

Nota sobre a categoria constitucional da “propriedade das marcas”

Denis Borges Barbosa (2005)

Desde a Constituição de 1891, o nosso sistema de direito deu estatuto constitucional à proteção das marcas ¹ A Carta de 1988, indo além, dá ampla proteção também a outros signos distintivos:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará (...) proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, *tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País* ².

Da vinculação à cláusula constitucional finalística

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX. A cláusula particulariza, para tais direitos, o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o *conteúdo* da Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto a *finalidade* do mecanismo jurídico a ser criado (“tendo em vista...”). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da Constituição, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional *na proporção em que atender aos seguintes objetivos*:

a) visar o interesse social do País ³;

1 Constituição de 1891, ART. 72, § 27: “A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica”. Constituição de 1934, art. 113, 19): “A lei assegurará a propriedade das marcas da indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1937, omissa. Constituição de 1946, art. 141, § 18: “É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1967, art. 150, § 24: “A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporários para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”. Ec N° 1, de 1969, art. 153, § 24: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do nome comercial”.

2 A CF/88 eliminou a referência às “marcas de indústria e comércio”, que vinham da tradição histórica. Este autor, ao formular a proposta de redação efetivamente incorporada ao texto constitucional, optou pela expressão simples “marcas”, em preferência à adição das marcas de serviços à lista dos objetos protegidos. A disposição constitucional, que se refere ao direito exclusivo marcário, não exclui a proteção da marca não registrada, pela concorrência desleal. Quanto a esse ponto, vide Domingues, Douglas Gabriel. A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988. Revista Forense, vol. 84 no. 304 p 69 a 76 out/dez 1988.

3 Diogo de Figueiredo Moreira Neto, As categorias de interesses na Constituição de 1988, Revista Forense – Vol. 307, Pág. 13: “Trata-se de um interesse público. A palavra “social” não qualifica interesse, como no caso da “desapropriação por interesse social” (art. 5.º, XXIV), restritivamente; o seu emprego tem uma amplitude bem maior, próxima à aceção semântica primária, referido à sociedade. Não é, todavia, a sociedade, que está legitimada para deduzir diretamente quais sejam os seus interesses quanto aos direitos imateriais mencionados no dispositivo; quem

- b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
- c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.

Assim, no contexto constitucional brasileiro, os direitos intelectuais de conteúdo essencialmente industrial (patentes, marcas, nomes empresariais, etc.) são objeto de tutela própria.

A noção constitucional de propriedade das marcas

“(...) proteção à propriedade das marcas”. Como se vê, a nossa tradição constitucional é que se reserve às marcas um direito designado como “propriedade”⁴. Certamente é do que se trata, propriedade, sobre um bem imaterial. Lembra Pontes de Miranda;

A tendência dos juristas para não referir, a respeito da propriedade dos sinais distintivos, como a respeito da propriedade das criações industriais, as pretensões e ações reais, inclusive as ações possessórias, provém da relutância mesma, secular, em se receber nos sistemas jurídicos a concepção do direito real sobre bens incorpóreos. Passa-se o mesmo quanto à propriedade intelectual. Nada justifica tal inoportuna hostilidade ou tal incompreensão impertinente desde que, em textos claros, o sistema jurídico recebeu o conceito e a técnica dos direitos reais sobre *res incorporales*.⁵

A visão corrente do Direito Civil Constitucional não denega essa natureza de *propriedade* às marcas:

Este rol de proteções “clássicas” à propriedade privada, já exaustivamente descrito pela doutrina, vem, no que aplicável, tutelar também aquelas novas situações jurídicas subjetivas cuja formulação tem sido construída com base no modelo proprietário. Assim, as marcas, patentes e todas as expressões da assim chamada “propriedade intelectual” vêm artificialmente desenvolvidas sob os moldes de um estatuto proprietário, justamente para atrair a eficácia protetiva que se atribui à propriedade privada. Também, nestes casos, todavia, não se pode deixar de referir à função social que deve ser desempenhada por estas novas situações jurídicas subjetivas, a serem igualmente condicionadas aos interesses sociais relevantes e ao desenvolvimento da personalidade humana, fim maior do nosso sistema civil-constitucional.⁶

Na verdade, a Constituição de 1988 compreende várias noções do que seja propriedade⁷, como exercício de formas específicas de uma mesma autonomia privada⁸, mas para sujeitá-la ao parâmetro geral da função social⁹.

deve fazer isso é o Estado, no caso, a União, ex vi do art. 22, I, da Constituição, através de lei. Ora, esse interesse reservado, para ser definido e atendido pelo Estado, mediante disposição legal, é, por definição, um interesse público.

4 O que, no dizer de Carlos Medeiros Silva. Propriedade e bem-estar social. In: RDA, n.75, 1964, p.06, seria “a senhoria de um sujeito de direito sobre determinada coisa garantida pela exclusividade da ingerência alheia, ou, o direito perpétuo de usar, gozar e dispor de determinado bem, excluindo de qualquer ingerência no mesmo todos os terceiros”. Vide também Luiz Edson Fachin. Conceituação do direito de propriedade. In: Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial. Out./Dez./1987. v.42, p- 48-76 e Gustavo Tepedino, Contornos constitucionais da propriedade privada. In: Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

5 Tratado de Direito Privado, § 2.018.

6 Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber, A Garantia Da Propriedade No Direito Brasileiro, Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 6 - Junho de 2005

7 O art. 5º, caput e incisos XXII e XXIII, da CF/88, assegura o direito de propriedade genérico. No art. 182, §2º, fala-se em propriedade urbana; já a propriedade rural lê-se nos artigos 5º, XXVI e 184 a 186, com os qualificativos propriedade produtiva, a propriedade improdutiva, a propriedade pequena e a propriedade média, assim como, no art. 191, a pequena propriedade, para fins de usucapião especial. No art. 222, a CF/88 fala de propriedade de empresa, e a expressão propriedade móvel consta do art. 176, art. 158, III e art. 155, III. Com a designação propriedade privada está prevista no art. 170, II. E no art. 5º, XXIX, como visto, garante a propriedade das marcas.

No entanto, não está menos correta a apreensão de outro eminente jurista brasileiro:

“...no próprio Art. 72, §§ 26 e 27, da Constituição Nacional, (...) temos expressamente contempladas outras exceções ao princípio da liberdade industrial, que ambas as Constituições limitam, **já garantindo as marcas de fábrica em propriedades dos fabricantes**, já reservando aos escriptores e artistas "o direito exclusivo" á reprodução das suas obras. Por essas disposições os manufactores exercem sobre suas obras, tanto quanto os inventores sobre os seus inventos, direitos exclusivos, mantidos pela Constituição, isto é, **monopolios constitucionaes**.¹⁰

A noção de Ruy Barbosa não nega à marca a natureza de propriedade, mas apenas a sujeita a mais um feixe de tensões constitucionais, além da simples *função social*. O que Ruy aqui expressa é que essa posição exclusiva em relação a uma marca se constrói num contexto necessariamente concorrencial, que implica que essa exclusividade tenha natureza de um monopólio; além do dever de se usar essa propriedade de acordo com sua função social, essa função presume um uso *concorrencial* socialmente adequado.

