/07/17.

RODRIGUES JR, E. B; POLIDO, F. **Propriedade Intelectual: novos paradigmas, conflitos e desafios**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

RODRIGUES, Tenille Souza. A gestão de PI na FAPEMIG e o incentivo à inovação tecnológica DISSERTAÇÕES do Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação: disponíveis para consulta e empréstimo/Organização Evanildo Vieira dos Santos. Rio de Janeiro: INPI: 2014. 47 f.

SATHIRAKUL, Korntham. Department of Science Service Ministry of Science and Technology Thailand. A Study On The Patent Exploitation And Management Best Practice Model For Japanese Small And Medium Enterprises. **Final Report. Japan Patent Office Long-term Research Fellowship Program 2005**, November 2005 to March 2006. Tokio: 2006.

SINISTERRA, Rubén Dario; SPEZIALI, Marcelo Gomes; GUIMARÃES, Pedro Pires Goulart e SILVA, Alice Machado da Silva. Panorama de Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação da Química Brasileira e a Comparação com os Países do BRIC. **Revista Quím. Nova**, Vol. 36, No. 10, 1527-1532, 2013. Disponível em: <scielo.br/pdf/qn/v36n10/08.pdf>. Acesso em 03/07/17.

STAL, Eva, & FUJINO, A. The evolution of universities' relations with the business sector in Brazil: what national publications between 1980 and 2012 reveal. **Revista de Administração. RAUSP**, São Paulo, vol.51, n.1, p.p. 72-86. janeiro/fevereiro/março 2016. Disponível em: <<http://dz.doi.org/10.5700/rausp1224>>. Acesso em 03/07/17.

TIDD, J; BESSANT, J; PAVITT, K. **Gestão da Inovação**. Porto Alegre. Bookman, 2008.

VERGARA, S. C.. **Projetos e Relatórios de Pesquisas em Administração**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

WIPO. Protocolo de Madri. 1891. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=283529>. Acesso em: 04/07/17.

WIPO. Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT),1978.Disponívelem:<<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>.> Acesso em: 01/06/15.

WIPO. Tratado de Berna. Disponível em <<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/>>. Acesso em 04/07/17.

www.ibge.gov.br/

www.inpi.gov.br/

www.mcti.gov.br/

www.periodicos.capes.gov.br

www.scielo.org

www.spell.org.br

www.tjmg.jus.br

www.trf1.jus.br

www2.planalto.gov.br

www.wipo.int/portal

YIN, R. K. ***Estudo de caso: planejamento e métodos***. 4.ed.
Porto Alegre: Bookman. 2010.

ANEXOS

QUESTIONÁRIO

NOME: ANTONIO EDUARDO BAGGIO

CARGO: SÓCIO-DIRETOR

**FINALIDADE: APLICADO DURANTE ESTÁGIO NA INDÚSTRIA
IMBALLAGGIO - DURANTE O SEMESTRE DA
DISCIPLINA:TREINAMENTO EM INOVAÇÃO**

DATA: 20/05/2016

Responder as perguntas considerando apenas a Indústria Imballaggio.

1) Qualificação entrevistado:Nome,formação acadêmica, ocupação na indústria.

1.1) Qual é o ramo da indústria?

2) Você classifica a indústria como inovadora? E/ou como tecnológica?

a) Como é o processo de inovação na empresa?

b) Quais as principais barreiras/problemas enfrentados?

c) Qual área deveria ser melhorada para facilitar a inovação?

d) Qual é o principal problema relacionado a inovação?

e) Você considera que a empresa tem um setor de P&D? Se não considera, quem seria a equipe que desenvolve e viabiliza novos produtos? Ela é composta por quais integrantes da empresa?

3) Como você contribui, de forma geral, para a criação de novos produtos na indústria?

- 4) Quantos cases de inovação você sabe que existem na indústria?
- 5) O que vc identifica como a principal inovação em cada um desses cases?
- 6) Como você atuou em cada um desses cases? Qual sua participação direta com eles?
- 7) Qual desses cases recebeu prêmio? Foi em que classificação/quesito?
 - a) o que foi ressaltado de importante sobre o produto, pela indústria, para a associação conceder tal prêmio?
- 8) Que tipos de problemas a empresa enfrenta para viabilizar a produção de um novo produto? (problemas de maquinário, materia prima, etc?)
- 9) Como a indústria, geralmente, faz para resolver tais problemas, como isso é feito?
- 10) A empresa conta com terceirizados na solução de tais problemas, de forma a viabilizar a produção de um novo produto? Que tipo de profissionais? O que eles fizeram para contribuir, por exemplo, para a inovação na Indústria?
- 11) A Indústria possui alguma parceria com outra empresa? Ou instituição governamental?
- 12) Qual o critério, geralmente, utilizado para avaliação dos projetos como mais viáveis de serem produzidos?
- 13) Há algum sistema de avaliação dos impactos que um novo produto vai trazer para a indústria?
- 14) Há alguma mensuração na Indústria dos resultados (ex. financeiros) obtidos com um novo produto desenvolvido? Como é feita essa mensuração?

15) O que é inovação para você? (Na sua visão pessoal).

15.1) Sobre que tipo de inovação é predominante na Indústria:

a) Inovação de produto ou no processo de produção?

b) A inovação na indústria, geralmente, é um incremento em um produto que existe?

c) Mas há algum produto inovador, realmente, inédito criado por essa indústria?

d) A inovação pode vir de dentro da empresa ou também, de uma demanda de fora da empresa?

e) A indústria busca inovar por causa de uma demanda do mercado ou também inova visando buscar uma nova tecnologia?

16) Qual a 1ª etapa/como surge um novo produto na presente indústria? Advêm de onde o desejo de oferecer um novo produto?

