

Sobre a noção jurídica e econômica de marca

<i>Os nomes mágicos</i>	1
<i>Para que servem as marcas?</i>	4
A marca e o objeto designado	5
A função econômica da marca	6
Marca como objeto simbólico	10
Uso cultural da marca e criação de direito	10
Marca e a sensação de poder: o consumo conspícuo.....	12
Utilidade e símbolo.....	12
Quando o símbolo se converte em utilidade	14
A marca como produto	16
Marca e processo inovador.....	17

Denis Borges Barbosa (2005)

O registro de marcas resulta na apropriação de uma expressão ou símbolo, extraído do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo do titular para determinados contextos.

Os nomes mágicos

O conhecimento, a criação, ou o nome da coisa? De toda a mágica de uma invenção nova, medicina que cura, máquina que voa; de toda obra de arte eterna ou filme milionário; o que mais vale é o nome da coisa. Assim diz quem vence na concorrência, produz para todos os mercados, e mantém a mais elevada taxa de retorno: de todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância ¹.

Na Propriedade Intelectual, a mágica dos nomes está em cada detalhe. É o *Aptiva*, equipamento da *IBM* (aliás *International Business Machines Corporation*) que o consumidor encontra na *Casa Universo* ou no *Infomarket*. É o *Chatéau Pétrus*, um *Pomerol*, que o carioca vai buscar n' "*O Lidador*". É a goiabada *de Campos* ou o queijo *de Serpa* ². Em cada marca de produto ou serviço, ou nome de empresa, ou *appellation d'origine*, ou indicação de procedência, ou título de estabelecimento, há um valor concorrencial preciso, maior ou menor em função de fama, antiguidade, qualidade ou simples investimento em propaganda. Mais e mais, este em prevalência a todo o resto.

1 Na pesquisa da USITC (1988), 64% das empresas consideraram as marcas como muito importantes, contra 43% para os trade secrets, 42% para patentes, e 18% para direitos autorais.

2 Serpa, vila do Alentejo quase à vista da Espanha, mantém há séculos a tradição de queijos que os apreciadores consideram dos melhores da Europa; a localidade também mantém seus foros de mais de setecentos e cinquenta anos, objeto aliás da prova oral de Direito Administrativo do II Concurso para a Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, na qual a ilustre banca, Profs. Diogo de Figueiredo, Caio Tácito, Rocha Lagoa e Sonia Rabello de Castro, infligiram ao autor uma perquirição jus-gastronômica. Seria de indagar-se: sobreviveria intacta a organização administrativa de Serpa, por tantos séculos, não fora a indicação de procedência de seus queijos?

Para um longo fascínio por este elemento mágico dos nomes, foi Erza Pound que me cativou há muitos anos em seu *ABC of Reading*, sem falar de um poema, com o exato título deste capítulo, de Drummond³. Em 1987, por solicitação do Sistema Econômico Latino Americano (SELA), em trabalho sobre as opções em Propriedade Intelectual para a América Latina⁴, tive ocasião de dizer:

“By the mid XIX Century, probably as a result of improved transportation technologies, the protection of trademarks became a internationally accepted need. Now property was sought for names and figurative signs, attached to the products of a business activity whereby the quality of the goods (and later the excellence of the services) could be publicly communicated.

The ownership of words and symbols was not held to detract from the general freedom of thought or speech⁵. Within the stringent limits of its commercial purpose, a trademark could derogate from the semiological principle that the link between a thing and its symbol is conventional, as it became a matter of legal relationship.

Even if the trademark owner was not forced to use it in connection with his trade, no one else was allowed to call his own wares by the reserved name.⁶ Therefore, the trademark remains an arbitrary sign in regard to the thing designated, except that someone acquires under the industrial property laws an exclusive right to designate which things shall attach to which signs within a field of commercial activity.

Since the days where a trademark was simply used to teach the faraway buyer which industrial or merchant was responsible for the quality of the product much thing changed. A trademark turned into a value in itself and advertising investments created a trademark quality that has not always much to do with the good or service; it was therefore the first of the intellectual property rights in which the actual object of protection was sheer investment”⁷

Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais flagrante. A situação perante o mercado conseguida pela empresa depende da produção de coisas e serviços capazes de satisfazer necessidades econômicas, como também depende de que o público seja capaz de identificar a coisa e o serviço como tendo as qualidades necessárias. Tal função é também, embora parcialmente, desempenhada pelos modelos e desenhos industriais.

Usando a distinção do direito norte-americano entre *local goodwill* e *personal goodwill*, ou da mesma noção do direito francês refletida nas expressões *achalandage* e *clientèle* (clientela resultante da localização e clientela resultante de fatores pessoais) os signos

3 “E se ainda restar memória de riqueza no ar, NOHLAR”. A falta que ama, in Carlos Drummond de Andrade, *Poesia e Prosa*, Nova Aguilar, 1992, pg. 360. Do autor e de Danusia Barbara, vide sobre a questão da mágica frágil das marcas neste poema de Drummond, “Lutar por Palavras”, *Revista Littera*, 1972.

4 *Developing new technologies - options for Latin America* (1986) (publicado como *El Desarrollo de Nuevas Tecnologias* (Sistema Economico Latino Americano, 1987).

5 No entanto, vide Ramsey, Lisa P., “Descriptive Trademarks and the First Amendment”. *Intellectual Property Law Review*, Vol. 36, p. 271, 2004; and *Tennessee Law Review*, Vol. 70, p. 1095, 2003, e a seção sobre a marca como objeto simbólico, mais abaixo.

6 [Nota do original] The modern trademark is not obligatory in connection with the designated product: it may be disregarded by its holder whenever he so thinks fit - except in the few countries as for instance, Hungary, where a trademark means a product of a set, measurable quality, it being legally forbidden to use the name or symbol in goods or services not fulfilling the standard. On the other hand, a number of countries impose upon the trademark owner an use requirement, namely that the mark should be employed regularly in connection with a business activity, irrespective of the quality or characteristics of the marked product. A citação da Hungria referia-se à legislação vigente em 1986.

7 [Nota do original] Some authors have remarked that the building up of a trademark by means of massive advertisement has much in common with the construction of a character in a novel; in both cases only sometimes the result is a “roman a clef” bearing perchance some resemblance to reality.

distintivos teriam a finalidade de assegurar que a boa vontade do público, obtida em função das qualidades pessoais da empresa (qualidade, pontualidade, eficiência, etc.) seja mantida inalterada. Está claro que a mais moderna técnica comercial tenta ampliar o papel criador de clientela dos signos distintivos, sem os quais a publicidade seria inconcebível, mas, historicamente, é como meio de conservação da clientela obtida que se concebe tais signos.

As marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. Sujeitas a registro, são propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, direito natural de ocupação sobre a marca. No entanto,⁸ a partir do depósito haveria uma expectativa de direito, suscetível, entendem alguns, inclusive de proteção possessória.

Ao contrário dos direitos de propriedade intelectual, as marcas não são temporárias, muito embora exijam renovação de registro. Regime idêntico aos das marcas seguiam as expressões ou sinais de propaganda referidos no art.73 do CPI/71; tal proteção, porém, hoje se resume às regras da concorrência desleal; são elas sinais distintivos não vinculados necessariamente ao produto ou serviço. O franchising, contrato de direito de clientela a ser examinado a parte, consiste legalmente na licença de marca, com assistência técnica e administrativa relativa ao uso “verídico” da marca, e se torna, na verdade, um contrato de transplante de aviamento.

Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para *identificar a sua origem*. Mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo ou valorizar a atividade empresarial do titular⁹.

Um dos princípios básicos do sistema de marcas é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que designa. Igualmente, na proteção às marcas é essencial a noção de distintividade. Considera-se distintivo o signo que se distingue dos demais já apropriados por terceiros ou, mais precisamente, o que pode ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros.

O que se pode apropriar? Definamos pela norma proibitiva: um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou já foi apropriado por terceiros (*res alii*). O direito marcário considera *res communis omnium* tanto os signos genéricos, os necessários ou os de uso comum, quanto os signos descritivos.

