

Nota sobre a noção do *uso como marca*

Denis Borges Barbosa (2008) ¹

<i>Qual o significado de “uso como marca”?</i>	1
<i>Uso como marca como condição de criação</i>	2
<i>Uso como marca como condição de proteção</i>	3
O que é <i>uso como marca</i>	4
Uso, que não é <i>uso como marca</i>	9
Uso utilitário não é <i>uso como marca</i>	9
Uso estético ou ornamental não é <i>uso como marca</i>	10
O uso de signos em função comunicativa ou persuasória sem simultânea e predominante função distintiva não é <i>uso como marca</i>	13
Limitações legais e <i>uso como marca</i>	13
<i>Mesmo o uso como marca não admite abuso</i>	14
Propaganda comparativa	16
Abuso de direito	16
Abuso de poder econômico	17
<i>A peculiaridade dos códigos numéricos de classificação de produtos</i>	17

Qual o significado de “uso como marca”?

As marcas, como os demais objetos da Propriedade Intelectual, constituem restrições a liberdades constitucionais. Tal entendimento perpassa por toda nossa história constitucional:

(...) 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 fabrica 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, monopólios constitucionaes. Ruy Barbosa, Comentários à Constituição de 1891 ².

¹ Advogado no Rio de Janeiro. Bacharel em Direito (1971) e Doutor em Direito Internacional e Integração Econômica pela UERJ, Mestre em Direito pela Columbia University, de Nova York, e Mestre em Direito Empresarial pela UGF. Procurador do Município do Rio de Janeiro, aposentado. Professor nos cursos de pós-graduação em Propriedade Intelectual da PUC/RJ, UERJ, USP, FGV-SP, FGV-RJ, Faculdade Metropolitana de Curitiba e Centro de Extensão Universitária (SP). Autor ou co-autor de Direito da Inovação, Lumen Juris, 2006, e de mais 31 livros.

² Comentários à Constituição Federal Brasileira, corrigidos e ordenados por Homero Pires, Vol.V. Saraiva, 1934. “A marca é, em abstrato, um monopólio? Para uma análise deste ponto, vide o nosso Nota sobre a questão de monopólio e propriedade em face das marcas, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/monomarcas.pdf>..”

(STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)

1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem".

2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.

(I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e

(II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia.

Assim é que a exclusividade que decorre do registro só é deferida mediante o cumprimento estrito dos requisitos legais, e só se estende até o exato limite necessário ao cumprimento de sua função social:

“O Código Civil explicitamente consolidou o preceito clássico – *Exceptiones sunt strictissimae interpretationis* (“interpretam-se as exceções estritissimamente”) – dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 2º, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil. (...) Igual orientação deve ser adotada para aquelas normas que visem à concessão de um privilégio a determinadas pessoas, pois

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”³.

Como a exclusividade de um signo resulta em restrição ao seu uso livre, dedicando-o a um só titular, para identificar uma atividade produtiva específica, o registro põe-se em tensão com as liberdades de expressão de todos. De outro lado, a boa imagem da marca, resultante do investimento na mesma, expressa valor positivo na economia, desde que não utilizado em abuso e em apoio a disfunções do poder econômico.

Ora, a exclusividade resultante do registro é assegurada apenas ao *uso como marca*.

Uso como marca como condição de criação

Diz Pontes de Miranda, no vol. XVII de seu Tratado:

§ 2.011..2

O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade

3 Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 18ª ed., p. 225

intelectual sobre a marca, *fêz* a marca ou *achou-a* (*res nullius*, e não *res communis omnium*) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da *nova espécie* seguida do **uso como marca**. (Grifamos)

No mesmo sentido, tivemos ocasião de expressar ⁴:

6.2.5.2. Afetação do signo a um fim de mercado

A propriedade mobiliária comum mantém-se exclusiva quer se utilize o bem para fins privados ou públicos, comerciais ou não. Como a propriedade da marca é uma exclusividade do uso do signo no mercado, e mais, *num* mercado designado, não existe propriedade sobre o signo em si mesmo, e, especialmente, não se veda o uso de terceiros do mesmo signo num contexto diverso, desde que tal uso não eroda ou elimine o uso regular da propriedade no seu campo próprio ⁵. Tal caracterização se dá, no direito brasileiro em vigor, nos termos dos *limites* ao direito, indicados em essência no art. 132 do CPI/96. (...)

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.

Uso como marca como condição de proteção

A proteção, quando deferida, se limita ao seu uso *como marca* ⁶.

4 Em nosso Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2008, p 256.

5 [Nota do original] Pollaud-Dullian, op.cit, § 1.300. « Les utilisations qui sont réservées au propriétaire de la marque sont nécessairement faites à titre commercial, dans le commerce des produits ou services consideres, dans un cadre concurrentiel: marquage des produits, même non suivi de mise en vente, offre en vente ou importation de produits marqués illicitement, usage verbal de la marque d'autrui, publicite radiophonique, affichage, pratique des marques d'appel ou des tableaux de concordance, etc. Il n'y a pas contrefaçon à reproduire le signe en dehors du cadre concurrentiel, par exemple à de simples fins d'information d'actualité ou de façon accidentelle dans la photographie d'une manifestation publique, ou apparait accessoirement la marque, ni à utiliser un conditionnement marque à des fins purement domestiques et personnelles, par exemple enleremplissant d'un autre produit pour son propre usage.