17) Que tipo de demanda por um novo produto você sabe e pode citar que já foi atendida pela indústria? Por que a indústria resolveu atender tal demanda? (motivos de retorno financeiro, possibilidade de conseguir novos clientes, etc).

18) Que tipo de demandas os clientes tem sobre um novo produto? Quais dessas demanda podem ser exemplificadas que viraram inovações?

19) De quem é a decisão final de produzir um novo produto? De uma só pessoa ou de mais de um integrante da indústria? quais são eles (citar ocupação)?

20) Como tem sido feita a gestão de portfólio dos produtos da empresa?

21) Quem faz o acompanhamento com o cliente, de novas necessidades nos produtos para eles desenvolvidos?

*** Perguntas Extra APENAS para o Diretor-Presidente:**

A legalização da inovação é fácil?

Como é feita a proteção da inovação?

Quais os produtos inovadores da empresa possuem pendências e que podem se beneficiar de uma consultoria jurídica?

Em qual estágio estão os produtos inovadores para a liberação e proteção?

QUESTIONÁRIO

NOME: ANTONIO EDUARDO BAGGIO

CARGO: SÓCIO DIRETOR DA IMBALLAGGIO LTDA.

FINALIDADE: COMPOR DADOS PARA O CASO DA MARCA ECOBAG

DATA: 24/05/2017

- O QUE REPRESENTAM AS EMPRESAS QUE APARECEM NA PÁGINA DA IMBALLAGGIO, NO SITE DA FIEMG? SÃO FORNECEDORAS, CLIENTES OU PARCEIRAS? Algumas dessas o Sr. sabe se tem registro de marcas ou patentes no INPI, ou buscam a proteção disso, pelo menos?

- QUAL FOI O FATURAMENTO DA EMPRESA/IMBALLAGGIO EM 2016? (CASO NÃO SEJA POSSÍVEL INFORMAR TAL DADO, GENTILEZA DISPOR SOBRE QUAL SERIA PERCENTUAL QUE A INDÚSTRIA CRESCEU OU RETRAIU?

- A EMPRESA VEM PASSANDO POR CICLO DE CRESCIMENTO OU DE QUEDA? QUANTOS PORCENTOS NOS ULTIMOS ANOS?

- QUANDO A EMPRESA DEIXOU DE SER UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) E PASSOU A SER CLASSIFICADA COMO MÉDIA (conforme site da FIEMG)? (Qual foi os dados utilizados para fazer essa classificação, faturamento e/ou n. de empregados? Mais algum critério?). Qtos funcionários a organização tem hoje?

- QUANDO (ano) COMEÇOU A EXPORTAR? PARA ONDE? QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS MERCADOS PARA OS QUAIS EXPORTA, HOJE? E OS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS?

- QUAL FOI O PRINCIPAL IMPACTO PARA A EMPRESA APÓS COMECAR A EXPORTAR?

- A EMPRESA COMEÇOU A EXPORTAR, APENAS, DEPOIS QUE CRIOU ALGUM PRODUTO INOVADOR SEU, OU NÃO?
- **QUANTO APROXIMADAMENTE JÁ GASTOU COM A GESTÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (EX. TAXAS AO INPI + ADVOGADOS)?**
- **HOJE EXISTE UMA GASTO MÉDIO MENSAL DISPENSADO PARA A GESTÃO DA PI?** Se não for possível dispor em valores, favor dispor sobre um percentual de quanto se disponibiliza da receita da empresa para tais gastos.
- **A 'GESTÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL' TEM SIDO USADA COMO UMA DAS ESTRATÉGIAS** (como por ex a estratégia financeira, de marketing, etc) DA ORGANIZAÇÃO, HOJE? SE SIM, QUAL SERIA UMA EVIDÊNCIA DE QUE ISSO É FEITO?
- **O Sr SABE QUAIS SÃO EMPRESAS DE MG DO RAMO DE PAPEIS, (PEQUENO E MÉDIO PORTE) QUE TEM REGISTRO DE MARCAS NO INPI?** Citar algumas...
- **QUANTAS SÃO AS MARCAS REGISTRADAS, HOJE, PELA IMBALLAGGIO?** Se não for possível, indicar quem poderia informar tal dado na empresa.
- **COMO ESTÁ O CASO DA ECOBAG?** Gostaria de saber o n. do processo judicial? Como está o ultimo andamento no INPI? Como está a relação com as empresas que tinham o registro igual? (poderia entrar em contato com algum advogado que pudesse me explicar a questão do equivoco do INPI, sobre o registro em uma classe menor das que a Imballaggio desejava proteger sua marca?)
- **Foi feito algum contrato ou tratativa de venda ou cessão do uso do direito da Marca ECOBAG?** Se sim, o valor envolvido cobriu os

custos de gestão gastos pela Imballaggio com tal marca? Ou seja, o valor negociado foi proveitoso para a empresa titular da marca (Imballaggio)?

- Qual o aprendizado, lições tiradas com o problema ocorrido com marca da ECOBAG? Isso foi um incentivo ou não para a empresa continuar aprimorando sua gestão dos direitos de propriedade intelectual?

- Existe alguma prática (interna) que a empresa passou a se utilizar para proteger os seus direitos de propriedade intelectual, ao longo do início das inovações? Quais seria elas?

- A Empresa tem feito uso ou já fez uso de algum fomento ou recurso externo (ex. público - Ex: finep), para que possa aplicar no seu processo de inovação e gestão de PI? Sei que já se utilizou de recursos do BNDES, como já informado antes, no caso de fomento para maquinários, ao que me recordo).

Peruntas pessoais:

- Sr Baggio, o Sr tem acesso ao cadastro da FIEMG atualizado sobre quais são realmente as empresas do ramo de papel que são pequenas e médias empresas? Ex: CENIBRA aparece como empresa de pequeno porte, no site do cadastros industrial MG da FIEMG, mas na verdade a CENIBRA é de porte grande? Logo, existe alguém na FIEMG que poderia me dar os dados mais atualizados do porte de empresas (pequenas e médias), do ramo de papel?

