

Aspectos jurídicos da mudança de marca quanto a um fundo de comércio existente e contínuo

Denis Borges Barbosa (outubro de 2014)

| | |
|---|---|
| A substância da marca: a proteção do fundo de comércio | 1 |
| Da expectativa razoável da qualidade futura | 4 |
| Da troca de marca e da constância do fundo de comércio | 6 |
| Da valoração de uma nova marca no caso de manutenção de fundo de comércio | 7 |

Nosso tema é a situação curiosa que resulta da troca da marca e manutenção do fundo de comércio anterior.

Por acidente ou acaso, em certas e raras ocasiões um fundo de comércio existente deve alterar o signo que o identifica e resume. Seja por requisito das autoridades da concorrência, seja pelo imperativo de *aggiornamento* de um signo num universo semiológico e mutação, essa alteração de signo é fato momentoso e arriscado.

A substância da marca: a proteção do fundo de comércio

O Direito Comercial clássico tem enfrentado os aspectos concorrenciais do Direito através de uma série de categorias do pensamento jurídico, como as de *fundo de comércio*¹, *aviamento*², *clientela*³, ou, genericamente, *estabelecimento*⁴.

Em particular, o fundo de comércio a que se refere neste passo é o conjunto de todas as coisas e direitos reunidos para a atividade empresarial, somado com a organização destes mesmos elementos com o propósito de produzir

1 Rubens Requião, Curso de Direito Comercial, 1º volume, 21ª edição, São Paulo, Saraiva, 1993, p. 203/4: "O fundo de comércio ou estabelecimento comercial é o instrumento da atividade do empresário. Com ele o empresário comercial aparelha-se para exercer sua atividade. Forma o fundo de comércio a base física da empresa, constituindo um instrumento da atividade empresarial. O Código italiano o define como o complexo dos bens organizados pelo empresário, para o exercício da empresa". "Complexo de bens, materiais e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo comerciante para a exploração de determinada atividade mercantil.". Oscar Barreto Filho, Teoria do Estabelecimento Comercial, 2ª edição, São Paulo, Saraiva, 1988, p. 75:

2 Fran Martins, Curso de Direito Comercial, 8ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 1981, p. 513: "Também constitui elemento do fundo de comércio a propriedade imaterial, que se caracteriza pelo que se costumou chamar de aviamento e pela freguesia, elemento do aviamento que, pela sua importância na marcha dos negócios do comerciante, tem papel preponderante nos mesmos".

3 Rubens Requião (ob. cit., p. 205): "O direito sobre o fundo de comércio é, como todas as propriedades incorpóreas, um direito à clientela, que é assegurado por certos elementos de exploração. A clientela não é, como se diz, um elemento do fundo, é o próprio fundo. Essa clientela pode ser conquistada ou retida por elementos diversos: a situação do local, o nome comercial ou a insígnia, a qualidade do material ou das mercadorias. Eis porque seguidamente é um ou outro desses elementos que é o elemento do fundo".

4 Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, volume 1, ed. Saraiva 1999, p. 91 e 92. "Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que o empresário reúne para exploração de sua atividade econômica. Compreende os bens indispensáveis ou úteis ao desenvolvimento da empresa, como as mercadorias em estoque, máquinas, veículos, marca e outros sinais distintivos, tecnologia etc.".

coisas ou serviços⁵. Planiol notava que “o direito sobre o fundo de comércio, como todas as propriedades incorpóreas, é um direito à clientela”.⁶

Qual o papel do fundo de comércio quanto à marca? Diz o precedente:

"A despeito das incontáveis digressões doutrinárias quanto à opacidade das dimensões refletidas por sua natureza jurídica, há respeitoso consenso quanto à vertente que a classifica [a marca] como um bem móvel, incorpóreo e indiviso, visceralmente ligado a um fundo de comércio. Em razão de habitar na esfera do que Roubier classifica como direito de clientela (in LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: Ed. Lejus, 1999), sua proteção visa evitar o que a jurisprudência europeia intitula concorrência desleal e parasitária, acimado a possibilidade de terceiros se aproveitarem do esforço imanente à ideia que a marca se relaciona, isto é, um fundo de empresa." Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 1ª Câmara Cível, Des. Mario Guimarães Neto, AC 2005.001.32504, Julgado em 17.01.2006.