6 Outros usos anteriores de signos podem ser objeção ao registro, como o de nomes de empresa, como consagrado por certa jurisprudência; também direitos anteriores de outra natureza, inclusive resultantes de simples uso, podem resultar na mesma vedação, como o caso de pseudônimos. Mas tais casos não são tutelados pelas regras da precedência. OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. **Manual de Direito de Marcas**: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 207, p. 181-198, no entanto, nota: “. Em alguns casos específicos, contudo, o usuário de título de estabelecimento, por efeito também desse uso, pode ter direito de precedência ao registro. No caso da marca de serviços, por exemplo, Gusmão

O que é uso como marca

Precisou Gusmão, no seu estudo sobre a consideração pelo direito brasileiro quanto ao uso de marcas não registradas⁷, que o reconhecimento jurídico de tal uso presume:

- a) **uso como marca**; b) uso efetivo no comércio; c) uso de boa-fé;
- d) uso prolongado; e e) uso que resultou em reunião de clientela em torno do sinal.

Tal consideração requer primeiramente, assim, definir o que é marca. Assim dissemos⁸:

Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais flagrante. A situação conseguida pela empresa perante o mercado depende da produção física de coisas e serviços capazes de satisfazer necessidades econômicas, mas também depende de que o público seja capaz de *identificar* o empresário, o estabelecimento, a coisa ou o serviço. (...)

As **marcas**, vale repetir, são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado em face a seus concorrentes, vinculando-o a uma determinada *origem*, vinculada por operação de Direito a um titular. (...)

Assim, os *signos distintivos* como gênero do capítulo da Propriedade Intelectual, ao qual pertencem as marcas, têm como função *identificar* o empresário, o estabelecimento, a coisa ou o serviço na concorrência. A marca, como espécie, desempenha uma identificação *objetiva*, vinculando um produto ou serviço a uma determinada *origem*⁹, a qual, por operação de Direito, é imputada a um titular.

Prossigamos na construção do que é uso *como marca*¹⁰:

A marca é um signo, cuja especial característica vem a ser a natureza *legal* da relação de significação. 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*¹¹. (...)

observa que o signo que a compõe pode coincidir com o utilizado como título de estabelecimento, se é difícil sua aposição em razão da natureza do fornecimento, como ocorre na maioria das vezes. Neste caso, o uso pode ser considerado como sendo a título de marca de serviço. É possível, portanto, distinguir objetivamente situações em que o uso de signo em título de estabelecimento pode implicar direito de precedência ao registro, se ele cumpre também a função de marca”.

7 GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. **L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil**. Paris., éd. Litec, 1990, p. 139-65.

8 BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas**, Op. cit., § 2.1.2.1.

9 Quanto à noção de origem neste contexto, vide BARBOSA, Denis Borges. **Proteção de Marcas**, Op. Cit. § 2.2.1: “A “origem” a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela”.

10 BARBOSA, Denis Borges. **Proteção de Marcas**, Op. Cit. § 3.1.2.

11 [Nota do Original] A identidade do vínculo de significação e do vinculum juris é temporária ou mesmo eventual.

Assim, essa necessariedade jurídica do vínculo entre significante e significado é um elemento prévio e essencial na definição de quaisquer funções ¹²:

Trata-se de um vínculo típico e constante, necessário, entre o objeto, a finalidade e o conteúdo do direito: a efetividade do cumprimento da função identificadora-distintiva de determinado signo utilizado como marca depende da exclusividade de seu uso, como prerrogativa de direito de propriedade, e esta prerrogativa é conferida somente se o seu uso puder gerar este efeito útil em uma ou mais classes de produtos ou serviços. Por isso, protege-se somente o uso de signo capaz de cumprir a função distintiva.

Esta não é a regra no regime da propriedade comum sobre bens corpóreos. Um automóvel é útil para transportar, mas, se não funciona para tal, pode ser objeto do direito de propriedade e servir às mais diversas finalidades. Não se exige que um automóvel, para ser objeto de direito de propriedade, seja capaz de cumprir, ou que, pelo seu uso, efetivamente cumpra uma função específica. Todo valor que lhe é atribuído, resultante não apenas da sua principal utilidade, de transportar, é protegido pelos poderes ou prerrogativas deste direito.

A marca, diferentemente, só tem valor protegível pela prerrogativa de um poder de uso exclusivo se distingue produtos ou serviços. Os regimes da propriedade comum e da propriedade das marcas distinguem-se quanto à finalidade da proteção jurídica. Só neste parece haver uma constante vinculação entre o cumprimento de uma função específica, distintiva, e a existência e o conteúdo do direito.

Tomando-se em conta tal pressuposto, cabe agora definir quais seriam, a nosso entender, as funções juridicamente típicas das marcas ¹³.

Entendemos que a função nuclear da marca é a *função distintiva*, que é o composto necessariamente unitário de duas sub-funções ¹⁴:

A função de assinalamento da marca (esse produto vem de tal ou qual origem, ou até mesmo “seu titular é seu originador”), por sua natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve assinalar

Vide o capítulo sobre mutações semiológicas da marca.

12 OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. **Manual de Direito de Marcas**: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 207, p. 25-36

13 O tema das funções das marcas é matéria de longo curso e muita controvérsia. MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 35-45, perfaz com cuidado as teses e dissídios entre autores. Oferecemos aqui nossa análise, que se funda numa perspectiva simultaneamente semiológica, econômica e constitucional da questão, como desenvolvida em Proteção da Marcas, op. Cit. Central para esta visão é a definição do que seja origem de marcas, encontrada no § 2.2.1 de tal livro, e sintetizada em nota acima.