Com efeito, o monopólio tem em comum com a propriedade em geral o fato de ser um direito *erga omnes* de excluir, com a característica de que o que se exclui é a concorrência¹¹. Mas a mesma expressão, “monopólio”, aponta para pelo menos dois fenômenos distintos.

- a) o direito de excluir *certa* concorrência, sem eliminar todo o tipo de concorrência¹²; e
- b) o monopólio vedado pela legislação antitruste.

Vide Cesar Caldeira, A propriedade e as propriedades e o pensamento liberal na constituição brasileira. In: Rev. da Ordem dos Advogados do Brasil. 1988/1989, v. 50, p.89-102.

8 Ana Prata, A tutela constitucional da autonomia privada. Almedina: Coimbra, 1982, p. 170: “Vê-se que o desenvolvimento econômico do capitalismo impôs uma evolução do próprio conceito de propriedade quanto ao seu objeto: propriedade intelectual, propriedade comercial, propriedade industrial e empresa são conceitos cujo surgimento resulta da necessidade de combater, em nome do desenvolvimento econômico, a propriedade que originariamente estava no centro do suporte teórico do próprio sistema, a propriedade imobiliária”.

9 Fabio Konder Comparato, Propriedade e Direitos Humanos, manuscrito, “É, justamente, à luz dessa consideração da propriedade como fonte de deveres fundamentais que se deve entender a determinação constitucional de que ela atenderá à sua função social (art. 5º, inc. XXIII). No mesmo sentido, dispõem a Constituição italiana (art. 42, segunda alínea) e a Constituição espanhola (art. 33, 2). Não se está, aí, de modo algum, diante de uma simples diretriz (Leitlinie, Richtschnur) para o legislador, na determinação do conteúdo e dos limites da propriedade, como entendeu uma parte da doutrina alemã, a propósito do disposto no art. 14, segunda alínea, da Lei Fundamental de Bonn: A propriedade obriga. Seu uso deve servir, por igual, ao bem-estar da coletividade (Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen). Como bem salientou um autor, a responsabilidade social incumbe não só ao Estado, como aos particulares; Estado Social significa não apenas obrigação social da comunidade em relação aos seus membros, como ainda obrigação social destes entre si e perante a comunidade como um todo”.

10 Ruy Barbosa, Commentarios à Constituição Federal Brasileira, Editora Livraria Academica - Saraiva & Cia, 1934, v. V.

11 Nesse sentido, como dizia Jeromy Bentam em 1793, em, Emancipate Your Colonies in Wks. (1843) IV. 412 “ Monopoly, that is, exclusion of customers...”.

12 Como nota William M. Landes e Richard A Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard University Press, 2003, p. 374: “Most copyrights, trademarks, and trade secrets confer little in the way of monopoly power. (...)At one level it is a confusion of a property right with a monopoly. One does not say that the owner of a parcel of land has a monopoly because he has the right to exclude others from using the land. But a patent or a copyright is a monopoly in the same sense. It excludes other people from using some piece of intellectual property without consent. That in itself has no antitrust significance”. Vide quanto ‘a distinção o nosso Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual, publicado na Revista de Direito Empresarial da UERJ n. 4-5.

Numa observação de Foyer e Vivant, nos direitos de exclusiva sobre criações intelectuais há monopólio jurídico, ou seja, de primeiro tipo, mas não monopólio econômico¹³. No primeiro caso, existe uma tensão entre a liberdade de concorrência e a exclusividade, com vistas a servir determinados interesses socialmente relevantes. A tensão, porém, não pode se resolver contra a concorrência, e a responsabilidade pela moderação e equilíbrio incumbe ao titular da exclusividade¹⁴.

É a isso que se refere Ruy, em dicção veemente:

No Art. 72, § 23, da Constituição nacional, que o Art. 136, § 19, da Constituição Estadual, adopta e desenvolve, se affiança a liberdade ao exercício de todas as industrias e profissões compatíveis com a moral, a saude publica e a segurança commum. Como é, pois, que na repulsa de um privilegio, ou monopolio se poderiam alliar, sensatamente, essas duas provisões constitucionaes, tão substancialmente alheias uma a outra, tão essencialmente separadas uma da outra pelos seus objectos? -Não ha só diversidade, senão até antagonismo, e essencial, entre as duas, uma das quaes é a declaração de uma liberdade, a outra a garantia de uma propriedade exclusiva.

A natureza dúplice, de propriedade e de uma exclusividade concorrencial é reconhecida, ainda na Carta de 1988, pela doutrina subsequente a Ruy:

A proteção legal referida *supra* somente poderá materializar-se caso o titular do registro desfrute de *dois direitos distintos*: I - *direito de propriedade* (*usar, fruir e dispor*); e II - *direito de exclusividade, direito de monopólio* sobre a marca registrada, que erige proibição *erga omnes*, impedindo todos, mesmo aqueles que licitamente adquirem os produtos marcados, de efetuarem a reprodução e venda em concorrência com o titular do registro. Por tais razões, muito embora todas as Constituições anteriores a partir da Carta de 1891 rotulem o direito do titular da marca registrada como *propriedade*, fato que se repete na Constituição de 1988, em verdade, a partir da Lei de 1887, se reconhece no Brasil a *exclusividade* do registro de marca. O chamado Regulamento de 1923, D. n. 16.246, que garantia às expressas apenas o direito de *uso exclusivo* da marca, art. 78, em disposições outras reportava-se a seu *proprietário*, e todos Códigos de Propriedade Industrial a partir de 1945, sem discrepância, asseguraram a *propriedade e exclusividade* ao titular do registro de marca.¹⁵

A mesma dupla natureza é reconhecida em decisão crucial do STF:

Supremo Tribunal Federal

Rp 1397 - Julgamento de 11/5/1988, DJ de 10/06/88, p. 14401 Ementário do STF - vol-01505.01 pg-00069. RTJ - vol-00125.03 pg-00969. EMENTA: -

13 Foyer e Vivant, *Le Droit des Brevets*, PUF, 1991.: 266. Em nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Lumen Juris, 2ª. Ed., 2003, assim tratamos tal distinção: É de notar-se que, não obstante a expressão “propriedade” ter passado a designar tais direitos nos tratados pertinentes e em todas as legislações nacionais, boa parte da doutrina econômica a eles se refira como “monopólios”. Tal se dá, provavelmente, porque o titular da patente, ou da marca, tem uma espécie de monopólio do uso de sua tecnologia ou de seu signo comercial, que difere do monopólio stricto sensu pelo fato de ser apenas a exclusividade legal de uma oportunidade de mercado (do uso da tecnologia, etc.) e não - como no monopólio autêntico - uma exclusividade de mercado. Exclusividade a que muito freqüentemente se dá o nome de propriedade, embora preferamos usar as expressões descritivas “monopólio instrumental” ou “direitos de exclusiva”.

