



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO**

"A MARCA COMO DISCURSO: ASPECTOS MERCADOLÓGICOS E JURÍDICOS  
RELEVANTES".

Trabalho apresentado à banca  
examinadora visando a obtenção parcial  
do título de Mestre em Direito.

**Aluno:** Alberto Fett

**Orientadora:** Professora Doutora Martha L. Olivar Jimenéz

Cartão UFRGS n°. 00183506

Área de concentração: Fundamentos da experiência Jurídica.

PORTO ALEGRE

**2012**

## **DEDICATÓRIA**

Dedico esse trabalho à minha Mãe, cuja vida é marcada pela retidão, competência, e amor à ciência do Direito, seja na militância da advocacia ou lecionando na academia; um sentimento verdadeiramente altruísta, que por não caber em si mesmo, contagia a todos ao seu redor.

Igualmente, dedico esse trabalho à minha esposa, divisor de águas em minha vida, cuja presença sempre constante, de amor e carinho, tem me dado forças para atingir objetivos antes sequer por mim cogitados.

## **AGRADECIMENTOS**

Gostaria de manifestar meu especial agradecimento à Professora Doutora Martha Olivar, primeiramente, por ter aceitado esse estudante como seu orientando e, em segundo, por toda a ajuda prestada e conhecimento, que nunca nos foi sonogado, mas, transmitido com carinho e dedicação.

Agradeço aos meus colegas de escritório pela compreensão de minhas repetidas ausências e pelos frutíferos debates proporcionados, cujos ensinamentos nos têm sido de grande utilidade;

Agradeço também aos colegas da UFRGS e UniRitter, muito especialmente, aos Professores Doutores Gilberto Schäffer, Luiz Gonzaga Silva Adolfo, Maria Cristina D'Ornellas e Márcia Santana Fernandes, cujo apoio e colaboração a partir de críticas sempre pertinentes, bem como a disponibilização de materiais importantes, nos foram indispensáveis e de grande auxílio.

## RESUMO

Este estudo visa analisar a maneira pela qual as marcas conhecidas como atípicas, tais as sonoras, gustativas, entre outras, cuja aceitação no mercado tem sido cada vez maior, vêm sendo reguladas pelo Direito. Ademais, estudou-se o regime jurídico aplicável a esses signos em relação a seus titulares, se o de propriedade, ou o de monopólio temporário, restrito a certo contexto de mercado. Por fim, tendo em vista a inegável aquisição de direitos sobre a marca por quem a criou e/ou explora, foram investigados quais os limites negativos passíveis de imposição aos demais, na sua utilização, até mesmo de parte de seus sinais identificadores, em discursos situados em esferas não comerciais/concorrenciais. As principais convenções internacionais sobre o tema da propriedade intelectual também foram estudadas no contexto desse estudo.

**Palavras-chave** Marcas atípicas – Mercado – Regulação jurídica – Direito brasileiro – Direito internacional – Direito da Propriedade Intelectual.

## ABSTRACT

This monograph aims to analyze how trademarks known as *atypical*, like those connected, among others, with sounds and taste, whose acceptance by the market is growing in a progressive way are legally regulated. Next to, this dissertation purposes to find what is the legal regime of these signs and its owners: the same of real state or a temporary monopoly restricted by an specific commercial activity. Otherwise, taking into account the undeniable vest into rights by whom created and exploits those trademarks, we investigated the negative boundaries of a legal duty on the other members of the community, by the use of these trademarks or even of a part of its signals in a noncommercial discourses or competition. The main international conventions on intellectual property rights were considered.

**Key-words** Atypical trademarks – Market – Legal regulation – Brazilian law – International law – Intellectual Property Rights.

## LISTA DE ABREVIATURAS

CF/88: Constituição Federal de 1988.

CJUE: Corte de Justiça da União Europeia

CUP: Convenção da União de Paris.

GATT: *General Agreement on Tariffs and Trade*

IMT: Institut für Marken Technik

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Intelectual

LDA: Lei de Direitos Autorais (L.9.610/98).

LPI: Lei de Propriedade Industrial (9.279/96).

OHMI: Office de L'harmonisation dans le Marché Intérieur (Marchés, Dessins et modèles).

OMC: Organização Mundial do Comércio

ONU: Organização das Nações Unidas.

RSTJ: Revista do Superior Tribunal de Justiça

STF: Supremo Tribunal Federal.

STJ: Superior Tribunal de Justiça.

TJ: Tribunal de Justiça.

TPICE: Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes

TRIPS: *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights*

WIPO/OMPI: *World Intellectual Property Organization* / Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	09
1. PARA O MERCADO, SINAIS EXTERIORIZADORES NÃO CONSTITUEM, A <i>PRIORI</i> , A EXISTÊNCIA DE UMA MARCA.....	20
1.1. Elementos da Marca que Apelam aos Sentidos: Palavras, Forma, Cores, Sabor, Olfato e Tato .....	22
1.1.1 O jogo da linguagem .....	22
1.1.2. As cores como sinais externos da marca .....	28
1.1.3 A forma como apelo distintivo .....	30
1.1.4 O olfato como exteriorização da distintividade da marca .....	32
1.1.5 O paladar e seu poder de identificar, diferenciando .....	34
1.1.6 O som como ferramenta de percepção .....	36
2. MARCA E COMUNICAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DOS SINAIS EXTERIORIZADORES DO SIGNO MARCÁRIO SOBRE A PERCEPÇÃO HUMANA E SUA INFLUÊNCIA SOBRE O <i>BRANDING</i> .....	38
2.1. A evolução das técnicas <i>branding</i> .....	45
2.1.1 A técnica de <i>branding</i> da mentalidade participativa .....	50
2.1.2. O <i>branding viral</i> .....	54
2.1.3 O <i>branding emocional</i> .....	57
2.1.4 O <i>Branding</i> cultural e o “mercado de mitos” .....	60
2.2. A marca enquanto canal de transmissão de uma mensagem.....	68
2.2.1. O Direito e a tutela da marca como discurso.....	71
2.2.2. Alguns aspectos relevantes da semiologia da marca para sua construção jurídica .....	74
3. REGIME JURÍDICO GERAL DA MARCA NO BRASIL: O SIGNO DISTINTIVO COMO OBJETO DE TUTELA JURÍDICA.....	78
3.1. As proibições legais para concessão do registro de marcas atípicas: uma verdadeira barreira à liberdade de expressão? .....	82
3.1.1. O direito sobre a marca a partir do uso.....	106

<b>3.2. As funções da marca sob o aspecto jurídico: outras limitações ao discurso marcário?</b> .....	<b>113</b>
<b>3.2.1. Direitos sobre a marca: propriedade ou monopólio?</b> .....	<b>126</b>
<b>3.3. O discurso da propriedade sobre a marca e sua (in) compatibilidade com a ideia da liberdade de expressão</b> .....	<b>130</b>
<b>3.3.1 Os tratados internacionais e influência sobre o Direito Marcário no Brasil sob os aspectos do registro de marcas atípicas e a liberdade de expressão</b>	<b>139</b>
<b>3.3.2. A CUP e o TRIPS</b> .....	<b>143</b>
<b>3.3.3. O TRIPS e a CUP na perspectiva da liberdade de expressão: o seu tratamento no Brasil</b> .....	<b>154</b>
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>166</b>
<b>REFERÊNCIAS</b> .....	<b>172</b>



## INTRODUÇÃO

O ato de se marcar determinado produto, a fim de identificá-lo, diferenciando-o dos demais não é fenômeno recente. Seus primórdios remetem à Antiguidade, no Egito dos Faraós. Provavelmente, o signo mais antigo que se poderia associar à ideia de marca, sem, contudo, explicá-la no contexto atual, é a marcação de animais a ferro e fogo; nas paredes das tumbas egípcias, há 2000 anos antes de Cristo, é possível identificar ilustrações desse procedimento<sup>1</sup>.

Alguns autores situam o nascimento das marcas na Mesopotâmia<sup>2</sup>, onde os povoados praticavam intenso comércio, atividade essa desenvolvida por particulares, em busca de ganho privado<sup>3</sup>, diferentemente do que se passava no Egito, onde a atividade comercial era praticamente toda desenvolvida pelo ente público, cujo intuito era o de obter matéria-prima<sup>4</sup> para a confecção de seus produtos, a fim de exportá-los.

Assim, diante da prática desses atos de comércio houve a necessidade de se identificar os comerciantes, que poderiam ser levados a responder em caso de descumprimento<sup>5</sup> de suas obrigações.

---

<sup>1</sup> GUERRERO. Carlos Alejandro Cornejo. História del derecho de marcas. In: CARVALHO, Patrícia L. de (coord.). *Propriedade intelectual: estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá, 2008, p. 106. Interessante que o autor noticia o fato de que, provavelmente, o termo inglês *brand* derive da expressão *to burn*, remetendo à atividade de marcação do gado a ferro e fogo. Para Nuno Pires de Carvalho, a origem da palavra *brand* é do antigo idioma norueguês *brandr*. In *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e Marcas - Passado, Presente e Futuro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 464.

<sup>2</sup> Nuno Pires de Carvalho emprega o termo Mesopotâmia para “indicar a civilização que de um modo geral foi criada e compartilhada pelas cidades-estado que nasceram, floresceram e desapareceram ao longo de mais de 30 séculos - entre cerca de 3.600 a.C (depois da grande inundação) e 539 a.C (data em que a Babilônia foi tomada por Ciro, Rei dos Persas) – no entorno dos rios Tigre e Eufrates. In: CARVALHO, Nuno Pires de. *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas*. Ed. *Lumen Juris*, Rio de Janeiro: 2009, p. 471.

<sup>3</sup> Segundo Samuel Norah Kramer, “Mercadores viajantes faziam um comércio extenso de cidade em cidade e com os estados vizinhos por terra e por mar, e não poucos desses mercadores eram provavelmente indivíduos privados e não representantes de templos ou palácios. KRAMER, Samuel Norah. *The Sumerians – Their History, Culture and Character*. The University of Chicago Press, London, 1971, p. 74, *apud*, CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.p.* 471.

<sup>4</sup> De acordo com Nuno Carvalho, “De um modo geral, importavam matérias-primas (lâpis-lazuli, cobre) e artigos de luxo, e exportavam produtos manufaturados e artigos perecíveis (grãos, alimentos)”. In, CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.p.* 471

<sup>5</sup> Segundo Nuno Carvalho “Na mesopotâmia, ao longo de seus milhares de anos de História, os sinais identificadores dos comerciantes foram abundantes. Desde cedo, ainda nos primórdios da escrita – a qual surgiu em Uruk, cidade do sul da Mesopotâmia – foram desenvolvidas técnicas que permitiam a contabilização dos contratos e a responsabilidade dos comerciantes. Com efeito, os fardos de mercadorias (panos, cereais e minérios) eram fechados e a selá-los colocava-se um recipiente de argila seca, formado por uma esfera oca, a qual continha pequenas peças de cerâmica que indicavam a natureza e a quantidade dos produtos. No exterior desses recipientes havia marcas, desenhos que antecedem a escrita que possivelmente associavam o conteúdo dos fardos a quem os expedia (ou a quem os comprava). In, CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.p.* 472

Na Antiguidade Clássica, segundo notícia Nuno Pires de Carvalho, era possível encontrar, em ao menos três produtos, a existência de verdadeiras marcas, tais como as concebemos hodiernamente<sup>6</sup>.

Esses produtos eram as ânforas (utilizadas para o comércio, principalmente, o de azeite e vinho), as lâmpadas de azeite e os colírios dos médicos.

É interessante que no comércio desses produtos já podem ser encontradas expressões de propaganda e mesmo algumas rudimentares “ações de marketing<sup>7</sup>”.

Mais adiante, na Idade Média, entre os séculos XI e XII, ocorre a chamada revolução comercial. Como resultado, há uma considerável transformação da comunidade em seus aspectos sociais econômicos, políticos e jurídicos. A produção agrícola aumenta, o número de cidades cresce, assim como sua extensão e população. Ocorre, portanto, um forte incremento do tráfico inter local, surgindo uma nova classe de cidadãos, os comerciantes profissionais, cujas transações mercantis em grande escala, abarcam o campo e a cidade; esses negociantes se concentravam nas conhecidas Corporações de Ofícios ou Guildas, podendo-se identificar três sinais distintivos importantes: o relativo à Corporação de Ofício, o que diz respeito ao Mestre e, por fim, aquele identificador dos Grandes Comerciantes<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Estes três produtos, especialmente os dois últimos, foram tomados de exemplos de utilização de marcas pelo autor citado que, não obstante, faz referência a inúmeros outros gêneros: “telhas, tijolos, objetos de vidro, objetos de metal (como lâminas e candeeiros), lingotes de metal, canalizações de chumbo e blocos de pedra para construções”. In. CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.*p. 486.

<sup>7</sup> Foram descobertas nas ruínas da residência de um famoso produtor de *garum*, na Pompéia, chamado *Aulus Umbricius Saurus*, um mosaico onde o comerciante reproduzira algumas das ânforas onde embalava seu destacado produto, importado para todo o império romano. Em ânforas idênticas às encontradas durante as escavações, foram encontradas ânforas com diversas inscrições. Por exemplo: “LIQVA (minis)/FLOS” (Flor de *liquamen*). Também, “G(Ari) F (los) SCOM (bri) SCAVRI (Flor de *Garum*, obtido a partir da cavala, de acordo com a receita de *Scarurus*); em outra inscrição se lê: “LIQVAMEN/OPTIMUM/EXOFFICI [n]/A. SCAVRI (Excelente *liquamen* fabricado na fábrica de Scaurus. Nuno Pires de Carvalho comenta sobre tais inscrições “A expressão ‘flor de *garum*’ provavelmente, referia-se ao molho de melhor qualidade, preparado com critérios mais rigorosos na seleção da matéria-prima e no processo de fabricação. Equivaleria à designação ‘Reserva’ que hoje se dá a certos vinhos. Mas a palavra ‘excelente’ não suscita dúvidas de interpretação, trata-se de um *slogan*, de um termos de recomendação que visa induzir o consumidor a adquiri-lo”. In, CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.*p. 495-96.

<sup>8</sup> GUERRERO. Carlos Alejandro Cornejo. *Op.cit.*p. 117-118. É pertinente o relato histórico realizado por esse autor. No período do medievo, tendo em vista as Corporações de ofício, relaciona os tipos de marcas então existentes e assinala as semelhanças e diferenças entre aqueles signos e a concepção moderna de marca. No âmbito das corporações havia três sinais distintivos: a marca da Corporação de Ofício, a do Mestre que a integrava e, por fim, a dos Grandes Comerciantes (tais apontamentos situam-se nas páginas 111 a 117 da obra citada).

