

REGISTRO DE MARCAS: UM ESTUDO DE CASO NO GRUPO CLAUDINO

Bekembauer Procópio Rocha¹ Andressa Grazielle Silva Oliveira² Sandy Raiany de Sousa Abreu³
Francisco Sandro Rodrigues Holanda⁴

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – Angical do Piauí/PI - Brasil
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual- PPGPI
Universidade Federal de Sergipe – UFS – São Cristóvão/SE – Brasil
bekembauer.procopio@ifpi.edu.br

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – Angical do Piauí/PI – Brasil
andressa.sos@hotmail.com

³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – Angical do Piauí/PI – Brasil
rai-anesousa@hotmail.com

⁴ Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual- PPGPI
Universidade Federal de Sergipe – UFS – São Cristóvão/SE – Brasil
fholanda@infonet.com.br

Resumo

Marca é o designativo que identifica produtos e serviços, além de ser muito importante na relação empresa/consumidor. No presente estudo, foi proposto levantar a estrutura de proteção de sinais que o Grupo Claudino utiliza nas suas relações comerciais, bem como na divulgação e comercialização de seus produtos e serviços. Por meio de um estudo de caso, utilizando uma metodologia quantitativa e com caráter exploratório, verificou-se a situação em que se encontra cada marca pertencente ao grupo através do site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que é o órgão responsável por oficializar os pedidos de registro. No total foram contabilizadas 305 (trezentos e cinco) marcas, dentre as quais fazem parte de 26 (vinte e seis) classes, de acordo com a Classificação de Nice. Vale ressaltar a disparidade que foi encontrada no uso do tipo de marca mista e nominativa em relação a figurativa e tridimensional.

Palavras-chave: Marca; Registro de Marca; Vantagem Competitiva.

1 Introdução

As empresas atualmente buscam formas de se destacar em seus segmentos de mercados, e uma das ferramentas que possibilita esse processo é a sua marca, que por sua vez serve como instrumento mercadológico pelo qual o consumidor associa qualidades ou defeitos, reais ou abstratos, permitindo a diferenciação de produtos, serviços e organizações.

Utilizadas há muito tempo, as marcas possuem participação fundamental para caracterizar a procedência de produtos ou fabricantes, além de contribuir nas relações entre as empresas e os consumidores pois agem como um fator de segurança para ambos, facilitando a identificação dos atributos dos produtos/serviços e das empresas. No Brasil, obtiveram regulamentação a partir do

Decreto nº 2.682, de 1875, e atualmente são regidas pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, seu registro é realizado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI (FILHO, 2014).

Nessa perspectiva muitas empresas recorrem ao registro de marcas para garantir a segurança do seu diferencial competitivo. Ele funciona como garantia de direito a exploração comercial da marca, impedindo assim, o uso por terceiros sem autorização (BRASIL, 1996).

Com base nessas informações a presente pesquisa, buscou avaliar como se dá a estrutura de proteção de marcas do Grupo Claudino. Adotando como metodologia um estudo de caso, pesquisa quantitativa e exploratória. O Grupo Claudino foi escolhido pois no Estado do Piauí o é uma das organizações de maior expressão, atua em diversos segmentos de mercado com suas 16 (dezesesseis) empresas e diversas marcas, algumas delas com expressão nacional.

O objetivo geral deste trabalho é *levantar a estrutura de proteção de sinais que o Grupo Claudino utiliza nas suas relações comerciais, bem como na divulgação e comercialização de seus produtos e serviços.*

Este estudo justifica-se por sua novidade e oportunidade. Novidade, pois a literatura ainda não esgotou o tema, portanto é diante dessa lacuna que esse trabalho se posiciona, buscando ampliar e difundir esse conhecimento. Oportunidade, porque é cada vez mais evidente e debatido a posição estratégica bem como a vantagem competitiva propiciada pelo singular ativo intangível que é a marca (AAKER, 1991), assim, entende-se salutar discutir o tema frente ao interesse latente da sociedade e empresas para compreender mais sobre o tema para utilizá-lo com maior frequência.