14 De nosso *Uma Introdução...*: “A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; disto resulta que – em todas suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade”.

15 Douglas Gabriel Domingues, *A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988*, Pág. 69 revista forense – vol. 304 doutrina

Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura **a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas** de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para práticas de concorrência desleal, malfere a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do Estado do Rio de Janeiro. Observação: votação: unânime. Resultado: procedente.

Assim, o acórdão empresta à *propriedade* das marcas a essência de uma *disciplina do direito concorrencial*. Não há uma alternativa, mas uma necessária cumulação. A interpenetração bem estruturada fica mais evidente ainda no voto do relator:

Voto do Ministro Célio Borja:

“Tenho, também, que a garantia constitucional da *propriedade das marcas de indústria e comércio e da exclusividade do nome comercial* compreende o uso das marcas e do nome. Já porque o direito de usar insere-se no de propriedade, como é de sabença comum, juntamente com o de fruir e de dispor. (...) O que tais normas [a lei local] fazem é reduzir o campo de uma liberdade constitucionalmente protegida, qual seja, a de empreender e praticar um negócio jurídico lícito, e o de comprar e abastecer-se de gêneros no mercado, sem risco de qualquer bem ou valor socialmente relevante”

Assim, o julgado enuncia a propriedade sobre as marcas como uma forma de proteger o direito fundado na concorrência. Célio Borja, aliás, assimila o *usus* ao exercício de uma liberdade de iniciativa.

O direito constitucional ao registro da marca

Direito subjetivo constitucional

Como nota Pontes de Miranda, há direito público subjetivo, direito constitucional, de pedir a proteção, tal como assegurada na lei ordinária, postulando-se ao INPI o registro, no exercício de um direito formativo gerador. Já – se outro lado – há direito regido pela lei comercial no tocante à exclusividade resultante do registro ¹⁶. É o autor, em seus Comentários à Constituição de 1967, ainda o mais precioso estudo do estatuto constitucional das marcas, que afirma:

Há direito público subjetivo (constitucional) e há pretensão a ter alguém, para si, a marca; mas o direito comercial e as pretensões ao seu uso exclusivo dependem do registro. Por se não fazer a distinção entre o direito público subjetivo, que decorre da observância das formalidades legais, é que se tem discutido se o registro é *declaratório* ou *atributivo*. O que preexiste ao registro é aquele direito, que lhe dá, quanto às ações específicas: a) a ação *possível* (não *necessária*) penal contra o que usa a marca de outrem; b) a ação de nulidade do registro, por outrem, da sua marca, e a de indenização dos danos que tiver sofrido na concorrência efetivamente estabelecida, se estava em uso dela, isto é, se dela se havia apropriado (...); c) a ação de ataque à inconstitucionalidade da lei (ou ato) sobre marcas, por constituir violação da regra jurídica constitucional (...).

Assim, exatamente como ocorre em relação às patentes, existe um direito constitucional à proteção das marcas, direito esse que nasce da criação, ou ocupação do signo *como signo marcário*¹⁷ e sua vinculação a uma atividade¹⁸.

Esse direito não é, no entanto, ainda direito real, mas apenas uma pretensão a que se constitua a propriedade ao fim do processo administrativo pertinente. Trata-se de um *direito formativo gerador*. Assim o desenha a dicção constitucional, que comete à lei o dever de *assegurar* proteção à *propriedade* das marcas.

O princípio da especialidade

Note-se que, pela natureza constitucional do sistema de marcas, a apropriação se faz da maneira mais restrita possível dentro das finalidades de assinalação da marca: apenas nos limites do mercado ao qual a marca é dedicada. É o que se diz *o princípio constitucional da especialidade das marcas*¹⁹, que promove o adequado equilíbrio de interesses, assegurando a distinção com o mínimo de restrição da liberdade de usar signos. De outra maneira, lembra Bento de Faria,

“seria permitir o monopólio de uma infinidade de sinais distintivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concorrentes (sic)”²⁰

Apropriabilidade das marcas

Tal direito, evidentemente, depende também das condições de apropriabilidade do signo. Ora, um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*)²¹ ou já foi apropriado por terceiros (*res alii*). É quanto a esses últimos que se fala, mas propriamente, de novidade.

17 Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (inventio). Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado. Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e prático

18 Sergio de Andréa Ferreira, Marca DDI. Registro. Ação coletiva. Antecipação da tutela: inviabilidade, Revista Forense – Vol. 371 Pareceres, Pág. 261, 1. 2. O direito formativo gerador à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se esta for obra desta natureza; ou ao utente que fez, que criou a marca – forma de especificação –, ou achou-a – ocupação –, nesta última hipótese, se *res nullius*. 1.3. Pontes realça (op. e vol. cit., p. 15) que não é do uso que se irradia o direito potestativo, gerador do registro da marca, mas da criação ou do achamento: o uso é fato jurídico, enquanto o direito potestativo se exerce por meio do depósito e do requerimento de registro.

19 Enzo Baiocchi, Princípio da Especialidade No Direito de Marcas, manuscrito, (2003), “O princípio da especialidade é a regra substancial no direito de marcas que limita o direito de propriedade industrial do titular de uma marca registrada, e seu uso exclusivo, a certo produto ou serviço, na classe e no ramo mercadológico correspondentes à sua atividade. O objetivo é evitar a apropriação e o uso como marca de sinais que se refiram a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, passíveis de produzir um risco de erro ou confusão para o consumidor”.

20 Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120.

21 Essa noção é contemporânea a criação do sistema de marcas no Brasil. No Parecer das Seções Reunidas do Império e Justiça do Conselho de Estado, datado de 20 de novembro de 1884 (ou seja, logo depois da nossa primeira lei de marcas), explicou-se que os termos e locuções de uso geral “pertencem ao domínio público e dele não podem sair”: “a marca deve ter alguma coisa de novo ou original, de especial, de característico, que dê, por assim dizer, uma fisionomia individual ao objeto”.

