

**Registro de marca em IES:
análise dos depósitos de registro na Universidade Federal do Piauí**

*Trademark registration in Higher Education Institutions:
analysis of registration deposits in the Federal University of Piauí*

DOI: <https://dx.doi.org/10.26694/2764-1392.756>

Maria Ribeiro de Mello Rebello¹
Thiago Ravel Nascimento dos Passos²
Regilda Saraiva dos Reis Moreira-Araújo³
Lívio Cesar Cunha Nunes⁴
Vanessa Nunes de Sousa Alencar Vasconcelos⁵

Resumo: O objetivo neste trabalho consistiu em analisar os pedidos de registro de marca da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Para tanto, elaborou-se pesquisa descritiva qualitativa, utilizando o método de múltiplos casos. Realizou-se a coleta de dados documentais junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), buscando-se por titularidade e marcas associadas à universidade avaliada. Os resultados evidenciaram que há limitações no processo de gestão desses ativos pela instituição; que os motivos de indeferimentos levantados ocorreram por falta de cumprimento de exigência, falta de envio dos documentos obrigatórios para protocolo, falta de pagamento das retribuições finais e marca constituída por termo sem elemento descritivo suficiente. Tais desafios se impõem à atividade do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFPI (NINTEC/UFPI), a quem cabe a função de gerenciar esses ativos intelectuais.

Palavras-chave: Registro de marca; Instituições de Ensino Superior (IES); UFPI.

Abstract: The objective in this work was to analyze the applications for trademark registration from UFPI. Therefore, a qualitative descriptive research was elaborated, using the multiple cases method. Documentary data was collected at the National Institute of Industrial Property, searching for ownership and trademarks associated with the assessed university. The results showed that there are limitations in the institution's management process for these assets; that the reasons for refusals raised were due to failure to comply with the requirement, failure to send the mandatory documents for protocol, failure to pay the final fees and mark constituted by term without sufficient descriptive element. Such challenges are imposed on the activity of the UFPI Technological Innovation Center, which is responsible for managing these intellectual assets.

Keywords: Trademark registration; Higher Education Institutions; UFPI.

Artigo recebido em 30/10/2021. Aceito em 22/6/2021.

¹ Mestra em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT/UFPI). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9552-6480>

² Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT/UFPI). E-mail: thiagoravel@ufpi.edu.br; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7243-8146>

³ Doutora em Ciência de Alimentos pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Titular no Departamento de Nutrição da UFPI. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3669-2358>

⁴ Doutor em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professor Titular no Departamento de Farmácia da UFPI. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1178-7940>

⁵ Doutora em Administração pela Universidade Nove de Julho (SP). Professora Titular no Departamento de Administração da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6654-6709>

Introdução

Signos linguísticos são instrumentos de comunicação e representação utilizados para distinguir linguisticamente objetos entre si, a exemplo das palavras que compõem uma língua. Nessa perspectiva, a marca é um signo. Analogamente, a marca somente obtém sentido como elemento linguístico se interpretada conforme a língua que lhe originou, ou seja, o mercado. A propósito, Barbosa (2005) afirma que seria essa a virtude de se originar do mercado: este confere às marcas a habilidade de adaptar-se naturalmente e dialogar com todas as nações.

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabelece que a propriedade de uma marca se efetiva após a concessão do certificado de registro pelo INPI. Ainda que as marcas sejam protegidas para uso no mercado, aconselha-se o registro para conferir mais segurança jurídica a elas. Uma vez registrada, a marca gozará de maior proteção no mercado, diante de conflito com uma marca idêntica ou semelhante, capaz de causar confusão ao consumidor (INPI, 2013; JUNGSMANN; BONETTI, 2010).

Nesse sentido, Martins, Menezes e Justiniano (2011) defendem que o ponto inicial para a gestão da marca em organizações é a atividade de proteção. O exercício bibliográfico mostrou que o registro da marca nas Instituições de Ensino Superior (IES), de modo geral, é escasso, apesar da evolução recente, denotando a carência de trabalhos que abordem a temática. É mais exígua ainda quando se trata de gestão da marca em IES públicas ou sem fins lucrativos, e da aplicação da salvaguarda legal nos diferentes produtos e serviços dessas organizações (CHAPLEO, 2010; SANTINI; GUIMARÃES; SEVERO, 2014).