8 Pontes de Miranda, Dez Anos de Pareceres, pp. 73 e ss.

9 Deste autor, Notas sobre as expressões e sinais de propaganda, Revista Forense – Vol. 283 Doutrina, Pág. 81. 17. Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fática de que fala Jakobson, a propaganda estimula, incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: "el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos".¹⁸ É claro que também a marca é utilizada para fixar a imagem do produto, mercadoria ou serviço (como o nome de empresa é usado para fazê-lo da empresa, e o título do estabelecimento, deste), permitindo determinar o objeto da conação; e melhor é a marca que, distinguindo bem o produto, contribua por sua forma inventiva e original para o processo publicitário. Mas, enquanto usada como meio de identificação, a marca é apenas um elemento do processo. Nota José de Oliveira Ascensão, As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet, Revista da ABPI nº 61 1/12/2002: “Carlos Olavo. Propriedade Industrial. Almedina, 1997, nº 12, (...) afirma que a proteção do poder sugestivo da marca deriva da disciplina da concorrência. e não da disciplina específica da marca”.

De outro lado, são *res alii* os signos já apropriados por terceiros, seja pelo sistema específico de marcas, seja por qualquer outro sistema. Ao lado destes, existem signos (embora apropriáveis) cujo uso implicaria violação dos cânones morais ou éticos ou levaria a erro ou confusão do consumidor¹⁰. Por fim, existem signos para o uso dos quais o sistema jurídico brasileiro reservou outro tipo de proteção .

Para que servem as marcas?

Como mencionado, a marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serviria, em princípio, para identificar a sua origem¹¹; mas, usada como propaganda (ou mais precisamente *na publicidade*), além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular¹².

Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade - em primeiro lugar - proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto¹³. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.

Cabe, no entanto, lembrar o que diz Ascarelli:

“La protección de la marca no constituye ni un premio a un esfuerzo de creación intelectual, que pueda ser protegida por sí misma, ni un premio por las inversiones en publicidad; es un instrumento para una diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y por lo tanto, sus límites, en la función distintiva que cumple”¹⁴.

10 Como nota Pontes de Miranda (s.d.:8): "Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores ou comerciantes do que dos adquirentes ou consumidores. Falta ao sistema jurídico a exigência de ser a marca estritamente correspondente a um certo produto (...) o produtor pode variar a qualidade de um produto sem que, com isto, viole a marca". Assim, tutelando a concorrência ou o consumidor, o Código sempre visa em última instância o interesse do empresário. No entanto, vide Roberto Benjô, O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor, Revista Forense - Vol. 354 Estudos e Comentários, Pág. 407

11 Veja-se aqui a relevante crítica de José de Oliveira Ascensão, op. cit. : “É corrente colocar como função originária da marca a de indicar a origem do produto (que mais tarde, se estenderia ao serviço também). A marca asseguraria que os produtos a que se aplicava tinham a mesma origem. Supomos que hoje este entendimento é insustentável. Desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado da adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma. Mas sobretudo, se se admite que se concedam licenças de utilização da marca a várias entidades, que têm condições de exploração diversas, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto. Por isso sob a mesma marca circulam produtos bons e produtos maus. As reformulações que têm sido tentadas não são convincentes. Entre nós, Couto Gonçalves procura encontrar, como sub-rogado da unidade de origem empresarial, uma unidade de origem pessoal: há sempre uma pessoa a quem se atribui o ônus do uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados. É não dizer nada: exprime-se apenas que a marca tem um titular, e que esse titular, como todos, tem poderes e deveres. Nada se diz ao público sobre a origem dos produtos ou serviços. Na realidade, há que distinguir função de determinação de origem e função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta a função distintiva.

12 Note-se que, como se dirá a seguir, a Lei 9.279/96, ao eliminar a proteção exclusiva das expressões e sinais de propaganda, existentes nas leis anteriores, não extinguiu no entanto a sua tutela, o que se faz abundantemente, com remissões nos art. 124, VII (proibindo registro do que seja apenas utilizável como propaganda); no art. 131 (indicando que a marca pode ser usada também em propaganda); nos art. 193, 194 e 195, inciso IV e VII - neste caso precisando que é um elemento da concorrência desleal o uso não autorizado de expressão ou sinal de propaganda.

13 "One is to protect the public so that it may be confident that, in purchasing a product bearing a particular trademark which it favorably knows, it will get the product which it asks for and wants to get. Secondly, where the owner of a trade mark has spent energy, time, and money in presenting to the public the product, he is protected in his investment from its misappropriation by pirates and cheats. This is the well-established rule of law protecting both the public and the trademark owner" S. Rep. no. 1333, 79th 9th Con., 2ⁿ 2nd Sess. 3 (1946).

14 Tullio Ascarelli, Teoría de la concurrencia e de los bienes imateriales, Barcelona, 1961, pp. 438-9.

A marca e o objeto designado

Resultado de um desenvolvimento relativamente tardio do Direito da Propriedade Intelectual, o sistema de marcas começa a se implantar nos vários países a partir da metade do séc. XIX ¹⁵, e não foi por acaso que isso se deu ao mesmo tempo em que a navegação a vapor expandia o comércio internacional.

A marca, tal como então configurada, é um instrumento *facultativo* de identificação do agente econômico que introduz o bem (ou serviço) levado ao mercado, suscetível de distinguir tal bem entre outros nele ofertados, e desta forma garantindo a possibilidade do retorno do investimento que se fez em qualidade, em publicidade, ou em ambos os itens.

Em alguns sistemas jurídicos – como o americano atual ¹⁶ e o brasileiro antes de 1967 ¹⁷ – haverá um vínculo necessário entre a marca e o produto, de tal forma que não se concebe a alienação daquela sem a parte do negócio dedicada à manufatura deste, ou prestação dos serviços pertinentes ¹⁸. Nesses casos, a licença (quando é permitida) incluirá um *dever* do titular da marca de manter a qualidade do produto; assim, nesses sistemas, a adoção da marca é *facultativa*, mas o exercício da marca, especialmente a disposição da titularidade, importa numa vinculação substantiva entre o signo e o objeto designado ¹⁹.

15 Os tratadistas costumam indicar testemunhos históricos mais remotos. Para não ir aos exemplos chineses, gregos e romanos, a primeira lei de marcas européia parece ter sido a norma inglesa de 1266 destinada às marcações de padeiros, seguida da norma de 1363, voltada aos artifices de prata. No sistema inglês, o primeiro caso judicial é o *Southern v. How*, de 1618. No entanto, as regras de marcação anteriores a 1870 tinham função diversa da que se descreve aqui como típica das marcas, no que constituíam obrigação para denotar responsabilidade pelo produto marcado, e não uma faculdade. No relatório do Conde de Villeneuve (1880), nosso delegado às negociações da Convenção de Paris, assim se lê: “Marcas de fabrica ou de commercio - Quasi todos os Estados civilizados têm legislado sobre a materia, e, especialmente desde 1857, data da promulgação da lei franceza sobre as marcas, a Europa e as duas Americas começaram a protegel-as por leis especiaes. O impulso dado pela França, que já nesse ponto tinha sido precedida pela Hespanha (decreto de 20 de novembro de 1850), foi logo seguido e a Austria-Hungria legislou no anno seguinte (1858), sobre as marcas; a Russia, a Italia e o Canadá fizeram outro tanto em 1868; os Estados-Unidos imitaram o exemplo em 1870, e a Turquia em 1871; d'ahi a 3 annos, em 1874, o Imperio Allemão e a Republica do Chile- promulgaram leis analogas; em 1875, o Brazil fez lambem uma lei, apenas dous mezes depois da lei da Inglaterra; em 1876, a Republica Argentina, e, no anno seguinte, a Republica Oriental do Uruguay seguiram as nossas pisadas, etc”.