A essência da registrabilidade do direito de marcas é o da novidade relativa, ou seja, a de que alguém não lhe tenha obtido a propriedade *naquele mercado específico* ²². A novidade relativa constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros no mesmo mercado; mais precisamente, é a exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros.

O signo é apropriável enquanto jamais tenha sido apropriada por alguém, caracterizada a *res nullius* ²³. Ou seja, uma marca que nunca foi registrada, em regra, é uma marca sem proprietário, uma marca livre para ser apropriada por quem primeiro a registrar ²⁴, com a notável exceção do direito do usuário anterior.

Vedações constitucionais ao registro

Escolhido dentro da *res nullius* pertinente ao mercado pertinente, o signo passa a ser suscetível de requerimento na via administrativa que lhe reconheça os pressupostos, declare a existência deles, e constitua a propriedade.

Mas - esse *direito formativo gerador* pode ser estiolado por razões de política pública?

Tradicionalmente, excluem-se do registro os signos contrários à moral e às idéias, religiões e sentimentos veneráveis (art. 124, III; Convenção de Paris, art. 6º, 2º, parte III). Assim, mesmo se o signo é *res nullius* no mercado pertinente, a tradição normativa brasileira, do direito comparado e dos tratados em vigor impedem o registro de um signo – quando o signo em si mesmo é contrário àqueles valores. Pontes de Miranda nota que tais signos constituem um caso particular de *res extra commercium* ²⁵.

Assim, tem-se admitido, sob a chancela da jurisprudência, que o direito constitucional de registro pode ser coibido por razões de ordem pública. Anote-se, porém, que, a luz do Direito Internacional pertinente, a licitude das marcas não tem relação com os produtos *sobre os quais* a marca é aposta. Vigem, impositivo, o princípio da *independência da marcas em face dos produtos e dos serviços* (Convenção da União de

22 O direito formativo gerador (o direito de postular a propriedade) nasce da ocupação do signo, afetando-lhe a uma atividade específica no âmbito de sua especialidade. Tal explica porque, cessada a exclusividade e o uso da marca, ela cai em *res nullius*. Mas essa ocupação pode se dar em face de uma criação, por exemplo, um desenho original; mas tal criação, neste caso, tem proteção independente – pelo direito autoral – e, se este permanecer vigente, uma nova ocupação após a caducidade ou abandono da marca importará em autorização.

23 Paulo Roberto Costa Figueiredo, Anais do XXI Seminário nacional da propriedade intelectual. Pré uso como fonte de direito em relação às marcas. Rio de Janeiro: ABPI, 2001, p.90.

24 Note-se que a novidade do invento é coisa inteiramente diversa. O invento em si mesmo é que é julgado ter novidade, se não se encontra no estado da técnica – ou seja, no conhecimento público que, no sistema jurídico brasileiro de da maior parte dos países, é conhecimento público em qualquer país. A novidade da marca é apurada no sistema jurídico relevante (é novidade de apropriação, e não de conhecimento), e assim mesmo, apenas segundo o princípio da especialidade. Seria inconstitucional apurar novidade em outros segmentos de mercado, que não aquele em que se pretende usar a nova marca; permitir que uma marca de outro segmento vedasse o novo registro, dizia já Bento de Faria, “seria permitir o monopólio de uma infinidade de sinais distintivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concorrentes (sic)” (Das Marcas de Fabrica e de Comercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120). Por essas razões, a noção de novidade marcária é extremamente mais restrita do que a das patentes.

25 Vide Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. 17, § 2.024.2. Vide, ainda, Tinoco Soares, Tratado, p. 963 e seg.; Gama Cerqueira, Tratado, Vol. II, Tomo II, parte III, 1a 1a. Ed., p. 27 e seg.; Chisum e Jacobs, § 5 C[d]{i}; Burst e Chavanne, 4a 4a. Ed, no. 949.

Paris, art. 7º.)²⁶.

Marca como um direito fundado na concorrência

Mas alguns distinguem, além de um monopólio em tensão de concorrência, um direito à marca fundado na própria liberdade de concorrência. Além de Jungida – nos excessos – por essa própria liberdade, o direito constitucional de haver marca *realiza a liberdade através de um direito de exclusiva*. Essa noção está clara no voto do Ministro Célio Borja na Representação 1397, mas deflui igualmente da posição de Miguel Reale:

"A bem ver, quem afronta os riscos do mercado, empenhando-se na árdua tarefa da livre concorrência, tem por escopo conquistar uma *clientela* que fique fiel a seus produtos: essa conquista das preferências do mercado é o estímulo criador e propulsor da 'livre iniciativa', sendo, desse modo, os *sinais identificadores* (nomes, marcas, insígnias, emblemas) os instrumentos naturais da coleta de clientela, para empregarmos à expressão lembrada por Tito Ravà, Catedrático da Universidade de Roma, no seu *Tratato di Diritto industriale* (Turim, 1973, t. I, p. 75). O mesmo professor salienta, aliás, o nexo de implicação lógica entre 'sinais' e 'livre concorrência', escrevendo: 'os sinais têm primordial importância no plano da concorrência (*concorrenziale*), pois permitem sejam reconhecidos, lembrados e indicados (os produtos), tornando fácil ao público a manifestação de sua preferência (...). É essa a função jurídica dos nomes, os quais, com o uso adquirem, além disso, um particular *valor de sugestão*, pelo fato de evocarem atributos e qualidades — reais ou imaginários, não importa, pois se trata de valorações individuais — dos sujeitos e dos objetos' (*Trattato*, cit., p. 75).

"Como se vê, não há como desvincular a ideia de 'liberdade de iniciativa' da de tutela daquilo que a capacidade criadora ou imaginativa põs *in esse*, como expressão de qualidades transferidas pêlos sujeitos nos objetos por eles concebidos.

"Apaguem-se os objetivos tutelares do ordenamento legal dos registros públicos de nomes, de patentes e de marcas, e todo o aparatoso edifício normativo, que repousa sobre a Constituição e o Código da Propriedade Industrial, se esboroa como por encanto, esvaziado de sua substância medular!"²⁷

Tal entendimento levou Fabio Cesar dos Santos Oliveira²⁸ a entender que, salvo razoabilidade na pretensão da política pública, seria inconstitucional a lei que excluísse uma determinada atividade do âmbito do registro marcário. No caso, tratava-se de projeto de lei que vedava o registro de marcas para produtos de tabaco.

Curiosamente, uma das mais importantes decisões do Conselho Constitucional Francês versa exatamente sobre a mesma questão, concluindo pela constitucionalidade de uma vedação similar. Mas os elementos da decisão, significativos para nosso tema, são de que se reconheceu o estatuto constitucional do direito sobre a marca como propriedade, fazendo incidir sobre ela os interesses maiores da saúde pública²⁹.