A UFPI é a maior IES do estado do Piauí, reconhecida, também, como uma das mais importantes instituições de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia do meio-norte brasileiro. No presente artigo pretende-se analisar as tentativas de registro marcário da referida IES e tecer ensaios para futuros trabalhos que visem a contribuir à ampliação do conhecimento na temática.

Para tanto, além desta seção introdutória, apresenta-se um levantamento bibliográfico atinente à aplicabilidade da gestão das marcas em IES, ao processo de registro na autarquia competente, ao INPI e às atribuições do NINTEC da UFPI – que lhe conferem a função de proteção da propriedade intelectual da instituição.

Por oportuno, designa-se o método de análise documental dos múltiplos casos de pedidos de registro. Em seguida, expõem-se os resultados, seguindo o método de análise proposto para as condições iniciais do depósito, bem como a avaliação qualitativa dos despachos do INPI para cada pedido que configurou o quadro atual da marca. Uma última seção destina-se às considerações finais e apontamentos para possíveis produtos fins deste trabalho.

1 Revisão de literatura

1.1 Aplicabilidade da gestão da marca nas IES

No mercado de produtos, o próprio produto é a marca principal. No entanto, nos serviços, as marcas passam a constituir o produto pelo qual serão reconhecidos pelos clientes (BERRY, 2000). Logo, as IES são organizações eminentemente prestadoras de serviços. Ainda assim, a gestão de marca nessa organização representa preocupação recentemente. Isso pode ser reflexo do que Kotecha (2003) traduziu como caráter conservador de algumas universidades.

Contudo, há uma evidente distinção, dada a natureza de cada IES: instituições privadas, em geral, têm maior preocupação com ações voltadas para as marcas; enquanto isso, em instituições públicas ou sem fins lucrativos, é comum a gestão da marca ser confundida com as ações de publicidade e propaganda, consideradas, muitas vezes, inadequadas para essas organizações (CARDOSO; SANTANA, 2017).

Ao avaliar a percepção de IES sem fins lucrativos, Ramezali, Silveira e Sousa (2014) constataram que há certa limitação geral por parte dos gestores sobre a aplicabilidade da gestão das marcas. Logo, associa-se, em muito, a gestão de *marketing* e propaganda, o que proporciona resistência à introdução de novos conceitos sobre o assunto e fortalece a natureza tradicional desse tipo de organização.

É válido ressaltar que, no Brasil, universidades públicas têm a prerrogativa de proteção natural da marca, sendo vedado registro de designação ou sigla de entidade ou órgão público quando não requerido pela própria entidade ou órgão público (BRASIL, 1996). Isso porque tal vantagem pode reforçar a pouca necessidade de zelo aos distintivos dessas IES, uma vez que a marca principal já tem resguarda legal. Contudo, designação e sigla são apenas uma parte dos signos distintivos de uma IES, ainda que os mais importantes.

O efetivo registro de marcas junto ao INPI deve ser entendido, além de medida protetiva, como o ponto inicial do processo de gestão da marca, porquanto seu objetivo nas IES se justifica por esclarecer a missão da instituição, seus valores, apresentar sua qualidade como vantagem competitiva, sua reputação e aumentar seu engajamento social (CHAPLEO, 2007, 2011).

A atividade bibliográfica alusiva a essa questão encontrou profunda escassez de trabalhos que intentassem o levantamento de possibilidades de registro para as marcas de uma IES. Porém, de modo geral, a aplicabilidade da proteção de marca tem seu limite no total de produtos e serviços desenvolvidos por uma organização que necessite de distinção de externos. Trata-se, pois, da personalidade interna e da exposição da instituição na comunidade em que está inserida (BARBOSA, 2005; JUNGSMANN; BONETTI, 2010).

1.2 Do registro junto ao INPI

Segundo a Lei 9.279/96, podem ser registrados como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais. As marcas podem ser de produtos ou serviços – utilizadas para distinguir produtos idênticos ou semelhantes; de certificação – que atesta a conformidade de um produto ou serviço; ou coletiva – que identifica produtos ou serviços provenientes de determinada entidade.