As marcas, nesse período histórico, estiveram intimamente ligadas à heráldica<sup>9</sup>, cuja referência é evidente na construção daquela então incipiente área jurídica dos sinais distintivos.

Tanto é procedente essa informação que talvez a primeira obra sobre a temática dos sinais distintivos foi a do jurista medieval Bartolo de Sassoferato, professor da Universidade de Bolonha (*De insigniis et Armis* – sobre insígnias e brasões), publicada por seu genro, após a sua morte, no ano de 1358.

O uso dos brasões indicava uma certa dimensão ética, no sentido de que, por identificarem os castelos e feudos de seu titular, assim como feitos gloriosos do seu passado, tratavam de representar, em certa medida, a reputação de quem os ostentava.

Assim, não seria permitido (por obra de um direito consuetudinário) que alguém utilizasse o brasão de outrem.

Recolhe-se da literatura histórica que esses brasões revestiam-se de algo semelhante ao que hodiernamente se conhece como *princípio da veracidade* no Direito Marcário.

Um bom exemplo disso é destacado pelo historiador Ruy de Pina, quando explica a origem e o número de castelos representados no brasão de Dom Afonso III (logo, nas armas de Portugal).

Menciona que jamais Dom Afonso usaria elementos do Condado de Bolonha em seu brasão, porquanto esse comportamento viria a contrariar a “honestidade e a razão<sup>10</sup>”.

Na modernidade, cujo divisor de águas é a Revolução Francesa, já se pode dizer que a marca começa a operar em uma sociedade de mercado, dada a

---

<sup>9</sup> Interessante a alusão feita por Nuno Carvalho, a partir da obra de Sassoferato: “segundo o princípio da distinguibilidade, o brasão de uma família não poderia ser semelhante à de outra, a ponto de gerar confusão entre aliados e adversários. Assim como hoje a distinguibilidade das marcas pode representar a sobrevivência de um negócio na concorrência comercial, na Idade Média a distinguibilidade de um escudo ou de um elmo poderia representar a sobrevivência de um cavaleiro em combate.”. Ainda esse mesmo autor alude ao fato do surgimento da profissão do *heraldo*, “[...] aquele homem que ia aos torneios, identificar os cavaleiros, verificar suas insígnias e verificar seu direito ao respectivo uso. Alguns heraldos procederam ao registro das armas e dos brasões”. Mais tarde, a profissão foi reconhecida e criou-se a figura do “rei de armas”, com poderes para julgar sobre o direito aos brasões. In, CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.*pp. 518 e 521-22.

<sup>10</sup> Importa notar que o mencionado Rei Dom Afonso não usaria os elementos do condado de Bolonha a despeito de ser casado com D. Matilde, condessa de Bolonha. PINA, Ruy de. *Chronica d’El Rei D. Afonso III*, PP. 17-18 (Escriptório de Lisboa), *apud*, CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.*p. 520.

existência do sentido da competição (incipiente concorrência). Nessa época, o direito de marca era identificado com o *direito natural de propriedade*, fundamento utilizado num passado, então recente, pelos Tribunais Mercantis do século XV, para atribuir uma proteção eficaz aos signos distintivos<sup>11</sup>.

A Revolução Francesa modifica os contornos da marca da Baixa Idade Média, quando aquela passa a desempenhar o papel de verdadeiro elemento de distinção de produtos que buscavam afirmar-se agora já em um contexto de mercado competitivo, inundado pelos ideais revolucionários, refletidos na liberdade de comércio e indústria.

Na história recente, rancheiros norte-americanos marcavam o gado a fim de identificá-lo. Por outro lado, fabricantes identificavam os barris onde transportavam seus produtos com um ferro de marcar.

Exemplos de marcas pioneiras constituem a harpa da cerveja *Guinnes* e o triângulo vermelho da *Bass*, tendo sido registradas pela primeira vez em 1876.

No Brasil, há muito se adota leis a fim de regular a marca.

Segundo Fábio Ulhoa Coelho, “A história do Direito Industrial brasileiro, a exemplo do direito comercial, se inicia no processo de desentranse de nossa economia colonial, no início do século XIX, quando a Corte portuguesa se encontrava no Brasil, evitando Napoleão<sup>12</sup>”.

No ano de 1809, o Príncipe Regente, mediante um alvará reconheceu o direito ao inventor de usufruir economicamente de sua invenção, com exclusividade, pelo período de 14 (quatorze) anos.

A primeira lei sobre marcas no Brasil foi promulgada em 1875 e consistiu “[...] em uma resposta à representação ao governo, apresentada por Ruy Barbosa, que não havia logrado êxito na defesa dos interesses de um cliente seu – o titular da marca de rapé *Areia Preta* – por falta de uma legislação protetora<sup>13</sup>”.

---

<sup>11</sup> GUERRERO. Carlos Alejandro Cornejo. *Op.cit.*p. 110-118

<sup>12</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. V.1. Direito de Empresa. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 151.

<sup>13</sup> Idem, p. 152. Ulhoa acrescenta, ainda, o fato de o Brasil, originariamente, disciplinar, separadamente, invenções e marcas. Alude o doutrinador, que em 1882 editou-se nova lei sobre patentes e, em 1887 e 1904, outras sobre marcas. Esse critério de tratamento separado desses dois bens protegidos pela propriedade industrial apenas teria sido abandonado em 1923, a partir da criação da Diretoria Geral da Propriedade Industrial, órgão que passou a centralizar, administrativamente, as questões afetas aos dois âmbitos.

A Constituição Imperial de 1824 (art. 179, n. 26) já dispunha sobre a necessidade de criação de leis disciplinando a matéria relativa à propriedade intelectual<sup>14</sup>.

Segundo Isabel Vaz, aquela Constituição ainda não contemplava as marcas de indústria e comércio, pois sua regulamentação apenas teria lugar com a Lei 2.282, de 23 de outubro de 1875. Segundo esse diploma legal, era reconhecido ao industrial ou comerciante indicar em seus produtos de indústria ou comércio, sua marca, a fim de distingui-las de outras, suas concorrentes. O registro, à época, era feito no Tribunal ou Conservatória do Comércio<sup>15</sup>.

Desta sorte, a tradição da proteção constitucional da marca se manteve na CF/1988, no art. 5º, XXIX<sup>16</sup>.

Nos dias atuais, a Lei da Propriedade Industrial – LPI- mantém-se como lei infra constitucional especial sobre o tema, cuidando da extensa regulação marcária em nosso país, a partir de seu Título III, artigos 122 e seguintes.

O corte epistemológico do presente estudo situa-se no fato de que a marca pode ser ainda visualizada sob aspectos distintos, tais, em relação ao seu surgimento e exploração como tal no ambiente do mercado e sua tutela na seara jurídica.

Destarte, na primeira parte, nossa dissertação versará sobre a trajetória da marca propriamente dita, segundo a ótica do mercado, que tem início na percepção, pelo consumidor, de seus sinais materiais, consistentes em elementos capazes de exteriorizá-la, tais como um logotipo com uma expressão a ele associada, ou cores, sons, paladar, olfato, enfim, as mais diversas formas que se prestam ao desígnio marcário de se fazer conhecer e promover a distinção entre produtos e serviços por ela representados.

---

<sup>14</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. *Op.cit.*, p.151. Para Fabio Ulhoa Coelho, em 1882 editou-se nova lei sobre patentes e, em 1887 e 1904, outras sobre marcas. Esse critério de tratamento separado desses dois bens protegidos pela propriedade industrial apenas teria sido abandonado em 1923, a partir da criação da Diretoria Geral da Propriedade Industrial, órgão que passou a centralizar, administrativamente, as questões afetas aos dois âmbitos.

<sup>15</sup> VAZ, Isabel. *Direito Econômico das propriedades*. Rio de Janeiro: Forense 1993, p. 433.

<sup>16</sup> CF/1988: Art. 5º... , XXIX: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, 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”.

Sob este aspecto, as modernas técnicas de *branding*<sup>17-18</sup> mostram-se extremamente importantes, em razão de sua função de levar a marca ao seu público-alvo, mas, não apenas isso, pois é também sua tarefa fazer com que ela transcenda seus meros sinais exteriorizadores, agregando valores como confiabilidade, segurança, qualidade, dentre outros.

Como se procurará demonstrar, a marca apresenta-se como importante elemento catalisador de um *discurso*, um canal aberto cuja finalidade é a de transmitir uma mensagem.

Neste sentido, obtendo o sucesso esperado no mercado, a marca alcança um significado, desprendendo-se de seus elementos materiais e mesmo do produto que representa, passando a atuar em um âmbito simbólico muito mais sensível, embora etéreo, e que ocupa um lugar na mente do consumidor.

Com esse escopo, investimentos altos são realizados a fim de que se alcance esse estágio, nas mais variadas áreas da vida dos negócios, por exemplo, desde a grande empresa ao restaurante típico de uma certa localidade.

De toda a sorte, mesmo as concepções de marca<sup>19</sup>, situadas da metade dos anos 1970 até os dias de hoje, vêm, constantemente, se modificando; entende-se, hodiernamente, que ela surge, enquanto marca propriamente dita, da *experiência* e

---

<sup>17</sup> De acordo com a American Marketing Association, *Brand and branding* possuem o seguinte significado: "A brand is a customer experience represented by a collection of images and ideas; often, it refers to a symbol 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." (Added definition) "A brand often includes an explicit logo, fonts, color schemes, symbols, sound which may be developed to represent implicit values, ideas, and even personality". Fonte: (<http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view329.php>)

Tradução livre do autor: "Uma marca é uma experiência do consumidor representada por um conjunto de imagens e idéias; freqüentemente, refere-se a um símbolo, tal como um nome, logo, slogan e esquema de design. O reconhecimento da marca e outras reações são criadas pelo acúmulo de experiências com o produto ou serviço, ambos diretamente relacionados ao seu uso, e através da publicidade, design e comentários da mídia". (Definição acrescida) "Uma marca freqüentemente inclui explicitamente um logo, fontes, esquema de cores, símbolos, som, que podem ser desenvolvidos para representar valores implícitos, idéias e mesmo personalidades".

<sup>18</sup> BARBOSA, Denis. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 48.

<sup>19</sup> Na década de 1969 a AMA (*American Marketing Association*), assim definia marca e marca registrada: "Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes. Marca registrada é uma marca ou parte de uma marca à qual é dada proteção legal, porque é capaz de apropriação exclusiva." *In* RANDAZZO, Sal. *A criação de mitos na publicidade*. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. p. 25.

da *vivência* no mercado, relacionando-se com consumidores, responsáveis por atribuir *significado*<sup>20</sup> -<sup>21</sup> a ela. Enfim, a *marca* assim definida, precisa ter história.

Cabe-nos uma explicação acerca do objeto desse estudo. Por que tratar da marca? Nosso intuito em desenvolver esse tema se deve a variados aspectos. Senão, vejamos.

Com efeito, a liberdade, quase total, existente na realidade do mercado, quanto às mais variadas formas de expressão marcária, contrasta com a regulação jurídica, verdadeira imposição de limites para a afirmação da marca enquanto elemento simbólico de comunicação, a começar pelas exigências de certas características, sem as quais não é possível a prática do ato registral<sup>22</sup> do signo distintivo.

De fato, muitas das diversas marcas utilizadas no contexto de mercado, conhecidas no âmbito do Direito como “não tradicionais<sup>23</sup>”, são inviáveis de serem

---

<sup>20</sup> O significado da marca, nas palavras de Batey: “O significado de uma marca é estabelecido a partir de como ela é vista pelo público em nível consciente e de como ela age no nível semi ou subconsciente [...]. A expressão se refere às características semânticas ou simbólicas de uma marca, à soma dos elementos conscientes e subconscientes fundamentais que compõem sua representação mental para o consumidor. Seu significado define e é definido pelo território em que o significado gerado pelas diversas associações à marca corresponde às necessidades e às aspirações do consumidor. É onde as qualidades concretas do produto encontram as qualidades abstratas da marca. Uma frase dita por Charles Revlon ficou muito famosa: ‘na fábrica fazemos cosméticos, nas lojas, vendemos esperança’. Cosméticos e esperança – a Revlon significa os dois”. BATEY, Mark. *O significado da marca*: como as marcas ganham vida na mente dos consumidores. Tradução de Gabriel Zide Neto. Rio de Janeiro: Best Business, 2010, p.189-190. No âmbito jurídico também encontramos alusão à necessidade de interação da marca com o público-alvo a que se destina: El signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del signo desata en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos a las que antes se hizo alusión. Cuando así ocurra, a la unión entre signo y producto se habrá sumado el perfil psicológico que – como sabemos – es también parte integrante del bien inmaterial llamado marca. Es, portanto, innegable que la marca no puede surgir sin la participación de los consumidores. El público de los consumidores no es un simple destinatario de la marca; antes, al contrario, es un protagonista activo que desempeña un destacado papel en el proceso de formación de la marca. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Montecorvo, 1984, p. 28.

<sup>21</sup> Se, antigamente, a marca era vista muito mais sobre o ponto de vista do marqueteiro, hoje, “A diferença crucial é que o conceito de marca atualmente é considerado muito mais pela perspectiva do consumidor do que pela do marqueteiro. Porque, em última análise, é o consumidor que determina o significado e, com isso, o destino de uma marca, e os consumidores não reagem tanto à realidade em si, mas à percepção que eles têm da realidade”. BATEY, Mark. *Op.cit.*p.30.

<sup>22</sup> Tendo em vista que apenas as marcas visualmente perceptíveis são registráveis no Órgão competente, o INPI. Nesse sentido, art. 122 da LPI: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”

<sup>23</sup> As marcas “não tradicionais”, tais como as olfativas, táteis ou sonoras, não são passíveis de registro no Brasil, ao menos no INPI. A expressão acima entre aspas foi utilizada pelo Comitê Permanente de Marcas da OMPI. Ver OMPI *Non-Traditional Marks – Key Learnings, Document prepared by the Secretariat, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial designs and Geographical Indications, SCT/18/2 de 31 de outubro de 2007*.

registradas no Brasil (e, em geral, na maioria dos países), ao menos no órgão competente para tal, no Brasil, o antes mencionado, INPI.

Por outro lado, aos titulares de marcas registradas e não registradas assistem direitos, sobre os quais se controverte a respeito do regime jurídico aplicável. Será o direito à marca propriedade? Ou se trata de monopólio temporário sobre determinado signo em certo contexto de mercado, não obstante a Constituição Federal de 1988 designá-lo propriedade<sup>24</sup>?

De toda forma, havendo direitos sobre a marca, devidamente constituídos, qual o alcance desses direitos em relação a terceiros porventura utilizadores desses signos marcários nas mais diversas aplicações possíveis, como paródias e críticas políticas, entre outros?