Desta forma, será possível analisar, interpretar, mensurar e quantificar os dados sobre as marcas das empresas do grupo Claudino.

2 Referencial teórico

2.1 Marca e Registro de Marca

De acordo com a Lei nº 9.279, de maio de 1996, marca é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. É a representação simbólica de uma entidade, qualquer que ela seja, algo que permita identificá-la de modo imediato. A legislação afirma que ela serve para a identificação de produtos e serviços através de um sinal distintivo, visualmente perceptível que os distingue uns dos outros. Portanto, o caráter de distintividade é requisito legal e está consagrada no artigo 122 da lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1996)

A regra é que todo sinal pode constituir marca, desde que diferencie os objetos de outros idênticos ou semelhantes de proveniência diversa e não seja ofensivo ao preceito legal. Assim, a marca poderá consistir em tudo, devendo distinguir-se de outras relacionadas a produtos idênticos ou semelhantes, e não atentar contra os bons costumes e a ordem pública (FARIA, 1906; SOARES, 1968).

De acordo com as diretrizes de análise de marcas do INPI, a marca é: Todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas (INPI, 2012).

Registro de marca equivale a uma escritura que protege o *design* de produtos, serviços e organizações. Registrar a marca não é apenas uma forma de garantir um direito de uso exclusivo ao proprietário, mas principalmente, é um meio de reconhecimento cada vez mais frequente, pois o uso da marca constitui um importante ativo para as empresas.

Em geral, as normas não especificam exatamente o objeto da proteção por marca, ficando a cargo da doutrina especificar as particularidades e seus desdobramentos no exercício da proteção dos sinais. A Lei de Propriedade Industrial prescreve em seu artigo 122 que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996), já no art. 124 refere-se às que não podem ser registradas como marca, por exemplo: brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.

Durante o processo de registro ou pós, as marcas adquirem algumas situações de status como o estado de vigor, onde a marca está em vigência. Situação de arquivada, quando há ausência de pagamento de algumas taxas de renovação ou existe alguma exigência do INPI não cumprida. As marcas podem ser extintas pela expiração do prazo de vigência, renúncia total ou parcial, caducidade ou inobservância do disposto no art. 217 do mesmo diploma legal (INPI, 2018). O indeferimento da marca acontece, quando o INPI considera que uma marca não poderá ser registrada, pela existência de outra marca semelhante já registrada. O exame formal é outra situação do processo de registro, onde são verificadas as condições formais necessárias para a continuidade do processo. Outro estado é o sobrestamento, que segundo o INPI (2018), é o despacho de natureza preliminar pelo qual, antes do pronunciamento quanto ao mérito do pedido de registro, decide-se postergar seu exame até que se conclua o trâmite de anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo.

2.2 Classificações

As marcas se classificam de diferentes formas: de natureza, de apresentação, assim como por classificações que tratam dos produtos e serviços a que se referem (Nice) e classificações dos elementos figurativos (Viena), ambas regidas por acordos internacionais administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (MEDEIROS, 2014)

Quanto à natureza, as marcas podem ser de: produto, serviço, coletiva ou de certificação. Segundo o art. 123, inciso I da LPI, “as marcas de produto ou serviço são as usadas para distinguir produtos ou serviços de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”, o inciso II corresponde a certificação que são as usadas 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 no inciso III refere-se às marcas coletivas que são as usadas para identificar produtos ou serviços vindos de membros de uma determinada entidade representativa desses membros (BRASIL, 1996).

As apresentações podem ser nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais. As nominativas são constituídas por uma ou mais palavras em alfabeto romano, podendo ser letras combinadas ou neologismos, além de combinações de letras ou algarismos romanos ou árabes, desde que não se apresentem sob forma figurativa (INPI, 2013).