Quanto à apresentação, as marcas podem ser nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais. A primeira é constituída por uma ou mais palavras, em sentido amplo. A segunda é o sinal constituído por desenho, imagem, figura ou símbolo, qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo, isoladamente, palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula e ideogramas. A terceira combina elementos nominativos e figurativos. A quarta é constituída pela forma plástica distintiva em si (INPI, 2017).

O INPI é a autarquia federal responsável pelos registros de marcas no Brasil. Obtém-se a propriedade da marca com a expedição do registro, tendo o titular uso exclusivo desta em todo território nacional, que vigorará por dez anos da data da concessão do registro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos (BRASIL, 1996).

Antes de fazer a petição de marcas, é importante fazer a busca de anterioridade para certificar-se de que não existe uma marca igual ou semelhante já registrada ou em processo de registro. Para tanto, o INPI disponibiliza um banco de dados eletrônico, público e gratuito, além de serviço de busca, que exige pagamento de taxa. O Manual de Marcas, também disponível no *site* da instituição, contém orientações para todo o processo. No sítio eletrônico do instituto ainda pode ser encontrada a tabela de restituições com todas as taxas que podem ser cobradas durante o processo, assim como os descontos aplicáveis.

O protocolo de pedido de registro de marca pode ser feito de duas formas. Uma pela *internet*, por meio do sistema E-Marcas, disponível no *site* do INPI. Outra pelo formulário de papel que está disponível no portal do INPI e deve ser entregue na sede ou em uma das unidades do instituto, ou encaminhado pelo Correios, com aviso de recebimento (INPI, 2017).

Conforme consta no Manual de Marcas do INPI, as publicações referentes às marcas serão feitas na Revista da Propriedade Industrial (RPI), disponível no portal do instituto, que é o meio oficial de publicação. O acompanhamento do processo por meio da revista é relevante para a observância dos prazos, pois as contagens desses se inicia após as publicações.

Após o depósito da petição de marcas, aguarda-se a publicação na RPI e o exame de mérito. Em seguida, inicia-se o prazo de 60 dias para apresentação de oposições. Decorrido o prazo de oposição e manifestação, caso tenha havido oposições, o processo vai para análise de mérito. Após o exame de mérito, o INPI profere decisão com deferimento ou indeferimento do pedido. O certificado será concedido depois de o pedido ser deferido e a taxa federal paga (BRASIL, 1996).

Os principais motivos de recusa de pedido de registro são a utilização de termos genéricos, descritivos, marcas falaciosas, contrárias à ordem pública ou à moral, e se a marca objeto da solicitação entrar em conflito com marcas e direitos preexistentes. Marcas que contenham bandeiras, escudos de armas, carimbos oficiais, emblemas de estados e de organizações internacionais que tenham sido comunicadas à Organização Mundial da Propriedade Intelectual são, geralmente, excluídas do registro (INPI, 2013).

Consta na Lei 9.279/96 que o registro da marca pode se extinguir pela expiração do prazo de vigência e não pagamento da taxa de renovação; pela renúncia do titular; pela caducidade; e, caso o titular seja domiciliado no exterior, por não constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, e receber citações.

1.3 Do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)

Os NITs são estruturas que têm por finalidade a gestão de política institucional de inovação, instituída por uma ou mais ICTs. Para tanto, podem dispor de personalidade jurídica própria. São competências dos NITs, dentre outras:

Art. 16. [...]

§ 1º [...]

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;

[...] IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição;

[...] V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;

[...] VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição (BRASIL, 2016).

De modo geral, a gestão das marcas não é competência direta dos NITs, mas de setores especializados das IESs, como os departamentos de *marketing*. Sobre isso, Martins, Menezes e Justiniano (2011) destacam que dentre as atividades que compõem o *mix* de *marketing*⁶ das IESs, apenas no quesito promoção⁷ o departamento de *marketing* teria autonomia para desenvolver o planejamento e a criação da gestão da marca. A proteção dos ativos intangíveis, neste caso, as marcas, é questão de proteção intelectual das instituições, então, é competência dos núcleos impostos às ICTs.