14 BARBOSA, DenisBorges. **Proteção de Marcas**, Op. cit. § 3.1.2. Note-se que nos voltamos aqui às funções jurídicas das marcas, na sua construção de direito privado. Para a função econômica das marcas, vide nossa longa análise no § 2.2 de Proteção das Marcas, Op. cit. A questão da função social das marcas foi indicada mais acima, e encontra desenvolvimento também em Proteção das marcas, § 6.1.5.1.

aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da sua especialidade)¹⁵.

A função de distinção - diferencial - (“esse item vem desta origem e não de outras origens existentes no mercado, para itens alternativos”) também teria expressão ótima no ideal de *unicidade*¹⁶ – a marca expressaria um intenso e inconfundível lugar na concorrência, com os atributos da bi-univocidade entre referente e significante. (...)

Mas, à parte desse propósito primário do emprego do signo, nota-se um segundo plano jurídico, que é a função comunicativa da marca.

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 publicidade¹⁷. O público, reagindo à publicidade, ou por iniciativa própria, vai criando sentido para a marca, num processo que alguns descrevem como de autoria coletiva¹⁸. 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 sua exclusividade legal¹⁹.

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

15 [Nota do Original] BARBOSA, Denis Borges, Op. cit., p. 44: “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".

16 [Nota do Original] SCHECHTER, Frank I, **The Rational Basis of Trademark Protection**, 40 HARV. L. REV. 813, 831 (1927): “the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection”.

17 [Nota do Original] Vide LOURO, Maria João Soares. **Modelos de Avaliação de Marca**. RAE - Revista de Administração de Empresas, São Paulo, abr/jun de 2000, vol. 40, n. 2, p. 26-37.

18 [Nota do Original] Como já indicado, esta noção já se encontrava em nossa análise de 1987. BOSLAND, Jason. **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..: “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”. Numa análise mais informal, vide Gunnar Swanson: “For instance, in many ways Coca Cola does not own their brand. They own the trademark but the brand resides in the minds of a billion or so people around the world. The brand is what people think of the fizzy sugar water, what people feel when they see old red vending machines, thoughts of Santa Claus paintings, reactions to Mexican kids wearing t-shirts that say "Come Caca" in a script similar to the trademark, associations with American culture and politics. . .”, <http://lists.webtic.nl/pipermail/infodesign-cafe/2004-June/1010478.html>, visitado em 26/10/2006. They are, however, the trademark owners and the people who have the right (perhaps even the duty) to try to both protect and exploit the brand.

19 [Nota do Original] 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”.

pretensões da livre expressão; assim, só as funções de *assinalamento* da marca (mas não a de *persuasão*) atenderia o interesse público²⁰. Essa função, aliás, atuaria até mesmo na construção de uma ideologia política²¹.

Tal entendimento, que excluiria do direito de marcas a função publicitária, para, possivelmente, enquadrá-lo no Direito Privado da Concorrência, através das normas de repressão à concorrência desleal, não se aplica ao sistema jurídico brasileiro, eis que, nos termos da lei em vigor, a exclusividade compreende o uso publicitário²².

Em seguida, verifica-se o terceiro plano do uso como marca de um signo distintivo: a função persuasória

(...) De outro lado, a terceira função da marca se expressa como persuasória, de caráter complexo²³. Necessariamente conotativo, trabalhando com imagens e associações, o símbolo *vende* através de um processo de encantamento e poesia, que excede sempre e obsessivamente o objeto designado pela marca²⁴.

20 [Nota do Original] 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”. ASCENÇÃO, José de Oliveira. “**As funções das marcas e os descritores**”, In Revista da ABPI, nº 61, nov/dez 2002, p. 17, 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”. É de se perguntar se essa relutância à função persuasiva das marcas não seria explicável pela análise de Miguel Reale, para quem a função fática seria o elemento próprio do Direito – vide REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 201.

21 [Nota do Original] HEILBRUNN, Benoît, **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”.

22 [Nota do Original] 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.

23 [Nota do Original] BEEBE, Barton, “**Search And Persuasion In Trademark Law**”, Michigan Law Review, Vol. 103:2020 (2005) “In addition to conveying distinctiveness of source, a trademark also conveys, in the language of marketing, “brand differentiation” or, as I am calling it here for reasons specific to trademark doctrine, “differential distinctiveness”.

24 [Nota do Original] Verdade é que a marca em si mesma é apenas um elemento da atividade de criação de imagem-de-marca, um processo que se define como branding. Segundo Stefania Saviolo, Brand And Identity Management In Fashion Companies, encontrado em http://hermes.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=301517, visitado em

Vale observar que tais funções não são juridicamente independentes, constituindo-se, pelo contrário, em relação de subordinação. Notam Cabanellas e Bertone²⁵

A fin de delinear el concepto de uso típico de la marca, debe partirse de la observación que la marca presenta una multiplicidad de funciones: distintiva, de identificación del origen de bienes y servicios, de garantía de calidad, publicitaria, competitiva, de protección del titular de la marca, de protección del consumidor, etc.

De este conjunto de funciones, la esencial- desde el ángulo jurídico- es la distintiva. Jurídicamente, las restantes funciones constituyen una consecuencia de la distintiva. Lo que protege fundamentalmente el Derecho objetivo de marcas es el derecho subjetivo a que el dueño de la marca sea el único que autorice a utilizar como signos distintivos de ciertos bienes y servicios los tutelados como marca. La marca es así lícitamente utilizada si identifica tales bienes o servicios con la autorización del titular de esa marca. Las restantes funciones que desempeña la marca se derivan fácticamente de esa función principal. Así, la función de garantía de calidad es fácticamente posible porque el dueño de la marca tiene un interés económico en preservar la calidad de los productos identificados con la misma. Si el dueño de la marca desiste de mantener tal calidad, no existe en general acción jurídica posible destinada a preservar en tal caso la función de garantía de calidad. Es en este sentido que cabe calificar a la función distintiva como jurídicamente esencial.

