

## Nota sobre a questão de monopólio e propriedade em face das marcas

Denis Borges Barbosa (2005)

A construção das noções de propriedade e monopólio tem-se concentrado, até agora, nas proteções às tecnologias e às criações expressivas<sup>1</sup>. Cabe, aqui, demorarmo-nos um pouco quanto à aplicação dessas noções às marcas.

Marcas são signos, antes de serem valores na concorrência ou objeto de propriedades. Inseridas na economia, para atender à demanda de individualização dos produtos e serviços num ambiente de mercado de oferta múltipla, não perdem sua natureza de signos, nem sua pertinência no espaço semiológico. As criações expressivas – cinema, música – se constroem inteiramente nesse espaço, mas se vinculam à economia pela utilidade de fruição que as tornam (ou não...) mercadoria<sup>2</sup>.

A marca tem, por contrário, um papel mais medular. Ela desempenha papel econômico e semiológico simultaneamente. Ela significa, distinguindo certos valores na concorrência, diferenciando produtos e serviços, assegurando (quando registradas) um espaço de exclusão para o uso do signo, permitindo (aqui, como os demais objetos da propriedade intelectual) que o investimento na criação da imagem-de-marca retorne àquele que o promoveu, em vez de ser disperso pelo uso público, não rival e não-exclusivo.

Essa peculiaridade se expressa magificamente na citação de Felix Frankfurter:

“The protection of trade-marks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same -- to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trade-mark owner has something of value. If another poaches upon the commercial magnetism of the symbol he has created, the owner can obtain legal redress.”<sup>3</sup>

Outro aspecto peculiar é que a marca, por razões também competitivas e constitucionais, tem e só pode ter uma eficácia simbólica. Não será marca (ou mais

---

1 Vide o nosso Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc>.

2 Para uma aproximação dos dois institutos, do ponto de vista econômico, vide Michael Rushton, Economics and Copyright in Works of Artistic Craftsmanship, <http://www.law.ed.ac.uk/ahrb/publications/online/rushton.htm>

3 Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942). Quanto à perspectiva psicológica do uso dos símbolos, vide Jacoby, Jacob, "The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution" (April 2000). NYU, Ctr for Law and Business Research Paper No. 00-03. <http://ssrn.com/abstract=229325>.

precisamente, não obterá registro nem proteção) o objeto funcional, ainda que essa funcionalidade seja estética<sup>4</sup>.

Há processos de significação intrinsecamente econômicos, como o discurso da moeda em face da produção de utilidades, que pretende simbolizar. A marca atua na interseção entre o espaço da comunicação e o fenômeno econômico, ou talvez *em* intercessão.

Marcas *criam* valor, a par de preservá-lo: *Spoletto* (uma franquía de massas, caracterizada por um certo método de negócio) circula como informação, pode ser objeto de publicidade, atrai consumidores que nunca provaram da utilidade, suscita intenção de apropriação de concorrentes, que podem ou não copiar a substância do método de negócios.

Mais, a marca tem uma gana centrífuga. O espaço de exclusão – a *propriedade* - é limitado por razões de concorrência e por razões constitucionais ao mínimo necessário para desempenhar adequadamente a função de diferenciação e de assinalamento: uma marca vale no âmbito da atividade econômica designada (*especialidade*). Mas o espaço semiológico tende à liberdade e à expansão. O público *fala* da atividade designada denotativamente (“o *Spoletto* mais próximo é na Rua do Rosário”) mas também como conceito funcional (“estava pensando num restaurante ao estilo *Spoletto*”) e como conotação (“ela faz sexo oferecendo todos os prazeres para você combinar, na hora, a seu gosto, um *Spoletto* na cama”).

A expansão da marca no espaço de comunicação torna o signo conhecido além das fronteiras geográficas ou dos consumidores, num processo que se convencionou chamar de *notoriedade*. No dizer de um autor,

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo<sup>5</sup>.