O NINTEC da UFPI foi instituído pela Resolução interna da UFPI nº 036 de 2008, em consonância com a Lei nº 10.973 (BRASIL, 2004), que dispõe sobre os direitos de propriedade industrial resultantes da produção intelectual da instituição. A norma ainda prevê, expressamente, a propriedade intelectual dos frutos que decorram da aplicação ou utilização de recursos da UFPI, independentemente do vínculo existente entre a universidade e o inventor/autor, estando o NINTEC responsável pela gestão desses ativos (UFPI, 2008).

Os formulários e a documentação necessária para solicitar o registro de uma marca encontram-se disponíveis no NINTEC/UFPI. De modo geral, exigem-se os dados do requerente e do vínculo deste com a instituição, bem como informações sobre a marca objeto da proteção, tais como: designação, tipo de marca, Classificação NICE de produtos ou serviços, Classificação Internacional dos Elementos Figurativos (CFE) e especificação dos produtos e/ou serviços que serão utilizados em associação à marca. Determina, inclusive, a representação gráfica da marca em um CD-R, com arquivo tipo “.jpg” (NINTEC, 2017a, 2017b).

2 Método de análise

Com o objetivo de avaliar os pedidos de registro de marcas associados à UFPI, adotou-se a pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Devido ao reduzido número de depósitos levantados na pesquisa, descartou-se a aplicação probabilística dos resultados. Assim, o foco é a análise detalhada dos pedidos mapeados para proposição de ensaios e apontamentos para a problemática. A pesquisa por titularidade⁸ de marcas da UFPI junto ao INPI remeteu a seis protocolos de pedido de registro, sendo este o universo de análise. Quanto aos procedimentos, partiu-se de coleta e análise documental dos dados públicos referentes a pedidos de registro de marcas publicados na RPI e no sistema de busca de marcas do INPI.

⁶ Composto pelos 4 *Ps* do *marketing*: produto, preço, praça e promoção.

⁷ Martins, Menezes e Justiniano (2011) defendem a existência de um quinto P, específico das IES, para integrar o *Mix* de *Marketing* tradicional: professor ou de pessoas. Seria um composto essencial, visto que o objetivo é melhorar o relacionamento da instituição com o aluno.

⁸ A pesquisa foi realizada no banco de dados do INPI por titular e marca para o termo “Universidade Federal do Piauí”. Os pedidos de registro de marcas 5 e 6 foram encontrados por busca do termo da própria fundação vinculada à UFPI.

Os resultados apresentados são a análise documental dos pedidos de registro e seguem o esquema proposto: exame formal, publicação, exame de mérito e circunstância atual. Para facilitar a atividade de análise, segmentou-se o processo de registro conforme o esquema exposto no Quadro 1, cujas etapas foram definidas com base na literatura de Jungmann e Bonetti (2010) e no Manual de Marcas (INPI, 2017).

Desconsideram-se, nesse sentido, as etapas anteriores ao depósito do pedido de registro apresentadas no item 2.2, uma vez que os documentos disponíveis pelo INPI são posteriores a essa etapa.

Quadro 1 – Categorias de análise dos pedidos de registro marca

| Exame formal | Publicação | Exame de mérito | Circunstância atual |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Tipo de marca | Análise dos pedidos de oposição, se houver | Análise do exame de mérito | Situação da marca |
| Apresentação da marca | | | Análise da circunstância que configurou a situação da marca |
| Classificação segundo tabela de Nice | | RPI do exame de mérito, se houver | RPI da situação final, se houver |
| RPI da publicação | | | |

Fonte: elaborado pelas autorias.

Exame formal: essa etapa, na verdade, antecede a publicação do pedido de registro na RPI, e corresponde a uma análise preliminar da diretoria do INPI que verifica se o pedido de registro preenche os requisitos formais estabelecidos em lei. Assim, verifica-se a documentação apresentada junto ao formulário de depósito. No entanto, como a documentação disponível é posterior a essa fase, adota-se essa nomenclatura para fins didáticos de apresentação das características gerais do sinal marcário, bem como a RPI de sua publicação, desde que ela tenha cumprido todos os requisitos formais para aceitação do pedido de registro (INPI, 2017).