E descreve a tese doutoral de Gusmão:

É necessário que a utilização da marca para produzir um determinado resultado para ser protegida, e este resultado é captação da clientela. Tal captação é de fato o valor moral e econômico que o direito se propõe a proteger. Em todas as decisões judiciais que reconheceram proteção para marcas de uso, encontramos uma base comum: evitar a confusão do cliente (ou consumidor) quanto aos produtos. O que é para ser evitado, em última análise, é que a clientela tome um produto pelo outro.

No entanto, o propósito da repressão da concorrência desleal não é de defesa do consumidor, mas sim a proteção dos comerciantes de boa fé, e de um mercado saudável e honesto. Assim, para que uma confusão ou um risco de confusão seja determinado, a junção dos clientes em torno da marca é um dado necessário. Na verdade, não existe qualquer confusão, embora seja na presença de marcas idênticas, se qualquer uma destas

5 Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p.224

6 Apud Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p. 187. Subscrevendo aqui a posição de Planiol e Roubier, cumpre porém notar sempre a crítica de Ascarelli: "Questo affetto della disciplina della concorrenza non deve indurre però a ravvisare nella disciplina della concorrenza la sanzione di un diritto sulla clientela. Non è già che la disciplina della concorrenza (come torneremo ad illustrare analiticamente nei confronti dei vari istituti) sancisce un diritto sulla clientela come oggetto di diritto assoluto e nemmeno un diritto, come a volte si dice, alla clientela. Gli è, all'inverso, che proprio la inesistenza di una tutela di avviamento e clientela (che come tali, e proprio dato il loro rilievo economico, non possono essere oggetto di diritti assoluti) impone poi in determinate ipotesi (ciascuna delle quali riposerà dunque su una propria giustificazione) una tutela delle probabilità di guadagno del soggetto. Questa tutela avrà come affetto bensì una tutela della clientela, ma quale conseguenza della tutela concessa nei confronti di determinati fattori di clientela - l'astensione dall'esercizio di un'attività di un soggetto determinato; l'assenza di pratiche sleali; la disciplina tra concorrenti di determinate modalità dell'attività; l'esclusiva sull'utilizzazione di determinate creazioni intellettuali - e nei soli limiti pertanto nei quali la clientela stessa è in funzione di detti fattori, escludendo invece la costituzione di monopoli privati. Chè invero non solo la clientela come tale non costituisce un bene che possa essere oggetto di diritto assoluto, e nemmeno un bene immateriale, ma una sua tutela assoluta, precludendo la concorrenza nell'ambito della stessa attività, si risolverebbe in monopolio privato; è perciò inammissibile, appunto perchè in contrasto col principio della libertà di concorrenza, libertà che sarebbe preclusa qualora la clientela (sempre e necessariamente pregiudicata da una attività concorrenziale) fosse tutelata in via assoluta" in ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali. Editore Dott A. Giuffrè, Milano, 1960, p. 40.

marcas não é conhecida para a clientela, e não motiva a sua preferência. Faltaria na hipótese o ator principal da confusão ou engano: a clientela ⁷.

A marca nasce e vive em função do seu fundo de comércio. A dimensão da proteção jurídica da marca se afeiçoa ao fundo de comércio no qual ela se insere. Dissemos no Cap. X de nosso Tratado:

[7] § 18.4. (B) O exercício da função presume efetividade de uso

O que é peculiar neste campo do direito, porém, é que na proporção em que se exerce o fundo de comércio eficientemente, o mesmo respeito pelo consumidor e pela boa fé e eficiência do empreendimento a proteção se ajusta à realidade do que é marca na economia e na sociedade. O espaço de proteção à marca muda no tempo, em atenção ao fundo de comércio que ele protege.

Assim notamos em prefácio a obra alheia ⁸:

A extensão jurídica do exclusivo marcário não é estática e prefixada, como ocorre com a equação das patentes, cujo alcance é determinado ao momento da expedição pelo entrojogo do exposto e do reivindicado.