La función distintiva -jurídicamente esencial- de la marca es la que permite caracterizar el uso típico de este signo, en contraposición al atípico.²⁶

Assim, o *uso como marca* é o uso na função distintiva, concomitante, ou não,

22/10/2006: "In order to get a full understanding of the market potential associated to a brand it is necessary to use a broader definition of brand as an "aggregation, around specific signs of a complex of values, association, expectations to which clients assign a value that goes over the technical and functional attributes of the products identified by the brand itself" (Zara, 1997).

25 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guilherme e BERTONE , Luis Eduardo. **Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales**. Buenos Aires: Heliasta, 2003, p. 244-250.

26 A fim de delinear o conceito do uso típico da marca, deve-se partir da observação de que a marca apresenta uma multiplicidade de funções: distintiva, de identificação de origem de bens e serviços, de garantia de qualidade, publicitária, competitiva, de proteção do titular da marca, de proteção do consumidor etc.

Deste conjunto de funções, o essencial – sob a ótica jurídica – é a distintiva. Juridicamente, as funções restantes constituem uma consequência da função distintiva. O que protege fundamentalmente o direito objetivo de marcas é o direito subjetivo a que o dono da marca seja o único que autorize a utilizar como signos distintivos de certos bens e serviços os tutelados como marca. A marca é assim lícitamente utilizada se identifica tais bens ou serviços com a autorização do titular desta marca. As funções restantes que a marca desempenha se derivam facticamente desta função principal. Assim, a função de garantia de qualidade é de fato possível porque o dono da marca tem um interesse econômico em preservar a qualidade dos produtos identificados com a mesma. Se o dono da marca desiste de manter tal qualidade, não existe em geral ação jurídica possível destinada a preservar em tal caso a função de garantia de qualidade. É neste sentido que cabe qualificar a função distintiva como jurídicamente essencial.

A função distintiva -jurídicamente essencial- da marca é a que permite caracterizar o uso típico deste signo, em contraposição ao atípico.

com o uso comunicativo ou persuasório.

A jurisprudência americana, além disso, precisa com justeza o que será tal uso, em face de outras funções do signo (ou de elementos para-marcários, como o *trade dress*) que não tem a natureza do *uso como marca*. Numa definição essencial, disse a Suprema Corte Americana:

“é a capacidade da marca de identificar a *origem* – e não seu status ontológico como cor, cheiro, elemento nominativo ou figurativo - que lhe atribui a proteção²⁷”

Como enfatiza tal jurisprudência, o uso *como marca* é aquele que se destina a garantir a criação ou continuidade da *reputação* relativa ao produto ou serviço (a imagem-de-marca ²⁸). Outros usos de um signo, ou outro elemento, não serão *uso como marca* ²⁹.

Assim, o uso de um signo como marca é aquele em que tal signo aponta, ou antes, *significa* a origem dos produtos ou serviços ³⁰: aquele que faz o consumidor atribuir o objeto adquirido à origem, personalizada ou anônima, ao qual se imputa o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca. Sem este efeito de atribuição a uma origem, não existe marca.

Uso, que não é *uso como marca*

Três importantes considerações resultam da noção do *uso como marca*.

Uso utilitário não é *uso como marca*

Para funcionar *como marca* o elemento considerado não pode ser de caráter utilitário.

27 “[i]t is the source-distinguishing ability of a mark—not its ontological status as color, shape, fragrance, word, or sign” that qualifies it for protection”, em *Qualitex Co. v. Jacobsen Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 162 (1995), item 164, apud Beebe, Barton, “The Semiotic Analysis of Trademark Law”, 51 *UCLA Law Review* 621-704 (2004).

28 Do nosso A Proteção de Marcas, Op. cit, nota 105: A imagem-de-marca é o que usualmente se denomina Brand. Na definição da Wikipédia, “A brand is a collection of images and ideas representing an economic producer; more specifically, it refers to the concrete symbols such as a name, logo, slogan, and design scheme. Brand recognition and other reactions are created by the accumulation of experiences with the specific product or service, both directly relating to its use, and through the influence of advertising, design, and media commentary. A brand is a symbolic embodiment of all the information connected to a company, product or service. A brand serves to create associations and expectations among products made by a producer. A brand often includes an explicit logo, fonts, color schemes, symbols, which may be developed to represent implicit values, ideas, and even personality” <http://en.wikipedia.org/wiki/Brand>, visitado em 25/10/2206”. A manifestação jurídica da imagem-de-marca, em sua estabilidade, é o goodwill, clientela ou fundo-de-comércio.”

29 Em *Qualitex*, item 165, citando *Inwood Labs, Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 850 n.10 (1982), a Suprema Corte expressou que está fora do campo marcário aquilo que seja “non-reputation-related”.

30 BEEBE, Op. cit., p. 664: “To determine if a given perceptible form qualifies as a signifier for purposes of trademark law, the *Qualitex* approach does not ask what that form is, but rather what it does: Does it signify? That is, does it convey a signified? In this sense, the *Qualitex* definition of the signifier is a relational definition: A trademark signifier is any perceptible phenomenon to which the process of signification connects a trademark signified. If there is an ontological requirement, it is imposed on the signified. The signified cannot involve just any meaning; it must involve a source-denotative meaning”.

Se o elemento é utilitário, pode recair em outro campo da Propriedade Intelectual, e sua proteção *como marca* desbalançaria o equilíbrio constitucional de tal objeto de direito, em infração ao que denominamos princípio constitucional da especificidade de proteções ³¹.