As figurativas são compostas por desenho, imagem, figura ou símbolo, forma figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo, palavras compostas por letras de alfabetos distintos do idioma oficial, como hebraico, árabe, etc. (INPI, 2013).

As mistas combinam as características das nominativas e figurativas, ou quando são compostas por termos nominativos que sejam apresentados de forma estilizada. E, as tridimensionais são formadas pela forma do produto ou da sua embalagem, não sendo permitido estar associada a efeito técnico (INPI, 2013).

As classificações de Nice e de Viena advêm dos acordos internacionais que as nomeiam. O acordo de Nice estabelece uma lista de classes de produtos e serviços que devem ser indicados nos pedidos de registro para os quais a proteção da marca é pretendida. Da mesma forma deve ocorrer com as classificações estabelecidas no acordo de Viena, que por sua vez é relativo aos elementos figurativos que formam as marcas, tornando possível identificar, numa busca, marcas compostas de elementos que são iguais ou semelhantes (WIPO, 2019).

Todas as classificações acima tratadas devem ser feitas antes de ser realizado o pedido de registro do sinal a que se pretende proteger e, além disso, as classificações de Nice e Viena são importantes ferramentas em análises de viabilidade de registro e colidência.

2.3 Vantagem competitiva

Compreende-se a estratégia que é escolhida e seguida pela organização para sustentar o sucesso da mesma. Pode também ser entendida como uma vantagem que uma empresa tem em relação aos seus concorrentes e descreve atributos que permitem uma organização superar os mesmos.

A vantagem competitiva pode ser vista como objetivo das ações da empresa, pode ser usada para explicar a diversidade entre as empresas, pode ser vista como objetivo final da função corporativa e, finalmente, poder explicar o sucesso ou fracasso na competição internacional (VASCONCELOS; BRITO, 2004)

Refere-se a atributos exclusivos que a empresa incorpora para se beneficiar, segundo Porter (1989), ela é uma combinação única de valor, responsável por criar um conjunto de serviços que distingue a empresa de suas concorrentes. É um aspecto positivo que serve para destacar a organização das demais existentes. Assim, em meio a tantos outros produtos muito parecidos, quem usar um diferencial poderá ser mais bem reconhecido pelo consumidor como sendo único com relação ao seu nicho.

De modo geral, a marca é a mais valiosa e sustentável vantagem competitiva de uma organização, mesmo o preço sendo superior ao de muitas empresas, o consumidor passa a ter maior susceptibilidade para adquirir os produtos de marcas reconhecidas mundialmente (MARTINS, 2006).

3 Metodologia

O presente estudo teórico busca demonstrar um panorama dos registros de marca do Grupo Claudino, que possui uma gama de empresas em diversos segmentos de mercado. As empresas que constituem o grupo têm como valores a busca por produtos e serviços de qualidade, ética, responsabilidade social. Em 1958, os irmãos Claudino, fundaram o armazém paraíba na cidade de Bacabal-MA, empresa que deu origem ao Grupo Claudino. O grupo foi se expandindo, e o armazém foi instalado na cidade de Teresina-PI, onde conquistou o território piauiense (GRUPO CLAUDINO, 2018).

Com o passar dos anos foi ganhando credibilidade no estado, possibilitando a criação de múltiplas empresas de diversos segmentos que compõem o grupo, chegando hoje a 16 (dezesseis) empresas, sendo elas: Armazém Paraíba, Bike do Nordeste, Cólón Implementos, Sucesso Construtora, Frigotil, Gestão Peles e Couros, Guadalajara, Halley Gráfica, Houston do Nordeste, Rápido London, Onix Colchões, Onix Jeans, Teresina Shopping, Remanso, Socimol e Sucesso Publicidade, conhecidas nacionalmente.

Para coleta de dados, fez-se necessário utilizar o banco de dados do INPI, órgão responsável no Brasil por executar normas que regulam a propriedade industrial, levando em consideração sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Com o intuito de analisar como ocorre o processo de proteção de marcas no grupo, seus canais e sua importância, adotou-se um estudo de caso. E que segundo Yin (2010), é utilizado quando se deseja entender um fenômeno da vida real em profundidade, englobando importantes condições contextuais.