Sob esse aspecto, o estudo a seguir procurará investigar como a titularidade sobre uma marca pode, de alguma forma, interferir na liberdade de expressão alheia, ou seja, como se chegar a um equilíbrio entre direito sobre a marca e liberdade de expressão, dois valores constitucionalmente protegidos.

Assim, nosso trabalho se voltará à análise dessa conjuntura mercadológico-jurídica, visando descrever o estado atual dessa discussão.

Para tanto, lançaremos mão da intrincada legislação internacional sobre o tema, especialmente, a partir do influxo das duas convenções internacionais mais importantes sobre o tema: a Convenção da União de Paris, a partir de agora, CUP e o TRIPS.

Isso porque a marca é sem dúvida um fato internacional<sup>25</sup>. Como tal, recebe influência desses instrumentos internacionais<sup>26</sup>, cujo escopo consiste na tentativa de harmonização das regras atinentes à propriedade intelectual.

---

<sup>24</sup> CF/1988, 5º, XXIX.

<sup>25</sup> Laboulaye refere sobre os direitos da propriedade intelectual: “uma de suas características principais é ser, essencialmente, internacional”. LABOULAYE, Édouard. *Études sur la propriété littéraire en France et en Angleterre*. Paris, 1858, p. 86. Outro grande jurista francês assim se manifestou sobre o tema: “*Dans toute la matière juridique, Il n’est pas de droit qui réclame à un plus haut degré, pour qu’il puisse se manifester, dans toute sa plénitude, la reconnaissance internationale*». In *Les droits intellectuels I. Du droit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux*, apud BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 19 e 22, respectivamente.

<sup>26</sup> Sob esse aspecto, importantíssima a referência a dois principais Tratados Internacionais sobre a matéria: primeiramente, a CUP (Convenção Universal de Paris), cuja última revisão se deu em 14 de julho de 1967, em Estocolmo; em segundo, ao TRIPS (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights), acordo internacional que substituiu o Antigo GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), voltado à harmonização da legislação sobre propriedade intelectual dos países membros. O TRIPS surge no seio da OMC (Organização Mundial do Comércio, por sua vez, criada no contexto do Acordo de Marrakesh, em 1994), na Rodada do Uruguai, em 1994. A Convenção



Por outro lado, sempre que possível, iremos nos socorrer do Direito Comparado, ciência que permite uma aproximação das diversas ordens jurídicas vigentes, mesmo diante de suas diferenças<sup>27</sup>.

Por certo, a seara do estudo da marca não deve ser vista de maneira estanque, compartimentada, tendo em vista as particularidades culturais envolvidas no processo de criação e desenvolvimento desses interessantes e valiosos símbolos, que nos rodeiam mais e mais a cada dia.

Assim, iniciamos nosso estudo pelo significado do surgimento de uma marca para o mercado, para, posteriormente, identificarmos como isso se processa em termos jurídicos e quais as consequências para o mercado, tendo em vista a evidente influência mútua entre esses dois âmbitos.

A marca, enquanto fenômeno social e econômico surge no mercado na medida em que as pessoas a vivenciam, se torna capaz de se identificar com a coletividade a que se dirige, ou seja, quando passa a ter uma história. Portanto, essa sua trajetória diz respeito ao plano de sua interação com o consumidor e com a concorrência.

A criação dos *sinais materiais* do signo distintivo, não significa, ao menos, *prima facie*, no plano mercadológico, a existência de uma *marca propriamente dita*, pois isso, apenas posteriormente, poderá de fato suceder.

---

Interamericana de 1923, de Santiago do Chile, de Marcas e Nomes Industriais. O Brasil é signatário desses instrumentos internacionais, tendo internalizado TRIPS pelo Decreto 1355/94, e a CUP, pelo Decreto 635 de 21 de agosto de 1992; o último tratado aqui mencionado foi internalizado pelo. Apenas a título de referência, pela relevância brasileira no contexto econômico internacional, vale menção ao fato de que o Brasil ratificou (com ressalvas para os artigos 25 e 66) a Convenção de Viena sobre os Tratados (23.05.1969), em 25 de setembro de 2009 e promulgou-a pelo Decreto 7.030, de 14 de dezembro de 2009, portanto, recentemente. Outra questão importante é que, fora dos tratados internacionais de natureza multilateral, como esses acima mencionados, existem muitos tratados bilaterais sobre o tema. Como exemplo, podemos lembrar de alguns dos quais o Brasil é signatário, atualmente: dois acordos bilaterais (Panamá-Brasil e Uruguai-Brasil). Por certo, igualmente de imensa importância a existência da OMPI/WIPO, órgão que concentra a administração de quase a totalidade dos principais tratados internacionais sobre a Propriedade Intelectual, além de contar com um sistema de solução de controvérsias no âmbito privado envolvendo disputas relacionadas ao tema. Essa Organização foi criada durante a Convenção de Estocolmo, no ano de 1967. Tem sede em Genebra e é um setor especializado da ONU, desde 17 de setembro de 1974. Sua principal missão é a de centralizar a legislação internacional sobre a matéria da Propriedade Intelectual.

<sup>27</sup> Nesse sentido, leciona Vera Fradera: “Essa unidade do espírito humano é a premissa implícita e o fundamento lógico de toda a pesquisa comparatista, nela incluída aquela cujo objeto consiste em instituições ou matérias particulares. Desta sorte torna-se possível a aproximação entre sistemas, pois o direito é um fenômeno humano, antes de ser um produto nacional de cada Estado”. FRADERA, Vera Maria Jacob de. *Reflexões Sobre a Contribuição do Direito Comparado para a Elaboração do Direito Comunitário*. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. XXVIII.

A marca, verdadeiramente surge, no mercado, quando consegue transmitir ao consumidor valores decorrentes de suas qualidades ou atributos (o que chamaremos de suas características imanentes<sup>28</sup>).

Daí a importância dos seus elementos exteriorizadores, pois, através deles haverá interação com o público a que se destina. Por isso, cuidaremos de analisá-los, pois eles constituem verdadeiras formas de comunicar certa mensagem.

Como se procurará demonstrar, as marcas podem apelar à percepção dos estímulos sensoriais mais diversos, tais como aparência, sabor, tato (textura) sonoridade, forma, ou até mesmo, o olfato<sup>29</sup>; tudo isso, a fim de gerar um significado, que poderá transcender seus meros atributos físicos, gerando um alto valor de mercado.

Isso, evidentemente, se aplica às macas em geral, mas, adquire especial relevância quando está em pauta as conhecidas marcas atípicas.

Além disso, como bem reflete Batey, “a era do computador trouxe consigo maior eficiência e capacidade de realizar tarefas com mais rapidez, mas não fez nada para enriquecer a vida do ponto de vista sensorial”, ou seja, ao menos por enquanto, não se pode sentir um gosto através do monitor, tampouco sentir um cheiro. Assim, “se a privação dos sentidos é um preço que tivemos de pagar pela quantidade de tecnologia disponível hoje em dia, as marcas podem preencher esse

---

<sup>28</sup> Em alguns casos, a marca poderá, desprendo-se do significado atribuído unicamente a seus atributos físicos, transcendê-los, podendo, até mesmo, nas palavras de Douglas B. Holt, se tornar uma *marca ícone*. A palavra *ícone*, aqui empregada, deve ser esclarecida, pois, parece referir não ao ícone no sentido *Pierciano*, mas como elemento cultural. Neste sentido “A idéia de ícone cultural difere do modo com que o termo “ícone” é usado em semiótica. Na semiótica *pierciana*, o ícone especifica um tipo particular de símbolo cujo significado está implícito na relação sensorial (sobretudo visual) que ele mantém com aquilo que representa...Por outro lado, um ícone cultural vincula-se ao emprego convencional do termo “ícone” na arte e no desenho (por exemplo, a cadeira Eames LCW é um ícone do desenho industrial de meados do Séc. XX). Nesta acepção, um dado desenho é icônico quando passa a ser convencionalmente entendido como representação quintessencial ou exemplar de um período ou estilo. Assim, na qualidade de ícone cultural, o desenho funciona como metonímia para um conjunto mais amplo de idéias. Alguns ícones do desenho são também culturais (como a cadeira *Eames* ou o *Beetle* da Volkswagen). Há, contudo, muitos ícones do desenho cuja reputação se baseia em êxitos estéticos que têm pouca relação com o seu impacto nas correntes ideológicas da sociedade. In: HOLT, Douglas. *Op.cit.* p. 233.

<sup>29</sup> Mais adiante, trataremos dos aspectos jurídicos da marca, porém, nesta altura, cabe referir o atraso da legislação marcária brasileira, diante da impossibilidade de registro de marcas sensoriais no Brasil, tais como um som ou um odor. Na verdade, essa foi uma das críticas a atual Lei 9.279, cuja principal evolução foi permitir fosse registrada marca tridimensional: “Art. 122 da Lei 9.279/96: São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

vazio, oferecendo o tipo de estímulo sensorial que nos energiza como seres humanos<sup>30</sup>”.

Mas, a seguir procuraremos demonstrar a distância existente entre a *marca propriamente dita* no contexto do mercado, daquilo que a torna perceptível aos sentidos (seus sinais exteriores).

---

<sup>30</sup> BATEY, Mark. *Op., cit.*, p.96.

## 1. PARA O MERCADO, SINAIS EXTERIORIZADORES NÃO CONSTITUEM A *PRIORI* A EXISTÊNCIA DE UMA MARCA.

Os sinais que exteriorizam a marca, imanentes a ela e perceptíveis nos produtos e serviços que representa, com ela não se confundem.

Douglas Holt explica essa diferença:

Embora já tenha um nome, um logotipo de uma marca registrada, uma embalagem característica e, talvez, outros traços formais próprios – aspectos que identificamos, intuitivamente, com a marca - a marca em si, ainda não existe de fato. Nomes logotipos e desenhos constituem os sinais materiais da marca. Todavia, como o produto não tem uma história, esses sinais são vazios. Não encerram significado<sup>31</sup>.

No mesmo sentido, Batey:

A definição tradicional da American Marketing Association, nos anos 1960, enfatizava a figura visual como um meio de se diferenciar uma marca: “um nome, um termo, ou um sinal, um símbolo, um desenho ou uma combinação entre eles, que tencione identificar os bens e serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e diferenciá-los dos competidores<sup>32</sup>. O branding, porém, evoluiu para algo bem mais complexo. É por isso que a Mercedes é mais do que uma série de carros e a AT&T é mais do que uma simples companhia telefônica<sup>33</sup>.

Depreende-se das passagens transcritas, a ideia de que marca não se esgota em seus sinais exteriorizadores, contudo, esses servem ao canal (meio) marca, para geração de significado junto ao consumidor.

A marca em si, condiciona (*Speicherplätze*) uma séria de variáveis valorativas, que transcendem sua mera expressão física.

Quanto à abrangência dos elementos atuantes sob o signo marcário, podemos nos valer da interessante divisão tripartite da marca, ao que o IMT<sup>34</sup> (Institut für Marken Technik) denominou de “...ein dynamisches Energie-System”. Claramente, a marca não se reduz a sua forma, mas esta **integra** este sistema:

<sup>31</sup> HOLT, Douglas B. *Op. cit.* p. 19.

<sup>32</sup> DE CHERNATONY; RILEY. *Op. cit.* p. 1997, p.90

<sup>33</sup> BATEY, Mark. *Op.cit.* p.26.

<sup>34</sup>Disponível em: [http://www.markentechnik.ch/de/institut\\_genf/marke\\_definition.php](http://www.markentechnik.ch/de/institut_genf/marke_definition.php), Acesso em 23 dez 2009, às 22.15.

A primeira parte do sistema compreende toda a estrutura de produtividade da empresa (produtos e sortimento, a estrutura que está por trás da produção como know-how, desenvolvimento e produção, pessoal, marketing ponto de venda etc.) inclusive o controle prévio e posterior armazenado na cadeia de valor<sup>35</sup>.

A segunda parte do sistema é o posicionamento em relação ao consumidor. A construção da Energia da marca se dá através da transferência de resultados da empresa depois de um espaço de tempo; Em contrapartida ela financia toda a cadeia de valor criativo; ela é a financiadora do sistema de marca<sup>36</sup>.

Ambas as partes do sistema são ligadas a sinais específicos da marca, os quais possibilitam o seu reconhecimento (nome, logo, código de cores etc.); eles são o local de armazenamento da totalidade da estrutura de produção da empresa em público (consumidores, mercado, publicidade etc.)<sup>37</sup>.

A marca representa, pois, para além de seu sinal identificador e diferenciador de produtos e serviços concorrentes, um verdadeiro *conceito*, voltado a certa coletividade (público-alvo), cuja identificação com essa se dá mediante processo intensivo e cirúrgico de marketing, muito especialmente impulsionado pelas técnicas de *branding*, adiante estudadas.

Destarte, mesmo não se confundindo os sinais materiais da marca com sua existência como tal no mercado, sem dúvida contribuem para que o signo distintivo efetivamente comunique a seu público-alvo a mensagem<sup>38</sup>.

Isto posto, trataremos a seguir, ainda que de forma breve, dessas características perceptíveis da marcas, muito variadas e impactantes sobre a percepção humana, sem as quais não seria possível a criação de um verdadeiro conceito de marca.

---

<sup>35</sup>Das erste Teil-System umfasst die gesamte Leistungsstruktur des Unternehmens (Produkte und Sortimente, dahinter stehende Leistungen wie Know-how, Entwicklung und Produktion, Personal, Marketing und Vertrieb etc.) inklusive der Kontrolle vor- und nachgelagerter Wertschöpfungsstufen.

<sup>36</sup>Das zweite Teil-System stellt die Kundschaft dar. In ihr baut sich durch Leistungstransfer des Unternehmens über lange Zeiträume die Marken-Energie auf. Im Gegenzug finanziert sie die gesamte Wertschöpfungskette; sie ist der Geldgeber des Marken-Systems.

<sup>37</sup> Verbunden sind beide Teil-Systeme über alle markenspezifischen Zeichen, die eine Wiedererkennung der Marke ermöglichen (Name, Logo, Farbcode etc.); sie sind die Speicherplätze der gesamten Leistungsstruktur des Unternehmens im Publikum (Kundschaft, Branche, Öffentlichkeit etc.).

<sup>38</sup> Como bem aponta Nuno Pires de Carvalho sobre a importância de certas características externas da marca: (...) Não se veem muitas referências aos sinais tácteis, isto é, aqueles que podem ser percebidos pelo tacto. Mas não deixam também de ser sinais distintivos, na medida em que servem para distinguir produtos ou serviços. Em primeiro lugar, há uma categoria de cidadãos que se deixam naturalmente guiar por essas marcas, os cegos (...). CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.Cit.* p. 634.