Esse sobrevalor, porém, quando excessivo, tem efeito econômico negativo, passando a marca a se tornar o genérico do produto. O excesso do signo em face do designado (lembrando sempre do limite de realidade que é a *especialidade* da proteção) cria uma inflação significativa, e erode o poder de identificação. É o que se denomina generalização do signo, e pode levar à perda da exclusividade. Mas o mesmo fenômeno, na dosagem certa, supre a falta de capacidade distintiva, e permite criar uma exclusividade onde seria impossível.

Uma marca pode ser objeto de monopólio? Como nota Landes e Posner<sup>6</sup>, uma marca não é necessariamente um bem público, como a tecnologia e as criações expressivas são. Sua apropriação só pode comprometer a liberdade de terceiros em certos casos.

---

4 Weinberg, Harold R., "Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?" Journal of Intellectual Property Law, Vol. 13, 2005 <http://ssrn.com/abstract=870001>, “A product’s trade dress such as a design feature (e.g., the product’s exterior shape or color) can serve as a trademark only if competitors are not deprived of something needed to produce a competing brand of the same product. The generic and functional trademark doctrines cut off trademark rights when their cost in impeding competition exceeds their informative value”.

5 José Antonio B. L. Faria Correa O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas, Revista da ABPI, Nº 37 - Nov. /Dez. 1998.

6 William M. Landes e Richard A Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard University Press, 2003, p.172.

A doutrina distingue, quanto a isso, as *marcas de fantasia*, criações linguísticas ou gráficas, novas e inventivas, que nunca pertenceram ao universo significativo; como os exemplos clássicos Kodak e Exxon. Também haverá as marcas ditas *arbitrárias*, que se constroem com o deslocamento de um signo existente para uma significação nova, como a concha da Shell para a atividade petrolífera, ou o deus Brahma para cervejas.

Nas marcas *sugestivas*, o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada. Spoleto evoca a Itália e seu gênero gastronômico; para os apaixonados pela Umbria, evoca um charme singular de uma cidade fora de rota de grande público, mas preciosa em sua beleza, *coziness* e umas trufas negras locais, memoráveis. O público, ou parte dele, construirá mais facilmente a correlação, ainda que com perda de denotatividade e de biunivocidade. Essa perda de novidade simbólica (que torna mais fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo <sup>7</sup>.

Nas marcas *descritivas* o comprometimento da liberdade simbólica se agrava; “polvilho antisséptico” é um simples descritivo funcional. Não seria admitida ao registro, não fora pelo uso longo, notório, exclusivo e impertubado, que lhe desse o efeito de singularização *no universo simbólico* que facultasse o registro <sup>8</sup>. A notoriedade confere ao signo um significado secundário, que se incrusta ao signo de uso comum, e o retira do domínio público.

Já nos termos *genéricos* não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum <sup>9</sup>. Mas Landes e Posner <sup>10</sup> notam que, ainda aqui, haverá um *monopólio linguístico* (ou semiológico) e não exatamente um monopólio econômico.

Então, impossível o monopólio de marcas?

A jurisprudência estrangeira se divide quanto a esse ponto. No caso americano *La Societe Anonyme des Parfums le Galion v. Jean Patou, Inc.*, 495 F.2d 1265, 1272 (2d Cir. 1974) (Friendly, Cir. J.), a decisão entende que sim:

“Indeed, the right to use a mark exclusively is akin to a monopoly which derives from “its appropriation and subsequent use in the marketplace”.

Ou em *S.C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson*, 266 F.2d 129, 136 (6th Cir), cert. denied, [361 U.S. 820](#) (1959)

“right granted to the owner of a registered trademark is a monopoly and should not be extended unless the owner is clearly entitled thereto,”

---

7 Idem, p. 167. O processo de construção da marca pode superar a evocatividade inicial: no Google, o domínio spoleto, do restaurante, vem cinco posições acima da primeira menção da cidade italiana...

8 AC nº 102.635 - RJ (Em 9-9-85) – 5ª Turma do TFR. Assim, embora «polvilho» e « Antisséptico » possam ser consideradas expressões de «só comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca.(...) Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granada.(...)Não há quem, como com propriedade afirma a sentença, nesse Brasil, que conte com mais de 50 anos, que não tenha conhecimento do Polvilho Antisséptico Granada, e de sua utilidade ou serventia.