O estudo apresenta-se como uma abordagem quantitativa, pois nessa pesquisa, a representação dos dados ocorre através de técnicas quânticas de análise, cujo objetivo dos resultados dinamiza o processo de relação entre as variáveis (MARCONI; LAKATOS, 2011).

Quanto aos objetivos, classifica-se como pesquisa exploratória, pois proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2002).

4 Resultados e discussão dos dados

Com base nas informações coletadas no banco de dados do INPI, das 16(dezesseis) empresas listadas no site do grupo Claudino, apenas 10(dez) foram possíveis serem analisadas em razão da falta de informações do sítio eletrônico do INPI, sendo possível apenas os das seguintes: Armazém Paraíba, Bike do Nordeste, Cólón Implementos, Construtora Sucesso, Guadalajara, Halley Gráfica, Houston do Nordeste, Rápido London, Socimol e Teresina Shopping. Para ter acesso às informações de cada empresa na base de dados do site, fez-se necessário o uso do CNPJ das sedes, onde os mesmos possibilitaram o conhecimento da situação e características de cada marca registrada no INPI. As primeiras marcas encontradas, foram registradas no ano de 1974. Para melhor entendimento, utilizou-se uma base de 50(cinquenta) anos, onde foram divididos em 05(cinco) períodos correspondentes a 10(dez) anos.

O grupo registrou cerca de 305 marcas relacionados a suas empresas, produtos e serviços oferecidos.

Tabela 1: Distribuição das marcas de acordo com a situação atual do processo.

Quantidade			Situação						
Períodos	Anos	Marcas registradas	Vigor	Extinta	Indeferida	Pedido Exi.	Arquivada	Sobrestado	Aguard. Exame
1º	1972-1982	5	3	2	0	0	0	0	0
2º	1982-1992	35	20	8	3	0	4	0	0
3º	1992-2002	86	41	4	1	2	37	1	0
4º	2002-2012	90	66	0	13	0	10	1	0
5º	2012-2019	89	45	0	22	0	12	0	10
Total	40	305	175	14	39	2	63	2	10

Fonte: Elaborada pelos autores (2019)

Quanto à situação vigente do grupo (tabela 1), no primeiro período, foram registradas 05(cinco) marcas, estando 03(três) em vigor e 2(duas) extintas. No segundo, foram registradas 35(trinta e cinco), estando elas 20(vinte) em vigor, 08(oito) extintas, 03(três) indeferidas e 04(quatro) arquivadas. No terceiro período, registram 86(oitenta e seis) marcas, onde 41(quarenta e uma) estão em vigor, 4(quatro) extintas, 01(uma) indeferida, 02(duas) aguardando pedido para exame e 37(trinta e sete) arquivadas. No quarto período, o grupo registrou 90(noventa) marcas, delas 66(sessenta e seis) estão em vigor, 13(treze) indeferidas, 10(dez) arquivadas e 01(uma) em sobrestamento. No último, observou-se 89(oitenta e nove) registros, estando 45(quarenta e cinco) em vigor, 22(vinte e duas) indeferidas, 12(doze) arquivadas e 10(dez) aguardando exame.

Partindo para análise das apresentações (tabela 2), no primeiro período, as 5(cinco) marcas registradas, 4(quatro) apresentam-se como nominativas e 1(uma) como figurativa. No segundo momento, dos 35(trinta e cinco) registros, 25(vinte e cinco) comportam-se como nominativas e 10(dez) como figurativas. No terceiro intervalo, das 86(oitenta e seis) marcas, 57(cinquenta e sete) mostram-se como nominativas e 30(trinta) como mistas. No quarto intervalo, de 90(noventa) marcas registradas, 29(vinte e nove) são nominativas, 14(quatorze) figurativas e 44(quarenta e quatro) mistas. No último espaço, observa-se 89(oitenta e nove) registro de marcas, onde 25(vinte e cinco) exibem-se como nominativas e 66(sessenta e seis) como mistas.