26 Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969 p. 128. Assim, é possível recusar uma marca cujo signo seja contrário à ordem pública ou moralidade, mas não cujo uso – aposto a um determinado produto ou serviço – o seja.

27 Miguel Reale, Temas de Direito Positivo, São Paulo, Ed. RT, 1992, pp. 110-111.

28 Direito Constitucional. Direito Econômico. Propriedade Industrial. Proibição Legislativa do Registro de Novas Marcas de Cigarro, Revista de Direito Mercantil, 133, p. 288.

29 Décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991. "5. Considérant que selon la saisine, l'interdiction édictée par l'article 3 de la loi porte atteinte au droit de propriété dans la mesure où elle ne permet plus d'exploiter normalement

Resumo da noção constitucional de propriedade das marcas

Parece assim, assente que as marcas sejam, no âmbito constitucional brasileiro, uma das formas de propriedade que, na entretela da Carta, constituem um *topos* de equilíbrio específico entre interesses juridicamente relevantes, dotados esses da natureza de princípios³⁰.

Quais são os fins sociais da marca

Do estatuto de propriedade, a marca fica submetida ao fim social; fim esse ainda qualificado pela cláusula finalística específica da propriedade industrial. Haverá uma dedicação ao social, além da simples autonomia privada³¹. Outros interesses convivem, no plano constitucional, com o que tem o primeiro utente da marca em pedir-lhe o registro.

“No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado” (STJ – REsp 3.230 – DF – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990)

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em

une marque, élément du droit de propriété et support d'un produit licite et librement accessible au consommateur ; qu'il y aurait, en outre, transfert d'un élément du droit de propriété à l'Etat par le biais d'une expropriation qui impliquerait à tout le moins un droit à indemnisation ; 6. Considérant que l'article 2 de la Déclaration de 1789 range la propriété au nombre des droits de l'homme ; que l'article 17 de la même Déclaration proclame : "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité" ; 7. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que parmi ces derniers figure le droit pour le propriétaire d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, d'utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ; 8. Considérant que l'évolution qu'a connue le droit de propriété s'est également caractérisée par des limitations à son exercice exigées au nom de l'intérêt général ; que sont notamment visées de ce chef les mesures destinées à garantir à tous, conformément au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, "la protection de la santé" ; 9. Considérant que le droit de propriété d'une marque régulièrement déposée n'est pas affecté dans son existence par les dispositions de l'article 3 de la loi ; que celles-ci ne procèdent en rien à un transfert de propriété qui entrerait dans le champ des prévisions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 10. Considérant sans doute, que la prohibition de la publicité et de la propagande en faveur du tabac est susceptible d'affecter dans son exercice le droit de propriété d'une marque concernant le tabac ou des produits du tabac ; 11. Mais considérant que ces dispositions trouvent leur fondement dans le principe constitutionnel de protection de la santé publique ; qu'au demeurant, la loi réserve la possibilité de faire de la publicité à l'intérieur des débits de tabac ; que l'interdiction édictée par l'article 3 de la loi déferée ne produira tous ses effets qu'à compter du 1er janvier 1993 ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la limitation apportée par l'article 3 à certaines modalités d'exercice du droit de propriété n'est pas contraire à la Constitution ;"

³⁰ Note-se que mesmo bens imateriais fora da entretela da propriedade intelectual têm reconhecida a tutela constitucional da propriedade, como o fundo de comércio. Da abundante jurisprudência do STF sobre o tema, veja-se aqui a invocação constitucional direta: “RE - Recurso Extraordinário Processo: 95689 UF: Rj - Rio de Janeiro Órgão Julgador: Fonte DJ 06-08-1982 Pg. -07351 Ementas Vol. -01261-02 Pg. -00737 RTJ Vol. -00106-02 Pg. -00682 Relatores (A) Rafael Mayer, Unânime. Resultado Conhecido E Improvido Veja ERE-28748, RE-82909, RE-85420. Ano: 1982 Aud: 06-08-1982, Ementa Desapropriação. Locação. Indenização. Fundo de Comércio. CF, Arts. 107 E 153, Par-22. -É devida indenização ao locatário pelos prejuízos advindos da desapropriação do imóvel em que estabelecido comercialmente. Precedentes do STF. Recurso Extraordinário conhecido e provido, Em Parte.

³¹ A doutrina comercialista clássica sempre distinguiu o interesse público no uso adequado das marcas. Vide Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V, livro III, parte I, 5a. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, p. 219, n° 224.

imagem empresarial ³², mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor ³³. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado ³⁴. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada ³⁵.

É de notar-se que, também para o caso das marcas, seu uso social inclui um compromisso necessário com a utilidade (uso efetivo do direito, ou, não ocorrendo, a caducidade que lança o signo na *res nullius* ³⁶), com a veracidade ³⁷ e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade ³⁸ e a chamada novidade relativa.

Efeitos da cláusula finalística quanto às marcas

Mas essa dedicação é diversa daquele vínculo geral entre a propriedade mobiliária física, ou da propriedade sobre a empresa, aos seus fins sociais. A lei que lhe garantir a propriedade da marca, como da patente (mas não dos direitos autorais ³⁹), visará o interesse social do País, assim como favorecerá o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico do País.

32 Vide nossa “Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual”, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc> : “a proteção das marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos, que são uma forma de tutela do investimento na imagem dos produtos, serviços e das próprias empresas, funcionando de forma idêntica à proteção ao investimento criativo”.

33 Num contexto constitucional similar, no qual o interesse do público prevalece sobre o do titular de marca registrada, observa Gustavo S. Leonardos, A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997: “A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade...de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.”

34 “I valori della iniziativa economica privata pur nel rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, garantiti dall'art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma impugnata, che mira - attraverso il rispetto del canone, prior in tempore potior in iure - ad assicurare al titolare del marchio patronimico preminenza rispetto a chi usa in un tempo successivo lo stesso contrassegno d'identificazione del prodotto senza altri elementi d'identificazione di cui la esperienza aveva svelato la inidoneità”. Corte Constitucional Italiana Sentenza 42/1986 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

35 Tal interesse, porém, não é de natureza a tornar obrigatório o registro de marcas, nem, aliás, o patenteamento de todos inventos. Esses remanescem como faculdades do criador da marca ou do invento.

36 Não em domínio público, pois essa noção importa em um interesse positivo comum, na *res communis omnium*, e não na liberdade de apropriação. Quanto à distinção, vide o nosso Domínio Público e Patrimônio Cultural, em Estudos em Honra a Bruno Hemmes, Ed. Juruá, no prelo, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf>. Vide também Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 2.130.2.