9 A generificação compõe esse fenômeno, como no caso aspirina, inicialmente da Bayer, agora do mundo.

10 Op. cit. P. 191.

De outro lado, vide 815 F.2d 500, Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Lenox Laboratories:

A trademark is not a monopoly on the use of a name or a phrase. Rather, the legal relevance of a trademark is to show the source, identity, sponsorship, or origin of the product. (...)An imitator may use in a truthful way an originator's trademark when advertising that the imitator's product is a copy so long as that use is not likely to create confusion in the consumer's mind as to the source of the product being sold. (...)The underlying rationale is that an imitator is entitled to truthfully inform the public that it believes that it has produced a product equivalent to the original and that the public may benefit through lower prices by buying the imitation.<sup>11</sup>

A jurisprudência administrativa do CADE registra um número de casos em que marcas foram tidas como elementos relevantes na avaliação de possível violação das normas de defesa da concorrência<sup>12</sup> e em um caso específico – o famoso caso Colgate-Kolynos – foram consideradas elemento central da análise<sup>13</sup>. Igualmente, a jurisprudência estrangeira consagra a teoria de abuso de marcas<sup>14</sup>, ou seja, o emprego de um meio em tese lícito, para se ter vantagem ilícita.

A doutrina igualmente se divide<sup>15</sup>. A tendência preeminente parece se inclinar para o entendimento que a exclusividade da marca não seria, por si só, um monopólio.

Mas, como ocorre com qualquer exclusividade na concorrência, efeitos de monopólio podem resultar da marca, por exemplo:

- a) a diferenciação resultante da marca pode criar um mercado (ainda que por efeito simbólico), para cuja entrada a fidelização do cliente desafiaria competição em preço ou qualidade.<sup>16</sup>
- b) o eventual efeito de rede, resultante da marca, aumentaria o poder de mercado do titular<sup>17</sup>.
- c) a marca, com a clientela que lhe seria complementar, permitiria economias de escala, ensejando um monopólio natural<sup>18</sup>.

Citam-se, extensamente, os eventuais efeitos anti-concorrenciais resultantes de licenciamento de marcas, em particular no tocante as vendas casadas<sup>19</sup>.

---

11 Vide também 363 F.2d 945, Standard Oil Co. (Ky.) v. Humble Oil & Refining Co., (C.A.5 (Miss.) 1966), The antitrust laws require competition, not piracy. The essence of competition is the ability of competing products to obtain public recognition based on their own individual merit. A product has not won on its own merit if the real reason the public purchases it is that the public believes it is obtaining the product of another company. There is not now, not has there ever been, a conflict between the antitrust laws and trademark laws or the law of unfair competition.

12 Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23 de agosto de 2000, Requerentes: Novartis Consumer Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. In DOU de 19 de outubro de 2000, Seção 1, pág. 2.

13 Ato de Concentração nº 27/94, Requerente: K & S Aquisições Ltda, Atual Denominação: KOLYNOS do Brasil Ltda, Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva.

14 Carl Zeiss Stiftung v. V.E.B. Carl Zeiss, Jena, 298 F. Supp. 1309 (S.D.N.Y. 1969) (see Section 1115(b)(7)); United States Jaycees v. Cedar Rapids Jaycees, 614 F. Supp. 515 (N.D. Iowa 1985), aff'd, 794 F.2d 379 (8th Cir. 1986) e Phi Delta Theta Fraternity v. J.A. Buchroeder & Co., 251 F.Supp. 968, 975-80 (W.D. Mo. 1966). Vide, quanto à questão, Stephen J. Davidson e Nicole A. English, Applying The Trademark Misuse Doctrine To Domain Name Disputes, encontrado em <http://www.cla.org/trademark%20misuse.pdf>, visitado em 4/10/05.

15 Para uma revisão da doutrina quanto ao ponto, vide Weinberg, op. cit.

16 Glynn S. Lunney, Jr., Trademark Monopolies, 48 Emory L.J. 367 (1999), p. 426-27.

17 Lunney, p 429-30.

18 Idem, p. 429-30, 461-62.