Publicação: faz referência à etapa que segue a publicação para fins de oposição de terceiros, ou seja, aqui se analisam os pedidos de terceiros interessados que se manifestarem contrariamente ao pedido de registro publicado (INPI, 2013).

Exame de mérito: examinam-se os requisitos de registrabilidade da marca. Em caso positivo, publica-se o deferimento dela; em caso negativo, pondera-se a fundamentação legal do indeferimento, conforme a LPI (INPI, 2017).

Circunstância final: essa etapa é utilizada para tecer considerações acerca da marca analisada quanto à situação de deferimento, indeferimento ou arquivamento (JUNGSMANN; BONETTI, 2010).

3 Resultados

A busca na base de dados do INPI resultou em seis pedidos de registros de marcas relacionados à UFPI, sendo: dois de titularidade da instituição, dois de associação dos docentes e dois da fundação. Nenhum dos processos têm registro de marca concedido: quatro estão arquivados, um está em processo de registro e o outro foi indeferido.

Os dois pedidos de registros solicitados pela UFPI (marcas 1 e 2) são de serviço. O primeiro foi depositado no ano de 2001, com apresentação mista, na Classe NICE – NCL (7) 41⁹, que engloba educação, cursos, lazer, atividades culturais e desportivas. Na CFE¹⁰, optou-se por letras, apresentando um grafismo especial. No sítio eletrônico do INPI, a situação do processo da marca está arquivada e os elementos nominativos do logotipo são ilegíveis.

Analisando-se os despachos realizados pelo instituto no processo, constatou-se que a petição de marca foi publicada na RPI 1620, de 22 de janeiro de 2002. Em 17 de outubro de 2006, publicou-se o deferimento do pedido de registro na RPI 1867, com o seguinte complemento de despacho: “alterada a especificação para melhor adequação à NCL(7) 41 reivindicada”. Na RPI 1893, de 17 de abril de 2007, o INPI (2017b) publicou o arquivamento do pedido de registro, fundamentado no Art. 162 da LPI, que segue:

O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

De acordo com as publicações realizadas pelo instituto, vislumbrou-se que o pedido de registro de marca foi deferido pelo INPI, mas, em seguida, foi arquivado tendo em vista o não pagamento da taxa de concessão exigida pelo órgão no prazo estabelecido. Ademais, o órgão adequou a especificação para melhor adequação à classe escolhida no momento do protocolo.

O segundo pedido de registro solicitado pela UFPI foi depositado no ano de 2015, com apresentação mista, na NCL (10) 44, em que constam serviços médicos, veterinários, de higiene e beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura. Na CFE, optaram por outras partes do corpo humano. No sítio eletrônico do INPI, a situação do processo da marca é a de pedido de registro de marca indeferido.

⁹ Sistema de classificação internacional das marcas, que especifica os produtos ou serviços que a marca protegerá. A numeração da classificação que segue em parênteses refere-se ao número da revisão da classificação, enquanto a numeração externa, a da própria classe de Nice. Exemplos: NCL (10) 29 - Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, décima revisão; Classe 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, secos e cozidos; geleias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.

¹⁰ Sistema de classificação internacional que descreve aspectos do logotipo.

Avaliando-se os despachos realizados pelo instituto no processo, notou-se que a petição de marca foi publicada na RPI 2318, de 9 de junho de 2015. Em 1 de agosto de 2017, o indeferimento do pedido de registro foi publicado na RPI 2430, com o seguinte detalhe de despacho:

A marca é constituída por termo descritivo sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art. 124 da LPI. Art. 124. Não são registráveis como marca: 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 (INPI, 2017b, p. 900).

Em consonância com as publicações lançadas pelo instituto, o pedido de registro de marca foi indeferido pelo INPI, ao que a universidade não entrou com recurso.