37 Pontes de Miranda, Comentários à Constituição (...), op. cit: “Hão de ser verdadeiras as marcas, isto é, de não mentir, de não induzir em erro o público sobre a natureza, qualidade ou origem dos produtos marcados: o nome da pessoa física, ou da pessoa jurídica, que dela é proprietária, há de ser o que figura, o lugar da proveniência do produto tem de ser o que se menciona”.

38 Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. A dimensão jurídica na distinguibilidade importa em que o signo não se confunda com domínio comum.

39 Pois este é garantido pelo art. 5º., XVII da Carta, que só se acha vinculado ao princípio geral da função social.

Essa dedicação, assim, tem uma ênfase no aspecto dinâmico da função social, que é o *desenvolvimento*, e a uma singularização do interesse social genérico, que é o interesse nacional *brasileiro*.

Tensão concorrencial específica das marcas

Simultaneamente, a marca é objeto de uma propriedade constitucional que se realiza *na concorrência e pela concorrência*. No sistema jurídico brasileiro, a Constituição se inaugura com uma declaração em favor da liberdade de iniciativa, e insere entre os princípios da Ordem Econômica o da liberdade de concorrência. Tal antagonismo, como o queria Ruy Barbosa, perpassa a análise de todo direito de marcas ⁴⁰.

Num limite extremo, o uso de qualquer instrumento concorrencial não pode importar em abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros ⁴¹. De outro lado, cabe exatamente ao Estado garantir que haja o acesso à concorrência seja livre de manifestações deste mesmo abuso de poder econômico. Entre a adequada função concorrencial da marca e seu abuso, há um espaço constitucionalmente delineado, que a lei deve distinguir e implementar-se ⁴².

Um resultado imediato dessa tensão, no próprio estamento constitucional, é o princípio da especialidade, antes referido.

Propriedade constitucional e propriedade no direito comum

É importantíssimo notar, porém, que o fato de a marca ser uma das *propriedades* tratadas no âmbito constitucional não implica em que ela tenha o exato regime da propriedade do direito comum, que – se coubesse tal tratamento – seria a propriedade típica dos bens móveis ⁴³.

Na verdade, é logicamente impossível assimilar a *totalidade* do instituto da propriedade dos bens móveis físicos à especificidade dos bens móveis intelectuais. O feixe de tensões que leva à constitucionalidade da propriedade dos bens físicos é diverso dos

40 “Cabe avaliar o caso concreto, situando a disputa judicial na tensão entre dois princípios constitucionais, quais sejam, a garantia da propriedade das marcas e da livre concorrência, presentes no art. 5º, XXIX, e no art. 170, IV, da Carta Magna, respectivamente. Em outros termos, a solução da demanda encontrará fundamento seguro se forem feitas distinções necessárias para explicitar melhor a dita tensão.”, Apelação Cível- Sexta Câmara Cível, Nº 70003640174, Comarca de Porto Alegre, 10 de dezembro de 2003

41 Celso Ribeiro Bastos, em Comentários à Constituição do Brasil, vol. 7, Saraiva, 1990., p. 76. Diogo Figueiredo Moreira Neto, Ordem Econômica e Desenvolvimento na Constituição de 1988, APEC, 1989, p. 74.

42 Em uma interessante série de casos, foi contestado ato normativo da União que impedia os postos de serviços de combustível portadores de uma determinada marca (“bandeira”) de venderem produtos de outras origens, que não a da marca. O argumento era de que essa vinculação à marca violaria a liberdade de iniciativa dos postos. Decidiu o STJ: Mandado de Segurança N. 4.138 - DF (95.0034700-8), Primeira Seção (DJ, 21.10.1996) Relator: Exmo. Sr. Ministro José Delgado. “É que as Portarias examinadas visam a defesa das marcas dos produtos que foram, a altos custos, fixados no meio do consumidor e dele ganharam confiança. Com a liberdade das “bandeiras” torna-se difícil identificar a marca do produto, pela ausência de transparência. A afirmação dos impetrantes de que foi violado o princípio de livre iniciativa não tem raízes sólidas. Livre iniciativa de atividade econômica não significa liberdade absoluta, como explicou, adequadamente, Manoel Gonçalves Ferreira Filho: “Livre iniciativa não significa senão liberdade de iniciar um “negócio” e dirigi-lo sem constrangimentos exceto os que o Estado, por suas normas, impõe, para a defesa do bem comum.”.

43 Na legislação em vigor, os direitos de propriedade industrial regidos pela Lei. 9.279/96, os cultivares e os direitos autorais são definidos como bens móveis.

vetores de forças que legitimam os bens exclusivos que se constroem na concorrência e sob as tensões da liberdade de iniciativa.

Essa constatação é refletida na multiplicidade de explicações doutrinárias sobre a natureza jurídica da proteção jurídica deferida às marcas⁴⁴. Listam-se ilustres autores subscrevendo o entendimento de que os bens intelectuais sejam, efetivamente, objeto de uma propriedade *tout court*⁴⁵. Entre esses, o magistério cintilante de Teixeira de Freitas⁴⁶:

"o domínio é o direito de propriedade com aplicação extensiva, isto é, aos objetos tangíveis, que o direito romano qualifica — *res quae tangi possunt*", ao passo que "o direito de propriedade com aplicação compreensiva, isto é, aos objetos intangíveis — *res quae tangi non possunt, quae in jure consistunt* (embora visíveis) — é o vero direito de propriedade; e aí entram os direitos:

da propriedade artística — Constituição, art. 179, § 26, e lei de 28 de agosto de 1830 — cujo segredo deve ser respeitado na expedição das patentes de invenção ou brevets de invenção;

da propriedade industrial — Decreto n.^o 2.682, de 23 de outubro de 1875, citado supra na Introdução, nota 231; e

da propriedade literária — Código Criminal, art. 261 .

Outros se inclinam pelo reconhecimento de um direito equivalente com a peculiaridade de exercer-se sobre um bem imaterial⁴⁷, outros ainda pendendo para a concepção pura de monopólio⁴⁸. Mas a parcela majoritária da doutrina se inclinará, atualmente, em outro sentido⁴⁹.

44 Sobre as inúmeras doutrinas relativas à natureza jurídica das marcas, vide João Paulo Capella Nascimento, A Natureza Jurídica do Direito sobre os Bens Imateriais Revista ABPI nr. 28 – mai/jun 1997. Vide também Maristela Basso, O Direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.31 à 36. Alberto Francisco Ribeiro Almeida. Denominação de origem e marca. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 91-102., Alois Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle. Genève: Helbing & Lichtenhahn, 1978, p. 46-48. Michel Vivant., Les biens immatérielles et le droit. Paris:Ellipse p. 34 e 98. Também Foyer e Vivant, Le Droit des Brevets, PUF 1991, p. 263 e seg., num resumo essencial das discussões sobre o tema.