Pelo contrário, o poder de exclusão de uma marca cresce (e decresce) no tempo em função de seu conhecimento público, e da eficácia ou não do investimento em criar uma imagem-de-marca dotada de unicidade. Com isso, cresce a penumbra de proteção em torno do alcance inicialmente deferido, como aplicado pelos tribunais e – eventualmente – como complementado pela declaração de alto renome ou pela generificação.

A distintividade absoluta é um requisito de proteção contra a usurpação do domínio público – uma distância mínima perante o que é da sociedade –, enquanto a novidade relativa atua na proteção em face de direitos singulares de terceiros.

Na verdade, e isso é notável, a dimensão da distintividade marca a extensão inicial da exclusiva. Uma marca tem um espaço de exclusão inicialmente medido pela sua distintividade em face ao domínio público; e esse é um efeito jurídico, e não meramente econômico como ocorre com uma patente que, mesmo nos limites do reivindicado, é hábil a produzir retornos excepcionais.

A marca é um animal vivo.

⁷ « Il faut en effet que l'usage de la marque produise un certain résultat pour être protégeable, et ce résultat se traduit par le ralliement de la clientèle. Le ralliement de la clientele constitue effectivement la valeur économique et morale que l'on vise à protéger par le droit. Dans toutes les décisions de jurisprudence qui ont reconnu une protection aux marques d'usage, l'on trouve un fondement commun : celui d'éviter la confusion des produits de la part de la clientèle (ou du consommateur). Ce que l'on veut éviter, en définitive, est que la clientèle prenne un produit pour un autre. Or, le but de la répression par la concurrence déloyale n'est pas celui de la protection du consommateur, mais celui de la protection des commerçants de bonne foi, et d'un marché sain et honnête. Ainsi, pour qu'une confusion ou une possibilité de confusion soit établie, le ralliement de la clientèle autour de la marque est un fait supposé. En effet, il n'y a pas de confusion possible, même si l'on est en présence de marques identiques, si l'une de ces marques n'est pas connue de la clientèle, et ne motive pas la préférence de celle-ci. Manquerait alors l'acteur principal de la confusion ou tromperie : la clientèle. GUSMÃO, José Roberto. L'Acquisition du Droit sur la Marque au Brésil. Paris : Librairies Techniques, 1996, p. 141-150

⁸ BARBOSA, Denis Borges, prefácio a COPETTI, Michelle, Afinidade entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010.

Assim, uma vez que o registro seja utilizado, tornando exclusiva a marca e permitindo a fidelização de uma clientela, nasce o *fundo de comércio* e – com ele – o elemento patrimonial que caracteriza a propriedade que – no dizer curioso de Pontes de Miranda – a Constituição promete ao titular.

Da expectativa razoável da qualidade futura

Muito já se insistiu em que, quanto às marcas de indústria e serviços, o direito brasileiro de Propriedade Intelectual não impõe *ao titular do registro* o dever de ater-se a uma determinada qualidade do item assinalado. Desde a obra do Visconde de Ouro Preto, de 1888⁹, uma das nossas primeiras sobre marcas, se repete o mantra de que tais marcas são *facultativas*, ou seja, de livre uso e nenhuma obrigação.

Uma vez, porém, que o titular *decide* vincular sua marca a determinadas características do produto ou serviço assinalado, a construção do fundo de comércio – do *goodwill* ou boa vontade da clientela – depende de que o público encontre, reencontre e tenha a expectativa de sempre encontrar uma determinada qualidade. Assim se faz a construção do valor econômico da marca, como descreve a doutrina argentina – em tudo sintônica com a análise de Landes e Posner, acima citada¹⁰:

La confianza que manifieste el adquirente de una marca se basa en que para él las mercaderías marcadas son conocidas como de determinada calidad y bondad, y que él, sobre la base de las experiencias hasta entonces habidas y de la publicidad, puede esperar que tales mercaderías conservarán la calidad y la bondad conocidas, o que las habrán mejorado. Cada empresa que coloca mercaderías marcadas en el mercado se esforzará para que estas expectativas sean correctas. Ésta será una postura de racionalidad económica para la empresa. Por lo tanto es mejor no hablar de una función de garantía, sino de una función de confianza de las marcas. La suposición de una calidad constante es una conclusión sobre algo probable, que vale en tanto la confianza del cliente no se vea decepcionada".