## 1.1 ELEMENTOS DA MARCA QUE APELAM AOS SENTIDOS: PALAVRAS, FORMA, CORES, SABOR, OLFATO E TATO

Trataremos, em primeiro lugar, daqueles sinais distintivos utilizados na quase a totalidade das marcas e que lhe são básicos, para após, adentrarmos nos mais modernos métodos de persuasão perceptiva.

Nossa primeira abordagem terá como objeto a linguagem.

### 1.1.1 O jogo da linguagem

As marcas apelam aos nossos sentidos a fim de melhor transmitir a mensagem que carregam consigo; dependendo do público a que se destina esse signo distintivo se valerá do recurso mais apropriado ao cumprimento de seus desígnios.

Um logotipo, geralmente um desenho, ancorado por uma palavra ou expressão, representa fonte de estímulos (visuais), impactando a *sensação e percepção humana*<sup>39</sup> constituem elementos chave para o sucesso da marca e merecem nossa atenção.

Uma boa logotipia, *per se*, já pode ser considerada como eficiente instrumento de comunicação dos valores do signo marcário.

Como veremos adiante, essa construção, aparentemente simples, consiste em uma forma primitiva, porém, poderosa, de *brandig*.

---

<sup>39</sup> Segundo Batey: “Embora intimamente relacionadas, a sensação e a percepção desempenham papéis diferentes, ainda que complementares, na maneira como enxergamos o mundo a nossa volta. A sensação é a resposta imediata dos nossos receptores sensoriais (como os olhos e o nariz) aos estímulos básicos como a luz, o som e a textura. A percepção é o processo pelo qual essa informação sensorial é selecionada, organizada e interpretada. Os dados brutos de nossas sensações são enviados ao cérebro para interpretação. O que adicionamos ou subtraímos dessas sensações quando atribuímos significado a elas dá o resultado do processo de percepção”. Esse autor sugere a existência de uma relação de complementaridade entre sensação e percepção. BATEY, Mark. *Op.cit.*p. 98.

O uso das palavras e expressões na construção da marca é de extrema importância, especialmente, pela particularização do uso da linguagem, variável de acordo com o contexto em que se insere.

Não se pode esquecer o escopo dos sinais exteriorizadores da marca: auxílio na geração de identidade a partir da transmissão dos mais diversos valores<sup>40</sup>. Neste sentido, devemos atentar para a particular semiologia da linguagem marcária.

A linguagem escrita, empregada no signo marcário enquanto âncora da imagem (logotipo) deve ser breve e objetiva, ou seja, comunicar o máximo em um mínimo de palavras.

Isso implica em uma utilização precisa e particular da linguagem, face ao contexto onde ela é empregada, o que nos remete aos “jogos de linguagem” e aos “atos de fala”. Em relação aos primeiros, podemos entendê-los tal como Gavião<sup>41</sup>:

As palavras da linguagem denominam objetos e as proposições são o resultado das relações estruturadas a partir desses nomes. Toda palavra tem um significado e este é atribuído à palavra. O objeto é o significado que a palavra designa. Assim, a linguagem é compreendida como a representação do mundo. Uma proposição, quando verdadeira mostra como as coisas são (*wie es sich verhält*) e diz que elas são assim. Isso somente é possível pelos jogos de linguagem (*Sprachspielen*) que fazem parte de uma determinada forma de vida (*Lebensform*). Somente no contexto de um determinado jogo de linguagem e de uma determinada forma de vida é que o significado da palavra pode ser apreendido. Esse significado, contudo, depende do uso da palavra no jogo de linguagem e no contexto de uma determinada forma de vida.

---

<sup>40</sup> Interessante o estudo de Douglas B. Holt, no sentido de que há vocações diversas entre as várias marcas possíveis de existir no mercado. Algumas apresentam potencial para se tornar verdadeiro ícone, outras, permanecem como marcas de mera identidade. As marcas geram identidade de forma diversa, por isso, podemos dividi-las em *marcas ícones* e de *identidade*. Holt as diferencia da seguinte forma: *marca de identidade*: marca cujo valor para os consumidores (portanto, o seu valor econômico) deriva primariamente de seu valor de identidade; *marca-ícone*: marca de identidade que se aproxima do valor de identidade de um ícone cultural (pessoa ou coisa vista como símbolo, especialmente, de uma cultura ou movimento; pessoa, instituição, etc., considerada digna de admiração e respeito). In. HOLT, Douglas B. *Op.cit.*p. 27. De outra banda, o autor mencionado explica que podem surgir problemas em relação às técnicas de marketing, quando se dá o tratamento errado à marca. Os consumidores valorizam alguns produtos tanto pelo que estes simbolizam quanto pelo que fazem. No caso da *Coke*, *Budweiser*, *Nike*, *Jack Daniel's*, os consumidores valorizam as histórias das marcas, sobretudo, por seu *valor de identidade*. Atuando como canais de auto-expressão, as marcas estão rodeadas de histórias que os consumidores acham fundamentais para a construção de suas identidades. Eles correm para marcas capazes de encarnar os ideais que admiram, marcas que os ajudem a expressar o que querem ser. As mais bem-sucedidas tornam-se *marcas ícones*. Integrando o panteão dos ícones culturais, essas marcas passam a expressar consensualmente valores particulares caros a alguns membros da sociedade. HOLT, Douglas B. *Op.cit.*p. 19.

<sup>41</sup> GAVIÃO FILHO, Anísio Pires. *Colisão de direitos fundamentais, argumentação e ponderação*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 56.

O mesmo autor, sinteticamente, define os jogos de linguagem como *o uso da linguagem*. Vale invocar, neste passo, a lição de Wittgestein, para quem sua importância reside em remeter a linguagem ao conceito de regra. Ou seja, para que haja harmonia entre linguagem e realidade, é preciso o emprego correto de regras gramaticais.

Mas, foi o “segundo Wittgestein”, sua obra tardia, que desenvolveu de forma mais precisa, a ideia da particularização do sentido das palavras e proposições pelo uso (*Gebrauch*), ou seja, seu significado não é o único determinante da regra de aplicação, mas, essas podem estar ligadas à convenções, quanto à sua aplicação<sup>42</sup>.

Isso para as marcas é fundamental, pois elas interagem com as pessoas nos mais diversos contextos sociais, de modo a ser impossível pensar em regras rígidas a dar significação homogênea às palavras e expressões.

Pierre Bessis<sup>43</sup>, um dos expoentes entre os criadores de marcas na França, ensina com precisão, a particular “linguagem” das marcas.

(...) Nós tentamos fazer compreender o que é se apropriar de um território de evocação segura e de evitar o quanto possível de ser imitado por ser demasiadamente “descritivo”. O nome da marca surge de uma semiologia própria, diferente da linguagem corrente. Ela deve poder se “deslexicalizar”, ou seja, perder seu sentido original em proveito dos valores da marca. Quanto a se fazer um bom nome de marca eu vejo dois critérios essenciais: ela primeiro deve ser portadora de um imaginário, porque esse imaginário é que cria o desejo. Em seguida, ela apenas se reporta ao produto ou à sociedade. Isso necessita de pertinência ou impertinência, a “originalidade”, que é o que cria o espaço do sonho.

Nesse sentido, compreende-se porque as marcas podem utilizar palavras sem um significado real, como se passa com as chamadas “marcas de fantasia” a exemplo de “Kodak” ou “Xerox”.

O tema ganha especial relevo na esfera jurídica ( aqui a ser tratada em capítulo próprio) em razão da função distintiva da marca e, muito especialmente, por

<sup>42</sup> GAVIÃO FILHO, Anísio. *Op.cit.*p. 59.

<sup>43</sup> BESSIS, Pierre. Objectiv PI. Informativo do INPI francês n°.26, *apud*, BARBOSA, Denis. *Op.cit.*p. 54. No original: Nous tâchons de faire comprendre qu'il s'agit de s'approprier un territoire d'évocation fort et d'éviter le plus possible d'être imité en étant trop « descriptif ». Le nom de marque relève d'une semiologie propre, différente du langage courant. Il doit pouvoir se « delexicaliser », c'est- à-dire perdre son sens premier au profit des valeurs de la marque. Quant à ce qui fait un bon nom de marque, je vois deux critères essentiels : il doit d'abord être porteur d'un imaginaire, car c'est l'imaginaire qui crée désir. Ensuite, il doit être just par rapport au produit ou à la société. Cela nécessite de la pertinence et de l'impertinence – l'originalité -, ce qui crée l'espace du rêve.



conta da existência de marcas consideradas “fracas”, quanto à proteção legal a elas conferida, justamente pela impossibilidade de apropriação de palavras de uso comum (*res communis omnis*) e/ou descritivas<sup>44</sup>

Nesse sentido, palavras simplesmente descritivas, como, por exemplo, a expressão “Impressora”, para uma marca que comercialize tais produtos, somente poderá ser registrada como marca se colocada ao lado de outra expressão, capaz de denotar um sentido distintivo, que autorize seu registro enquanto marca.

Não obstante, em casos como esses, o órgão oficial de registro de marcas no Brasil (INPI) concede a marca com a ressalva de que seu titular não tem qualquer direito sobre a palavra de uso comum *individualmente* considerada.

O motivo é simples: a língua é patrimônio do povo.

De outra banda é preciso levar em conta situações particulares, decorrentes do risco linguístico<sup>45</sup>, passíveis de gerar conflito por tratar do emprego de estrangeirismos para nomear certas marcas.

Relativamente a esse aspecto, caso interessante pode ser recolhido no âmbito da União Europeia<sup>46</sup>, a seguir relatado.

Em certa oportunidade, o Tribunal de Justiça Europeu posicionou-se, em face da decisão exarada pela Seção 15 da Corte da Província de Barcelona, quando a empresa alemã *Matratzen Concord AG*, apresentou ação de nulidade frente ao registro obtido na Espanha, por *Hukla Germany S.A*, então titular da marca *Matratzen*, voltada ao comércio de colchões.

A alegação da empresa Autora foi a de que se tratava de marca descritiva, já que *Matratzen* significa colchão”, em alemão. O argumento da *Hukla* foi o de que, para os espanhóis, essa palavra germânica nada significa, se tratando, assim, de “marca de fantasia”. A Corte Europeia, utilizando-se do ar. 6º, *quinquies* B (2) da

---

<sup>44</sup> LPI, art. 124: “Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”;

<sup>45</sup> Sobre o tema artigo de FRADERA, Véra Maria Jacob de. *Langue et Droit*. Langue et Droit au Mercosur. Bruxelles: Bruylant, 2000, p. 2.

<sup>46</sup> Case C – 421/04: *Matratzen Concord AG v. Hukla Germany S.A.*

CUP<sup>47</sup>, negou tal registro, porque, em se tratando do fato peculiar do âmbito da União Europeia, se um significativo número de pessoas, na Espanha, é capaz de compreender o significado da palavra *Matratzen*, tal registro não poderia prosperar.

Ainda na esfera dos signos linguísticos em língua alóctone é de ressaltar a proibição de expressões estrangeiras em produtos nacionais, a fim de induzir os consumidores em erro, ao pensarem estar adquirindo produto importado.

Neste sentido, Denis Barbosa<sup>48</sup>:

[...] A utilização de nomes estrangeiros como marca é proibida em alguns países como Portugal, Espanha, Argentina México e China. Estes países acreditam que o uso de nomes estrangeiros como marca para produtos nacionais passa uma falsa impressão sobre a origem dos produtos, induz os consumidores a acreditarem que eles, por terem nomes estrangeiros são produtos importados, quando na verdade se trata de um produto nacional.

Mas, alerta o mesmo autor<sup>49</sup>:

De outro lado, o uso de tais signos pode, frequentemente, conotar qualidade, além de simples procedência. Shuy observa que a linguagem deve sempre ser vista em um contexto social. Palavras estrangeiras que possuem uma conotação e uma associação com produtos caros e exclusivos, tendem a ser preservadas na língua estrangeira quando utilizadas para proteger produtos nacionais.

Há, ainda, as chamadas marcas arbitrárias, quando se verifica um deslocamento do sentido do signo linguístico em relação a seu significado. Nestes casos, se verifica o oposto do que se passa nas marcas descritivas (tais como a

---

<sup>47</sup> CUP, Art. 6 *qui quies* (2): **B.** - Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (2) Quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida.

<sup>48</sup> BARBOSA, Denis. *Op.cit.*p. 75. Nesses casos há estreita proibição da língua estrangeira com o princípio da veracidade, o qual procura inibir seja o consumidor enganado ao adquirir certo produto por pensar se tratar de bem estrangeiro, cuja reputação, para muitos, goza de maior crédito aos nacionais similares. Como bem destacou Faria Correa: É da essência do sistema que o si,bolo seja verdadeiro. Ou seja, que traduza aquilo que o consumidor pensa que é. Se a marca sinalizar a fonte e as características errôneas, deixará de cumprir sua função de captação legítima de clientela e de segurança para o consumidor e tornar-se-á fator de erro, dando origem ao enriquecimento sem causa, de um lado e ao desrespeito do direito básico da clientela, de outro. FARIA CORREA José Antônio B. L. Marca e nome comercial. *Revista dos Tribunais*: São Paulo v. 453, jul 197,3 p. 28.

<sup>49</sup> BARBOSA, Denis. *Op.cit.* p.75.

“Casa do Pão de Queijo” ou *American Airlines*), ou seja, há uma dissociação entre significante e significado, tal como se passa em relação aos computadores *Apple*.

Por fim, podemos encontrar marcas cujo significado seja apenas sugestivo, ou seja, exigem uma operação intelectual para se alcançar o objeto ao qual apontam, tal como acontece em relação à marca *Spoletto*, que “remete à Itália e seu gênero gastronômico; para os apaixonados pela Úmbria, evoca o charme singular de uma cidade fora da rota de grande público, mas preciosa em sua beleza, *coziness* e umas trufas negras locais memoráveis<sup>50</sup>”.

Todas essas considerações estão ligadas aos signos linguísticos empregados no intuito de comunicar valor, procedência, promessa de eficiência entre outras qualidades da marca.

Contudo, todos os aspectos aqui mencionados, como artifícios a serviço da marca, como vimos, podem esbarrar em questões jurídicas. Por outro lado, mesmo recursos incomuns utilizados pela marca poderão já estar consagrados pelo seu uso e, neste caso, poderemos estar diante de casos bastante particulares e dificultosos para a seara legal.

As dificuldades surgidas nesses casos dizem respeito, principalmente, ao equacionamento dos direitos do titular da marca a ser registrada, seu utente, a própria concorrência e, por fim, os consumidores.