16 Como diz o mais famoso tratado de marcas Americano: “Good will and its trademark symbol are as inseparable as Siamese Twins who cannot be separated without death to both. A trademark has no independent significance apart from the good will it symbolizes.” McCarthy on Trademarks, 2 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §18:2 (4th ed.).

17 Pelo art. 116 do DL 254/67. Para o regime anterior, vide Pontes de Miranda, Tratado, §2021. Em meu Uma Introdução, noto que, no tocante às licenças de marcas, o CPI/71 colocava um inequívoco dever de controle de qualidade para o licenciador; a Lei 9.279/96 prevê apenas um direito de controle de qualidade. É de crer-se, no entanto, que o Estatuto do Consumidor, que surgiu após o CPI/71, cobrirá este hiato quanto à vinculação, ainda que tentativa, entra a marca e o princípio da veracidade.

18 Daí não se entenda que exista, mesmo nesses sistemas, responsabilidade civil pela manutenção da qualidade da marcas. Vide Lynn M. Lopucki, Should Liability Follow the Logo? An Essay on the Appropriate Role of Trademark in the Liability System, UCLA, School of Law Research Paper No. 01-6, encontrado em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=271830, visitado em 24/11/05: “No general rule of law renders trademark owners liable for products sold or business conducted under the trademark. (...) The vast majority of customers - both businesses and consumers - select the persons with whom they will deal, and contract with those persons, on the basis of trademarks. The entity structures of businesses (corporate groups, franchises, joint ventures, etc.) are generally invisible to customers. Yet under current law the businesses' liabilities to customers are calculated from those entity structures. The result is a failure in the market for liability: Customers lack the information they need to contract for the level of supplier financial responsibility they prefer”.

19 “So even though a trademark may be considered property, it is not the right of the holder or “owner” unilaterally to dispose of that mark as he wishes. That limitation includes preventing so-called naked licenses, the severing of the

Em outros sistemas, hoje numa quase unanimidade, a marca é livremente disponível e licenciável²⁰. Não há vínculo necessário entre signo e objeto designado²¹. Assim ocorre no Direito da Propriedade Intelectual Brasileiro em vigor, no qual inexistem vedações qualitativas à cessão e licenciamento da marca²². O princípio da veracidade da marca continua prestigiado²³, mas se limita à veracidade intrínseca, ou seja, o signo em si mesmo não pode ser concebido de jeito a enganar o consumidor²⁴.

Essas distinções são relevantes para que se entenda a *função econômica* da marca. Embora existam também razões *jurídicas* para a proteção das marcas²⁵, a economia subjacente é de tamanha relevância para o direito marcário – mais, talvez, do que em qualquer outro capítulo da Propriedade Intelectual – que justificam e mesmo impõe uma breve consideração desse tema.

A função econômica da marca

Os autores americanos tendem a identificar dois principais esteios dessa função econômica: a marca serve para diminuir o esforço de busca do consumidor, e cria incentivos para instituir e manter a qualidade do produto²⁶.

mark from its goodwill. Coca Cola cannot give its hugely valuable brand to Joe's Cola without transferring assets or exercising some kind of quality control. Because trademarks play a signally function to the public, the public interest limits the property right and gives rise to the rule against naked licenses." Beth S. Noveck, Trademark Law and the Social Construction of Trust: Creating the Legal Framework for on-line Identity, New York Law School Public Law and Legal Theory Research Paper Series 05/06 # 10, <http://www.nyls.edu/bnoveck>

20 Mesmo no sistema americano, essa política legislativa tem sido erodida pela jurisprudência. Vide Irene Calboli, Florida Law Review, Vol. 57, p. 771, 2005: "Historically, starting from the premise that trademark protection is about consumer welfare, trademark law has required trademarks to be assigned "with the goodwill" of the business to which they refer, to deter assignees from changing the quality of the marked products. (...) More recently, the discrepancy between the rule and its enforcement has escalated, with the courts de facto drifting away from the goodwill requirement in assessing the validity of trademark assignments. (...)

21 O que não impede que se exijam controles de qualidade em outras legislações, fora da Propriedade Intelectual, como a de vigilância sanitária ou de consumidor.

22 Ao contrário da lei de 1971, em que o licenciado tinha a obrigação de zelar pela qualidade do objeto marcado sob licença, a lei de 1996 apenas dá poderes ao licenciante para controlar a qualidade, se quiser.

23 A veracidade, como requisito da marca, é a exigência de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor. Superior Tribunal de Justiça rip:90.0000845.0 no. :0000328. Mandado de Segurança, publicado no DJ de 21.05.1990, p. 04421. Primeira Seção decisão:24.04.1990. Ementa: mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer os requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes.

24 Carlos Olavo, Propriedade Industrial: Almedina, 1997, p. 39 s.: "não se pode ver na marca, de um ponto de vista jurídico, qualquer função de garantia". No entanto, como nota Gama Cerqueira, Tratado, op. cit., nos 491 e 492, pp. 785-787, existe o dever de veracidade e licitude do signo ele mesmo .

25 Pode-se citar aqui a questão da boa fé, o direito do consumidor à informação, a repressão ao enriquecimento sem causa.

26 "The standard economic arguments stress two main benefits of protecting marks: reducing consumer search costs and creating incentives to maintain and improve product quality". Robert G. Bone, "Enforcement Costs and Trademark Puzzles," 90 Virginia Law Review 2099 (2004). . Vide também William M. Landes & Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law (2003), p. 166 e seg. Numa visão mais jurídica, nota Frédéric Pullaud-Dullian, Droit de la Propriété Industrielle, Montchrestien, 1999, §1.305: "Toutefois, le recours à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine des produits marqués, permet de nuancer cet effet d'épuisement lorsque la fonction même de la marque est faussée: pour que la marque joue son rôle d'identification, « elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité ». La marque ne garantit pas la qualité des produits mais elle garantit que ces produits ont été élaborés et marqués sous la responsabilité du titulaire de cette marque, que leur qualité peut être attribuée à une entreprise déterminée".

O consumidor, pela marca, identifica o conjunto de qualidades e características que demanda, sem ter que testá-lo cada caso, na confiança de que o agente econômico que introduziu o bem no mercado zela pela coerência e consistência de seus produtos e serviços; atende-se assim à questão da assimetria em informação, que faz com que os vendedores em mercados específicos tenham em geral mais informações do que os compradores ²⁷.

Mas, ao contrário do que ocorre com a bula de um remédio ou as especificações de um equipamento, a marca indica apenas *sumariamente* que o bem ou serviço pode ser objeto da expectativa de um conjunto de características, conforme a confiança que o consumidor adquiriu, ou recebeu da informação publicitária. Ao mesmo tempo há economia de esforço, desnecessidade de reflexão, e indução ao consumo²⁸.

De outro lado, a existência de marcas contribuiria para que cada titular se aperfeiçoasse na captação de um público específico, permitindo apropriar-se legalmente desse processo de sedução. Os autores econômicos, em particular os americanos, enfatizam que a sedução pode ser real, com oferta de qualidade e de estabilidade do produto ²⁹. Mas a marca também permite a sedução da clientela por outros métodos, como a chamada publicidade perceptiva ³⁰, e através da indução ao consumo conspícuo ³¹.

Essa construção dos doutrinadores americanos – na sua ênfase no aspecto racional e qualitativo – reflete, no entanto, certas peculiaridades do sistema americano, que não existem no direito brasileiro.

As técnicas de publicidade e a criação de um mercado de produtos de diferenciação induzida modificaram o equilíbrio do sistema de marcas. A proteção se volta mais ao investimento realizado na própria marca do que à qualidade do produto representado ³².