Obrigada.

**QUESTIONÁRIO SOBRE DADOS DO INPI SOBRE MARCAS E
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS**

NOME: JOSÉ RENATO CARVALHO GOMES

**FUNÇÃO: CHEFE DA EDIR/MG - COORDENAÇÃO GERAL DE
ARTICULAÇÃO E COOPERAÇÃO NACIONAL**

E-MAIL: renato@inpi.gov.br

DATA: 27/06/2017

FINALIDADE: Material a ser utilizado na pesquisa para dissertação de mestrado profissional de Inovação tecnológica e Propriedade intelectual da UFMG, a ser defendida pela aluna Sra. Camilla Baggio.

Perguntas:

1) De acordo com o material anexo a este questionário, há dados do INPI sobre o n.º de registros de Marca em vigor no Brasil (de 2006 a 2012 teria havido um aumento de 80%), e informações de que até 2014, chegariam em 1 milhão. Gostaria de saber se o Sr tem como informar eventuais **dados posteriores a esses** sobre:

a) o n. de registros de marca em vigor no País? E em MG, especificamente?

b) o percentual de aumento dos registros em vigor, em relação aos dados realizados em pesquisa anterior?

2) De acordo com o material anexo a este questionário, há dados do INPI sobre o aumento do n.º de depósitos de Marcas de micro e pequenas empresas (2007 = 17% ; 2012 = 26%).Gostaria de saber se o Sr tem como informar os eventuais **dados posteriores a esses** sobre:

a) o n. de registros de marcas por empresas de tais portes no Brasil e em MG?

b) o percentual de aumento de n. de depósitos de registros de marcas por tais empresas, em relação aos percentuais das pesquisas anteriores

3) De acordo com o material anexo a este questionário, há dados do INPI sobre o n.º de oposições realizadas em relação ao pedido de registro de marcas (em 2012 = 13.125), há essa informação com base em **pesquisa mais recente e posterior a essa?**

4) o Sr. teria como informar com base nos dados mais recentes do INPI sobre:

a) percentual de indeferimento dos pedidos de depósito de marcas?

b) desse montante de indeferimentos acima, qual seria o percentual também com base no motivo de colidência do pedido com outras marcas já registradas?

c) o percentual de realização de oposição contra pedidos de registro de marcas?

5) o Sr. tem acesso a algum dado envolvendo o n. de contratos envolvendo o direito de Marcas no país e também, especificamente, em MG? Vem ocorrendo aumento, de quantos por centos? Há n.º específicos sobre a quantidade de tais contratos registrados nos últimos anos?

6) O Sr. teria como informar o n. de procedimentos administrativos que existem no INPI, sobre questionamentos/ou outro tipo de "contestação" que envolve o assunto de pedido de registro de marcas?

7) O Sr. teria como informar quantos são os n. de ações judiciais que tramitam sobre marcas no país, que envolvem o INPI, como parte no

processo? E o n. de ações judiciais que tramitam no TRF da 1a Região (Seção MG) também sobre Marcas?

8) Para o Sr., na sua visão pessoal, qual é a principal (ou mais de uma) dificuldade do INPI na análise de pedidos de oposição ou de outras contestações administrativa sobre um pedido de registro de marca?

a) O Sr. vislumbra algum gargalo no procedimento (administrativo) realizado no INPI, relativo a oposição de um terceiro, contra um registro de marca?

9) O Sr. tem como relatar como é o procedimento de registro de marcas dentro do INPI, enfatizando os setores internos por onde passa tal pedido, com base por exemplo na atual estrutura (organograma) da autarquia?

10) o Sr. tem como precisar quantas são as pessoas, ou integrantes de setor(es) responsável pela análise das oposições de registro de marca no INPI? E quantas são as pessoas que analisam os registros feitos no serviço "fale conosco" do site do INPI, quando o assunto se direciona sobre "contestação e/ou oposição" de algum pedido de registro de marcas?

11) Para o Sr. qual é a principal crítica (ou mais de uma) sobre o Judiciário brasileiro, quando da análise de ações judiciais que envolvem registro de marcas?

12) Como tem sido a atuação do INPI junto as empresas de pequeno porte no auxílio e esclarecimento sobre o tema registro de marcas?

13) Quais as ações relevantes realizadas pelo INPI, nos últimos anos, junto a sociedade sobre a proteção das marcas?

14) O Sr. possui informações ou dados sobre procedimentos de arbitragem realizados em MG na solução de questões sobre marcas?

Há mais algum comentário ou dado que o Sr. entenda necessário dispor sobre registro de marcas?

Belo Horizonte, junho de 2017.

Muito obrigada.

Camilla Baggio - mestranda da UFMG

OBS: em resposta às questões acima, o Sr. Coordenador direcionou a resposta às perguntas ao um setor específico do INPI (AECOM), em razão de tal fato, nova pergunta foi reaberta ao Sr. Coordenador, segue abaixo:

* Em relação às perguntas que não são cunho de econômico, do questionário acima, existe alguma que o Sr. poderia contribuir com suas respostas?

**QUESTIONÁRIO SOBRE DADOS DO INPI SOBRE MARCAS E
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS**

NOME: DIRETORIA DO INPI - SETOR AECON

E-MAIL: aecon@inpi.gov.br

DATA: 28/06/2017

FINALIDADE: Material a ser utilizado na pesquisa para dissertação de mestrado profissional de Inovação tecnológica e Propriedade intelectual da UFMG, a ser defendida pela aluna Sra. Camilla Baggio.