Quadro 2 – Resumo dos pedidos de registro de marca depositados pela UFPI

| | Exame formal | Publicação | Exame de mérito | Circunstância final |
|----------------|---------------------|-------------------------------|--|--|
| Marca 1 | Serviço | Não houve pedidos de oposição | Marca deferida | Arquivada definitivamente |
| | Mista | | | Não houve pagamento das retribuições finais referentes à expedição de certificado e proteção ao primeiro decênio |
| | (7) 41 | | | RPI 1867 |
| | RPI 1620 | | | RPI 1867 |
| Marca 2 | Serviço | Não houve pedidos de oposição | Irregistrável conforme inciso VI do Art 124 da LPI | Indeferida |
| | Mista | | | A marca é constituída por termo descritivo sem suficiente forma distintiva, mera descrição do produto ou serviço que visa distinguir |
| | (10) 44 | | | RPI 2430 |
| | RPI 2318 | | | RPI 2430 |

Fonte: elaborado pelas autorias, com base em dados do INPI (2017b, 2018).

A Associação dos Docentes da UFPI requereu dois processos (marcas 3 e 4) na NCL (10)45, que diz respeito a serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer as necessidades de indivíduos; e serviços de segurança para proteção de bens e pessoas. Ambos contam com apresentação mista e com os mesmos elementos nominativos e figurativos da marca, natureza coletiva, e encontram-se com a situação pedido definitivamente arquivado. Destaca-se que também optaram pela CFE letras apresentando um grafismo especial.

A primeira foi protocolada em 22 de outubro de 2014 e, em 3 de fevereiro de 2015, na RPI 2300, despachado o arquivamento definitivo de pedido de registro, por falta de documentos de marca coletiva. Dessa forma, examinando a petição no sítio eletrônico do INPI, identificou-se que a associação anexou apenas a procuração no momento do protocolo e, posteriormente, no prazo permitido pela Lei, não anexou as outras exigências para marca coletiva, o que, segundo a LPI, deverá conter o regulamento de utilização dispendo sobre condições e proibições de uso da marca.

O segundo pedido de registro de marca solicitado pela associação foi protocolado em 3 de fevereiro de 2015. Analisando as publicações do INPI e as petições protocoladas no processo, constatou-se que na RPI 2357, em 8 de março de 2016, houve despacho como segue:

de acordo com o disposto no inciso III do art.123 da LPI, a marca coletiva visa a assinalar a produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, e não daqueles provindos da mesma. Portanto, considerando a especificação apresentada, diga se deseja prosseguir como marca de serviço para assinalar serviços prestados pela própria requerente (INPI, 2016a, p. 1518).

No dia 6 de maio de 2016, a associação protocolou documento confirmando a intenção de prosseguir como marca coletiva, e não como marca de serviço, como orienta o despacho. Em 5 de julho de 2016, na RPI 2374, o INPI realizou mais uma publicação:

de acordo com os esclarecimentos apresentados na petição de cumprimento de exigência, solicitamos adequar a especificação aos serviços que serão efetivamente prestados pelos associados. Observe que serviços como participação em assembleias de professores, encontros e seminários, se corresponderem a organização de tais eventos, se enquadram na NCL (10)41. Caso contrário, a marca tem característica de marca de serviço e não de marca coletiva (INPI, 2016b, p. 964).

Após o despacho referido, a associação não se manifestou e, em 27 de setembro 2016, na RPI 2386, o INPI arquivou definitivamente o processo, por falta de cumprimento de exigência de mérito.

Quadro 3 – Resumo dos pedidos de registro de marca depositados pela Associação de Docentes da UFPI

| | Exame Formal | Publicação | Exame de mérito | Circunstância Final |
|---------|---------------------|---|------------------------|--|
| Marca 3 | Coletiva | Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de documentos de marca coletiva | - | Arquivada definitivamente |
| | Mista | | | Não houve protocolo dos documentos exigidos para marca coletiva. |
| | (10) 45 | | - | RPI 2300 |
| Marca 4 | RPI 2300 | Não houve pedidos de oposição | Exigências de mérito | Arquivada definitivamente |
| | Coletiva | | | Falta de cumprimento de exigência de mérito |
| | Mista | | RPI 2357 | RPI 2386 |
| | (10) 45 | | RPI 2374 | |
| | RPI 2313 | | | |

Fonte: elaborado pelas autorias, com base em dados do INPI (2016a, 2016b, 2018).