27 “Put simply, if consumers lacked the ability to distinguish one brand from another, firms would have no reason to create brands with more costly but higher quality characteristics. Consumers would be left to choose from a range of products far too limited to satisfy the full range of their preferences, and economic efficiency would suffer as a result.” Robert G. Bone, *op. cit.*

28 Benoît Heilbrunn, *Du fascisme des marques*, Le Monde, 23.04.04 : « En somme, la marque signe la mort de toute dialectique par un discours privilégiant le principe d'économie (dire une chose très fort avec un minimum de déperdition ainsi que l'illustrent des dispositifs tels que les logos et les slogans), mais aussi par la dénégation du principe de contradiction, dans la mesure où les marques articulent en permanence des régimes de valeurs contradictoires. Sous l'apparence de la diversité, elles diffusent en continu une sorte de rhétorique binaire (ancien contre nouveau, branché contre ringard, hommes contre femmes), qui fonde un discours monolithique se centrant sur un avantage consommateur unique et différenciant ».

29 “In the case of trademarks, it involves the incentive to develop a good reputation for one’s brand through consistency of quality. If two producers adopt similar marks for their products, but consumers are not likely to be confused between the two, then each producer still has strong incentives to build a strong reputation for quality, and this works to the advantage of the consumer as well as the producers. But if there is a possibility of confusion, then each producer has less incentive to create a good reputation, since each will try to “free ride” on the other’s reputation.” Michael Rushton, *Economics and Copyright in Works of Artistic Craftsmanship*, encontrado em <http://www.law.ed.ac.uk/script/newsrpt/rushton.htm> , visitado em 24/11/05

30 “Trademarks make perception advertising possible. Through perception advertising, a desirable mental image may be added to the quality or variety features of the trademarked product, permitting competition in yet another dimension. The tie-in of the objective attributes of the product with the ones attached to it by perception advertising may distort purchasing decisions”, Nicholas Economides, *Trademarks*, *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law* (Peter Newman, Ed.), May 1998

31 Vide, deste autor, *Marca e Status – os nichos da concorrência conspícuo*, *Rev. De Direito Empresarial do Ibmec v. III*, 2004), encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/genericos.doc>, visitado em 24/11/05.

32 Do o nosso *Developing new technologies (...)*: “Since the days where a trademark was simply used to teach the faraway buyer which industrial or merchant was responsible for the quality of the product many things changed. A trademark turned into a value in itself and advertising investments created a trademark quality that has not always much to do with the good or service; it was therefore the first of the intellectual property rights in which the actual

No nosso sistema *de propriedade intelectual*, a marca existe em si, como valor autônomo. Pode ser vendida, transferida, licenciada, sem vínculo a um produto qualitativamente definido. Outros capítulos do direito podem interferir na perda de qualidade de um produto marcado (ou de peso, quantidade de unidades, etc.) em detrimento do consumidor ou de terceiros. Não assim nosso sistema de Propriedade Intelectual ³³.

Diz, num texto absolutamente pertinente, José de Oliveira Ascensão ³⁴:

Daqui resulta já que não há que confundir a marca com um sinal de qualidade.

A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há pois também uma função de garantia.

A proibição básica, que é fundamental neste domínio, de indução do público em erro - manifestação do princípio mais geral da proibição da concorrência fundada no engano do consumidor - não leva a permitir extrapolar uma função de garantia ou de qualidade da marca. Também a representação intelectual que os consumidores possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos jurídicos.

Assim, se alguém adquirir marca de renome e fizer o cálculo de a aplicar a produtos ruins, escoando-os rapidamente graças ao apelo da marca e amortizando o investimento feito, não violou nenhum preceito jurídico. O artigo 216/1 b prevê a caducidade do registo se a marca se tornar susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, com o consentimento do titular da marca. Manifesta o princípio, que domina todo o regime da marca, que esta não deve ser enganosa. Mas isto nada tem que ver com a manutenção do padrão de qualidade, que não constitui nenhuma obrigação jurídica.

object of protection was sheer investment. Some authors have remarked that the building up of a trademark by means of massive advertisement has much in common with the construction of a character in a novel; in both cases only sometimes the result is a "roman a clef" bearing any resemblance to reality"

33 Note-se, no entanto, que a marca ela mesma pode sofrer objeções no sistema da Propriedade Intelectual se for intrinsecamente ilusória, a chamada marca deceptiva. Tal vínculo entre a marca e o produto (a "veracidade") parece estar claro com o Código do Consumidor (Lei 8.078 de 12/09/90, Art. 4º, VI: [princípios da Política Nacional das Relações de Consumo] coibição e repressão eficientes (d) a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízo aos consumidores.), em que a marca aparece como compromisso substantivo de qualidade que pode ser resgatado pelo usuário final dos serviços ou pelo adquirente das mercadorias ou produtos designados pela marca. No tocante ao próprio subsistema de Propriedade Intelectual, o princípio está expresso - ainda que imperfeitamente - pelo art. 124, X do CPI/96, ao se vedar o registro de "sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina". Sobre a questão, digo em *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª. Ed., Lumen Júris, 2003: "Sinal, sem dúvida, mas também qualquer outra forma marcária, notadamente a expressão, vale dizer, a marca nominativa. Não será registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade. Por procedência deve-se entender não só a origem geográfica como a empresarial. É vedado o registro que insinue vir o perfume de Paris, quando veio de Minas, e é proibido que deixe entender que o prestador dos serviços é a sociedade X, quando o é a Y. Por qualidade deve-se traduzir todo e qualquer atributo, positivo: como subsiste a imagem no Brasil de que o produto estrangeiro é melhor, a publicidade em outra língua exploraria tal peculiaridade de maneira a violar o princípio de veracidade. Mas as qualidades podem ser mais sutilmente insinuadas, e, se delas carecerem os produtos, mas forem apresentadas de forma a enganar o consumidor, ferindo, com isto, o interesse dos competidores, haverá a incidência da proibição. Fique claro que a prática burocrática desmentirá abundante e desmoralizantemente tal princípio. Nem se espere que a concorrência, a mais das vezes, reaja às marcas inverídicas; pois que perante as do competidor, lançará as suas, tão inverossímeis na expressão imediata, quanto infieis na relação entre signo e coisa representada: mutáveis no tempo, ao ir e vir dos insumos e dos caprichos, os produtos de uma marca serão o que for, enquanto restar um consumidor encantado pelos nomes mágicos".

34 Op. cit.

Isso é evidenciado, inclusive, pelo fato de que no sistema vigente no Brasil, nisso divergindo da totalidade dos outros países da América do Sul, mesmo o bem adquirido no exterior do próprio titular terá sua importação vedada, pela aplicação da marca nacional. Assim bem de *mesma exata qualidade e origem*, mas ostentando signo constante de registro brasileiro, importado sem autorização, viola marca ³⁵.

Uma perspectiva mais compatível com o sistema brasileiro seria considerar a marca *primordialmente* como uma garantia legal de retorno do investimento na criação da imagem do bem ou serviço perante o público, não obstante o que diz Ascarelli. A robustez de tal imagem depende de vários fatores, dos quais um é, sem dúvida, a qualidade, ou pelo menos a qualidade percebida pelo consumidor; mas outros objetos de investimento em imagem serão igualmente protegidos ³⁶. Não se denega proteção à marca, no Brasil, se o objeto designado é incompatível com a propaganda que dele se faz ³⁷.

O titular da marca cria o bem ou serviço e o introduz no mercado essencialmente para haver o retorno de seu investimento; poucos terão em memória a importância social de dar emprego, ou o mérito de atender às demandas e necessidades humanas. Assim, é *primordialmente* para justificar tal interesse que se protegem as marcas. Aí estará o interesse subjetivo puro; a importância da marca quanto à informação e escolha autônoma do consumidor será um interesse acessório, na perspectiva do Direito da Propriedade Intelectual e, até que seja subjetivado num caso específico, objeto apenas de direitos difusos.

No entanto (e atente-se para o que diz Ascarelli) o posicionamento autônomo e informado do consumidor pode ser também um interesse do investidor, se o produto ou serviço no qual investe acessa o mercado com vistas à decisão informada do público, e assim se manterá até quando, por razões de tecnologia, de moda ou outros percalços de mercado, a escolha do público não viesse, autônoma e naturalmente, a pender para outra escolha. Nasceria, aí, a tentação de enfatizar a fidelidade da marca, em detrimento à racionalidade, processo de que falam os autores ³⁸.