Perguntas:

1) De acordo com o material anexo a este questionário, há dados do INPI sobre o n.º de registros de Marca em vigor no Brasil (de 2006 a 2012 teria havido um aumento de 80%), e informações de que até 2014, chegariam em 1 milhão. Gostaria de saber se o Sr tem como informar eventuais **dados posteriores a esses** sobre:

a) o n. de registros de marca em vigor no País? E em MG, especificamente?

b) o percentual de aumento dos registros em vigor, em relação aos dados realizados em pesquisa anterior?

2) De acordo com o material anexo a este questionário, há dados do INPI sobre o aumento do n.º de depósitos de Marcas de micro e pequenas empresas (2007 = 17% ; 2012 = 26%).Gostaria de saber se o Sr tem como informar os eventuais **dados posteriores a esses** sobre:

a) o n. de registros de marcas por empresas de tais portes no Brasil e em MG?

b) o percentual de aumento de n. de depósitos de registros de marcas por tais empresas, em relação aos percentuais das pesquisas anteriores

3) De acordo com o material anexo a este questionário, há dados do INPI sobre o n.º de oposições realizadas em relação ao pedido de registro de marcas (em 2012 = 13.125), há essa informação com base em pesquisa mais recente e posterior a essa?

4) o Sr. teria como informar com base nos dados mais recentes do INPI sobre:

a) percentual de indeferimento dos pedidos de depósito de marcas?

b) desse montante de indeferimentos acima, qual seria o percentual também com base no motivo de colidência do pedido com outras marcas já registradas?

c) o percentual de realização de oposição contra pedidos de registro de marcas?

5) o Sr. tem acesso a algum dado envolvendo o n. de contratos envolvendo o direito de Marcas no país e também, especificamente, em MG? Vem ocorrendo aumento, de quantos por centos? Há n.º específicos sobre a quantidade de tais contratos registrados nos últimos anos?

6) O Sr. teria como informar o n. de procedimentos administrativos que existem no INPI, sobre questionamentos/ou outro tipo de "contestação" que envolve o assunto de pedido de registro de marcas?

7) O Sr. teria como informar quantos são os n. de ações judiciais que tramitam sobre marcas no país, que envolvem o INPI, como parte no processo? E o n. de ações judiciais que tramitam no TRF da 1ª Região (Seção MG) também sobre Marcas?

8) Para o Sr., na sua visão pessoal, qual é a principal (ou mais de uma) dificuldade do INPI na análise de pedidos de oposição ou de outras contestações administrativa sobre um pedido de registro de marca?

a) O Sr. vislumbra algum gargalo no procedimento (administrativo) realizado no INPI, relativo a oposição de um terceiro, contra um registro de marca?

9) O Sr. tem como relatar como é o procedimento de registro de marcas dentro do INPI, ênfatizando os setores internos por onde passa tal pedido, com base por exemplo na atual estrutura (organograma) da autarquia?

10) o Sr. tem como precisar quantas são as pessoas, ou integrantes de setor(es) responsável pela análise das oposições de registro de marca no INPI? E quantas são as pessoas que analisam os registros feitos no serviço "fale conosco" do site do INPI, quando o assunto se direciona sobre "contestação e/ou oposição" de algum pedido de registro de marcas?

11) Para o Sr. qual é a principal crítica (ou mais de uma) sobre o Judiciário brasileiro, quando da análise de ações judiciais que envolvem registro de marcas?

12) Como tem sido a atuação do INPI junto as empresas de pequeno porte no auxílio e esclarecimento sobre o tema registro de marcas?

13) Quais as ações relevantes realizadas pelo INPI, nos últimos anos, junto a sociedade sobre a proteção das marcas?

14) O Sr. possui informações ou dados sobre procedimentos de arbitragem realizados em MG na solução de questões sobre marcas?

Há mais algum comentário ou dado que o Sr. entenda necessário dispor sobre registro de marcas?

Belo Horizonte, junho de 2017.

Muito obrigada.

Camilla Baggio - mestranda da UFMG

QUESTIONÁRIO PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DA UFMG**NOME: DÉBORA WEITZEL BORGES****E-MAIL: sinpapel@fiemg.com.br****CARGO: COORDENADORA DO SINDICADO DAS INDÚSTRIAS DE PAPEL - SINPAPEL DA FIEMG****DATA: 25/05/2017****PERGUNTAS:**

1) Quantas são as empresas totais (ou seja, de todos os portes), do ramo de papel/papelão/celulose em MG, atualmente?

2) quantas são (ou ao menos o percentual) das empresas, do ramo de papel/papelão/celulose, em MG, que são empresas de pequeno porte e médias empresas? (apenas esses 02 tipos de porte, já seria suficiente).

3) Seria possível listar quais são essas (do item2) empresas (pequeno porte e médias) em MG? (lista de nomes)

4) há uma comparação desse dado acima (item 2), em relação a outros estados, tipo uma comparação considerando o universo total de empresas desses portes e desse ramo no Brasil?

QUESTIONÁRIO

NOME: DR DANIEL RIBEIRO

CARGO: ADVOGADO DA EMPRESA IMBALLAGGIO

E-MAIL: danielribeiro@camposemansur.com.br

**FINALIDADE: DISPOR SOBRE O CASO DA MARCA ECOBAG -
IMBALLAGGIO PARA PESQUISA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO**

DATA: 05/07/2017

1. QUAL FOI O PRINCIPAL MOTIVO QUE DESENCADEOU A LESÃO (USO INDEVIDO), POR OUTRAS EMPRESAS, DOS DIREITOS DA EMPRESA TITULAR DA MARCA ECOBAG?
2. HOUVE ALGUMA FALHA OU OMISSÃO POR PARTE DO TITULAR DA MARCA ECOBAG, QUANDO TOMOU CONHECIMENTO DO REGISTRO TAMBÉM CONCEDIDO A TERCEIROS, NO QUE PERTINE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO? (questão da oposição). COMO ISSO PODE SER EVITADO PELAS EMPRESAS?
3. HOUVE ALGUM ERRO DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADA À EMPRESA, NO REGISTRO DA MARCA ECOBAG, EM RELAÇÃO A INTERPRETAÇÃO DA CLASSE DESEJADA PELA EMPRESA? COMO ISSO PODERIA SER EVITADO PELAS EMPRESAS EM GERAL?
4. QUAL FOI EXATAMENTE ESSE ERRO NO REGISTRO DE MARCA, EM RELAÇÃO A CLASSE DO PRODUTO? O REGISTRO FOI FEITO EM QUAL CLASSE? E HOJE FOI EXTENDIDO PARA QUAL OUTRA CLASSE?