Da mesma forma, inseridas na concepção dos sinais exteriores da marca, encontramos o uso das cores<sup>51</sup>, cujo significado é de grande importância para comunicar, implicitamente, uma série de atributos do signo distintivo. Elas são

---

<sup>50</sup> BARBOSA, Denis. *Op.cit.* p.78.

<sup>51</sup>Em capítulo próprio, trataremos dos aspectos jurídicos da marca, mas, por ora, apenas referimos, nessa altura, a impossibilidade, no direito pátrio, do registro de cor, isoladamente, por força do art. 124, VIII da LPI. Mas, em alguns casos, especialmente quando a cor é associada a uma forma (como no *trade dress*), o registro da cor, por diferenciar e identificar o produto pode ser efetuado (princípio do *todo indivisível*). Um exemplo recente se deu em relação à empresa Boehringer Ingelheim, cujo fármaco Buscopan, de sua propriedade, “é identificado pela faixa formada pelas cores amarela, verde clara e verde escura. Como essa combinação de cores é totalmente arbitrária e não guarda qualquer relação com os medicamentos que ela identifica, ela pôde ser registrada como marca no Brasil e a Boehringer, por via de consequência, adquiriu o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional. Contudo, essa exclusividade está restrita ao segmento de mercado em que a empresa atua, já que a mesma combinação pode ser usada e registrada por empresas de outros setores”. PORTILHO, Débora. Publicado na revista UpPharma, em maio/2009 e disponível em: <http://www.dportilho.com.br/ptb/publicacoes/publications.html>. Acesso em 21 abril 2011, às 16:44. O registro das cores como marca é também problemático, na medida em que aquelas são impassíveis de apropriação, por um critério semelhante ao aplicado às palavras de uso comum; se assim não fosse, estar-se-ia correndo o risco de, por um lado, privar a concorrência do uso de uma determinada cor, algo muito restritivo e, de outra banalizar a distintividade necessária à marca.

conhecidas ferramentas do marketing, consistindo aquilo que se denominou de “linguagem silenciosa<sup>52</sup>”. Este será o nosso próximo tópico.

### 1.1.2. As cores como sinais externos da marca

A complexidade da combinação de cores em uma marca começa pelo fato de que “[...] o modo como reagimos às cores é influenciado por uma combinação de fatores culturais, sociais, biológicos, psicológicos e fisiológicos<sup>53</sup>”.

Até porque, como já aludimos, os estímulos sensoriais são percebidos como resultado da decodificação cerebral de sensações, isto é, podemos dizer que “enxergamos com o cérebro” e, por óbvio, cada indivíduo pode ter as mais diversas percepções sobre o mesmo fenômeno. Por outro lado, cerca de 35% (trinta e cinco por cento) dos esforços cerebrais são dedicados à visão.

Mas, para minimizar potenciais erros sobre as cores a serem utilizadas no símbolo marcário, é possível acessar estudos científicos já realizados a respeito da influência das mais diversas cores sobre a maioria das pessoas.

O verde, por exemplo, é associado à tranquilidade, assim como o azul. Daí, ser comum a utilização dessas cores em salas destinadas ao relaxamento dos músicos nos momentos antecedentes ao concerto e, pelo mesmo motivo, hospitais delas se valem para cobrir suas paredes.

Por outro lado, o vermelho, que detém uma das menores frequências de luz perceptíveis pelo olho humano é, para nós, altamente visível. Não por outro motivo, é utilizado como forma de chamar atenção em sinais de trânsito, luzes de freio e equipamentos contra incêndio.

A questão cultural e o uso adequado das palavras possuem grande influência sobre a percepção das cores em associação as diferentes línguas faladas ao redor do mundo. Vejamos a perspectiva de um norte-americano sobre esse assunto: “Um *red-letter day* é um dia de especial importância ou de boa sorte para nós. *To see red*

---

<sup>52</sup> BATEY, Mark. *Op.cit.* p.103

<sup>53</sup> Idem, p.103.

(ver vermelho) é ficar zangado. *In to the blue* significa rumo ao desconhecido. *Out of the blue* significa inesperadamente, como saído do nada<sup>54</sup>.

Algumas expressões utilizam as cores de forma equivalente, como mercado negro”, em português e *Black Market* em inglês, significando comércio ilícito de bens ou dinheiro.

Mas, por vezes, cores diferentes são utilizadas para evocar sentidos diversos, por exemplo, *Yellow journalism* (jornalismo amarelo), cujo paralelo em português é imprensa marrom. Os espanhóis utilizam a expressão *periodismo amarillo* (jornalismo amarelo).

De outra banda, o significado inglês de *blue joke* (piada azul), em espanhol encontra equivalência na expressão *chiste verde* (piada verde).

Portanto, culturalmente, as cores podem desempenhar papéis semelhantes ou mesmo radicalmente diferentes nas distintas localidades do planeta. Imagine um exportador de vestidos de noiva brancos querendo entrar no mercado chinês. O resultado seria um desastre absoluto, pois, ao contrário da percepção ocidental do branco, ligado à pureza e inocência, para os chineses, essa cor significa morte e luto. Na China, a cor predominante daqueles vestidos é o vermelho, associado à sorte e à prosperidade<sup>55</sup>.

A força comunicativa das cores é tamanha que elas podem ser associadas, imediatamente, a determinada marca ou produto, servindo como um expediente para seu reconhecimento:

Na Inglaterra, os cigarros Silk Cut se apropriaram da cor púrpura. Com as restrições cada vez maiores contra a propaganda de cigarros, a agência de publicidade da marca pegou a cor púrpura da embalagem e a mostrou na forma de uma seda púrpura, com um corte, em sua propaganda de mídia impressa, que não podia mostrar o produto e nem mesmo citar a marca. É certo que a cor é um aspecto importante para o reconhecimento da marca. Porém, como as associações e significados simbólicos que comentamos aqui podem demonstrar<sup>56</sup>, as cores podem ser utilizadas bem mais do que uma simples diferenciação. Elas podem dar a deixa para produtos,

<sup>54</sup> Idem, p.104.

<sup>55</sup> Sobre as diferentes percepções das cores, consultar BATEY, Mark. *Op.cit.*, pp. 103-117.

<sup>56</sup> Alguns exemplos das associações positivas e negativas relatadas por Batey para a percepção das cores na cultura ocidental: **VERMELHO, associações positivas:** paixão, amor, sexo, energia, velocidade, intensidade, força; **associações negativas:** perigo, raiva, agressão. **PRETO, associações positivas:** poder, autoridade, elegância, formalismo, estilo, mistério; **associações negativas:** morte, luto, maldade, escuridão, mistério, medo. **AZUL, associações positivas:** relaxamento, tranquilidade, confiabilidade, estabilidade, lealdade, calma, conservadorismo, autoridade, água; **associações negativas:** depressão, frieza, conservadorismo. **VERDE, associações positivas:** natureza, fertilidade, meio ambiente, juventude; **associações negativas:** in experiência, inveja, ganância. In. BATEY, Mark. *Op.cit.*p.106.

despertar emoções e ajudar a construir conexões num nível inconsciente entre a marca e as pessoas<sup>57</sup>.

Uma indústria que tem se beneficiado desse importante componente, a cor associada à marca é a farmacêutica.

Nos Estados Unidos, desde a liberação pela FDA (*Food and Drugs Administration*), do marketing de medicamentos direto ao consumidor final, as cores têm sido uma saída para a identificação pelo consumidor dos mais variados produtos.

Assim, quando alguém tiver azia ou refluxo, ao invés pensar em “Esomeprazol magnésio”, será mais fácil lembrar da “pílula roxa”, tal como veiculado pela publicidade da televisão norte-americana, “pergunte ao seu médico sobre a pílula roxa<sup>58</sup>”.

Da mesma forma como as cores, igualmente o texto apostado junto a um logotipo possui forte componente de geração de identidade entre os consumidores e a marca, especialmente pelo caráter particular impresso no uso da linguagem.

De outra banda, também a forma serve à marca como forte apelo perceptivo.

### 1.1.3 A forma como apelo distintivo

A forma empregada em um produto ou sua embalagem, em conjunto ou não com uma combinação de cores é o que se denomina de *trade dress*<sup>59</sup>.

Talvez o caso mais famoso e emblemático da forma associada ao tato tenha sido o da Coca-Cola.

A garrafa possui saliências no local onde é segura pelas mãos do consumidor e, segundo Batey, “[...] foi o resultado de um *briefing*<sup>60</sup> muito simples,

<sup>57</sup> BATEY, Mark. *Op.cit.*p.107.

<sup>58</sup> BATEY, Mark. *Op.cit.* p.109

<sup>59</sup> De acordo com o American Business Dictionary, *trade dress* consiste em uma “Visual impression created by the totality of all elements used in packaging or presenting a good or service for sale, and which gives the product a distinctive and recognizable appearance. A trade dress may acquire legal exclusivity as a type of trademark”. Em tradução livre do autor: “Uma impressão visual criada pela totalidade dos elementos utilizados em embalagens ou apresentação de produto ou serviço destinado à venda, e que confere a ele distintiva e identificável aparência. Um *trade dress* é passível de ser legalmente protegido como uma espécie de marca”. Definição disponível em: <http://www.businessdictionary.com/definition/trade-dress.html>. Acesso em: 2 maio 2011.

nos idos de 1915 – a garrafa deveria ser diferente o bastante para ser reconhecida pelo tato. Logo ela se tornou um ícone, uma representação visual e tátil da *real thing*, a verdadeira Coca-Cola<sup>61</sup>.

Forma, cor e tato encontram-se intimamente ligados. Isso porque se conectam à percepção dos consumidores.

As pessoas, muitas vezes, precisam “ver com as mãos”. Essa situação é muito comum nas vendas do varejo, onde produtos de aparência mais agradável tendem a ser tocados e, por conseguinte, mais retirados da prateleira, quando, então, entram em cena suas propriedades táteis, altamente influentes sobre a percepção humana.

Relacionado a isso, há fato de a pele ser o maior órgão do corpo humano, responsável pelo tato; definitivamente, isso não foi desprezado pelos profissionais de marketing.

Embora a pele e o tato sejam fundamentais à defesa do corpo, como por exemplo, em relação a algo cortante (a lâmina de uma faca) ou perfurante (um prego), frequentemente, ela serve para apreciarmos texturas e formas físicas.

Muitas marcas se beneficiam do fato de associarmos propriedades táteis com significados simbólicos. Por exemplo, um tecido que se diz “macio como seda”, contém, certamente, um toque de luxo.

Há poucos anos atrás, a L' Oréal fez circular uma vigorosa campanha em mídia impressa na Inglaterra. Tratava-se de um anúncio ocupando duas páginas. A primeira, enrugada e áspera, contrastava com a segunda, lisa e sedosa. As sensações opostas eram reforçadas pela mensagem: “L' Oréal lhe dá uma pele macia e sem rugas”.

A marca Gillette também apela aos sentidos, pois promete aos usuários não apenas um barbear rente e perfeito, mas, também, *suave e macio*.

Alguns produtos, como telefones celulares, cada vez mais, buscam o apelo aos sentidos. Os aparelhos ficam surpreendentemente mais finos e, grande parte deles, como o *I Phone*, da *Apple*, apresenta as denominadas *touch screen*, onde as tradicionais teclas são substituídas por ícones digitalmente inseridos na tela do celular.

---

<sup>60</sup> O *briefing* consiste numa espécie de relatório e ao mesmo tempo diretiva proposta, em geral, pela agência de publicidade e que baliza o trabalho dos criadores.

<sup>61</sup> BATEY, Mark. *Op.cit.*p. 122.

Interessante é o fato de que essa tecnologia pode trazer problemas relacionados à lacuna deixada pela sensação obtida na discagem digital. Os consumidores queixavam-se da ausência de estímulos capazes de confirmar o recebimento das instruções dadas por eles aos aparelhos.

Neste sentido, a solução encontrada foi bastante criativa:

Num caixa eletrônico ouvimos um *bipe* cada vez que teclamos um número ou vemos nosso saldo na tela. Com telefones de teclas ouvimos o leve som delas. Telefones de tecla sensível como o SCH – W559 da Samsung oferecem uma solução (*Ibid*). O aparelho ilude o sentido do tato do usuário e imita a sensação de apertar um botão mecânico. Esse é um exemplo de tecnologia *háptica* aplicada ao mundo digital. Háptico significa aquilo que pertence ao sentido do tato, e a tecnologia háptica se refere aos estímulos da pressão, textura e vibração e outras sensações relacionadas à sensação de toque. Entre outros lugares, encontra-se essa tecnologia em *joysticks* e controladores de jogos<sup>62</sup>.

Por vezes, o *trade dress*, que no Brasil não constitui marca, poderá se tornar uma *marca tridimensional*, na medida em que contenha em sua forma (invulgar e não necessária), suficiente distintividade.

Essas marcas recebem especial tratamento na LPI pátria e constituem uma novidade em relação à Lei anterior.

Dando seqüência a nosso estudo dos elementos exteriorizadores da marca, analisaremos aqueles relacionados ao sentido do olfato.

#### 1.1.4 O olfato como exteriorização da distintividade da marca

Este particular modo de instigar a percepção dos consumidores para a marca nasceu a partir do chamado marketing olfativo.

Na década de 1980, os donos de padarias inglesas deram-se conta de que deixar no ar o cheiro de pão fresquinho levava os consumidores a comprar mais do produto, além de outros existentes no ponto de venda.

O olfato é um dos mais primitivos sentidos humanos e sua força reside, também, no fato de ter uma comunicação direta com o cérebro, mais

---

<sup>62</sup> BATEY, Mark, *Op.cit.p.* 124.



especificamente, com o sistema límbico, ou seja, a área responsável pela guarda e memória das emoções.

Para Gobé, o olfato é extremamente importante enquanto experiência sensorial, pois a ciência comprovou tratar-se do “[...] sentido de mais longa lembrança, podendo nos levar de volta à infância, porque não nos esquecemos dos aromas que nos cercavam naquele tempo<sup>63</sup>”.

Para destacarmos a importância desse sentido humano, podemos aduzir “um estudo da Yale University que revelou ser o cheiro do lápis de cera Crayola o 18º cheiro mais conhecido entre adultos americanos (o café e a manteiga de amendoim vêm em primeiro e segundo lugar, respectivamente)<sup>64</sup>”.

No Brasil, assim como em outros países, a marca olfativa não admite registro, porém, o recurso é usado há bastante tempo no âmbito do marketing experimental, no varejo<sup>65</sup>.

A função do olfato para a marca é semelhante a do logotipo, pois visa identificá-la, diferenciando-a dos concorrentes.