35 Vide o Agravo de Instrumento 70002659688, Sexta Câmara Cível do TJRS, em 1º de agosto de 2001: “Desse modo, ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da Propriedade Industrial, agiu com correção o magistrado ao conceder a liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos comercializados pelo importador paralelo., pois ausente autorização da titular da marca para a operação. Observo, por fim, que não se trata de contrafação, pois há o reconhecimento de que o produto é legítimo, mas de importação paralela, sem o consentimento do titular da marca, conforme artigo transcrito pelas agravadas à fl. 262.”. (Grifei). N. Levin, *The Ten Commandments of Parallel Importation*. 18 *Law & Pol’y Int’l Bus.* 217 (1986): “Opponents of parallel importation well know that genuine parallel do not counterfeit goods or trademarks because the goods are bona fide, as the trademark is applied by the manufacturer”. Em oposição, S.D. Gilbert, E.A. Ludwig, e C.A. Fortine, *C.A. Federal Trademark Law and the Gray Market: The Need for a Cohesive Policy*. 18 *Law & Pol’y Int’l Bus.* 217 (1986) e M.S. Knoll, *Gray Market Imports: Causes, Consequences and Resources*. 18 *Law & Pol’y Int’l Bus.* 217. (1986).

36 Robert G. Bone, op. cit: “As another example, beer companies sometimes market the identical beer under distinct brands and promote each brand differently. Beer drinkers often become loyal to a particular brand even though the brands are the same in all their objective characteristics. This behavior might seem irrational, but it is not necessarily so. The consumer might prefer one brand to another because of the brand’s humorous television commercials. Maybe she likes to drink beer that has “cool” ads or enjoys talking about the ads with other beer drinkers or bartenders. (...) Just because advertising creates new preferences in addition to supplying information to help satisfy preferences already formed does not mean that the induced preferences are “irrational” or “bad” or that they should count as a social cost in considering whether to protect the mark.”

37 Embora possa haver repercussões quanto ao Direito do Consumidor e, no âmbito publicitário, do CONAR.

38 Robert G. Bone, op. cit “The claim is that advertising creates preferences that are in some sense “bad” because they involve brand loyalty. This assumes there is some way to distinguish between brand loyalty and ordinary consumer preferences, but it is not obvious how this can be done in a normatively acceptable or even a coherent way. For example, consider the problem of generic drugs. Many consumers prefer more expensive brand

Marca como objeto simbólico

O sistema de marcas não passaria impune de uma análise semiológica; não porque uma visão acadêmica de fundo humanístico o aconselhasse, mas simplesmente porque sem essa perspectiva não se resolvem alguns problemas jurídicos³⁹.

Nesta seção, examinaremos em primeiro lugar as consequências jurídicas do uso semiológico dos signos como marcas, e, em seguida, indicaremos alguns processos semiológicos que servem em especial, à criação do mercado de bens de consumo conspícuo.

Uso cultural da marca e criação de direito

A marca é um signo, cuja especial característica vem a ser a natureza *legal* da relação de significação. Em todas as palavras e muito dos signos visuais, a relação entre o signo e o significado é arbitrária: nada existe entre “árvore” como conjunto de sons e o ente botânico, senão a convenção do sistema da língua portuguesa; pois “tree”, “arbre” e “bau” desempenham a mesma significação.

Mas, no caso da marca (e, em especial, na marca registrada), o vínculo não é só do sistema do idioma, mas é também um *vinculum juris*. É uma palavra ou imagem de uso restrito, não por tabu ou regra moral (como os palavrões o são), mas porque são, num contexto concorrencial determinado, objeto de uma *propriedade*.

Fato é que a propriedade não exclui o processo linguístico. Em primeiro lugar, porque o único sentido de se ter a exclusividade do signo naquele contexto é que se fale do produto ou do serviço, ou seja, que o objeto econômico ganhe curso como objeto de comunicação. Assim pode o titular da marca *persuadir* por meio da propaganda, podem os consumidores falar bem (ou mal) do objeto, trazendo um terceiro fluxo à economia (além do de utilidades e de moeda)⁴⁰.

Curiosamente, o fluxo simbólico interage com o econômico, mas com efeitos jurígenos. Uma marca solidamente registrada pode perder a exclusividade, pelo fenômeno da generificação, ou seja, no fluxo de comunicação a marca deixa de ser aquele produto ou serviço, originário do titular, e passa a ser um descritor funcional (celofane e fórmica são casos consagrados pela jurisprudência). E o oposto pode ocorrer: um signo genérico pode se singularizar no espaço da comunicação, e tornar-se apropriável (o chamado *secondary meaning*).

name drugs to their generic equivalents. Some critics of trademark law argue that this is evidence of the perverse effects of brand loyalty. The firm selling the brand name drug invests in developing consumer loyalty to its trademark during its period of patent exclusivity and thereby locks consumers into the brand name drug, interfering with their ability to realize the gains from lower-priced generics after the patent expires. But this is not the only possible explanation for the behavior. For instance, it might be perfectly rational for a consumer to pay a higher price for a brand name drug if the consumer believes that the brand name manufacturer is likely to exercise more skill and care in the manufacturing process. In that case, the consumer pays a premium in return for a smaller risk of getting a defective batch.”

39 Jason Bosland, *The Culture of Trade Marks: An Alternative Cultural Theory Perspective*, Intellectual Property Research Institute of Australia The University of Melbourne Intellectual Property Research Institute of Australia Working Paper No. 13/05, Jean Baudrillard, *Simulacres et simulation*, Editions Galilee, 1985. Stephen Wilf, ‘Who Authors Trademarks?’ (1999) 17 *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* 1, Patricia Loughlan, ‘Protecting culturally significant uses of trade marks (without a First Amendment)’ (2000) 22(7) *European Intellectual Property Review* 331.

40 Distinguem-se assim, as funções de assinalamento, ou seja, a de vincular o signo a um produto ou serviço, e as de persuasão, que acima indicamos como a marca atuando como propaganda.

Mais ainda, o valor da marca se constrói através de um efeito comunicativo: ela vale na proporção do reconhecimento do significado, seja em razão da espontaneidade, seja pela indução da publicidade ⁴¹. O público, reagindo à publicidade, ou por iniciativa própria, vai criando sentido para a marca, num processo que alguns descrevem como de autoria coletiva ⁴². O fenômeno oposto é o da desvinculação do significado, por exemplo, através da diluição, ou seja, o uso, por terceiros, de uma marca forte em distintividade em outros contextos que não o de exclusividade ⁴³.

Para certos autores, haveria uma tensão básica entre o uso comunicativo da marca e seu uso legal; como a marca, após originada, tem circulação cultural, a restrição de direito lesaria as pretensões da livre expressão; assim, só a função de *assinalamento* da marca (mas não a de *persuasão*) atenderia o interesse público ⁴⁴. Essa função, aliás, atuaria até mesmo na construção de uma ideologia política ⁴⁵.

Tal entendimento, que excluiria do direito de marcas a função publicitária, para, possivelmente, enquadrá-lo no Direito Privado da Concorrência, através das normas de

41 Vide Maria João Soares Louro, Modelos de Avaliação de Marca, RAE - Revista de Administração de Empresas • Abr./Jun. 2000, São Paulo, v. 40 • n. 2 • p. 26-37

42 Jason Bosland, op. cit.: “Stephen Wilf suggests that by associating a symbol with an object, the public contributes to the authorship of trade marks. Because the meaning of a mark results not from the efforts of an individual trader but the interpretive acts of the public, Wilf argues that the public should be attributed ownership. Trade mark law, on the contrary, is said to incorrectly formalise the trade mark originator as the arbiter of meaning by recognising only the efforts of the originator in generating the meaning and interpretation of a trade mark”.