5. JÁ FOI FEITO PELA IMBALLAGGIO AMPLIAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA, PARA A CLASSE 18, PARA A QUAL FOI REQUERIDA, JUDICIALMENTE, A ANULAÇÃO (QUANDO AS EMPRESAS LESARAM A MARCA ECOBAG)?
6. QUAIS FORAM AS VANTAGENS DO CASO QUE FACILITARAM A DEFESA DO REGISTRO DA MARCA NA DEMANDA JUDICIAL? (TESE DA AFINIDADE)
7. EM QUAL FORMA FOI CONCEDIDO O REGISTRO DA MARCA ECOBAG PELO INPI? A CONCESSÃO DESSA **FORMA** FAVORECEU NA PROTEÇÃO DA REFERIDA MARCA? DE QUE MANEIRA? A ORIENTAÇÃO DE REGISTRO DE UMA MARCA EM UMA DETERMINADA FORMA, PORTANTO, É IMPORTANTE PARA A PROTEÇÃO DA MARCA?
8. A PARTIR DE SUA ANÁLISE JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, A CONCESSÃO PELO INPI, DO REGISTRO DA MARCA PARA EMPRESAS DO MESMO RAMO DE ATIVIDADES (EMBALAGENS) REPRESENTA UMA FALHA QUE ENSEJOU TAMBÉM A LESÃO DA MARCA ECOBAG? VOCÊ SUGERE ALGUMA PRÁTICA PARA O INPI, PARA EVITAR TAIS REGISTROS DÚPLICES?
9. HOUVE ALGUM **ATRASSO** POR PARTE DO INPI NA ANÁLISE DE ALGUM PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO PELO TITULAR DA MARCA ECOBAG? TAL CONDUTA É UMA CONSTANTE NESSE ÓRGÃO? ESTE FATO FOI UTILIZADO COMO ESTRATÉGIA JUDICIAL PARA PROTEÇÃO DA REFERIDA MARCA?
10. EXISTE ALGUM ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS DE QUE FALHAS NO SISTEMA DE ANÁLISE DOS REGISTROS OCASIONADAS PELO INPI TORNA A REFERIDA AUTARQUIA CO-RESPONSÁVEL PELAS LESÕES OCORRIDAS EM ALGUNS DIREITOS DE

PROPRIEDADE INTELECTUAL (A EX. DAS MARCAS)? ESSA TESE FOI UTILIZADA EM ALGUMA DAS AÇÕES DA ECOBAG?

11. VOCÊ CITARIA MAIS ALGUM "DEFEITO/FALHA/OMISSÃO" QUE O SISTEMA DE ANÁLISE DOS REGISTROS DE MARCAS, FEITO PELO INPI, OCASIONA A TÍTULO DE PROBLEMAS PARA AS EMPRESAS NACIONAIS?
12. QUAIS FORAM OS PEDIDOS FEITOS NAS AÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A MARCA ECOBAG? (NA SEARA ESTADUAL E FEDERAL)
13. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS LINHAS / TESES JURÍDICAS UTILIZADAS EM AMBAS AÇÕES JUDICIAIS DE PROTEÇÃO DA MARCA ECOBAG (EXEMPLO - IDENTIDADE DE MARCAS, PRODUTO CONTRAFEITO ETC)?
14. DESCREVA DE FORMA SUCINTA O TRÂMITE (principais peças) PROCESSUAL DAS AÇÕES NA JUSTIÇA COMUM REFERENTES A MARCA ECOBAG. COMO ESTÁ O ATUAL ANDAMENTO DA AÇÃO?
15. DESCREVA TAMBÉM O MESMO PARA A AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL.
16. O RESULTADO DE ALGUMA DECISÃO, EM ALGUM DESSE PROCESSOS JUDICIAIS DA MARCA ECOBAG, JÁ TROUXE BENEFÍCIOS COMERCIAIS PARA O TITULAR DA MARCA?
17. QUAIS SERIAM ESSES RESULTADOS? CONTRATOS DE CESSÃO DE USO DE MARCA OU DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA MESMA?

18. HOJE, QUAL SERIA, NA SUA VISÃO O PRINCIPAL ENTRAVE ENFRENTADO PELA EMPRESA TITULAR DA MARCA ECOBAG, PARA TIRAR PROVEITO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL DE QUE TEVE O REGISTRO DE FORMA PRIORITÁRIA?
19. QUAIS SÃO SUAS CRÍTICAS NA ATUAÇÃO DO INPI REFERENTE AO CASO DA MARCA ECOBAG? ALGUMA SUGESTÃO PARA QUE ISSO NÃO OCORRESSE, QUE PUDESSE SER IMPLEMENTADO PELA AUTARQUIA?
20. QUAIS SUAS PRINCIPAIS SUGESTÕES PARA EMPRESÁRIOS DE ORGANIZAÇÕES QUE NÃO SÃO DE GRANDE PORTE PARA PROTEGEREM SEUS DIREITOS DE PI?
21. PODE INDICAR MAIS ALGUMA SUGESTÃO PARA A EMPRESA OBJETO DO CASE DA MARCA ECOBAG? QUAIS TEM SIDO AS ORIENTAÇÕES PRESTADAS A ESSA ORGANIZAÇÃO EM ESPECÍFICO?
22. O DR. TEM ALGUMA SUGESTÃO DE CUNHO LEGISLATIVO NO QUE SE REFERE A PROTEÇÃO DAS MARCAS, DIANTE DA EXPERIÊNCIA COM O CASO DA ECOBAG?
23. O DR. TEM ALGUMA SUGESTÃO NO QUE CONCERNE A ATUAÇÃO DO INPI NA ANÁLISE DE REGISTRO DE MARCAS?