Tabela 2: Distribuição das marcas de acordo com a apresentação das classes.

Quantidade			Apresentação			
Períodos	Anos	Marcas registradas	Nominativa	Figurativa	Mista	Tridimensional
1º	1972-1982	5	4	1	0	0
2º	1982-1992	35	25	0	10	0
3º	1992-2002	86	57	0	30	0
4º	2002-2012	90	29	14	44	0
5º	2012-2019	89	25	0	66	0
Total	35	305	140	15	150	0

Fonte: Elaborada pelos autores (2019)

O quadro abaixo traz as descrições das 26(vinte e seis) classes de produtos e serviços encontrados na análise do grupo. Em relação a classificação, da classe 3(três) a 28(vinte e oito) estão as referentes a natureza produtos, e a partir de 35(trinta e cinco) até 41(quarenta e um) as correspondentes aos serviços.

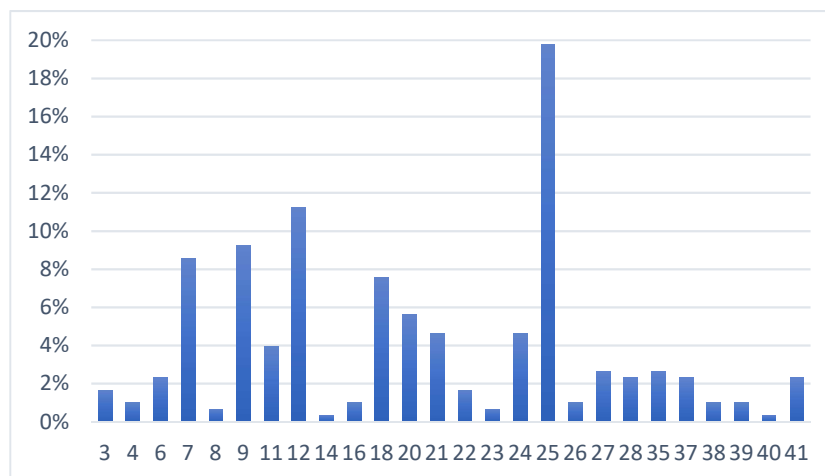
Quadro 1: Classificação de Nice

Classe	Produtos (classes nacionais)
3	Perfumaria; cosméticos; óleos essenciais
4	Graxas e óleos industriais; lubrificantes; velas e pavios para iluminação
6	Materiais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção
7	Máquinas; equipamentos; dispositivos; veículos
8	Ferramentas e instrumentos manuais; cutelaria; armas brancas
9	Aparelhos para transmitir sons e imagens
11	Aparelhos de iluminação; aquecimento e produção de vapor
12	Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água
14	Materiais preciosos e suas ligas; joias e bijuterias
16	Papel; papelão; materiais de escritório
18	Couro e imitações de couro; peles de animais
20	Móveis; espelhos; molduras; espumas-do-mar
21	Utensílios e recipientes para casa ou cozinha
22	Cordas; fios; redes e materiais de enchimento
23	Fios para uso têxtil
24	Tecidos; produtos têxteis; coberturas de cama e mesa
25	Vestuário; sapatos; chapelaria
26	Rendas e bordados; fitas e laços; botões; colchetes
27	Carpets; tapetes; esteiras; revestimentos de assoalho
28	Jogos e brinquedos; artigos para ginástica
Classe	Serviços (classes nacionais)
35	Propaganda; gestão de negócios; funções de escritório
37	Construção civil; reparos; serviços de instalação
38	Telecomunicações
39	Transporte; embalagem e armazenagem de produtos
40	Tratamento de materiais
41	Educação; provimento de treinamento; entretenimento

Fonte: adaptado de WIPO, 2015.