Interessante como os autores de nosso país vizinho parecem ecoar J.X. Carvalho de Mendonça¹¹:

Da qualidade das mercadorias, isto é, das propriedades que possuem, dependem a sua bondade, a sua utilidade e o seu valor (...). As marcas, além de constituírem sinais de origem ou proveniência dos produtos na circulação mercantil, tendem a manter no tempo e no espaço os benefícios do crédito, do aviamento e da reputação do industrial ou do comerciante, premunem o público contra as fraudes, proporcionando-lhe a prova de que recebe bem os produtos e as mercadorias que deseja adquirir,

9 Affonso Celso, Marcas industriais e nome comercial, Imprensa Nacional, 1888,

10 BERTONE, Luis Eduardo; CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derecho de marcas/1 – Marcas, designaciones y nombres comerciales. Buenos Aires: Heliasta, 2003. 2ª edição, p. 46-53.

11 MENDONÇA, J.X. Carvalho de, Tratado de Direito Comercial Brasileiro . Campinas/SP. Ed. Russell. 2003. Pg. 37- 45 e 229-231. Em sentido convergente, FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1964. p.267-269

frustrando, destarte, a ação dos concorrentes sem escrúpulos, e servem à higiene pública, à qual não podem ser indiferentes a proveniência dos produtos e o comércio das mercadorias destinadas ao consumo.

As marcas não se resumem em representar o papel meramente material de diferenciar produtos e mercadorias, (...) Elas assumem valiosa função econômica garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator do tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações. Amparando as marcas com medidas excepcionais, a lei não visa a proteger a simples combinação de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante

Mas voltemos aos autores argentinos, no que descrevem a criação do valor da marca pela *constância da qualidade*:

(...) Esto no significa, por cierto, que exista una garantía jurídica, ni una necesidad lógica, de que los titulares de las marcas tomen las medidas necesarias para mantener la calidad de los productos identificados. En muchos casos, tal calidad ha disminuido, particularmente cuanto el costo de mantener cierto nivel de condiciones de los bienes y servicios ofrecidos no se ve compensado por el mayor precio que el público está dispuesto a pagar por esas mejores condiciones. Estamos, por lo tanto, ante una mera relación económica, que nos permite tener, dentro de ciertos límites, una razonable expectativa de mantenimiento de calidad.

(...) Una segunda consecuencia fáctica de la función distintiva, que se relaciona con la de mantenimiento de calidad, es que los consumidores tienen la expectativa de que las condiciones y calidad que han experimentado en productos marcados se mantendrá en el futuro. Esta expectativa es el resultado de múltiples experiencias en tal sentido, como sucede en cualquier caso de pensamiento inductivo. Estas expectativas de los consumidores son, a su vez, las que dan a las marcas su valor como medio para atraer clientela. Existe así una doble relación entre la reacción de consumidores y oferentes ante las marcas: los productores se ven incentivados a mantener la calidad de sus productos, porque saben que los consumidores se guiarán por la experiencia que hayan tenido con los bienes y servicios identificados con cierta marca, y los adquirentes de esos bienes y servicios tendrán una expectativa de constancia de calidad debido al incentivo que el comportamiento de esos adquirentes supone para el titular de la marca.

Desta feita, se inexistente uma obrigatoriedade em direito da Propriedade Intelectual de manutenção de uma qualidade, é de total interesse do titular do registro que se satisfaça à expectativa de constância da qualidade. É dessa constância que se constrói o fundo de comércio.

Diz, assim, Fernandes Nóvoa ¹²:

12 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. "Tratado sobre derecho de marcas". Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas Y Sociales S.A. 2ª edição, 2004. p.73-79

En este sentido cabe afirmar que la marca es un signo que proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o servicio. Esto es innegable en el plano socio-económico: la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores. (Grifamos).