43 Jason Bosland lembra que as medidas anti-diluição, presentes em alguns sistemas jurídicos, tentam criar um sentido semântico obrigatório, em detrimento do uso cultural da marca: “Furthermore, it is claimed that the layer of protection afforded to trade marks fixes trade mark meaning by preventing any alternative dialogic engagement with the mark at the whim of the trade mark owner. This is thought to be especially so where anti-dilution protection is invoked by the trade mark owner as a form of censorship and control”.

44 Jason Bosland, comentando a posição de Ralph S Brown Jr em ‘Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols’ (1948) 57 Yale Law Journal 1165, 1166; reprint, (1999) 108 Yale Law Journal 1619, 1620: “Advertising, according to Ralph Brown, ‘depends on the remote manipulation of symbols, directed at mass audience... variously called trade-marks, trade names, brand names, or trade symbols.’ For Brown, a trade mark (as a form of advertising) involves two functions: to inform and to persuade. Protection of the identifying or informative function of a trade mark is justified because it enhances the flow of competition and guards against customer confusion. The information conveyed by a trade symbol enables a quicker and more accurate identification of the particular goods or services desired by a consumer, thereby accelerating the ‘stream of commerce’ and generally serving the public interest. On the other hand, according to Brown and his followers, the legal protection of a trade mark’s persuasive value – its acquired ‘commercial magnetism’ and appeal – offers no benefit to the public interest and consequently the law should not extend that far” . José de Oliveira Ascensão, op. cit, se manifesta no mesmo sentido: “A marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo de comunicação. Mas a marca não é concedida para desempenhar essa função. Se a desempenha ou não é uma circunstância de facto que nada se repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar nenhuns efeitos de direito”.

45 Benoît Heilbrunn, Du fascisme des marques, LE MONDE, 23.04.04 « En multipliant les dispositifs d'interactions avec les consommateurs, les marques sont devenues d'incontournables partenaires de leur vie quotidienne et un puissant ferment du lien social. En phagocytant progressivement l'espace psychologique, émotionnel et social des individus, elles sont devenues de véritables dispositifs idéologiques capables d'imposer un véritable programme politique. Celui-ci repose sur la sacralisation de la marchandise en élargissant la consommation bien au-delà de l'échange marchand, pour la transformer en une série d'expériences par lesquelles les individus échangent en permanence de la valeur et du sens et négocient finalement leur identité. En proposant une théâtralisation constante des objets et des lieux, les marques se sont donné pour mission de réenchanter les actes de consommation, voire la vie, en proposant à leurs consommateurs une vision du monde assortie de préceptes de vie. De la sorte, elles visent à forger de véritables univers utopiques fondés sur une représentation précise du bien commun, ainsi que l'illustre de façon outrancière le logo de la marque Auchan : "La vie, la vraie".

repressão à concorrência desleal, não se aplica ao sistema jurídico brasileiro, eis que, nos termos da lei em vigor, a exclusividade compreende o uso publicitário ⁴⁶.

De qualquer forma, a exclusividade é restritiva, o uso simbólico é expansivo. A função de assinalamento da marca (esse produto vem de tal ou qual origem, seu titular é seu originador), por sua natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve assinalar aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da sua especialidade) ⁴⁷. Já a função persuasória, de caráter complexo, necessariamente é conotativo, trabalha com imagens e associações; o símbolo vende através de um processo de encantamento e poesia, que excede sempre e obsessivamente o objeto designado pela marca.

O ponto capital é o de realizar adequadamente os limites jurídicos da marca, dentro de suas limitações constitucionais, e essa função simbólica, que, pelo menos no nosso sistema jurídico, inclui-se no campo do direito marcário.

Marca e a sensação de poder: o consumo conspícuo

Um ponto crucial na construção da noção da marca é a distinção entre mercados de utilidade e mercados de ostentação.

A concorrência, para ser relevante para a propriedade intelectual (inclusive e principalmente, para a repressão à concorrência desleal e para a configuração do espaço de proteção das marcas) é preciso que se faça sentir em relação a um mesmo produto ou serviço. Ou seja, no mesmo mercado, que se designa como *mercado pertinente*⁴⁸.

A identidade objetiva pressupõe uma análise de utilidade do bem econômico: haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante.

Também na análise antitruste, a perspectiva do consumidor é primordial para definição da substituíbilidade:

Assim, a delimitação do mercado pertinente predominante leva em consideração critérios de consumo, uma vez que as preferências dos consumidores são determinantes da substituíbilidade dos produtos entre si. ⁴⁹

Utilidade e símbolo

De outro lado, um dos princípios básicos do sistema marcário é o da *especialidade* da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites

46 CPI/96: Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

47 Do nosso Nota sobre Sinais e Expressões: "Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fáctica de que fala JAKOBSON, a propaganda estimula, incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais complexa. No dizer de FERNANDEZ NÓVOA: "el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos".

48 Não temos, aqui, exata correspondência com a noção análoga do Direito Público da Concorrência, qual seja, mercado relevante. Veremos, a seguir, as peculiaridades desta noção, aplicável ao sistema marcário.

49 Ato de Concentração CADE 27/95 (Caso Colgate-Kolynos), voto da relatora, Lúcia Helena Salgado.

que a propriedade se constrói. “Stradivarius”, para aviões, não infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical ⁵⁰:

O campo da especialidade é definido, *primariamente*, pelo espaço da concorrência; remete-se diretamente à definição do mercado pertinente. No entanto, tratando-se de *símbolos* e não de fluxo primário da economia, há – além do efeito primário de vinculação a uma utilidade - extravasamento do efeito simbólico em face da utilidade do produto marcado ⁵¹.

Isto se dá, em boa parte, pelo fato de que a marca designa não exatamente o produto, mas *a origem* do produto (ou serviço). As vicissitudes desta origem contaminam a marca em sua eficácia jurídica. Assim, o efeito simbólico se exerce num contexto igualmente simbólico, através de mecanismos de deslocamento metonímico ou gravação metafórica ⁵², por acavalamento ⁵³ ou dispersão, etc.

Por exemplo, se atividade de vender aviões é distinta da de comercializar clarinetes, a de vender camisetas (numa *boutique*) não o é da de vender sapatos (nos padrões de comercialização da década de 2000). Os dois produtos são vendidos na mesma loja. O efeito simbólico, no caso, se dá por *contigüidade*, metonimicamente ⁵⁴. A exposição num mesmo lugar de venda pode alargar o efeito da marca, para fazê-la colidir com

50 O princípio da especialidade implica basicamente numa limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico – onde se dá a efetiva competição. Disse Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1982, vol. 2, pág. 779: “nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrاندando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.

51 O observador notará que existem pelo menos dois processos simbólicos co-existentes: o que se passa na fricção entre utilidade e simbolismo, no que possivelmente Marx e Baudrillard veriam alguma estilização do fetichismo dos objetos, e o que ocorre entre a marca e esse produto ou serviço que é por sua vez um símbolo. O duplo deslocamento influencia a eficácia da exclusividade e os limites da especialidade.

52 Aquele, um procedimento simbólico em presença, na qual a parte passa a simbolizar o todo ou o todo, parte; ou, como se verá, dois objetos encontrados reiteradamente em presença contaminam-se reciprocamente num único significado comum, e assim por diante. O deslocamento (ou, para usar uma palavra heurísticamente forte, a gravação) metafórico ocorre quando a simbolização liga elementos em ausência, como chamar o fisco de Leão, pelas qualidades comuns de ferocidade, imperiosidade e gula.

53 Ou *chévauchement*, um processo cujo resultado se descreve como “a word or morpheme whose form and meaning are derived from a blending of two or more distinct forms (as smog from smoke and fog)” - Merriam Webster (definição de portmanteau), e que compartilha algo das duas formas compactadas num mesmo espaço.