45 Em especial, em nosso direito, Pontes de Miranda. Mas veja-se Gama Cerqueira, Tratado, op. cit., Rio de Janeiro, Forense, 1946, v. 1. 1a. Parte, p. 350 e s.: "... as objeções que se erguem contra a aplicação do conceito de propriedade ao direito sobre as marcas não atingem esse direito no que tem de essencial".

46 Augusto Teixeira de Freitas, Consolidação das Leis Civis, Rio de Janeiro, Livraria Garnier, vol. II, pág. 529, em nota

47 Segundo a doutrina de Josef Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, Mannheim, 1900, p. 55 e seg. e Edmond Picard, Le Droit Pur, Bruxelles, Larcier, 1899, p. 121. no sec. XIX, e, mais recentemente, Léon Dabin. Para Koehler, a temporariedade dos direitos sobre bens imateriais impediriam classificá-los como propriedade. No entanto, Pontes de Miranda nota que a propriedade móvel resolúvel existe no sistema do Código Civil; a teoria de Koehler, como nota José Roberto d’Affonseca Gusmão, A Natureza Jurídica do Direito da Propriedade Intelectual, manuscrito, PUC/SP, 1997, p. 11, apud Capella Nascimento, op. cit., p. 26, nota que Koehler é particularmente inadequado em relação às marcas, cuja proteção não é limitada no tempo.

48 Como Remo Franceschelli, Nature Juridique des droits de l’auteur et de l’inventeur, Mélanges Roubier, 1961, T.2, p. 453.

49 Um autor tão contemporâneo como Frédéric Pollaud-Dulian, em Droit de La Propriété Industrielle, Montchrestien, 1999, p. 601, reflete o que dizemos: « La nature juridique du droit de marque est discutée, comme celle des droits de propriété intellectuelle en general. La théorie des droits de clientèle de Roubier est particulièrement adaptée aux marques, en raison de leur fonction. Il n'en demeure pas moins que, même si la marque sert à rallier la clientèle, elle ne confère aucun droit sur celle-ci. Si elle permet son attachement, elle ne le garantit pas. Le législateur a choisi de qualifier ce droit de propriété, même s'il s'agit d'une propriété bien particulière, puisqu'elle porte sur le droit exclusif d'exploiter le signe dans la spécificité choisie ». Definindo o que é marca, o mesmo autor vai em todas

A tendência dominante é reconhecer, como o faz nosso constitucionalismo, uma dupla natureza, para que se adote quase sempre, a par da *propriedade*, o aspecto concorrencial do direito à marca⁵⁰. Ou seja, uma *propriedade concorrencial*.

Bem incorpóreo fora da propriedade

Tal doutrina não é cega à constatação da existência de um *bem incorpóreo*, fora do escopo da *propriedade concorrencial*.

Em verdade, cremos inevitável o reconhecimento da noção de um bem imaterial prévio ou externo à propriedade. Há tal noção quando se reconhece à criação expressiva, abstraídos os direitos patrimoniais, um *direito moral*, mesmo ao fim do direito patrimonial, ou quando este não possa se constituir.

Também existe tal noção ao reconhecermos *direito formativo gerador* na criação tecnológica, *antes* de exercido o direito de requerer patente ou registro de cultivar; ou na invenção nunca patenteada, que continuará sendo usada pelo seu criador, mesmo se outro criador autônomo vier a pedir e obter patente⁵¹.

No que nos interessa, haverá igualmente um bem incorpóreo no signo criado (especificação) ou – se já existente - simplesmente sugado da *res nullius* (ocupação), apropriado pelo interessado, inclusive com vistas a obter-lhe a propriedade⁵².

Também haverá bem incorpóreo, separado da propriedade, nas idéias abstratas, não suscetíveis de qualquer proteção *erga omnes*, ou no segredo de empresa, que não tenha sido objeto, ou não possa legalmente ser nem direito autoral nem patente.

Esses fatos jurídicos, ou objetos de direitos não patrimoniais, têm uma natureza absolutamente peculiar, cuja descrição provavelmente não poderia ocorrer sem utilizar-se alguma forma similar a “bem incorpóreo”, ou “bem imaterial”; ou “bem intelectual”.

Quando o bem incorpóreo se faz propriedade

Cada um desses bens pode ter existência autônoma em direito. Por exemplo, a criação de uma nova solução técnica, por si só, legitima o poder de requerer patente, e gera um direito autoral de nomeação. Mas não é objeto de propriedade. Se-lo-á, no entanto, se o inventor requerer e obtiver a patente; neste caso, passa a ter um título de exclusividade do uso do bem imaterial, *na concorrência*.

Essa exclusividade não recai *sobre* o mercado, nem *sobre* o bem imaterial, mas tão somente na intercessão dos dois fenômenos, ou seja, quando o bem incorpóreo é trazido ao mercado (ou seja, ele se torna um bem-de-mercado). Assim, a possibilidade de uma

direções ao mesmo tempo: “ L'enregistrement confere au titulaire un droit de propriété incorporel, qui consiste en un droit exclusif d'exploitation ou monopole d'exploitation, opposable à tous, mais limité au cadre de la spécialité ».

50 Em particular, vide Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Sirey, Paris, 1952, e de Tulio Ascarelli, *Teoria della Concorrenza e dei beni Immateriali*, 3a. Ed. Giuffrè, 1960, que vê na imaterialidade de tais direitos apenas a eventualidade dos direitos de clientela, ou (no dizer de Ascarelli), a expectativa razoável de réditos futuros. O Direito Europeu reflete essa dupla natureza: o Art. L. 714-3 do CPI francês diz que « L'enregistrement de la marque confere à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a designés ». Já a Diretriz Européia correspondente só menciona no seu artigo 5 um “direito exclusivo”

51 CPI/96, art. 45.

52 Sergio de Andréa Ferreira, op. cit. loc. cit., 1.1. Expõe Pontes de Miranda (*Tratado de Direito Privado*, 4ª ed., São Paulo, RT, 1983, XVII: 6) que, no âmbito desse Direito, há o direito de propriedade lato sensu, isto é, o direito patrimonial, que é potestativo (formativo) gerador, consistente no direito ao registro, e que, portanto, preexiste ao mesmo; e há o direito real, que resulta do registro, e que é o direito formado. (...)

propriedade intelectual surge quando se produz, se conforma, ou se transforma o bem intelectual com vistas ao mercado ⁵³.

O problema central do bem incorpóreo como bem-de-mercado

O problema central de colocarem-se bens incorpóreos como marcas, inventos ou filmes no mercado é a *natureza evanescente* desses bens imateriais. Quando eles são lançados no mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, num episódio de imediata e total dispersão ⁵⁴. Ou seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa⁵⁵, perdendo a sua economicidade.