Uma fundação também protocolou dois pedidos de registro de marcas (marcas 5 e 6) na classe (10)35, que envolve propaganda, gestão de negócios, administração de negócios, funções de escritório – ambas com apresentação mista, natureza de serviço, e optaram pelas CFE: cabeças, bustos; além de livros, revistas, jornais.

A primeira foi protocolada em 31 de janeiro de 2013 e publicada na RPI 2222, de 6 de agosto de 2013. Em seguida, no dia 6 de outubro de 2015, o INPI deferiu o pedido. Em 10 de maio de 2016, na RPI 2366, publicou-se o arquivamento definitivo do pedido, por falta de pagamento da concessão. A segunda marca da fundação foi protocolada em 11 de setembro de 2018 e publicada na RPI 2493, de 16 de outubro de 2018, para oposição, fase em que se encontra atualmente o processo.

Quadro 4 – Resumo dos pedidos de registro de marca depositados pela fundação vinculada à UFPI

| | Exame formal | Publicação | Exame de mérito | Circunstância final |
|---------|--------------|-------------------------------|-----------------|--|
| Marca 5 | Serviço | Não houve pedidos de oposição | Marca deferida | Arquivada definitivamente |
| | Mista | | | Não houve pagamento das retribuições finais referentes à expedição de certificado e proteção ao primeiro decênio |
| | (10) 35 | | | |
| | RPI 2222 | | | |
| Marca 6 | Serviço | Fase atual do processo | - | - |
| | Mista | | | - |
| | (11) 35 | | | - |
| | RPI 2493 | | | - |

Fonte: elaborado pelas autorias, com base em dados do INPI (2018).

Considerações finais

A reduzida publicação acadêmica no Brasil sobre registro de marcas em IES pode caracterizar a pouca atenção dispensada ao tema, o que, conseqüentemente, é algo desafiante aos NITs. A pesquisa de literatura aqui envidada apontou a aplicabilidade da gestão das marcas à uma IES nos mesmos moldes de qualquer organização que intente o bom relacionamento com a sociedade. Tal argumento se alinha aos de Ramezanali, Souza e Silveira (2014) e de Martins, Menezes e Justiniano (2011). Contudo, trabalhos que objetivem mapear a aplicabilidade da proteção de marcas para os produtos, serviços e processos das IES ainda estão por se desenvolver.

Com relação à análise documental dos pedidos de registro de marca da UFPI, constatou-se que cinco dos seis processos de registros de marcas estão encerrados e não obtiveram resultado positivo. Tal fato se deu por alguns aspectos, tais como: falta de cumprimento de exigência, falta de envio dos documentos obrigatórios para protocolo, falta de pagamento das retribuições finais e marca constituída por termo descritivo da atividade.

Muitos podem ser os produtos que servem a instituição com vistas ao aumento da efetividade dos depósitos de registro. Nessa direção, uma normativa interna específica para o tema, de modo a traduzir mais acuradamente o processo de proteção, mostra-se oportuna.

Outrossim, sugere-se, em protocolos futuros, que os processos sejam acompanhados na RPI todas as terças-feiras, dia em que a revista é publicada, evitando a perda de prazo para o cumprimento de exigências e pagamentos de taxas. Antes do protocolo, também é importante conferir se todos os documentos obrigatórios para o registro constam na petição, além de verificar as proibições legais de indeferimento do registro e observar o tipo de marca e a classe em que se enquadrará.

Por oportuno, os resultados parecem ressaltar a necessidade de difusão de conhecimentos específicos sobre as marcas. Concebe-se isso como relevante, pois, ampliará o escopo de iniciativas que enfrentem esta vulnerabilidade.

A principal limitação percebida na pesquisa refere-se à adoção do método qualitativo, devido ao número reduzido de depósitos levantados junto ao INPI. Tal barreira poderia ser reflexo da não padronização dos processos de registro quanto à titularidade da UFPI.