OBRIGADA.

**CERTIFICADO DE REGISTRO DA MARCA ECOBAG NO INPI
N.º824050177**


 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
 

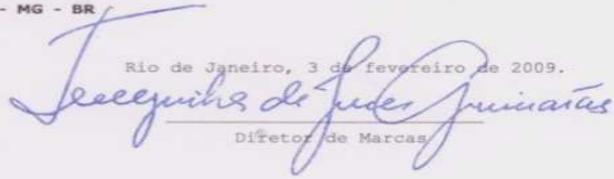
Certificado de Registro de Marca N° 824050177

ECOBAG 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que, nos termos das normas legais e regularmente em vigor, efetuou a **CONCESSÃO** do registro acima reproduzido, com prazo de validade de 10 (dez) anos, a partir da data de concessão, mediante as seguintes características e condições :

* 1o. DECÊNIO *

NCL(7) : 16
 Produtos:
 SACOS DE PAPEL
 CFE(4) : 19.3.3; 27.5.1
 Apresentação : Mista Natureza : De Produto
 Restrição :
 Depositado no Brasil sob o número: 824050177 na Data : 25/07/2001
 Prioridade Unionista Número : Data :
 País :
 Data de Concessão : 03/02/2009
 Titular : TECNOPACK EMBALAGENS LTDA
 CNPJ/CIC/N° INPI : 18942003000100
 Endereço : R PADRE ANTONIO CORREIA 101
 CENTRO - CONGONHAS
 CEP : 36415000 - MG - BR

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 2009.

 Diretor de Marcas

Fls.: 01/01

Andamentos processuais das ações judiciais na Justiça Federal e Estadual, referente ao caso relatado, disponível nos sites dos Tribunal de Justiça de Minas Gerais e no Tribunal Regional Federal da 1a Região- Seção Minas Gerais

Consulta Processual Web

Tribunal Regional Federal da Primeira Região

Seção Judiciária de Minas Gerais

Processo:	0056528-13.2015.4.01.3800
Classe:	7 - Procedimento Comum
Vara:	20ª VARA FEDERAL
Juiz:	ITELMAR RAYDAN EVANGELISTA
Data de Autuação:	26/10/2015
Distribuição:	8 - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA URGENTE - 27/10/2015
Nº de volumes:	
Assunto da Petição:	4680 - Marca
Observação:	MARCAR ECOBAG REGISTRO 900435330
Localização:	AO TRF - AO TRF

Movimentação

Data	Cod	Descrição	Complemento
30/06/2017 18:06:47	220	RECURSO CONTRARRAZOES APRESENTADAS	PELA AUTORA
12/06/2017 17:15:52	218	RECEBIDOS EM SECRETARIA	
02/06/2017 09:20:18	126	CARGA RETIRADOS PGF	INTERESSADOPFMG
18/05/2017 10:29:11	179	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO DESPACHO	INTIMEMSE OS APELADOS PARA APRESENTAREM CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL APOSOA EG TRIBUNAL
16/05/2017 16:59:00	178	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO	
05/04/2017 16:21:29	176	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO	
05/04/2017 16:20:33	154	DEVOLVIDOS C DESPACHO	
05/04/2017 10:53:00	137	CONCLUSOS PARA DESPACHO	
30/03/2017 16:05:19	220	RECURSO APELACAO INTERPOSTA REU	JUNTADO DE RECURSO DE APELAÇÃO DE PLASTICO NOVEL DO NORDESTE SA PLASTICO NOVEL DO PARANÁ SA E INFI
21/03/2017 17:26:21	218	RECEBIDOS EM SECRETARIA	
10/03/2017 09:33:28	126	CARGA RETIRADOS PGF	INTERESSADOPFMG
06/02/2017 14:18:30	179	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO SENTENCA	CONFIRMO OS TERMOS DA DECISAOE JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS P DECLARAR A NULIDADE DO REGISTRO CONDENO AS RES PRO RATA A ARCAEM C AS CUSTAS E HONORARIOS DATA26012017
02/02/2017 16:20:00	178	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA SENTENCA	
27/01/2017 14:36:00	246	EMAIL EXPEDIDO OUTROS ESPECIFICAR	EMAIL REMETIDO AO RELATOR DO AGRAVO COM CÓPIA DA SENTENÇA
26/01/2017 17:39:36	176	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO SENTENCA	
26/01/2017 17:36:15	155	DEVOLVIDOS C SENTENCA C EXAME DO MERITO PEDIDO PROCEDENTE	E CVD N 0003020170020380010012900128 OFICIESE AO RELATOR DO AGRAVO
17/10/2016 14:28:00	137	CONCLUSOS PARA SENTENCA	
21/07/2016 17:03:34	225	REPLICA APRESENTADA	
06/07/2016 12:59:54	210	PETICAO OFICIO DOCUMENTO RECEBIDAO EM SECRETARIA	DECISÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 00243338920164010000MGD RECEBIDO EM SECRETARIA EM 06072016
06/07/2016 12:01:39	218	RECEBIDOS EM SECRETARIA	
15/06/2016 12:41:17	126	CARGA RETRADOS ADVOGADO AUTOR	ADVGMG00105475 DANIEL RIBEIRO REZENDE
15/06/2016 09:10:08	179	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO DESPACHO	DESE VISTA A AUTORA DA MANIFESTAÇÃO DO INPI CONTESTAÇÕES DAS RES