As características desses bens são apontadas pela literatura ⁵⁶:

1. o que certos economistas chama de não-rivalidade. Ou seja, o uso ou consumo do bem por uma pessoa não impede o seu uso ou consumo por uma outra pessoa. O fato de alguém usar uma criação técnica ou expressiva não impossibilita outra pessoa de também fazê-lo, em toda extensão, e sem prejuízo da fruição da primeira.
2. O que esses mesmos autores se referem como não-exclusividade: o fato de que, salvo intervenção estatal ou outras medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de usar o bem. Assim, é difícil coletar proveito econômico comercializando publicamente no mercado esse tipo da atividade criativa..

Como consequência dessas características, o livre jogo de mercado é insuficiente para garantir que se crie e mantenha o fluxo de investimento em uma tecnologia, num filme, ou numa marca que requeira alto custo de desenvolvimento ou publicidade, e seja sujeito a cópia fácil.

Já que existe interesse social em que esse investimento continue mesmo numa economia de mercado ⁵⁷, algum tipo de ação deve ser intentada para corrigir esta deficiência

53 Como disse a Suprema Corte Americana em *Hanover Star Milling Co. V. Metcalf*, 240 U.S. 403 (1916) “(...) is the trade, and not the mark, that is to be protected”. Sobre o estatuto desse bem incorpóreo em economias que não a de mercado, vide o nosso Nota sobre a noção de Monopólio e Exclusividade, op. cit.

54 Thomas Jefferson -. “If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it (...) Its peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every other possesses the whole of it. He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature”.

55 É uma das hipóteses de *res extra commercium*. “Por razões de ordem profana, eram consideradas fora do comércio (*res extra commercium humani iuris*) as coisas comuns a todos (*res communes omnium*), isto é, as indispensáveis à vida coletiva ou a ela úteis, como o ar, a água corrente, o mar e as praias”. Marquês, Thomas, *Curso Elementar de Direito Romano*, ed. Saraiva, 6ª ed., 1992.

56 Citamos aqui, J.H. Reichman, *Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System* 13 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 475 (1995); Wendy J. Gordon, *Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors*, 82 *Colum. L. Rev.* 1600 (1982); Michael G. Anderson & Paul F. Brown, *The Economics Behind Copyright Fair Use: A Principled and Predictable Body of Law*, 24 *Loy. U. Chi. L. J.* 143 (1993). Vide Wendy J. Gordon, *Asymmetric Market Failure and Prisoner’s Dilemma in Intellectual Property*, 17 *U. Dayton L. Rev.* 853, 861-67 (1992); do mesmo autor, *On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse*, 78 *Va. L. Rev.* 149, 222-58 (1992) e *Assertive Modesty: An Economy of Intangibles*, 94 *Col. L. Rev.* 8, 2587 (1994). Vide também Samuelson, Davis, Kapor e Reichmann, *A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs*, 94 *Col. L. Rev.* 8, 2308, 2339 (1994). Ejan Machaay, *Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly*, 94 *Col. L. Rev.* 8, 2637 (1994).

genética da criação intelectual. A criação tecnológica ou expressiva é *naturalmente* inadequada ao ambiente de mercado⁵⁸.

O que é propriedade intelectual

Assim é que o Direito instituiu, a partir do início da economia de mercado, uma construção jurídica específica pelo qual se dá uma *exclusividade de uso no mercado* de um certo bem incorpóreo. Essa exclusividade de mercado (e só *no mercado*) tem-se chamado de *propriedade intelectual*.

No nosso entender, não se tem aí propriedade móvel *stricto sensu*, mas um direito de exclusividade, ou, ecoando Ascarelli, um *direito de exclusiva*. O caso particular da Propriedade Intelectual é a de uma exclusividade que recai sobre uma atividade econômica específica que consiste na exploração no mercado de uma *criação estética*, um *investimento numa imagem*, ou então uma *solução técnica*, cujo valor merece proteção pelo Direito.

Uma análise mais cuidadosa da questão revela que, em todos os casos, há de início, uma oportunidade – a de explorar o mercado propiciado pela criação imaterial. Mas essa oportunidade é diluída imediatamente pela *evanescência* suscitada pela natureza desses bens incorpóreos. Ao instituir uma exclusividade legal, o direito apropria este mercado novo, ou localizado, em benefício do criador⁵⁹. Cria assim uma *oportunidade exclusiva*.

Esse direito de exclusiva é *erga omnes*; como o é a propriedade. Ele é um direito absoluto (“a marca é bem [móvel] incorpóreo, é objeto de domínio”, Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado §2.021.1)⁶⁰. Existem na marca registrada os três “sintomas” que Joserand indica como revelando a propriedade: um controle tão completo quanto seja possível do bem-oportunidade, uma exclusividade desse bem-oportunidade, e a oponibilidade absoluta desse direito⁶¹.

Mas é igualmente Joserand que nota a multiplicidade de objetos que entram na noção de propriedade; cada bem específico corresponde a uma forma de apropriação, cujo estatuto deve estar em harmonia com os fins prescritos para tais bens⁶². Essa exclusiva, por recair num bem-imaterial-em-mercado, não deixa de ser propriedade. É *uma* propriedade.

57 O que é simplesmente uma opção antropológica, tendo como alternativa a das sociedades de história cíclica, como a dos tchucarramães ou outros povos selvagens.

58 Thomas Jefferson –“Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody”.

59 Vide, para uma longa análise dessa posição, o capítulo inicial do nosso Uma Introdução (...) 2a. Ed., Lúmen Júris, 2003.

60 “...il faut bien reconnaître que le droit de la propriété intellectuelle emprunte surtout l’absolutisme au droit de propriété du Code civil et guère plus » Pullaud-Dullian, op. cit., p. 6. Tem-se aqui a noção jurídica, e não política, de direito absoluto, vale dizer, a relação de direito que submete a coisa à pessoa a quem se acha diretamente vinculada.

61 Louis Joserand, Cours Elementaire de Droit Civil, Tomo I, 3e éd., Paris, Sirey, p. 1515.

62 Joserand, op. cit, p. 1517. : « chaque catégorie de biens comporte une forme d’appropriation à elle particulière (...) Il n’y a pas une propriété; il y a des propriétés, parce que l’intérêt de la société est que l’appropriation des biens comporte des statuts en harmonie avec les buts poursuivis, lesquels varient beaucoup ; le droit de propriété est un des plus souples et des plus nuancés qui figurent dans les différentes catégories juridiques ; sa plasticité est infinie »

Como se verá, essa propriedade é *direito real*.