Em exata consonância com esta regra, a jurisprudência americana exclui do campo do direito marcário qualquer elemento que seja essencial ao uso ou propósito do artigo pretensamente assinalado, ou que afete o custo ou qualidade do mesmo, de tal forma que o uso exclusivo de tal elemento incidiria em desvantagem de terceiros na concorrência em aspectos que nada tem a ver com a criação ou continuidade da *reputação* relativa ao produto ou serviço (a imagem-de-marca)³².

Há jurisprudência brasileira seguindo, até certo ponto, esta constatação:

“a inovação tecnológica agregada ao *corpus mechanicus* do barbeador elétrico PHILISHAVE, consistente em um privilégio clausulado com prazo de validade por força de lei, não pode se transmutar em benefício perpétuo, sob a forma de proteção de marca tridimensional válida e regularmente obtida” e, por consequência disso, “não é registrável como marca tridimensional, por violação aos incisos VI e XXI do artigo 124 da Lei n.º 9.276-96, a forma descritiva de modelo de utilidade cuja exploração já caiu em domínio público em razão da expiração do prazo de exclusividade do privilégio”. Embargos de declaração no processo 200551015199443, oriundo da 35a. VF, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, André Fontes, 28 de agosto de 2007.(data do julgamento), marca tridimensional n.º 819.955.019

Uso estético ou ornamental não é *uso como marca*

Para funcionar *como marca*, o elemento não pode ser de caráter estético ou ornamental.

A jurisprudência americana igualmente se estende quanto a essa exclusão, denegando proteção marcária a qualquer elemento, mesmo simbólico, que seja intrinsecamente estético ou ornamental, e que corresponda ao objeto do

31 Vide BARBOSA, Denis Borges. Inventos Industriais: A Patente de Software no Brasil - II. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, p. 09 - 29, 10 out. 2007 e I, p. 17 - 38, 30 jun. 2007, no qual tal princípio é assim definido: “Cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitado a regra de que só se pode apropriar o que não está no domínio comum”.

32 “if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article,” that is, if exclusive use of the feature would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage.”Qualitex, item 165, citando Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 850 n.10 (1982). Ao que comenta BEEBE, Op. cit. p. 665: “The second part of the definition is a functional, relational definition. To determine if “exclusive use of the feature would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage,” courts were logically required to consider the “availability of equally satisfactory alternatives.” Here, the term “functional” was little more than a shorthand label for the outcome of a balancing test, one in which the “anticompetitive consequences” of exclusive rights outweigh “the public and private interest” in protecting distinctive designs”

consumo pretendido, e não como designação de origem ou de endosso³³.

Transpondo a questão para nosso sistema constitucional, aqui também se tem uma aplicação do princípio constitucional da especificidade de proteções, pois se estaria aplicando a ponderação própria do sistema marcário a um objeto para cuja proteção a lei criou o direito autoral ou o desenho industrial.

Ilustra-se tal regra com julgado, já antigo, em que a matéria foi precisamente aflorada:

AP. CÍV. 64.420 - RJ - APTE.: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI - APDO.: LEVI STRAUSS & CIA. REL.: MIN. BUENO DE SOUZA - J. EM ... 17/3/1982 - TFR.(voto vencido do . Ministro Carlos Mário Velloso (Relator):

É que, se em linha de princípio, a marca seria registrável, no Brasil, na forma do artigo 6.º do acordo revisto em Haia, em concreto tal registro não é possível.

É que a autora quer ver registrada, como marca, um mero desenho (v. fls. 22), sem qualquer caráter distintivo como marca, nem como marca emblemática.

Com propriedade, escreveu o INPI, às fls. 167/169:

"40 - É, precisamente, o desenho acima, aplicado na face externa do bolso, que a autora quer ver registrado como marca emblemática: um mero efeito decorativo ou, ainda, um motivo ornamental, sem sentido determinado.

41 - Sem qualquer dúvida, em conformidade com a lei e a doutrina, o citado motivo ornamental é um desenho industrial e, como tal, deve ser patenteado o que não deseja a autora pelas razões já citadas, isto é, porque o prazo de proteção do modelo industrial é de apenas 10 anos, sem direito a prorrogação.

42 - Como marca emblemática, entretanto, como pretende a autora, não pode ser registrado o desenho em pauta.

43 - Diz bem GAMA CERQUEIRA sobre marca emblemática:

"Emblemas. O emblema pode ser definido como o meio de representação, por meio de figuras ou imagens, de qualquer ser,

33 SCHECHTER, Roger E. & THOMAS, John R. **Intellectual Property the Law of Copyrights, Patents and Trademarks**, citando *International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.*, 633 F.2d 912 (9th Cir.1980), cert. denied, 452 U.S. 941, 101 S.Ct. 3086, 69 L.Ed.2d 956 (1981): "Trademark law does not prevent a person from copying so-called 'functional' features of a product which constitute the actual benefit that the consumer wishes to purchase.... [I]n the context of this case, the name and emblem are functional aesthetic components of the jewelry, in that they are being merchandised on the basis of their intrinsic value, not as a designation of origin or sponsorship". Washington: Thomson West, 2003, p. 610-622. Comenta BEEBE, Op. cit., p 667: "Is the feature at issue dictated primarily by aesthetic considerations? Is it intrinsically aesthetically functional? To be sure, this standard would be far more restrictive than Traffix Devices's current "competitive necessity" standard for aesthetic functionality, in that it would ask not whether the feature at issue is competitively necessary, but rather simply whether it is competitively important". Essa consideração não exclui a proteção marcária de elementos em face dos quais o objeto do consumo seja a marca e não o artigo sobre qual esta se aponha (por exemplo, camisetas com o signo do Flamengo), o que é coisa inteiramente diversa, o chamado uso monetizado da marca. Sobre isso veja Proteção de Marcas § 3.1.5.5.

animado ou não, real ou fictício, como, por exemplo, a figura de um cão, de uma árvore, de uma sereia" (Tratado da Propriedade Industrial. vol. I. pág. 431 - ano 1946).