Consulta Processual Web

Data	Cod	Descrição	Complemento
13/06/2016 15:48:00	178	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO	
30/05/2016 11:05:19	210	PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADO	PETIÇÃO
02/05/2016 11:46:31	218	RECEBIDOS EM SECRETARIA	
29/04/2016 10:27:59	126	CARGA RETRADOS ADVOGADO REU	ADVGMG00061579 LIA CARLA VENTUROLI AJUAD TELEFONE32236834
28/04/2016 18:06:47	210	PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADO	PETIÇÃO
28/04/2016 18:06:28	184	INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO	01 UM MANDADO DE INTIMAÇÃO DEVOLVIDOCUMPRIDO
28/04/2016 16:56:09	218	RECEBIDOS EM SECRETARIA	
15/04/2016 18:59:44	126	CARGA RETRADOS ADVOGADO AUTOR	ADVG DANIEL RIBEIRO REZENDE TELEFONE32954760
08/04/2016 11:12:49	179	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO DECISAO	INDEFIRO PEDIDO DO UNPI P QUE FIGURE NOS AUTOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DEFIRO ANTECIPAÇÃO TUTELA INTIMEMSE AS PARTES DESTA DECISAO
07/04/2016 14:06:12	184	INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL	
06/04/2016 19:13:42	184	INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO	PARA INTIMAÇÃO DO INPI
06/04/2016 18:01:38	178	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DECISAO	
06/04/2016 18:01:30	176	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO DECISAO	
06/04/2016 18:01:09	153	DEVOLVIDOS C DECISAO TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA	INDEF PEDIDO DO INPI
06/04/2016 14:10:41	137	CONCLUSOS PARA DECISAO	
04/04/2016 10:25:57	210	PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADO	PETICAO E INSTRUMENTO DE MANDATO
16/03/2016 12:10:02	179	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO DESPACHO	INTIMEMSE OS ADVOGADOS CADASTRADOS P REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PR 10 DIAS APOS ANALISAREI PEDIDO LIMINAR
14/03/2016 16:50:00	178	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO	
14/03/2016 16:47:02	176	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO	
14/03/2016 16:45:39	154	DEVOLVIDOS C DESPACHO	
10/03/2016 20:00:00	137	CONCLUSOS PARA DESPACHO	
10/03/2016 16:54:16	210	PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADO	2ª PETIÇÃO E PROCURAÇÃO
05/02/2016 17:06:48	210	PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADO	PETIÇÃO
05/02/2016 17:06:33	228	RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA	CONTESTAÇÃO
15/01/2016 13:45:16	210	PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADO	MANIFESTACAO DO INPI
02/12/2015 18:10:00	218	RECEBIDOS EM SECRETARIA	
20/11/2015 09:22:46	126	CARGA RETRADOS PGF	INTERESSADOPFMG
19/11/2015 09:26:35	134	CITACAO PELO CORREJO DEVOLVIDO AR ENTREGA EFETIVADA	02 DOIS AR DEVOLVIDOS REF CITAÇÃO EINTIMAÇÃO DEVOLVIDOSENTREGA EFETIVADA
18/11/2015 18:32:20	218	RECEBIDOS EM SECRETARIA	
16/11/2015 10:47:36	126	CARGA RETRADOS INSS	INTERESSADOINSS
12/11/2015 11:08:27	135	CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO	CITACAO E INTIMACAO INPI
03/11/2015 14:19:46	179	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO DESPACHO	POSTERGADA A APRECIACIÓN DA TUTELA CITEMSE
29/10/2015 07:57:05	159	DILIGENCIA CUMPRIDA	DUAS CARTAS DE CITACAO E INTIMACAO REMETIDAS A SECAM PARA POSTAGEM C AR
28/10/2015 18:18:31	135	CITACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL	

04/07/2017

2 de 3

Consulta Processual Web

Data	Cod	Descrição	Complemento
28/10/2015 16:12:45	135	CITACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO	01 MANDADO PARA CITINT DO INPI
28/10/2015 16:12:05	134	CITACAO PELO CORREIO CARTA EXPEDIDA	02 CARTAS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
28/10/2015 15:17:00	178	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICACAO REMETIDA IMPRENSA DESPACHO	
28/10/2015 15:02:46	176	INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA PUBLICACAO DESPACHO	
28/10/2015 15:02:43	136	CITACAO ORDENADA	
28/10/2015 15:01:54	154	DEVOLVIDOS C DESPACHO	
27/10/2015 13:38:36	137	CONCLUSOS PARA DECISAO	
27/10/2015 13:38:26	218	RECEBIDOS EM SECRETARIA	
27/10/2015 10:31:40	8	DISTRIBUICAO AUTOMATICA URGENTE	AM PEDIDO DO ADVOGADO



Página Inicial

Institucional

Consultas

Serviços

Transparência

Intranet

Melhor visualizado nos versões mais recentes dos navegadores Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox.

