

"Share of mind" comes essentially from the promotion of a trademark. But is that all it takes?

by Otávio Saraiva Padilha Velasco
and Paula Bezerra de Menezes

According to Brazilian law, a trademark is a movable property of exclusive use. Therefore, when choosing one, it is necessary to make sure it is free to be used and evaluate how it can be protected

A curious fact, unknown by many, is that a beer commercial, for instance, does not intend mainly to lead the consumer to drink the beer immediately. The common goal is to engrave the trademark on the public's mind so that when they feel like drinking, they will remember the brand and look for it.

It would be an illusion, however, to think that consumers' loyalty will be obtained simply by promoting the trademark. Although such promotion is essential, people's loyalty results from the sum of a company's "qualified products/services and trademark", both of which affect the consumer in a special way.

Among its main purposes, a trademark should distinguish a company's products/services from similar ones on the market.

According to Brazilian law, a trademark is a movable property of exclusive use. Therefore, when choosing one, it is important to make sure it is free to be used and evaluate how it can be protected.

The Brazilian Industrial Property Act 9,279/96, stipulates those signs that cannot be registered.

Entrepreneurs and advertising professionals must pay attention to Chapter 124, VI, which bars the registration of signs of generic, necessary, common, vulgar or simply descriptive nature, when related to the product or service to be distinguished, or commonly used to designate a characteristic of the product or service regarding its nature, nationality, weight, value, quality and time of production or provision of services, except if presented in a sufficiently distinctive form.

The law seeks to privilege "arbitrary" trademarks, those original marks that hold minor semantic relation to the product or service. When free to be used, their protection is usually more defensible.

The protection granted by the State through trademark registration also benefits the consumer, since it provides safety to choose and an atmosphere of healthy competition, where only the best services and products prevail. In theory, the trademark protection system in effect should prevent competitors from taking unfair advantages over third parties' competencies.

The trademark protection system in effect should prevent competitors from taking unfair advantages over third parties' competencies

Probably due to the lack of enough capital to promote an adequate campaign, some entrepreneurs believe that words directly related to their products/services are ideal, under the explanation that people will rapidly associate and memorize such words. Nonetheless, famous marks do not usually have a direct relation to their product or service.

As time goes by, consumers do relate the arbitrary trademarks to a company's products/services, but such relation has been created by the companies themselves. Their efforts towards producing quality goods/services is what made them earn their market share. Such trademarks, following a world trend, already "speak on their own" and may

be used in other segments of the market, since the perception that a quality good/service will always be behind them remains.

Less original trademarks are technically known as "weak" and bear limited legal protection. Even though some trademark cases do not follow this rule, practice shows that protecting them demands more investment and expenses with lawyers. Protecting them is only possible through adding a secondary meaning to a descriptive or suggestive word, but it might still be legally controversial.

The professionals involved should, whenever possible, seek to innovate and go for an authentic trademark, even when the budget is low.

The theory, observed in practice, is that the semantic distance between the trademark and the product/service increases the chances of protection, success and market share gain. ■



Otávio Saraiva Padilha Velasco and **Paula Bezerra de Menezes** are lawyers



Promover a marca é essencial para garantir cotas de *share of mind*. Mas será que isso basta?

por Otávio Saraiva Padilha Velasco
e Paula Bezerra de Menezes

No direito brasileiro a marca é um bem móvel e pode ser exclusiva. Ao escolher uma, é preciso verificar se ela está livre, bem como avaliar a real condição de a marca ser protegida

Curioso e desconhecido para muitos é que um comercial, de cerveja, por exemplo, na maioria das vezes, não pretende levar o consumidor à bebê-la imediatamente. O objetivo freqüente é gravar a marca no subconsciente para, quando a vontade de beber surgir, ele lembrar e procurar aquela marca.

Ilusão, contudo, pensar que a fidelidade do consumidor virá só com investimento na marca. Embora esse investimento seja fundamental, a conquista do público decorre do conjunto "produto/serviço de qualidade e marca" que atinge sentidos do consumidor de forma especial.

Uma das funções principais da marca é distinguir produto/serviço daqueles do mesmo gênero no mercado.

No direito brasileiro a marca é um bem móvel e pode ser exclusiva. Ao escolher uma, é preciso verificar se ela está livre, bem como avaliar a real condição de a marca ser protegida.

O sistema de proteção vigente deveria eliminar os menos éticos, interessados em obter vantagens à custa de competência alheia

A Lei da Propriedade Industrial, nº. 9.279/96, prevê quais sinais não poderão ser registrados.

Para empresários e profissionais de publicidade destaca-se o inciso VI do artigo 124, da lei, que veda o registro de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou empregado comumente para designar 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.

Sempre que possível, deve-se buscar inovar, optar por uma marca autêntica, mesmo que inicialmente o empresário tenha um orçamento limitado.

A lei visa privilegiar a marca "arbitrária", ou seja, aquela original que guarda menor relação semântica com o produto/serviço que cobre. Se disponível, essa costuma ser a marca cuja proteção é mais defensável.

A proteção, por registro de marca outorgado pelo Estado, gera, ainda, benefícios ao consumidor, pois proporciona segurança na escolha e uma atmosfera de competição sã onde têm êxito os melhores serviços e produtos. Na teoria, o sistema de proteção vigente deveria eliminar os menos éticos, interessados em obter vantagens à custa de competência alheia.

Alguns empresários, talvez sem verba suficiente para desenvolverem campanhas adequadas, acreditam, equivocadamente, que palavras relacionadas diretamente ao produto/serviço são ideais, sob a justificativa de que o público irá logo associá-las e gravá-las. No entanto, marcas famosas em geral não guardam relação direta com o produto/serviço que cobrem.

Hoje, o consumidor associa as marcas acima aos devidos produtos, mas tal relação foi criada pelas próprias empresas e foi o esforço em produzir serviços/produtos de qualidade que conquistou suas fatias no mercado. Aliás, algumas dessas marcas, numa tendência mundial, já têm vida própria e podem ser utilizadas em outros segmentos de mercado, pois prevalece a sensação de que por trás delas há sempre um produto/serviço de qualidade.

Marcas pouco originais são denominadas tecnicamente como "fracas" e têm proteção legal limitada. Alguns casos de marcas fogem a essa regra, mas a realidade é que protegê-las requer mais investimento e gasto no âmbito jurídico, pois há de se cunhar um significado secundário a um sinal sugestivo ou mesmo descritivo, ainda sob o ônus de enfrentar discussões legais.

Sempre que possível, deve-se buscar inovar, optar por uma marca autêntica, mesmo que inicialmente o empresário tenha um orçamento limitado.

A teoria, observada na prática, é que quanto maior for a distância semântica entre a marca (incluindo seus aspectos figurativos) e seu produto ou serviço, maior será o âmbito de proteção, chances de sucesso e conquista de mercado. ■

Otávio Saraiva Padilha Velasco e Paula Bezerra de Menezes são advogados.