44 - Não há, no desenho em causa, qualquer representação gráfica de um ser animado ou inanimado, real ou fictício.

45 - O Código, por sua vez, não definiu o que seja marca emblemática, limitando-se a dizer no seu artigo 64:

"Artigo 64 - São registráveis como marca os nomes, palavras denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais"

46 - Evidente que o desenho reivindicado, ao ser aplicado nos produtos da autora, desempenha a função de ornamentá-los - desenho industrial - e não a de diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes marca de indústria e comércio.

47 - E nem se argumente que esse desenho destina-se a diferenciar, os produtos da autora de outros idênticos ou semelhantes (função específica da marca).

48 - Conforme é do conhecimento geral e, de acordo com os catálogos que a própria autora anexou ao processo administrativo, objeto, desta ação (doc. 4), o que distingue as calças e macacões fabricados pela autora é a marca "Levis" escrita em etiquetas costuradas nos bolsos.

49 - O desenho das duas arcadas duplas, portanto, como já foi dito, tem um efeito, simplesmente, decorativo, servindo para ornamentar os produtos de fabricação da Levi Strauss Co.

50 - Tivesse o desenho em causa a função de distinguir esses produtos não haveria a necessidade de serem os mesmos assinalados, concomitantemente, por duas marcas distintas: "Levis" e o "desenho de duas arcadas duplas ...".

51 - Aí está, a marca "Levis" distingue os produtos da autora, enquanto que o desenho em causa os ornamenta, simplesmente" .
..... (fls.167/169)

Sendo assim, incide, no caso a ressalva inscrita no artigo 6.º. 2.º, da Convenção de Paris, revista em Haia:

"Todavia, poderão ser recusadas ou invalidadas:

.....

2º - As marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo

.....

O desenho, repete-se, não passa de um ornamento e está desprovido de qualquer carácter distintivo.

O uso de signos em função comunicativa ou persuasória sem simultânea e predominante função distintiva não é *uso como marca*

Essa distinção entre uso distintivo e uso primariamente persuasivo tem sido enfatizada desde nosso primeiro estudo sobre signos distintivos³⁴ e reiterada no mais recente deles ³⁵:

“Destina-se a expressão ou sinal de propaganda a “recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”.

Perante a marca, cuja função clássica é de distinguir as mercadorias ou serviços de um empresário frente aos de outro, a propaganda se propõe a incitar o público ao consumo, ou à valorização da atividade do titular. 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 único, sino una asociación de pensamientos o conceptos’.

Aqui, também, oferece-se o suporte da jurisprudência:

Propriedade industrial. "Seleto, o gostinho da vida". Indeferimento, pelo INPI, do pedido de registro da frase em referência como marca nominativa de indústria e comércio, na classe 30.10 (café). Locução verbal típica de expressão de propaganda, e não de marca, eis que não é descritiva do produto, mas visa a realçar a qualidade e atrair a atenção dos consumidores. A função da palavra, conjunto de palavras ou figura é que distingue os dois institutos marcários: ambos são sinais, mas a marca distingue, individualiza, identifica; a expressão de propaganda recomenda, atrai, grifa. Improvimento dos embargos. Embargos infringentes na apelação cível, acórdão por maioria do plenário do TRF2, relator D'Andrea Ferreira. Processo: 9102163616, 10/12/1992 Documento: TRF200013951, dj 6/02/1993 p.4043.

Limitações legais e *uso como marca*

A Lei 9.279/96, aliás, ilustra em seu art. 132, entre os usos que não ofendem o registro alguns dos uso que não são *como marca*.

Uma série de limitações às exclusivas é inserida na lei ordinária, como aplicação das regras de ponderação na constituição de exclusivas.

34 BARBOSA, Denis Borges. **Nota sobre as expressões e sinais de propaganda**. Separata - Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 283, 05 set. 1982.

35 Em BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas**, Op. cit. § 2.3.3.1

Assim, por exemplo, no caso das patentes, a limitação que permite a utilização do objeto do monopólio para fazer pesquisas tecnológicas – inclinando-se a propriedade ao interesse constitucional maior de “desenvolvimento tecnológico do país”, como o quer o inciso XXIX do art. 5º da Carta. Ou a que estabelece como fronteira dos direitos de marcas, patentes ou direito autoral à primeira operação comercial que promova retorno ao investimento tecnológico do titular, liberando a partir daí a circulação dos bens físicos relevantes – garantindo a mínima interferência com a liberdade de comércio.

No caso da lei brasileira em vigor, prescreve o art. 132, IV que é livre a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

O dispositivo do art. 132 (d), assim protege o uso da marca com fundamento na liberdade de expressão, inclusive em paródia, em situações em que seu uso não é *uso como marca*.

Mesmo o uso como marca não admite abuso

O mesmo art. 132 da Lei 9.279/96 elenca uma série de hipóteses em que mesmo o *uso como marca* não legitima o uso excessivo, contrário às necessidades da *livre concorrência*. Com efeito, tal dispositivo veda que o titular do registro o use contra a livre concorrência, declarando:

- (a) que os comerciantes ou distribuidores podem usar seus próprios sinais distintivos, juntamente com a marca do produto, para publicidade e distribuição, facultando assim o uso das marcas de comércio a par das de fábrica. Evita-se, assim, o extravasamento indevido da exclusiva aos ciclos posteriores de circulação de mercadorias e serviços.
- (b) que os fornecedores de insumos dedicados (no dizer da lei, "fabricantes de acessórios") utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. Evita-se, assim, o uso da marca para coibir o mercado de reposição.