54 Ainda que os produtos não sejam capitulados na mesma classe, havendo afinidade mercadológica entre ambos, o registro da mesma marca encontra obstáculo no art. 65, item 17, do Código de Propriedade Industrial. A circunstância de serem ambos comercializados na mesma loja e destinando-se ao uso pessoal enseja confusão quanto à procedência (TRF- 2.a R -- unân. da 1.a T., publ. em 03-10-91 -- Ap Civ 90021 3188-7-RJ -- Juiz Clélio Erthal -- Confecções Elite Ltda. x INPI -- Octavio Tinoco Soares e Mauro Fernando Ferreira Guimarães Carriarinha). APELAÇÃO CÍVEL Nº 101272-2, DE COLOMBO, VARA CÍVEL. Curitiba, 12 de junho de 2001. Des. Jesus Sarrão - Presidente e relator

A ré não é titular de registro da marca que identifica o produto por ela comercializado, tratando-se de cópia idêntica tanto no aspecto nominativo quanto figurativo.

Embora as marcas estejam em classes distintas, a da autora foi registrada na classe 16.20 do NA nº 51 do INPI, para distinguir livros, álbuns, moldes de papel e impressos em geral, e a da empresa ré é utilizada nos produtos previstos na classe 28.10 do mesmo NA nº 51, para distinguir jogos, brinquedos e passatempos, em um primeiro momento, seria possível afirmar-se que marcas idênticas podem conviver pacificamente se dispostas em classes e atividades diferentes. Contudo, o caso em exame constitui exceção por dois motivos: a) - Os produtos, apesar de estarem em classes diversas, têm afinidade entre si, podendo ser encontrados em uma mesma prateleira de um mesmo estabelecimento comercial

produtos de outra *utilidade*, mas fisicamente próximo no nível de comercialização. A marca “Megaron” não poderia, a partir de tal critério, ser usada simultaneamente para distinguir camisas e sapatos, salvo se o quiser registrar um mesmo titular para ambas as categorias de bens.

De outro lado, não se imagine que a especialidade é um fenômeno estático ou genérico; ao contrário, o que pode ser colidente num mercado europeu, com métodos de distribuição próprio, pode não ser no americano. O que pode ser colidente hoje, não era há dez anos.

Mais ainda, como a marca se refere à *origem* dos produtos ou serviços, a prática de alargamento da linha de produtos ou serviços de uma mesma origem, efetuada como padrão de mercado, os limites de uma especialidade determinada podem se deslocar, inclusive por *associação*⁵⁵:

A noção de confusão derivada da natureza do produto ou serviço tornou-se insuficiente, na atualidade, para apanhar outro fenômeno: a vinculação de marcas a determinadas empresas, independentemente do campo de aplicação dos sinais. O mundo de hoje, redesenhado pela informática e pelas telecomunicações, não derrubou apenas fronteiras físicas, como também afrouxou as linhas divisórias entre os diversos segmentos. Não que tenha deixado de haver segmentação e que o velho princípio da especialidade das marcas tenha perdido a sua *ratio essendi*. É que, por conveniência mercadológica, os diversos setores podem interpenetrar-se, de forma que, hoje, o princípio da especialidade tem valor relativo, referencial. Assim, por exemplo, no decorrer das últimas décadas, tornou-se comum as empresas dos mais variados setores fazerem amplo uso de suas marcas em artigos de consumo, como roupas e perfumes, seja com a finalidade projetá-las, no caso de marcas originariamente designativas de produtos ou serviços voltados para um círculo específico, seja com o objetivo de criar toda uma linha, dirigida a pessoas com determinado perfil, na hipótese de marcas de produtos de consumo⁵⁶.

Quando o símbolo se converte em utilidade

Voltemos aqui à análise do mercado pertinente. Mesmo aqui a análise da concorrência não se faz exclusivamente no tocante à satisfação da utilidade em tese; produtos que tem a mesma aplicação prática simplesmente não colidem, por se destinarem a níveis diferentes de consumo.

A questão encontra precedente no Supremo Tribunal Federal pátrio no Recurso Extraordinário n.º 115.820-4 – RJ. Este caso foi o da famosíssima marca Hermès, praticamente igual à marca Hermes, que era usada no Brasil por uma empresa operando no mesmo mercado (vestuário) mas voltada ao segmento de uniformes de pessoal de serviço doméstico e industrial.

A titular do nome comercial e da marca com o mesmo nome da Europa entrou com uma ação em nosso país pedindo que o fabricante de uniformes fosse proibido de utilizar a o

55 Note-se que no caso de contiguidade de dois produtos de origem diversa, vendidos num mesmo espaço, dá-se um alargamento meramente simbólico. No caso, porém, de aumento de linha de produtos de uma mesma origem, o fenômeno é essencialmente econômico, ainda que com repercussões simbólicas.

56 Dannemann, op. Cit., p. 249. O autor, preciso em sua análise, engana-se no entanto na nomenclatura. A especialidade, como limitação da exclusividade ao mercado relevante, está mais viva do que nunca – pois é radicada na economia de mercado. O que se dilui violentamente é a eficácia da classificação administrativa. O conflito entre a realidade do mercado relevante – dúctil, mutável e complexo – e a divisão administrativa das atividades em classes, destinadas a facilitar a simples análise de colidência e anterioridade pela administração, fica especialmente evidenciada pela questão da afinidade. Afinidade vem a ser a eficácia da marca fora da classe à qual é designada, principalmente pela existência de um mercado relevante que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro.

marca comum, sob o argumento de que aquele nome comercial era protegido e que a nossa Constituição assegura a exclusividade do nome comercial; portanto o dono do signo nacional estaria cometendo uma violação de seus direitos.

No recurso extraordinário em questão o STF decidiu-se que não competem marcas quando o público é notoriamente diverso. Ressalte-se que a mesma decisão reconheceu, explicitamente, a idoneidade comercial da recorrente, que não está agindo por mero capricho e sim interesse legítimo.

A Corte Suprema declarou, ainda, que

“o certo é que do exame técnico assim realizado resulta convicção no sentido de que não há, realmente, competição ou concorrência, menos ainda desleal, entre as duas litigantes, ambas empresas da mais alta idoneidade e de sólida reputação nos ramos de atividade comercial a que se dedicam. E não se deve olvidar que a doutrina e a jurisprudência não têm caracterizado como absoluto o direito de propriedade do nome comercial e industrial preocupando-se muito mais em coibir a possibilidade de real prejuízo que se demonstre resultante de competição ou concorrência por semelhança ou identidade de patronímicos. Nem resultou demonstrado da prova nestes autos qualquer possível prejuízo dos consumidores, cujo interesse é igualmente digno de proteção, a ser causado por possível ou eventual confusão decorrente de tal similaridade.”

Prossegue o acórdão do caso Hermès:

“porque a própria autora, em sua réplica, item 6, fl. 185, tivera como duvidosa a identidade entre os produtos de sua comercialização e os explorados pela ré: também se afigura duvidoso se os produtos de fabricação de sua casa-matriz francesa (da ré, ora apelante), ilustrados no catálogo de fls. 149/182, por seu notório e indiscutível grau de sofisticação, são conhecidos por uma parcela maior dos consumidores locais do que os artigos identificados com a marca Hermes”, registro n. 209.695 (doc. de fls. 68), de titularidade da autora”.

Assim, ainda que as duas interessadas no mesmo signo distintivo (Hermes e Hermès) tivessem objetos sociais parcialmente coincidentes, os segmentos de consumo eram tão diversos, que nem mesmo a alegação de aproveitamento de fama do titular do signo mais famoso bastaria para superar a distância dos respectivos mercados.