Por fim, espera-se que este artigo assista a compreensão do estágio em que se encontra a gestão das marcas na UFPI, suscitando a produção de pesquisas acadêmicas sobre a temática e auxiliando na tomada de decisão em organizações envolvidas na gestão de ativos marcários.

Referências

BARBOSA, D. B. A marca como um fato internacional. **Denis Barbosa Advogados**, 2005. Disponível em: <<https://www.dbba.com.br>>. Acesso em: 15/5/2022.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: BRASIL, 1996.

BRASIL. **Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília: BRASIL, 2004.

BRASIL. **Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016**. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 10.973, 6.815, 8.666, 12.462, 8.745, 8.958, 8.010, 8.032, 12.772. Brasília: BRASIL, 2016.

CARDOSO, J. B. F.; SANTANA, J. D. A. "Brazilian universities" brands in Instagram: the student's discourse and identity. *Teknokultura*, v. XIV, n. 2, p. 241-259, 2017.

CHAPLEO, C. Barriers to brand building in UK universities? *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*, v. 12, n. 1, p. 23-32, fev. 2007.

CHAPLEO, C. What defines "successful" university brands? *International Journal of Public Sector Management*, v. 23, n. 2, p. 169-183, mar. 2010.

CHAPLEO, C. Exploring rationales for branding a university: Should we be seeking to measure branding in UK universities? *Journal of Brand Management*, v. 18, n. 6, p. 411, 2011.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI). **A criação de uma marca**: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas. Rio de Janeiro: INPI, 2013. Série sobre a Propriedade Intelectual e as Atividades Empresariais, 1.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI). **Revista de Propriedade Intelectual 2357**. Rio de Janeiro, 2016a. p. 3479.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI). **Revista de Propriedade Intelectual 2374**. Rio de Janeiro, 2016b. p. 3698.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI). **Manual de marcas**: diretoria de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas. 2. ed. [S.l.]: [s.n.], 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI). **Revista de Propriedade Intelectual 2430**. Rio de Janeiro, 2017. p. 3856.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI). pePI - Pesquisa em Propriedade Industrial. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**, 2018. Disponível em: <<https://busca.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 15/5/2022.

JUNGMANN, D. D. M.; BONETTI, E. A. **A caminho da inovação**: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010.

KOTECHA, P. *Branding, mergers, and the future of South African higher education*. **South African Universities Vice-Chancellors Association**, Pretoria, 2003.

MARTINS, J. V. G.; MENEZES, R. M. T. D.; JUSTINIANO, L. D. S. Atuação do Departamento de *Marketing* em uma Instituição de Ensino Superior - IES. **Gestão Universitária na América Latina - GUAL**, Florianópolis, v. IV, n. 2, p. 110-122, mai./ago. 2011.

Núcleo de Inovação Tecnológica da UFPI (NINTEC/UFPI). Requerimento de Registro de Marca. **Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia**, 2 mai. 2017a. Disponível em: <<http://www.ufpi.br/formularios-nintec>>. Acesso em: 15/5/2022.

Núcleo de Inovação Tecnológica da UFPI (NINTEC/UFPI). Núcleo de Inovação e Transferência e Tecnologia. **Formulário de Solicitação de registro de Marca**. 2 mai. 2017b. Disponível em: <<http://www.ufpi.br/formularios-nintec>>. Acesso em: 15/5/2022.

RAMEZANALI, M.; SOUZA, M. J. B. D.; SILVEIRA, A. Os desafios da marca na Instituição de Ensino Superior. **Revista Brasileira de Marketing – ReMark**, v. XIII, n. 3, p. 78-89, abr./jun. 2014.

SANTINI, F. D. O.; GUIMARÃES, J. C. F. D.; SEVERO, E. A. Qualidade, comprometimento e confiança na retenção de alunos no ensino superior. **Revista Gestão Universitária na América Latina - GUAL**, Florianópolis, v. VII, p. 274-297, jan. 2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI). **Resolução nº 036/08**. Dispõe sobre os direitos de Propriedade Industrial, resultantes da Produção Intelectual da UFPI e dá outras providências. Teresina, 13 jun. 2008.