Assim escrevem Flôr e Umeda<sup>66</sup>:

<sup>63</sup> GOBÉ, Marc. *Brand Jamming: o design emocional na humanização das marcas*. Tradução de Maria Clara de Biase, prefácio de Yves Behar. Rio de Janeiro: Rocco, 2010, p.88.

<sup>64</sup> BATEY, Mark. *Op.cit.p.* 95-96.

<sup>65</sup> Sobre o marketing experimental, “O marketing tradicional foi desenvolvido para a era industrial e não para a da informação, das marcas e da revolução nas comunicações que estamos presenciando” (SCHMITT, 2000, p. 28). É assim que Bernd Schmitt, um dos maiores defensores da emergente teoria do marketing experiencial (ou experimental, a depender da tradução), aponta para a obsolescência da forma costumeira de se pensar e praticar o marketing, segundo ele incapaz de atender o cliente satisfatoriamente devido à sua visão restrita das relações desenvolvidas com o mercado. Dado o longo sucesso do livro “Administração de Marketing” de Philip Kotler (2006) – atualmente na 12ª edição brasileira, contando com colaboração de Kevin Lane Keller e carregando o pretensioso epíteto de “a Bíblia do marketing” – assume-se aqui a obra como representativa do marketing tradicional combatida por Schmitt. Kotler e Keller descrevem que o marketing deve suprir as necessidades dos consumidores de modo lucrativo. Segundo o mesmo, o marketing é aplicável a bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e idéias (KOTLER; KELLER, 2006). Já Schmitt defende que o marketing tradicional possui quatro características básicas: a) tem o foco nos atributos funcionais e nos benefícios do produto; b) a categoria de produto e a concorrência são definidas de forma restrita; c) os clientes são vistos como tomadores de decisões racionais; d) a metodologia e as ferramentas do marketing tradicional são analíticas, quantitativas e verbais (SCHMITT, 2000). O marketing experimental busca proporcionar experiências para o consumidor de modo que este incorpore a marca em sua mente de maneira mais natural. Proporcionar uma experiência para o consumidor através de fragrâncias colocadas no produto ou no ponto de venda seria na ótica tradicional apenas mais uma ação a ser encaixada na estratégia de marketing, diferentemente da posição de Schmitt (2000), que vê essa experiência como uma nova forma de vivenciar o marketing e interagir com o consumidor, como a ação central de toda uma estratégia. UMEDA, Guilherme Mirage; FLÔR, Priscila Paoli. O Marketing Olfativo como Aplicação do Marketing Experimental: Uso de Aromatizantes no Varejo. *Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação*, p. 4. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2008/resumos/R9-0271-1.pdf>, Acesso em: 3 maio 2011. XIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – São Paulo – 07 a 10 de maio de 2008.

<sup>66</sup> UMEDA, Guilherme Mirage; FLÔR, Priscila Paoli. *Op.cit.p.* 6

O marketing olfativo visa criar uma identidade olfativa para a marca através do mesmo processo de criação de uma logomarca visual (atentando para seus valores, objetivos e história). É importante ressaltar que esse tipo de estratégia influencia indiretamente o consumidor e não é o fator decisório sobre a compra de determinada marca, mas um auxílio, pensando no bem estar do cliente<sup>67</sup>.

A percepção pelo olfato pode ser tão importante para a marca, que é um fator levado em conta até mesmo para o design de embalagens.

É o caso de muitas marcas de café *premium*, cuja embalagem possui válvulas especiais capazes de liberar o odor do produto quando seu invólucro é pressionado.

É curioso o resultado obtido em uma pesquisa, afirmando o surpreendente dado de que o olfato pode superar o sabor: 90% dos entrevistados afirmaram adorar o cheiro de café, porém, apenas 47%, disseram-se, realmente, apreciadores do gosto daquele grão<sup>68</sup>.

É possível afirmar: olfato e paladar são indissociáveis. Essa assertiva é verdadeira porque “apesar da língua humana possuir mais de dez mil papilas gustativas, na verdade, cerca de 90% daquilo que entendemos como sabor, vem do olfato<sup>69</sup>”.

Um exemplo interessante provém do Brasil: a empresa de cosméticos “O Boticário”, vem investindo em algo inusitado, na união do sabor e dos aromas do vinho em perfumes. Assim, há algum tempo lançou o perfume *Malbec*, aludindo à variedade de uva, com que é fabricado o famoso vinho argentino.

Dando continuidade a esse tema, passaremos a dedicar atenção ao paladar.

#### 1.1.5 O paladar e seu poder de identificar, diferenciando<sup>70</sup>

Segundo aponta Batey<sup>71</sup>, o paladar humano não é muito desenvolvido. Podemos diferenciar, tão somente, cinco sabores básicos, quais sejam, doce,

<sup>67</sup> PASSI. *Op.cit.* 2007

<sup>68</sup> RAPAILLE, Clotaire. Interview with Clotaire Rapaille. “For example, aroma is number one. Why? Because we imprint the aroma first, not the taste. Aroma is imprinted at a very early age, when you are around 2. Ah, and it means home, mother, feeding you, love and so on. A large majority, 90-something percent of Americans, love the aroma of coffee. Only 47 percent like the taste”. Entrevista Disponível em: <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/persuaders/interviews/rapaille.html>, Acesso em: 3 maio 2011, às 16.30.

<sup>69</sup> BATEY, Mark. *Op.cit.* p. 115.

<sup>70</sup> O paladar, igualmente, não pode ser registrado como marca no Brasil, por exemplo, mas nem por isso deixa de ser um importante elemento exteriorizador da marca e, sem dúvida, com capacidade de identificá-la e diferenciá-la.

azedo, salgado, amargo e, muito recentemente, o *umami*, palavra de origem japonesa, também conhecido como “quero mais<sup>72</sup>”.

Como vemos, experiências sensoriais são de extrema valia para marca. Batey<sup>73</sup> alude ao fato de que quanto às relativas ao gosto, nem mesmo importa se provocam sensações positivas ou negativas. Aquele autor lembra o caso do produto de higiene bucal *Listerine*, segundo aponta, um típico processo de percepção, onde o processamento das informações pelo cérebro, nem sempre resulta de acordo com a realidade:

A sensação vivida quando o receptor sensorial responde a estímulos como sabor, aroma e som não precisa nem ser agradável para que a marca se beneficie. O produto de higiene bucal Listerine construiu seu sucesso a partir da percepção do consumidor de que com gosto tão forte e rascante, ele deveria ter propriedades médicas o que o tornaria muito eficiente em combater o mau hálito e outros problemas de higiene bucal.

Na verdade, as qualidades do produto não decorrem de seu sabor forte, mas de outros fatores, cuja existência os seus usuários provavelmente ignoram.

Outro aspecto de relevo quanto ao paladar é que ele pode sofrer “interferências” de outros sentidos, repercutindo, diretamente, no processo de percepção. Por exemplo, as cores, podem influenciar no sabor.

A expressão “comer com os olhos” pode ser bastante apropriada e justifica, em grande medida, a adição de corantes em alimentos e bebidas. Tendemos a achar mais apetitosas comidas de cores vivas a alimentos cuja coloração é neutra.

---

<sup>71</sup> BATEY, Mark. *Op.cit.*p.115

<sup>72</sup> Segundo a Enciclopédia livre Wikipédia: **Umami** é o "quinto" gosto básico, além dos quatro mais conhecidos (doce, amargo, ácido e salgado). A palavra umami é de origem japonesa e pode ser traduzida como *delicioso* ou *saboroso*. Existem certas substâncias químicas — sobretudo aminoácidos — presentes em certos alimentos que são detectados na língua por receptores específicos (TmGluR4). O glutamato monossódico é o principal aminoácido que provoca no paladar o gosto umami. Nos alimentos em que ele está presente naturalmente, o paladar reconhece o umami. Estes são principalmente tomates, queijos fortes, carnes, e sardinhas, além do leite humano e bovino. Existem, porém, diversos produtos industrializados que levam o glutamato como intensificador de sabor. Na cozinha asiática (japonesa, chinesa, etc.) é muito comum usar glutamato monossódico para acentuar o *umami*. (Yamaguchi S, Kumiko N. (abril de 2000). "Umami e apetência alimentar". *Journal of Nutrition* **130** (4): 921S–26S. PMID 10736353).

A percepção do sabor umami é também intensificada pela presença de IMP (inosinato de sódio), um nucleotídeo que pode ser ingerido simultaneamente com o aminoácido. Foram descobertos posteriormente outros intensificadores de sabor tais como: monofosfato de inosina, monofosfato de guanosina, guanilato dissódico, inosilato dissódico e 5-ribonucleótidos de cálcio. Além de humanos, outros mamíferos tais como cães e ratos também têm receptores capazes de percebê-lo.

<sup>73</sup> BATEY, Mark. *Op.cit.*p.97.

Em se tratando desses elementos marcários, devemos ainda atentar para a importância do som, capaz de identificar e distinguir, objeto de nossas próximas reflexões.

#### 1.1.6. O som como ferramenta de percepção<sup>74</sup>

Outras formas de exteriorização da marca, como o som, podem ser utilizadas pelo computador e outros meios disponíveis mediante diversas tecnologias.

O som tem importância capital em relação à percepção humana, especialmente, pelo fato de, como demonstram estudos recentes, haver uma associação entre ele e o que se quer representar.

Assim como *Saussure* contestou a ideia de Platão no diálogo *Crátilo*, afirmando que “O signo é arbitrário”, ou seja, sua aplicação se dá de acordo com o consenso particular dos falantes e, não necessariamente, com o que se quer representar, estudos sobre o simbolismo do som ou fonossemântica, têm tratado de estabelecer relação entre som e o significado<sup>75</sup>. A ideia é defendida por um número reduzido de linguistas modernos. A maioria prefere atribuir ao acaso essa associação.

Batey reputa convincentes os argumentos utilizados pela minoria dos linguistas modernos:

[...] Pesquisas mostraram que as pessoas, quando se defrontam com palavras fictícias ou incomuns, usam freqüentemente o simbolismo do som para extrair o significado das palavras quanto ao significado a que se referem<sup>76</sup>. Além do mais, esse fenômeno já foi visto em pessoas falando diferentes línguas, desde as primitivas até as mais avançadas. Num exercício simples, pense na interação entre o som na seguinte lista de palavras na língua inglesa, que traz maneiras diferentes de andar: *stride*, *stroll*, *strut*, *step*, *limp*, *teeter*, *amble*, *saunter*, *prance*, *trudge*. Veja a semelhança da leveza do som entre *stride*, *stroll* e *strut*, entre *teeter* e *totter*. Você pode sentir no verbo *trudge* alguém caminhando a passos largos. Há equilíbrio precário existente em *totter*, em resumo, essas

<sup>74</sup> Tendo em vista nossa Lei de Propriedade Industrial, não se pode, no Brasil, registrar marcas sonoras no órgão Federal competente, o INPI. Em outros países, como os Estados Unidos, tal é possível, assim como na União Europeia .

<sup>75</sup> No diálogo *Crátilo* de Platão, surge a idéia de relação de arquétipo entre o som e idéia. In. PLATÃO *Crátilo : diálogo sobre a justeza dos nomes*. Versão do grego, prefácio e notas: Pde.Dias Palmeira. 2 ed.Lisboa, Sá da Costa .

<sup>76</sup> YORKSTON; MENON. *Op.cit*.p.43

palavras soam como as ações que elas descrevem. A evocação visual de cada uma delas e a clareza de seus significados são inegáveis<sup>77</sup>.

O som é utilizado de variadas formas como elemento de exteriorização da marca, visando conferir significado. A “onomatopeia<sup>78</sup>” é um recurso bastante utilizado pelas marcas e consiste na reprodução de sons característicos, como por exemplo, *tic-tac*, *bum*, *croc croc*, ou até mesmo, um rugido; essa forma de simbolismos sonoro é a mais simples e óbvia de todas, contudo, o recurso é passível de sutilezas e sofisticações.

A principal característica do chamado simbolismo sonoro reside na estrutura fonética dos signos linguísticos<sup>79</sup> e ao que ela remete, ou seja, seu significado.

No próximo segmento, nos deteremos na relevância dos sinais exteriorizadores da marca sobre a percepção humana.

---

<sup>77</sup> BATEY, Mark. *Op.cit.*p. 111-112.

<sup>78</sup> Exemplo de onomatopéia pode ser o “toc”, “toc” da batida à porta. A Shwepps utiliza esse recurso em sua marca, remetendo o consumidor ao som característico que é produzido na abertura da lata de sua famosa tônica no momento em que o gás da bebida é liberado.

<sup>79</sup> Os fonemas são sons individuais constituintes do complexo sistema da linguagem. Unidos, os fonemas formam os morfemas, consistentes nas menores unidades de linguagem que tem um significado consistente; as sílabas dos fonemas justapostas aos morfemas formam palavras. O *corpus* da língua portuguesa é composto por 150.875 palavras, presentes no dicionário *Houaiss* da língua portuguesa, não sendo consideradas palavras não lematizadas. As palavras do *corpus* possuem de 1 a 45 fonemas e a maior palavra da língua portuguesa é *pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico*. VIARO, Mário Eduardo e Guimarães-Filho, Zwinglio. O. *In: Análise quantitativa da frequência dos fonemas e estruturas silábicas portuguesas*. Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, FFLCH (USP). Instituto de Física (USP). Disponível em <http://www.fflch.usp.br/dlcv/lport/pdf/MViaro032.pdf>, Acesso em: 5 maio 2011.

## 2. MARCA E COMUNICAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DOS SINAIS EXTERIORIZADORES DO SIGNO MARCÁRIO SOBRE A PERCEPÇÃO HUMANA E SUA INFLUÊNCIA SOBRE O *BRANDING*.

A relevância desses sinais materiais da marca para sua afirmação enquanto marca propriamente dita reside no fato de, através deles, a interpretarmos e percebermos como parte do mundo ao qual estamos integrados.

A percepção do consumidor sobre a marca é, em grande medida, muito mais importante do que as características reais do produto ou serviço em questão, pois,

Para o consumidor a marca é o resultado de uma percepção. Com efeito, o consumidor quase nunca possui um conhecimento detalhado das características técnicas e funcionais da marca. Ele não tem tempo, nem, provavelmente, nem entrar em detalhes, se limitando, então, a uma impressão geral do produto. É assim que julgará se uma marca de detergente por seu perfume, muito mais do que por sua maneira de lavar, um vinho a seu rótulo, e não por seu gosto, um carro por sua imagem, mais do que por suas características técnicas [...] No fundo, o consumidor “compra percepções”. Uma percepção é a síntese de todas as impressões que os consumidores desenvolvem em torno de uma dada marca<sup>80</sup>.