A jurisprudência aponta que a mesma limitação, com as restrições da prudência, merece ser aplicada aos serviços de conserto e manutenção:

Apelação Cível N° 50.248-5, da Comarca de Curitiba - 7ª Vara Cível.
Apelante : Philips do Brasil Ltda. Apelado : TV Tec Assistência Técnica.

Relator : Juiz de Alçada Convocado Munir Karam.

Ação Indenizatória - Publicidade Enganosa - Uso Indevido da Palavra Philips por Prestadora de Serviços Não Autorizada - Apelo Parcialmente Provido. No atual estágio da evolução social, a proteção de uma logomarca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses da empresa titular, mas a própria comunidade, por proteger o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo

em geral, que melhores elementos terão na aferição da origem e da qualidade dos serviços prestados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para dispor **que a apelada pode usar a palavra PHILIPS, desde que o faça sem destaque, sem menção a serviços com peças originais e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado.**

(...)

As publicidades inseridas nos catálogos telefônicos, a fls. 28, 29 e 30, trazem a logomarca PHILIPS bem destacada, em caixa-alta, letras brancas com fundo escuro, em retângulo e o nome da prestadora de serviços logo a cima, em letras bem menores e sem qualquer destaque. Abaixo da palavra PHILIPS, em letra bem menor, vem outra logomarca: PHILCO-HITACHI. Na publicidade de fls. 29, aliás, sequer consta o nome da empresa prestadora de serviços.

Trata-se de publicidade indevida pela sua desproporção. O seu destaque maior é sobre o produto, assinalando-se de forma bem secundária quem presta o serviço. É uma forma de parasitar no crédito alheio e induzir o público à confusão.

As oficinas autorizadas pela apelada atendem a minuciosos padrões de controle de qualidade, com técnicos especialmente treinados, o emprego de peças originais e a garantia de serviços prestados (ver. fls. 16/24). Há uma extensa rede de atendimento à clientela.

É evidente que não se pode impedir que outras empresas atuem no setor. Mas não podem fazê-lo sob disfarce que iluda os consumidores. **A apelada pode usar a palavra PHILIPS, como disposto na sentença, desde que o faça sem destaque e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado.** A publicidade "serviços com peças originais" também pode induzir o consumidor a pensar que se trata de oficina especializada, razão pela qual deve também ser proibida. Esta proibição se estende a qualquer impresso da apelada, como notas fiscais, duplicatas, contratos e todas as formas de publicidade.

(c) que é facultada a exaustão interna da marca e, no caso dos §§ 3º e 4º do art. 68 do CPI/96 (importação de produto patentado), aplica-se à marca do produto patentado também a exaustão internacional.

Neste último caso, o princípio da *exaustão de direitos* é simplesmente o de que, uma vez que o produto ou serviço vendido ou prestado com uso de marca foi pago, o titular não mais pode exercer seus direitos contra o consumidor. O interesse juridicamente protegido já foi satisfeito, e, daí em diante, o consumidor está livre para usar, consumir, etc., a utilidade adquirida.

Diz o Protocolo sobre Marcas do Mercosul:

Artigo 13

Exaustão do Direito

O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas que estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo registro.

Propaganda comparativa

Mesmo o dispositivo do art. 132, IV, já citado, tem necessidade de ponderação constitucional, para evitar que as marcas sejam usadas para distorcer a concorrência e o interesse dos consumidores. Com efeito, ao permitir que se use livremente a marca no processo comunicativo, ele exclui o *uso comunicativo comercial*.

Como observa Gustavo S. Leonardos, o texto legal *dixit minus quam voluit* em face do texto constitucional, e tem de ser lido de acordo com a Carta de 1988, para cobrir também exemplos de livre expressão comercial, em particular a publicidade comparativa:

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.³⁶

A jurisprudência consagra esse entendimento.

Abuso de direito

As marcas, como qualquer outro instrumento de monopólio legal, estão sujeitas à coibição do uso abusivo ³⁷.

36 LEONARDOS, Gustavo S. 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.

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

Abuso de poder econômico

Marcas podem ser instrumento de abuso de poder econômico, e como tal já foram objeto de ação do CADE e dos demais órgãos nacionais antitruste. Até mesmo a idéia de uma licença compulsória de marcas, em casos específicos, já foi empregada no Direito Brasileiro:

Voto no Ato de Concentração nº 47/95, de 20 de Agosto de 1997, Requerentes: Laboratórios Silva Araújo S. A. e Merrell Lepetit Farmacêutica e Industrial Ltda., em DOU de 9 de Fevereiro de 1998, Seção I, pág. 4. “ O recurso ao licenciamento ou qualquer forma de cessão voluntária de direitos sobre marcas comerciais como instrumento de política de concorrência, com fulcro no artigo 58 da Lei nº 8884/94, deve ficar reservado para situações de clara dominação de mercado, exclusão ou eliminação de competidores efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada no mercado e outras formas de lesão potencial à concorrência, como aquelas reconhecidas por este Plenário no AC nº 27/95, relativo à aquisição da Kolynos do Brasil pela Colgate-Palmolive. (...)”.