Da troca de marca e da constância do fundo de comércio

É nosso entendimento que - ao mesmo tempo em que se prestigia o acesso de todos ao estoque comum de símbolos-, deve-se admitir o fato da economia de que, como nota Mathély,

É frequente que se tenha de modificar a marca para modernizá-la ou adaptá-la à moda¹³.

Aqui também se tem que entender que a marca é um animal vivo.

De qualquer forma, a mutação do signo importa num esforço de reinserção do vínculo do novo *significante* ao *significado* preexistente: o conjunto de valores reputacionais que atraíram a clientela, que a mantém, e que podem contribuir para a sua estabilidade e ampliação para o futuro.

Assim, a mutação da marca implica em *translação do significante*, sem que o público perca a presença do vínculo entre o antigo significante e o significado (a *imagem-de-marca*, ou *brand*), e sua continuidade entre o *novo significante* e o mesmo significado.

As estratégias para garantir essa continuidade incluem a *continuidade metonímica*: manter, por exemplo, o uso de marcas que anteriormente se relacionassem com o antigo signo, como presença intacta uma vez que o novo signo emergja. Também podem incluir a *assimilação metonímica*, fazendo que o *novo signo* seja similar àquelas marcas que as cercam, e assim se estabeleçam ecos e afinidades.

Assim, se uma máquina de leitura de cartões de crédito e débito, de marca X, se acha cercado de cartões de marca Y e Z, uma vez que troque sua própria marca de X para A, a continuidade do uso das marcas Y e Z terá um efeito singular. Qual seja: Y e Z *sempre* cercaram X; se Y e Z continuam cercando A, então algo há de comum entre X e A.

Mais ainda, se X foi trocado por outra marca, e a nova marca, além de continuar assediada por Y e Z, *toma aspectos de Y e Z*, torna-se similar a Y e Z de alguma forma, assim o público tenderá a acelerar a identificação e ser induzido a concluir que – atrás do novo signo – se terá una calidad relativamente constante del producto o servicio.

13 "Il est souvent nécessaire de modifier la marque pour la moderniser ou l'adapter à la mode." MATHÉLY, Paul. LE DROIT FRANÇAIS DES SIGNES DISTINCTIFS. Journal Des Notaires Et Des Avocats. França.1984. P.433

Da valoração de uma nova marca no caso de manutenção de fundo de comércio

a marca exprime e interpreta o fundo de comércio que lhe é subjacente. Assim, o “sucesso” de uma marca é mediático, sendo a substância de sua atuação a da formação e manutenção do fundo de comércio.

Ora, o fenômeno que se estuda neste caso não é de criação de um novo fundo de comércio, mas sua alteração funcional, cumulando-se tal alteração com a troca da marca que o designou. Não se tem uma *criação desde o nada* de um fundo de comércio. O fundo de comércio anterior mantém sua presença e certamente a máxima parte de seu potencial reditício.

Mesmo a *criação de marca*, como se expôs em seção anterior, se apoiou em *continuidades metonímicas* - uso de marcas anteriores de terceiros em atividades cognatas - e *assimilações metonímicas* - a conformação da nova marca como marca parecida e evocativa às marcas dos cartões de crédito e débito que fazem uso das máquinas leitoras. Mostrando e evocando as similitudes e associações, a nova marca reparte os valores reputacionais e dá ao público a sensação de continuidade de origem.

Esse fenômeno tem uma enorme repercussão quanto à valoração da nova marca. Ela não expressa a *criação de valor* atribuído ao fundo de comércio. A nova marca não *gerou* a receita integral do fundo de comércio contínuo, mas apenas atuou como catalisador. Ou seja, que estimula mudanças e acelera o processo, funcionando como estimulante, incentivador, acelerador, mas não *integra o fundo de comércio preexistente*.

Assim, qualquer valoração da nova marca, num episódio de troca de signo com manutenção de fundo de comércio, a qual se atribua uma qualidade ou quantitativo em excesso à simples função catalítica, falsifica o que a nova marca apreça e significa. A marca nova só criou uma *sensação de continuidade*. O que continuou, e não foi afetado pela marca, foi o fundo de comércio. O seu valor, no que contínuo e estável, não tem relação direta com a *nova marca*.