Segundo Batey, as informações sensoriais são processadas na mente dos consumidores em diferentes estágios, quais sejam, *exposição*<sup>81</sup>, *seleção perceptiva*<sup>82</sup>, *organização perceptiva*<sup>83</sup> e *interpretação*<sup>84</sup>.

<sup>80</sup> MAGNE Stéphane. *Marque et Marketing: construire la personnalité d'une marque*. Les Métamorphoses de la Marque : Actes du colloque du 4 juin 2010, organisé par l'Equipe Propriété Intellectuelle Toulouse (EPITOU) et le Master 2 Propriété Intellectuelle et Techniques contractuelles – IFR – Actes de colloques n.º.11, p. 40. No original : Pour le consommateur, la marque est le résultat d'une perception. En effet, le consommateur n'a presque jamais une connaissance détaillée des caractéristiques techniques et fonctionnelles de la marque. Il n'a ni le temps, ni probablement, l'envie d'entrer dans le détails, il se limite donc à une impression générale sur le produit. C'est ainsi qu'il jugera une marque de lessive à son parfum plutôt qu'à sa façon de laver, un vin à son étiquette et non pas à son goût, une auto pour son image plutôt que pour ses caractéristiques techniques. [...] Au fond, le client « achète des perceptions ». Une “perception” est la synthèse de toutes les impressions que le consommateur a développées autour d'une marque donnée.

<sup>81</sup> A exposição constitui o primeiro nível do processo perceptivo. Ela possibilita às sensações chegarem até nossos receptores sensoriais. Um dos cuidados em relação à exposição dos elementos materiais exteriorizadores da marca é o chamado limiar perceptivo, ligado à psicofísica: “A que distância tem de estar a abelha para que possamos ouvir seu zumbido? A que distância temos de estar do bule de café quente para detectarmos seu aroma? Qual a variação no percentual de gordura que tem de existir para que possamos saborear a diferença entre a versão regular e a de baixas calorias de nossos biscoitos favoritos? Essas questões e suas respostas estão relacionadas àquilo que chamamos de limiares sensoriais. A psicofísica é o campo da física que estuda as ligações entre as propriedades físicas dos estímulos e as experiências que a pessoa tem com eles. Ela determina a intensidade mínima que um estímulo de ter para que um estímulo seja detectado por um receptor sensorial, ou seja, qual é o limite para aquele receptor”. In BATEY, Mark, *Op.cit.*p. 127. Além desse

Esses elementos têm impacto em relação à forma como as pessoas interagem com o signo marcário, percebendo e processando os estímulos sensoriais oferecidos em suas diferentes formas de exteriorização.

O *branding* é responsável pela geração e garantia de apreensão do significado gerado pela marca no consumidor, consistindo em uma espécie de vetorização de seu conteúdo. Nessa etapa, para além da experiência sensorial com a marca, as técnicas empregadas pelos marqueteiros procuram ultrapassar a percepção das qualidades imanentes à marca (seus sinais materiais), a fim de transmitir valores que as transcendem, levando à fidelização dos consumidores e a construir a marca como um valor em si mesmo, capaz de ser agregado aos produtos e serviços em circulação no mercado.

---

conceito de limiar perceptivo ser importante, ele apresenta variáveis que devem ser consideradas. A primeira delas é o chamado *limiar absoluto*, consistente na quantidade mínima necessária para que determinado estímulo seja percebido por um de nossos receptores sensoriais. Batey nos mostra alguns exemplos de limiares de detecção: em relação à luz, o fogo de uma vela pode ser visto a 48 km de distância numa noite limpa e escura; por outro lado, quanto ao som, o tique-taque de um relógio pode ser ouvido a 6 metros de distância, havendo silêncio; O paladar pode identificar uma colher de chá de açúcar em 7,5 litros de água; O limiar do aroma pode ser representado pela identificação de uma gota de perfume diluída no volume de um apartamento de três quartos; por fim, a asa de uma abelha poderá ser percebida pelos receptores táteis de uma pessoa, caindo nas suas costas a uma distância de 1 cm. Há, por outro lado, o denominado *limiar diferencial*, cuja função é a de “identificar a menor diferença física entre dois estímulos que ainda possa ser reconhecida como uma diferença”. Sobre esse aspecto o autor faz as seguintes observações “[...] Consumidores são muito sensíveis e resistem a mudanças em suas marcas favoritas. Mudanças que tenham o potencial de afetar a marca desfavoravelmente, via de regra são realizadas abaixo do limiar da DMP (limiar da diferença minimamente perceptível). Diminuir o número de gotas de chocolate numa marca de biscoito que é amada pela abundância delas, ou modernizar um logotipo ou o ícone de uma marca antiga no mercado são exemplos do tipo de atividade que pode ter um impacto desfavorável na lealdade à marca. Aumentos de preço e mudanças no tamanho do produto também são exemplos de comuns. *Idem*, p. 128

<sup>82</sup> Vivemos bombardeados por milhares de estímulos, diariamente. Impossível seria ao cérebro humano, por mais fantástico que seja esse órgão, absorver e processar todas as informações recebidas. Diante disso, as pessoas tendem a proceder a uma filtragem de todos esses estímulos aos quais estão expostas, destinando apenas alguns deles ao nível da consciência. Esse recurso visa impedir uma “sobrecarga” dos sentidos, evitando ruídos e estilhaços a que estamos constantemente sujeitos.

<sup>83</sup> A apreensão dos estímulos a que somos submetidos não se dá de forma isolada, mas, sim, “organizam-se as diversas partes de um estímulo numa totalidade significativa”. *Idem, ibidem*, p. 131. A organização perceptiva assenta-se em premissas da psicologia *Gestalt*, pois as informações que chegam ao cérebro não são organizadas apenas a partir delas próprias, mas, relacionadas a outras experiências sensoriais armazenadas na memória. Segundo Batey, “para os psicólogos gestaltianos, o todo é diferente e maior do que a soma de todas as partes. O cérebro dá um salto cognitivo do registro das partes para a interpretação do todo”. BATEY, Mark. *Op.cit.*p. 131. Para exemplificar a correção dessa teoria, lembramos o princípio do fechamento, que nos faz perceber como completa, uma forma incompleta, utilizado em diversas marcas, uma das mais famosas, a da IBM, onde cada letra possui áreas vazadas, mas, as enxergamos completas.

<sup>84</sup> A interpretação diz respeito aos diferentes significados que as pessoas conferem aos estímulos que recebem. Os significados podem variar de um indivíduo para outro; um dos elementos capazes de explicar esse fato são nossos esquemas mentais “espécie de plataforma mental, uma estrutura organizada que reflete o conhecimento, a experiência e as expectativas de um indivíduo sobre um determinado aspecto do mundo”. BATEY, Mark. *Op.cit.*p. 135.

Porém, é de suma importância, após esses primeiros desenvolvimentos sobre os sinais exteriores da marca a ser inserida no mercado, que ela passe por um correto processo de *posicionamento*<sup>85</sup>. Segundo Francisco Antônio Serralvo e Márcio Tadeu Furrier<sup>86</sup>:

Um objeto está posicionado quando pode ser identificado em um lugar, por comparação aos lugares que outros objetos ocupam. A percepção de posicionamento está vinculada ao modo e às variáveis usadas para definição dos pontos de referência, e quanto mais os posicionamentos forem semelhantes, maior deve ser a percepção de grupos de referência. Os grupos de referência desenvolvem um papel duplo: ao mesmo tempo em que servem para consolidação da percepção de um elemento como fazendo parte de uma categoria de produto ou grupo estratégico, podem contribuir para um processo de indiferenciação ou padronização de referenciais (*commoditização*)<sup>87</sup>.

Pesam quanto à percepção de uma marca pelo consumidor, sua *adequação e posicionamento*<sup>88</sup>.

Para Aaker<sup>89</sup>,

...uma identidade e uma posição de marca bem concebidas e implementadas trazem uma série de vantagens à organização: (a) orientam e aperfeiçoam a estratégia de marca; (b) proporcionam opções de expansão da marca; (c) melhoram a memorização da marca; (d) dão significado e concentração para a organização; (e) geram uma vantagem competitiva; (f) ocupam uma posição sólida contra a concorrência; (g) dão propriedade sobre um símbolo de comunicação; (h) provêm eficiências em termos de custos de execução.

<sup>85</sup> O *posicionamento* aludido refere-se a um “*processo de estudo, definição e implementação de uma oferta diferenciada cujos atributos proporcionem uma posição vantajosa sustentável de uma marca em relação à concorrência numa categoria, do ponto de vista da percepção de um público-alvo*”. SERRALVO, Francisco Antônio e FURRIER, Márcio Tadeu. FURRIER, M. T.; SERRALVO, F. A. *Fundamentos do posicionamento de marcas: uma revisão teórica*. In: VII SEMEAD - Seminários de Administração FEA USP, 2004, São Paulo. Anais do VII SEMEAD, 2004. v. 1. pp. 1-11, p.4, disponível Disponível em:[http://www.ead.fea.usp.br/Semead/7semead/paginas/artigos%20recebidos/marketing/MKT65\\_-\\_Posicionamento\\_de\\_marcas.PDF](http://www.ead.fea.usp.br/Semead/7semead/paginas/artigos%20recebidos/marketing/MKT65_-_Posicionamento_de_marcas.PDF) , Acesso em:21 de dezembro de 2009, às 23.45 p.3

<sup>86</sup> Idem, p. 1-11, p.4,

<sup>87</sup> FURRIER, M. T.; SERRALVO, F. A. *Fundamentos do posicionamento de marcas: uma revisão teórica*. In: VII SEMEAD - Seminários de Administração FEA USP, 2004, São Paulo. *Anais do VII SEMEAD*, 2004. v. 1. pp. 1-11, p.4, disponível Disponível em:site [http://www.ead.fea.usp.br/Semead/7semead/paginas/artigos%20recebidos/marketing/MKT65\\_-\\_Posicionamento\\_de\\_marcas.PDF](http://www.ead.fea.usp.br/Semead/7semead/paginas/artigos%20recebidos/marketing/MKT65_-_Posicionamento_de_marcas.PDF) , Acesso em:21 dez 2009, às 23.45.

<sup>88</sup> O *posicionamento* aludido refere-se a um “*processo de estudo, definição e implementação de uma oferta diferenciada cujos atributos proporcionem uma posição vantajosa sustentável de uma marca em relação à concorrência numa categoria, do ponto de vista da percepção de um público-alvo*”. SERRALVO, Francisco Antônio; FURRIER, Márcio Tadeu. *Op.cit.*p.3

<sup>89</sup> Idem, p. 2.



O *posicionamento* representa uma evolução em relação às antigas ideias de marketing de produtos e serviços das empresas e, nesta concepção, a marca ganha relevo em relação ao conjunto de elementos trabalhados no processo de comunicação das empresas.

É certo que “o conceito de posicionamento encontra-se ainda em fase de sedimentação em marketing<sup>90</sup>”, mas, dada sua importância, é uma constante nos debates acadêmicos e profissionais sobre o tema.

Como veremos adiante, a nova visão acerca da estratégia para o sucesso de corporações ultrapassa, em muito, a antiga ideia de que uma comunicação efetiva possa, tão somente, focar em longos textos as características e benefícios dos produtos<sup>91</sup>.

Por outro lado, apenas pensar na questão da *imagem* da empresa frente aos consumidores também não é suficiente.

A atual concepção para o estabelecimento e sucesso de uma empresa no mercado, como bem asseveram os autores da passagem acima, leva em consideração também aspectos de suma importância, tais como o posicionamento da marca frente aos consumidores e à *concorrência*.

Sem dúvida, houve uma ampliação nos parâmetros de comunicação das empresas com seu público, devido, entre outros fatores, a crescente complexidade das relações sociais e do aparato tecnológico existente, principalmente a chamada “revolução tecnológica”, representada, especialmente, pela internet.

A nova conformação da sociedade levou, igualmente, a um sensível aumento da segmentação dos mercados, situação impossível de ser ignorada pelos profissionais de marketing.

---

<sup>90</sup> SERRALVO, Francisco Antônio; FURRIER, Márcio Tadeu. *Op.cit.*p. 9.

<sup>91</sup> Um dos mais enigmáticos publicitários de todos os tempos, David Ogilvy, fundador da *Ogilvy Benson and Mother*, confirma a antiga técnica afirmando: *Dados e fatos são sempre melhores na publicidade do que palavreado vago. Quanto mais fatos e dados você comunicar, mais venderá. Repare no longo título e notexto de 719 palavras. Fatos de ponta a ponta.* Esta é uma passagem de seu *Confissões de um publicitário*, verdadeiro *best seller* da comunicação. O autor refere-se a um de seus mais conhecidos anúncios, do Rolls's Royce, cujo título era *At fifty Miles an hour the loudest noise in this new Roll's Royce come from the electric clock.* Este suntuoso título ainda vinha acompanhado de um não menos pomposo subtítulo: *What makes Roll's Royce the best car in the world? "there is no magic about it – it is merely patient attention to detail" says an eminent Rolls Royce engineer.* OGILVY, David. *Confissões de um publicitário.* Tradução de Luis Augusto Cama. Bertrand Brasil: Rio de Janeiro, 1993. Ora, este texto, nos dias atuais seria despropositado. Muito longo (o grande desafio dos textos publicitários atualmente é comunicar o máximo, em poucas palavras). Com a atual agilidade nas comunicações (internet e tantas outras mídias de agilidade surpreendente, tal título sequer seria lido até o final. A tendência se estende às marcas quanto à simplicidade dos nomes de produtos, seguidamente, parte do signo marcário. O *share of mind* requer um nome adequado, mas de fácil memorização pelo consumidor.

Os investimentos em marcas e seu posicionamento no mercado passaram a ser maiores e, por conseguinte, elaborados em termos muito mais precisos, a fim de se evitar o desperdício de esforços (e dinheiro!) em estratégias ineficientes.

A eficácia de qualquer comunicação visando o estabelecimento de uma empresa no mundo globalizado depende, sem dúvida, de uma elaborada estratégia de marketing; mas, como já afirmado, grande parte da batalha pelo êxito do novo produto ou serviço se desenvolve na *mente* dos consumidores, e para isso, a marca desempenha papel fundamental, quando bem elaborada e corretamente posicionada, quanto as múltiplas segmentações do mercado.

Destarte, cristalina a importância da marca como parte da complexa engenharia de marketing exigida, seja em relação ao público interno (identificação intra-corporativa) quanto externo, relativamente a consumidores e concorrência.

Por isso, é invulgar que a marca, enquanto ativo intangível de empresas, chegue a alcançar um valor muitas vezes superior ao atingido pelo *aviamento*<sup>92</sup> como um todo.