Um dos exemplos deste abuso é exatamente a utilização da marca como meio de implementar uma exclusividade *abusiva* na relação com uma empresa que seja monopolista *no mercado*:

INTEGRAÇÃO VERTICAL — SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET — CONTRATO DE FRANQUIA COM CLÁUSULA DE OBRIGATORIEDADE DE USO DE MARCA E DE EXCLUSIVIDADE DE VENDAS — RELAÇÃO VERTICAL RECONHECIDA — A previsão, em acordo de franquia, de obrigatoriedade do uso da marca pelo franqueado e de comercialização exclusiva dos produtos e serviços do franqueador configura integração vertical.³⁸

A peculiaridade dos códigos numéricos de classificação de produtos

Por esta exatíssima razão, a marca não protege *códigos numéricos de especificação de produtos*, e se fosse declarado que esse seria seu propósito, nenhum registro poderia ter sido concedido.

Como expressa claramente o Manual de Exame do Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos:

Material utilizado só como modelo, estilo ou designação de qualidade numa linha de produtos não funciona como marca.

³⁹

³⁸ Ato de Concentração nº 08012.004310/00-84, 21 de Fevereiro de 2001, Requerentes: Terra Networks S/A e DPNET Soluções Internet Ltda., em DOU de 13 de Março de 2001, Seção 1, pág. 2.

³⁹ 1202.16 Model or Grade Designations - Subject matter used solely as a model, style or grade designation within a product line does not function as a trademark. In re Dana Corp., 12 USPQ2d 1748 (TTAB 1989) (alphanumeric designations, such as “5-469X,” held unregistrable for universal joint couplings; evidence insufficient to establish distinctiveness and recognition as a mark). Cf. In re Clairrol

E prossegue, dando exemplo:

Uma designação alfanumérica, tal como “5-469X,” considerada não registrável para encaixes universais de juntas; os fatos são insuficientes para determinar distintividade e capacidade de ser reconhecido como marca.

O Manual de Exame do escritório Europeu ⁴⁰ assim declara:

Termos descritivos serão recusados sob o art. 7 (1). Termos descritivos são aqueles que consistem em signos ou indicações “que podem servir no comércio, para designar tipo, qualidade, propósito para o qual se destinam, valor, origem geográfica ou tempo da produção dos bens ou prestação dos serviços, ou outras características dos bens ou serviços”.

Termos descritivos são aqueles que consistem de informação objetiva sobre as características dos bens e serviços, de forma a distingui-los por sua natureza (em vez de sua origem comercial) entre produtos e serviços iguais ou similares, capacitando o consumidor a fazer sua escolha a respeito **da qualidade intrínseca, função os característica dos bens ou serviços, e não em relação à origem comercial.**

Por tal razão, termos descritivos **não podem ter a função de uma marca.**

Pela mesma razão, este motivo de recusa se aplica **quer o termo respectivo já seja usado por outro competidor de forma descritiva para os mesmos bens ou serviços, quer isso não ocorra**”.

O que quer dizer, neste contexto, *não funciona como marca?*

Simplemente que o uso é funcional e utilitário. Uma marca serviria para *identificar* o empresário, o estabelecimento, a coisa ou o serviço na

Inc., 457 F.2d 509, 173 USPQ 355 (C.C.P.A. 1972) (SWEDISH CRYSTAL found to be a registrable trademark, not merely a color designation, for a hair coloring preparation, the Court relying on the arbitrariness of the mark, its manner of use and the fact that it was always used in addition to a shade designation); In re Petersen Mfg. Co., Inc., 229 USPQ 466, 468 (TTAB 1986) (letter-number combinations found registrable for locking hand tools, the Board stating, “[T]here is no question that such model designations can, through use and promotion, be perceived as marks indicating origin in addition to functioning as model designations.”, encontrado em http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T120901ci

⁴⁰ “7.3.2. One word - Descriptive terms shall be refused under Article 7 (1) (c). Descriptive terms are those which consist of signs or indications “which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services”. Descriptive terms are those which consist of objective information about characteristics of the goods and services, so as to distinguish them because of their nature (rather as to their commercial origin) from like or similar goods and services and enable the consumer to make their choice in respect of the inherent quality, function, type or other characteristics of the goods and services, rather than as to their commercial origin. For that reason, descriptive terms cannot fulfil the function of a trade mark. For the same reason, the ground for refusal applies irrespective of whether the respective term is already used by other competitors in a descriptive manner for the respective goods and services”, encontrado em http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/manual/PartB_examination.pdf.

concorrência, vinculando um produto ou serviço a uma determinada *origem*, a qual, por operação de Direito, é imputada a um titular.

O código numérico não faz isso, mas, ao contrário, identifica *modalidades qualitativas do mesmo produto ou serviços numa mesma linha de produtos, fazendo a especificação técnica que distingue tais modalidades umas das outras*.

Para usar a expressão do Manual de Exame europeu, o código numérico é usado em relação às etiquetas de forma a distingui-las por sua natureza (em vez de distingui-las por sua origem comercial) entre produtos iguais ou similares, produtos e serviços que capacitem o consumidor a fazer sua escolha a respeito da qualidade intrínseca, função característica dos bens ou serviços, **e não em relação à origem comercial**.

Sua função é de classificação de estoque. Como papel A4, ou papel ofício. Na proporção em que designa *qualidades intrínsecas do produto* (tamanho, densidade, etc.) sai do campo da marca. A marca, por definição, não protege qualquer elemento técnico ou funcional dos produtos. Diz, num texto absolutamente pertinente, José de Oliveira Ascensão⁴¹:

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.

Como bem nota o Manual europeu, o signo não pode ser aceito como marca *mesmo se não for já usado no mercado*. A rejeição não é só porque já seja genérico. Mas porque *não é suscetível de ser usado como marca*.

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