Versão de 04/02/2017 16:07

> Consultas > Andamento Processual > 1ª Instância > Resultados

1ª Instância: **Números** Partes Advogados Cartões 2ª Instância: Números Partes Advogados Cartões**Comarca de Congonhas - Dados do processo**

Todos os Andamentos

NUMERAÇÃO ÚNICA: 0006646-80.2013.8.13.0180

2ª CÍVEL, CRIME E JIJ

ATIVO

CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	08/09/2016
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		08/09/2016
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		31/08/2016
RECEBIDOS OS AUTOS		22/08/2016
REMETIDOS OS AUTOS AO SETOR DA OAB		22/08/2016
PUBLICADO DESPACHO VISTA AO RÉU EM		19/08/2016
PROFERIDO DESPACHO - CUMpra-SE		19/07/2016
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	19/07/2016
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		19/07/2016
RECEBIDOS OS AUTOS SEM DESPACHO		19/07/2016
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	04/05/2016
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		17/03/2016
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	22/02/2016
RECEBIDOS OS AUTOS		10/09/2015
AUTOS ENTREGUE EM CARGA AO ADVOGADO DE TERCEIROS	097020/MG	10/09/2015
RECEBIDOS OS AUTOS SEM DESPACHO		05/08/2015
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	31/07/2015
RECEBIDOS OS AUTOS		31/07/2015
AUTOS ENTREGUE EM CARGA AO ADVOGADO DE TERCEIROS	146552/MG	31/07/2015
RECEBIDOS OS AUTOS SEM DESPACHO		31/07/2015
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	24/11/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		24/11/2014
JUNTADA DE CARTA PRECATÓRIA	CUMPRIDA	24/11/2014
RECEBIDOS OS AUTOS SEM DESPACHO		24/11/2014
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	05/11/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		05/11/2014
RECEBIDOS OS AUTOS		05/11/2014
AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO DE TERCEIRO	019091/MG	05/11/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		04/11/2014
RECEBIDOS OS AUTOS		24/10/2014
AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO DE TERCEIRO	107707/MG	24/10/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		23/10/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO (OUTRAS)		22/10/2014
AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REALIZADA	JUIZ(A) TITULAR 31930	21/10/2014
RECEBIDOS OS AUTOS DO ADVOGADO	119251/MG	24/09/2014
AUTOS ENTREGUES EM CARGA AO ADVOGADO	119251/MG	24/09/2014
AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA	15:00 JUIZ(A) TITULAR 31930	21/10/2014
PROFERIDO DESPACHO - CUMpra-SE		13/08/2014
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	18/07/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		18/07/2014
RECEBIDOS OS AUTOS SEM DESPACHO		18/07/2014
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	23/05/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		03/04/2014
PUBLICADO DESPACHO VISTA AO AUTOR EM		26/03/2014
PROFERIDO DESPACHO - CITAÇÃO/INTIMAÇÃO		10/03/2014
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	27/01/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		18/12/2013
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	11/12/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO		05/12/2013

PUBLICADO DESPACHO VISTA AO AUTOR EM		27/11/2013
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO		05/11/2013
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	05/11/2013
JUNTADA DE OFÍCIO		05/11/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE SUBSTABELECIMENTO		05/11/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE PROCURAÇÃO		05/11/2013
JUNTADA DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS	AGRAVO INSTRUMENTO	04/11/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE CONTESTAÇÃO		04/11/2013
JUNTADA DE CARTA PRECATÓRIA	CUMPRIDA	16/10/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		08/05/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE PROCURAÇÃO		12/04/2013
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA LAURO FREITAS/PARANA		10/04/2013
PUBLICADO DESPACHO VISTA AO AUTOR EM		12/04/2013
PROFERIDO DESPACHO - CUMpra-SE		04/04/2013
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	02/04/2013
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO		25/03/2013

Consulta realizada em 04/07/2017 às 09:08:19

[Voltar](#)

[Atualizar](#) [Novo Consulta](#)

TJMG - Andamento Processual - Andamentos http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_movimentacoes.jsp?comrCod...

TJMG
Página Inicial Institucional Consultas Serviços Transparência Intranet

Melhor visualizado nos versões mais recentes dos navegadores Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox.

Versão de 04/07/2017 09:07

> Consultas > Andamento Processual > 1ª Instância > Resultados

1ª Instância: **Números** Partes Aliados Cartão 2ª Instância: **Números** Partes Aliados Cartão

Comarca de Congonhas - Dados do processo

Todos os Andamentos

NUMERAÇÃO ÚNICA: 0004617-57.2013.8.13.0180

2ª CÍVEL, CRIME E JIJ

ATIVO

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO/JULGAMENTO DESIGNADA	15:00 JUIZ(A) TITULAR 31930	03/10/2017
PROFERIDO DESPACHO - CUMPRASE		07/06/2017
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	17/02/2016
RECEBIDOS OS AUTOS SEM DESPACHO		05/08/2015
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	10/12/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE SUBSTABELECIMENTO		10/12/2014
RECEBIDOS OS AUTOS SEM DESPACHO		10/12/2014
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	22/10/2014
AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REALIZADA	JUIZ(A) TITULAR 31930	23/10/2014
AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA	14:30 JUIZ(A) TITULAR 31930	21/10/2014
PROFERIDO DESPACHO - CUMPRASE		06/08/2014
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	18/07/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		18/07/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		26/04/2014
PUBLICADO DESPACHO VISTA ÀS PARTES EM		01/04/2014
JUNTADA DE ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO		10/03/2014
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		18/12/2013
PUBLICADO DESPACHO VISTA ÀS PARTES EM		22/11/2013
PROFERIDO DESPACHO - CITAÇÃO/INTIMAÇÃO		05/11/2013
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	08/10/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		25/09/2013
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO		13/09/2013
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	13/09/2013
JUNTADA DE OFÍCIO		13/09/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE SUBSTABELECIMENTO		11/09/2013
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	05/09/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE CONTESTAÇÃO		06/09/2013
JUNTADA DE CARTA PRECATÓRIA	CUMPRIDA	21/08/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO		16/05/2013
DOCUMENTO ENTREGUE	CARTA PRECATÓRIA	12/04/2013
JUNTADA DE PETIÇÃO DE PROCUAÇÃO		12/04/2013
PUBLICADO DESPACHO INTIMAÇÃO		20/03/2013
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA TUBARÃO/SC		12/03/2013
CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA	JUIZ(A) TITULAR 31930	14/03/2013
CONCLUSOS PARA DESPACHO	JUIZ(A) TITULAR 31930	06/03/2013
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO		28/02/2013

Consulta realizado em 04/07/2017 às 09:13:12