O mesmo ocorre em outros sistemas jurídicos. Segundo Michael A. Jacobs e Donald S. Chisum ⁵⁷, tratando sobre Sofisticação do Consumidor e Cuidado, dispõe que *Pignons S.^a de Mecanique de Precision v. Polaroid Corp.*, 657 F 2d. 482, 289, 212 USPQ 246, 252 (1st Cir. 1981):

“O tribunal considerou que não havia probabilidade de confusão baseando-se, em parte, no fato de que as câmeras do autor eram de alta qualidade, equipamento sofisticado. As câmeras da ré eram mais baratas e mais extensamente distribuídas. Conhecedores do bom instrumento de fotografia do autor poderiam, em momento de fraqueza, em uma loja especializada de câmeras, adquirir uma câmera instantânea “conveniente” do réu, mas não iriam provavelmente estar confuso quanto a origem de sua aquisição....⁵⁸”

A diferença de mercado, reconhecida pela jurisprudência, claramente não se pauta pela *utilidade* – como índice de mercado pertinente, nem muito menos pelas noções clássicas de especialidade marcária. O mercado difere entre um perfume “genérico” e um de luxo pelo preço, ainda que os dois se aproximem ou se identifiquem pelo mesmo aroma – ou

57 Em Understanding Intellectual Property Law, op. cit.

58 Tradução livre do parágrafo 5F 1a

utilidade. Mas o genérico não impressiona pela *honra* que traz ao comprador como *evidência de fortuna* ⁵⁹.

Na verdade, numa marca de luxo, de regra se busca também alguma utilidade; aparência e utilidade sempre coexistem em quase todos produtos:

An article may be useful and wasteful both, and its utility to the consumer may be made up of use and waste in the most varying proportions. Consumable goods, and even productive goods, generally show the two elements in combination, as constituents of their utility; although, in a general way, the element of waste tends to predominate in articles of consumption, while the contrary is true of articles designed for productive use ⁶⁰.

A originalidade da noção de consumo conspícuo, devida a Veblen, é exatamente a superação da dicotomia *necessidade e desperdício*.

No caso de consumo ostentatório, pagar mais do que se precisaria é sinal de ascendência e de poder; e exatamente o objetivo social visado pela aquisição é demonstrar a preponderância econômica entre um indivíduo e outro, entre os que tem-para-desperdiçar e os outros. Ora, essa necessidade específica – de demonstrar poderio – se destaca do mercado de utilidade prática, para se constituir num espaço econômico próprio. O mercado de ostentação, em que o consumo, ele mesmo, simboliza o poder de quem quer e pode desperdiçar. A *utilidade* é o símbolo.

Nestes casos, a marca (símbolo sempre) exerce uma função de segundo grau – ela denota um outro símbolo, e não um objeto primário de desejo ou necessidade, ou sua origem. Os dois deslocamentos – simbólico e real - marcam a especificidade da marca Hermès em face do pedestre Hermes. E marcam a distinção do perfume *genérico* em face do de luxo.

A marca como produto

Outro processo significativo de grande importância é o uso da marca como *merchandising* ⁶¹. No caso, a marca já não assinala produto ou serviço, no âmbito de sua especialidade, mas evoca imagens e associações em geral, como o fazem as imagens de personalidades, as criações do direito autoral, etc. Essa evocação apenas incidentalmente exerce função persuasória, pois seu universo é o da expressão, da

59 “Since the consumption of these more excellent goods is an evidence of wealth, it becomes honorific; and conversely, the failure to consume in due quantity and quality becomes a mark of inferiority and demerit. (...)Throughout the entire evolution of conspicuous expenditure, whether of goods or of services or human life, runs the obvious implication that in order to effectually mend the consumer's good fame it must be an expenditure of superfluities. (...) In order to meet with unqualified approval, any economic fact must approve itself under the test of impersonal usefulness-usefulness as seen from the point of view of the generically human. Relative or competitive advantage of one individual in comparison with another does not satisfy the economic conscience, and therefore competitive expenditure has not the approval of this conscience. (Thorstein Veblen, *The Theory of the Leisure Class*).

60 Veblen, op. cit.

61 Vide Stacey L. Dogan, e Mark A Lemley, "The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?" (December 16, 2004). Stanford Public Law Working Paper No. 105. {<http://ssrn.com/abstract=636872>}, “Trademark merchandising is big business. One marketing consultant estimated the global market for licensing and marketing sports-related merchandise at \$17 billion in 2001. With this much money at stake, it's no surprise that trademark holders demand royalties for use of their marks on shirts, key chains, jewelry, and related consumer products.”

fabulação, da ideologia. Assim, nenhuma das duas funções legais da marca se acha realizada neste processo ⁶².

Aqui, a conciliação dos interesses constitucionais e econômicos é mais complexa ainda. Não se tem aqui a justificação tradicional (mas cada vez mais insatisfatória) de estímulo à atividade criativa; em particular quanto ao *merchandising* de marcas, o valor criado será incidental, marginal, e provavelmente líquido.

Marca e processo inovador

A relação entre o registro de marcas e o estímulo ao processo inovador pode não parecer tão evidente ao analista econômico, em parte devido ao aforisma, geralmente repetido, de que as patentes (e o *trade secret* ou *know-how*) atuam no momento da produção industrial e as marcas se inserem no processo de circulação de mercadorias.

Mas deve-se dedicar atenção a tal sistema de proteção, porque a marca: a) é um dos mais importantes fatores de apropriação dos resultados do processo inovador; b) tem sido utilizada como veículo de transferência de técnicas entre empresas; c) constitui um paradigma de direito de exclusiva do sistema de propriedade intelectual.

A função da marca, ao afirmar a imagem reconhecível da atividade empresarial ⁶³, tem função relevante na apropriação dos resultados do processo inovador. De todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância ⁶⁴.

É no setor farmacêutico que esta função da marca melhor se revela: mais de 40% das marcas estão na classe de medicamentos e similares. Nos EUA, para 700 medicamentos registrados, existiam, em 1986, em mais de 20.000 marcas, que desempenham importantíssima função de diferenciação - muitas vezes artificial - de um produto clinicamente homogêneo. Na promoção de tais marcas, a indústria mantém um nível de investimento de 25% da receita bruta - uma das mais altas de todas as indústrias ⁶⁵

A capacidade de contribuir para a fidelidade da clientela que se atribui às marcas torna-se particularmente importante nas hipóteses em que toda uma geração de patentes de fármacos espira sem substituição. É também o momento em que surge a indústria de produtos genéricos que, livre da barreira patentária, passa a poder oferecer produtos -

⁶² Dogan e Lemley, op. cit., "From an economic and policy perspective, it is by no means obvious that trademark holders should have exclusive rights over the sale of products that use marks for their ornamental or intrinsic value, rather than as indicators of source or official sponsorship. Trademark law seeks to promote, rather than hinder, truthful competition in markets for products sought by consumers; if a trademark is the product, then giving one party exclusive rights over it runs in tension with the law's pro-competitive goals, frequently without any deception-related justification. On the other hand, there may be circumstances in which consumers expect that trademark holders sponsored or produced products bearing their mark, in which case use of the mark by others - even as a part of a product - might result in genuine confusion."

⁶³ O processo de distinção da marca, tal como ocorre atualmente, tem como objeto a atividade empresarial e não exatamente uma mercadoria, produto ou serviço (ver nosso Sinais e Expressões... Revista Forense, 283, p. 92)

⁶⁴ Na pesquisa da USITC (1988), 64% das empresas consideraram as marcas como muito importantes, contra 43% para os trade secrets, 42% para patentes, e 18% para direitos autorais.

⁶⁵ Vide o nosso Developing new technologies (...).

designados pelo nome científico ou genérico - a preços muito inferiores aos dos concorrentes tradicionais⁶⁶

Tal função é especialmente reconhecida no sistema de proteção de variedades de plantas, no qual cada variedade deve ter, além da marca de comércio, denominação específica que servirá de designação genérica da nova criação ⁶⁷

66 "Research-based giants have made money selling off-patent drugs for years. But to command higher prices, they did so by offering products under brand, not generic, names" (Business Week, 5/12/88)

67 É curioso notar que o primeiro tipo de proteção às variedades de plantas surgiu com o sistema de marcas (lei tcheca de 1921); o novo direito, nos moldes da UPOV, foi introduzido pela Holanda, em 1942. Para uma história desta modalidade de proteção , ver Doc. UPOV AJ-XIII/3, Par. 20