

## Pode uma pessoa “vender” seu nome para uma marca da qual não exerce controle de qualidade?

Denis Borges Barbosa (2008)

### O estatuto do consumidor e a aquisição das marcas

Muitas e muitas vezes coube-me advertir aos estudantes de Propriedade Intelectual que esta matéria e o Direito do Consumidor, conquanto capítulos próximos da Enciclopédia Jurídica, são subsistemas essencialmente autônomos e sujeitos a princípios por vezes antagônicos.

Assim é que já dissemos <sup>1</sup>:

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<sup>2</sup>.

Diz, num texto absolutamente pertinente, José de Oliveira Ascensão<sup>3</sup>:

---

1 No nosso Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2007, § 2.2.

2 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) 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., Rio de Janeiro: 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 infíeis 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”.

3 ASCENÇÃO, José de Oliveira. “As funções das marcas e os descritores” In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17.

*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.*

Assim, juridicamente não merece o mais remoto prestígio a idéia de que as infrações eventuais de marca necessariamente consistam em violações de direitos de propriedade intelectual, e nem ao contrário.

O ponto absolutamente essencial em que a diferença se expressa é, exatamente, o compromisso com a qualidade:

Na verdade, o vínculo (a “veracidade”) entre a marca e o produto surge configurado no sistema do Código do Consumidor (Lei 8.078 de 12/09/90) – alheio à propriedade industrial -, 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<sup>4</sup>.

#### Da legitimidade de se emprestar fama de um patronímico a uma empresa

Um elemento essencial de nossas ponderações nesta nota é a questão do estatuto do consumidor em face do patronímico transferido ao fundo de comércio de uma sociedade, sem que nela figure o autor da fama.

Tal caso foi recentemente objeto de decisão na Corte Européia:

16.15 Dúvidas têm sido suscitadas perante a ECJ concernentes a cessão de marcas que consistem em nomes de indivíduos famosos. Em particular se quando tal cessão ocorre, mas o indivíduo não

---

4 [Nota do Original] Art. 4o 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.

permanece envolvido com o negócio, se resultaria em engano ao consumidor. *Elizabeth Emanuel v Continental Shelf* (*Elizabeth Florence Emanuel v Continental Shelf* 128 Case C-259/04, AG Opinion para 63) relativamente a concessão, por Elizabeth Emanuel, da marca portando seu nome junto com o logo formado por dois 'E's de costas para o outro. Após a titularidade da marca ter mudado diversas vezes, a Sra. Emanuel fez uma oposição quanto à uma mudança na marca registrada e pediu sua revogação baseando-se que deixar a marca permanecer registrada seria como enganar o público nos termos do Artigo 3 (1) g da Diretiva. Foi argumentado, que uma significativa proporção do público relevante acreditaria que o uso da marca indicaria que o indivíduo permanecia envolvido com o design ou criação dos produtos em relação com os quais a marca era usada, e ao usar assim a marca em um negócio em que o indivíduo não estivesse envolvido seria enganoso. A ECJ não aceitou o argumento. A corte decidiu que a marca que corresponde ao nome da designer e primeira produtora dos produtos não, por tal razão, passível de revogação com base em que levaria o público a se enganar. Isto se dava particularmente onde o fundo de comércio associado com a marca tenha sido cedido juntamente com o negócio que produz os bens relacionados à marca.

Portanto uma marca consistindo em um nome famoso pode ser cedida mesmo se o indivíduo não permaneça posteriormente associado com o negócio. Ainda que isso pareça um estranho resultado sob a ótica de que um consumidor pode confundir-se achando que o designer em questão não tenha de fato participado do design dos produtos, é indubitavelmente um reflexo do que ocorre na vida comercial. Até que ponto, por exemplo, a Naomi Campbell participa do desenvolvimento dos perfumes vendidos sob seu nome? Como o Procurador Geral argumentou: 'o usuário tem ciência da possibilidade de divergências entre nomes pessoais usados como marcas e a participação de tais pessoas na produção dos bens ou serviços por ele abrangidos: Todos os consumidores sabem que um designer de moda pode transferir seu negócio a qualquer tempo'<sup>5</sup>

---

5 MACQUEEN, Hector & Charlotte Waelde & Graeme Laurie. *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*. OXFORD: Oxford University Press, 2008, p. 669-670. 16.15 Questions have been raised before the ECJ concerning the assignation of trade marks which consist of the names of well-known individuals. In particular as to whether where such an assignation occurs, but the individual does not remain involved with the business, whether consumer deception would result. *Elizabeth Emanuel v Continental Shelf* (*Elizabeth Florence Emanuel v Continental Shelf* 128 Case C-259/04, AG Opinion para 63) concerned the assignation, by Elizabeth Emanuel, of the trade mark bearing her name along with a crest made up of two 'E's back to back. After ownership of the trade mark had changed hands several times, Ms Emanuel opposed a proposed amendment to the registered trade mark and applied for revocation of the existing mark on the grounds that to let the mark stay on the register would be to deceive the public within the meaning of Article 3 (1) (g) of the Directive. It was argued, that a significant proportion of the relevant public would believe that use of the trade mark indicated that the individual remained involved with the design or creation of the goods in relation to which the marks was used, and so using the name mark in a business in which the individual was not concerned would be deceptive. The ECJ did not accept this argument. The court ruled that a trade mark which corresponds to the name of the designer and first manufacturer of the goods is not, for that reason, liable to revocation on the ground that that mark would mislead the public. This was particularly so where the goodwill associated with that mark has been assigned together with the business making the goods to which the mark relates. Thus a trade mark consisting of a well-known name can be assigned even if the individual does not thereafter remain associated with the business. Although this might seem an odd result if the view is taken that a consumer might be confused that the named individual designer had not actually had a hand in designing the goods, it undoubtedly reflects what happens in commercial life. To what extent, for example, does Naomi Campbell have a hand in developing perfumes sold under her name? As the AG had argued: 'a user is aware of the possibility of divergences between personal names used as trade marks and the participation of those persons in the production of the goods or the provision of

Ou seja, não há lesão ao consumidor quando o titular da fama deixa a sociedade; na economia presente a flutuação dos nomes e dos signos é esperada e faz parte da sensibilidade do consumidor. Ninguém espera que os produtos da “Xuxa” sejam manufaturados pela artista pessoalmente, como não espera que a Mônica – que endossa miríades de produtos – incorpore-se em pessoa física e exerça controle de especificações <sup>6</sup>.

---

the services which they cover: All consumers know that a fashion designer is entitled to transfer his or her business at any time'

6 Não assim na economia de há 90 anos atrás: MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunasi, 1983, p. 99-100.” Se na marca há nome de pessoa, que figura como o titular, não pode ser transferida, porque passaria a conter indicação inverídica (certo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, 1.º de julho de 1918, R. dos T., 26, 370, cf. 27, 19)”.