Visando mostrar os segmentos escolhidos pelo grupo, o (gráfico 1) exibe a porcentagem das classes relativas aos pedidos de registro. Das 45(quarenta e cinco) classificações de NICE, foram observadas 27(vinte e sete) classes, mescladas entre produtos e serviços, listadas no gráfico 1 abaixo.

Gráfico 1: Distribuição das classes em porcentagem de acordo com as Classificação de Nice.



Fonte: Elaborada pelos autores (2019)

5 Conclusão

A partir das análises dos dados coletados, foi possível identificar a composição da estrutura de proteção do Grupo Claudino da seguinte forma: dos pedidos de registros de marcas feitos relativos à produtos se sobrepõem aos referentes à serviços, com destaque para os ramos de vestuário e de veículos e aparelhos de locomoção, detendo 20% e 11% do total de registro de marcas respectivamente.

O presente estudo demonstrou que em relação a apresentação dos dados, predominou-se as mistas com cerca de 49% e as nominativas com aproximadamente 46% do total de registros solicitados. Restando um pouco mais de 4% para as figurativas e nenhum registro equivalente as tridimensionais.

As situações nas quais os pedidos de registro se encontram também foi objeto de análise, cerca de 57% de suas marcas registradas ainda permanecem em vigor, 4,5% estão extintas e, cerca de 3% estão aguardando exame de mérito.

Em geral, o Grupo Claudino sempre busca solicitar o registro de marcas, pois assim, protege seus produtos e serviços do uso indevido de terceiros e, também aumenta o seu nível de competitividade, pois dá segurança a empresa e aos consumidores. Como consequência, essa vantagem competitiva faz com que os clientes tenham maior interesse em adquirir os produtos ou serviços de marcas que são nacionalmente conhecidas.

6 Referências

- AAKER, D. **Managing brand equity**. New York: Free Press, 1991.
- BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 15 maio 1996. Seção 1, p. 8353.
- COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 2008.
- FARIA, Antônio Bento de. **Das marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial**. 1ª edição. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisas**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GRUPO CLAUDINO. **Uma história de sucesso**. Disponível em: <www.grupoclaudino.com.br> Acesso em: 07 de dez. de 2018.

GUIMARAES, Paulo Ricardo Bittencourt. **Métodos Quantitativos Estatísticos**. 1ª Edição. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2008.

INPI. **Diretrizes de Análise de Marcas**. 2012. Disponível em: <[www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpimarcas_diretrizes de analise de marcas Versao_2012-12-11.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpimarcas_diretrizes_de_analise_de_marcas Versao_2012-12-11.pdf)> Acesso em 05 de dez. de 2018.

INPI. **Marcas- Mais informações**. 2013. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marca-2013-mais-informacoes> Acesso em 05 de fev. de 2019.

KOTLER, Philip. **Administração de marketing**. 10ª edição, 7ª reimpressão-tradução Bazán Tecnologia e Linguística; Revisão Técnica Arão Sapiro. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. **Fundamentos da metodologia científica**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MARTINS, José Roberto. **Branding: Um manual para você criar, gerenciar e avaliar marcas**. 3.ed. GlobalBrand 2006.

MEDEIROS, A.R.F. **Registro de marca: Estudo do uso sistema marcario por empresas sergipanas**. Sergipe: São Cristovão, 2014.

PORTER, M. **Vantagem Competitivas: Criando e sustentando um desempenho superior**. Rio de Janeiro: Campus (1989).

SOARES, José Carlos Tinoco. **Direito de marcas**. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 1968.

VASCONCELOS, F. C; BRITO, L. A. L. **Vantagem competitiva: o construto e a métrica**. Revista de Administração de Empresas, v. 44, p. 2, 2004.

WIPO, World Intellectual Property Organization. List of Goods and Services in Class Order. 2015. Disponível em: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/> Acesso em: 04 de fev. 2019.

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