Assim, resta clara a transcendência da marca em relação à sua exteriorização material. A marca, enquanto *branding* é a própria “central de energia” da empresa, apresentando aspectos de identificação com os consumidores e aspectos concorrenciais, entre outros.

Segundo aponta Stéphane Magne,

A sociedade atual desmaterializa progressivamente suas expectativas. Essas consistem em ideias, conceitos e as imagens- não são mais as coisas que constituem os novos elementos de valor. A economia das experiências está em vias de suplantar a economia do consumo e da sociedade industrial<sup>93</sup>.

---

<sup>92</sup> O *aviamento* pode ser assim conceituado: “sendo um fato evidente que a *empresa* constitui uma atividade organizada contendo vários elementos, ou o estabelecimento comercial vários bens, o valor decorrente desse complexo é *maior* do que a *soma* dos elementos isolados. Essa *mais valia* constitui, precisamente, o que o direito denomina *aviamento*”. REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. 27.ed. Atualizada por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2009.p. 362.

<sup>93</sup> MAGNE Stéphane. *Marque et Marketing: construire la personnalité d'un marque*. *Op.cit.*p. 49. No original: *La société actuelle dématérialise progressivement ses attentes. Ce sont les idées, les concepts et les images – non pas les choses – qui constituent les nouveaux éléments de la valeur. Le économie des expériences est en train de supplanter l'économie des consommations de la société industrielle.*

Mas, todo esse complexo de relações partirá sempre da criação de um signo sob o qual se buscará resumir o “espírito” da empresa frente ao público alvo, seja em uma dimensão regional ou em escala mundial.

A importância do *posicionamento* se verifica, igualmente, quando a empresa realiza a denominada *extensão de linha*<sup>94</sup>. Esse é um procedimento típico de marketing, quando as empresas implementam a sua produção, criando novos produtos afins aquele originalmente desenvolvido.

Podemos exemplificar esse processo com a seguinte situação:

A empresa X produz canetas; posteriormente, desenvolve um produto especial capaz de apagar o que com ela foi escrito; cria, ainda, uma linha de produtos para escritório, envolvendo artefatos como porta canetas, recarregadores de tinta para suas esferográficas, etc.

Nesses casos, embora a empresa já tenha seu nome, denominação social ou título de estabelecimento, arquivados na Junta Comercial, ou mesmo já possua uma marca forte, pode ser necessária a criação de uma marca nova para os novos produtos desenvolvidos:

...Embora uma empresa possa ter todos os recursos técnicos e a capacidade de produção necessários, pode descobrir que a própria força de sua marca inibe a expansão ao longo de linhas que aparecem inteiramente apropriadas. Em nosso exemplo anterior relativo a correlato e extensões para uma empresa de sal, talvez pareça que a referência apropriada seria a Morton. Pouco provável, porém. A marca Morton está tão firmemente identificada com o sal que sua reputação irá modificar as percepções de qualquer outro produto que a empresa produza – limitando assim o mundo dos flavorizantes àqueles que sejam necessariamente salgados (nada de frutas, doces, cítricos ou vegetais)<sup>95</sup>.

Muitas vezes é preciso se proceda a certos ajustes, quanto ao posicionamento da marca a ser utilizada no novo produto ou serviço, haja vista a

---

<sup>94</sup> *Extensão de linha* para a própria marca, segundo GRUENWALD, pode ser assim caracterizada: ...podem incluir tamanhos, cores, sabores, formas ou componentes adicionais. Assim, para o sal, seria possível pensar em sal iodado, sal para a sorveteira, sal anti-gelo, sal marinho, sal kosher, sal mineral, sal para conservas. Ele poderia ser embalado em caixas, potes, cilindros e sacos plásticos. Outras variações poderiam incluir sal com alho, sal com limão, sal com ervas, sal com curry, sal com glutamato monossódico e outros, em diversas formas de embalagens. GRUENWALD. *Como desenvolver e lançar um produto novo no mercado*. Tradução: Cecília Camargo Bartalotti. Makron Books: São Paulo, 1993. p. 46.

<sup>95</sup> GRUENWALD, George. *Op.cit.* p.49 – 50.

possibilidade destes serem destinados a público diverso e, portanto, torne-se imprescindível a geração de outro tipo de identificação com o *target*<sup>96</sup>.

Para termos uma ideia da técnica e criatividade necessária ao desenvolvimento de um efetivo signo marcário (e agora referimo-nos também aos seus sinais materiais), é só imaginarmos dizer o essencial sobre determinado produto ou serviço em apenas uma linha. Difícil? Imagine dizer isso em uma palavra, em uma sigla ou desenho!

Assim, dando continuidade ao estudo da marca e seu surgimento no mercado, trataremos de apresentar, ainda que brevemente, as mais conhecidas e aplicadas formas de *branding*, a fim de comprovarmos quão importantes são essas técnicas no contexto do mercado, muito especialmente, tendo em vista a crescente ideia de anticomoditização marcária, ou, dito de outra forma, sua particularização.

---

<sup>96</sup> *Target* é a expressão utilizada em publicidade e marketing para designar o “público alvo” ao qual se destina certa campanha publicitária, por exemplo.

## 2.1. A EVOLUÇÃO DAS TÉCNICAS DE *BRANDING*.

As técnicas de *branding* partem de modelos que podem apresentar aparente simplicidade, e tendem a se tornar cada vez mais complexas. Elas têm propiciado considerável evolução para o processo de comunicação dos valores das marcas. Sem dúvida, os profissionais de marketing perceberam que as marcas não podem mais ser tratadas como simples *commodities*<sup>97</sup>, pois, os anseios dos consumidores nunca foram atendidos de forma tão personalizada pelas marcas; ao mesmo tempo, vivemos em um mundo globalizado. Esse, aliás, é como um dos mais expressivos reflexos da pós-modernidade no Direito Marcário: a existência de paradoxos que devem ser adequadamente compostos.

As ideias pós-modernas<sup>98</sup> estão impregnadas em novas (algumas não tão novas, como veremos) formas de *branding*, como o chamado *branding emocional*, de Marc Gobé ou o conhecido *branding viral*, quando as ideias centrais de campanhas e ações de marketing para promoção da marca não são oriundas do *mainstream*<sup>99</sup>, mas de setores marginais da sociedade, conhecidos como *underground*.

---

<sup>97</sup> Sobre o tema da *anti-comoditização* dos bens em geral (e a marca é considerada bem móvel em nossa legislação, a teor do art. 5º da L.9279/96), ver interessantíssimo artigo de Cohen Glen, *The price of everything, the value of nothing: reframing the commodification debate*. Harvard Law Review. v. 117, December 2003, number 2. The Harvard Law Review Association, 2003, p. 689-710. A questão das marcas poderia ser relacionada à abordagem "convencional" da anticomoditização (ver, especialmente, p. 693 e seguintes).

<sup>98</sup> Gobé, conhecido *designer* francês e consultor na área de marcas, advoga que a idéia da predominância de aspectos pós-modernistas nesse século XXI, ressaltando o fato de, embora demorado em se afirmar, hoje, dita as regras do *branding* em um mercado mais personalizado e mutável: "As filosofias pós-modernas demoraram para se desenvolver e ganhar popularidade, mas são forças impulsoras no século XXI. O que mais me intriga no fenômeno pós-moderno é que ele coloca as pessoas no centro da experiência e desafia qualquer dogma rigoroso no mundo do *branding*. Artistas como Christo e Jeanne Claude, por exemplo, criam obras não permanentes para as pessoas apreciarem. A obra de Philip Stark é surpreendente. A arquitetura de Frank Gehry é emocionalmente irresistível e também acessível". E conclui seu raciocínio da seguinte forma: "O pós-modernismo impõe julgamento crítico e risco. Para cada pessoa que não se importa com a estética de um carro, há milhares que gravitam em direção a ela com prazer. Para milhares de pessoas que não ligam para o design do Mini, centenas de milhares desejam possuir este pequeno carro. Para as centenas de milhares que não se interessam por uma nova oferta na internet, milhões a aceitam pela emoção que isso lhes proporciona. Em uma economia emocional, o *branding* não tem a ver com o que você não pode fazer, mas como infinitas possibilidades". In: GOBÉ, Marc. *Op.cit.*, p. 56.

<sup>99</sup> O termo *mainstream* inclui tudo que diz respeito a cultura popular, e é disseminado principalmente pelos meios de comunicação em massa. Muitas vezes é também usado como termo pejorativo para algo que "está na moda". O contrário do *Mainstream* seria chamado de *Underground*, ou seja, o que não está ao alcance do grande público, sendo restrito a cenas locais ou públicos restritos.

Como procuraremos demonstrar, há, nos dias atuais, uma crescente anticomoditização da marca, o que, de certa forma, relaciona-se ao pós-modernismo, pois o signo marcário procura superar a ideia de mera *representação mental* do produto e suas qualidades, ou valores atrelados a certa coletividade, por vezes, extremamente individualizados. O elo entre essas duas proposições (anticomoditização e pós-modernismo) reside, em nosso sentir, na crise da ideia de representação. Esse aspecto pós-moderno estende-se aos signos e símbolos, à linguagem, enfim, a vários elementos combinantes, capazes de gerar significado à marca. Neste sentido, sobre a visão pós-moderna, é correta a afirmação de Roseneau<sup>100</sup>:

A relação de representação para linguagem, símbolos e signos é outro sítio de conflito, e os cétricos pós-modernistas perseguem esse ponto com energia. Representação tem por certo o status referencial de palavras, imagens, ideias e símbolos. Segundo esse modelo, cada um constitui um sistema fixo de ideias, as quais todos as compreendem, mais ou menos, da mesma forma. Uma instância anti-representação assume posicionamento oposto: muitas diferentes compreensões são possíveis para qualquer símbolo, gesto, palavra, e essas diversidades existem para ser exploradas. As palavras não tem uma relação direta com o mundo real; antes, guardam uma relação meramente simbólica<sup>101</sup>. A representação, então, é inadequada em todas as suas variadas formas, porque imagens do mundo são dependentes da linguagem e não podem ser trocadas entre pessoas com qualquer grau de discernimento. Toda a representação é mediada pela linguagem, o que a faz “linguisticamente refletiva”, ao invés de relacionada à realidade. Signos “não mais representam qualquer coisa, e não mais encontram seu equivalente na realidade<sup>102</sup>”.

---

<sup>100</sup> ROSENEAU, Pauline Marie. *Post Modernism and Social Sciences: insights, in roads and intrusions*. Princeton Universitie Press: New Jersey, 1993, p. 96. No original: “The relationship of representation to language, symbols and signs is another site of conflict, and the skeptical post-modernists pursue this point with energy. Representation takes for granted the referential status of word, images and meanings and symbols; it assumes that each constitutes a fixed system of meaning and that everybody understand them more or less the same way. an anti-representational stance assumes the opposite: many diverse meanings are possible for any symbol, gesture, word, and these diversities are to be explored. Language has no direct relationship to the real world; it is rather, only symbolic (Barthes 1975, 33, 56). Representation, then, is inadequate in all its various forms because images of the world are language dependent and cannot be exchanged between with any degree of certainty. All representation is mediated by language that makes it “linguisticly reflective” rather than, reality related. Signs “no longer represent anything and no longer have their equivalent in reality” (Baudrillard 1983a: 19).

<sup>101</sup> BARTHES. 1975, p.33,56

<sup>102</sup> BAUDRILLARD. 1983<sup>a</sup>, p. 19

Se entendermos correta essa proposição, mais razão haverá para afirmarmos a anticomoditização da marca, pois sua percepção por tão diferentes destinatários a tornará, realmente, tão particularizada, que as ideias tradicionais de comunicação de seus valores, baseadas em uma falsa premissa de homogeneidade das pessoas para as quais é endereçada, já não mais serão aplicáveis.

Segundo Mark Batey, a relação acima é possível de ser pensada a partir da ideia de *denotação/conotação*, presente, entre outras, nas obras de Roland Barthes. Por outro lado, ao visualizarmos uma rosa, por evidente, ela, *per se*, não será o significado, mas um signo utilizado para, através de uma representação mental, gerar um significado: o que está em sua mente.

Em outros termos, segundo Batey<sup>103</sup>:

A relação básica do significante com o significado é a denotação, ou significado literal de um signo. Na teoria de Barthes, os significantes da conotação, ou “conotadores”, são compostos de signos (isto é, significantes e significados unidos) do sistema denotado. A conotação, então, usa o sinal denotativo com seu significante e acrescenta a ele mais um significado.

Enfim, a marca comunica algo a partir de sua linguagem própria. Segundo Magne,

A linguagem da marca constitui um poderoso amplificador da imagem. Com efeito, a marca se funde com base em uma linguagem visual e simbólica, capaz de favorecer a percepção, mesmo partida em pequenos fragmentos de informação, de signos, tais como o logotipo, uma cor associada a uma forma determinada ou material<sup>104</sup>.

---

<sup>103</sup> BATEY, Mark. *Op.cit.*p. 147. O aludido autor ainda refere uma passagem ilustrativa da teoria de Barthes sobre a relação entre *denotação/conotação* utilizando uma fotografia como exemplo. Trata-se da imagem estampada na capa da revista *Paris-Match* onde um jovem soldado negro bate continência em frente ao que parece ser a bandeira francesa. Aparentemente, a fotografia parece transparecer aquilo que, literalmente, é, ou seja, um jovem soldado negro batendo continência diante da bandeira da França. Contudo, para Barthes, o significado *mítico* (cujo sentido específico, nesta passagem do livro de Barthes – *Mythologies*. New York: Hill & Wang, 1987 – é o de algo fictício, inventado ou imaginado, especialmente, como parte de uma ideologia) estaria relacionado à França como nação unificada, com todos os seus filhos, independente de origem ou cor, satisfeitos por servirem à pátria.

<sup>104</sup> MAGNE Stéphane. *Op.cit.*p. 50. No original: *L image de marque constitue un puissant amplificateur de l'image. En effect, la marque se fonde sur un langage visuel et symbolique en mesure de favoriser la perception, même en partant de petits fragments d'information, de signes, tels que le logo, un couleur associé à une forme déterminée ou un matériau.*

Conforme Batey “Um nome junto a uma logomarca formam ambos , assim, um exemplo de *branding* em sua estrutura mais rudimentar: a marca ao mesmo tempo como garantia de autenticidade e promessa confiável de performance<sup>105</sup>”.

Contudo, a simplicidade dessa construção pode ser apenas aparente. Para atestar a importância e o valor de um logotipo corretamente construído e adequado, lembramos um exemplo da história<sup>106</sup>:

Em 1862 Dona Amália Lucía Victória Moreau entrou na pequena destilaria de teto de estanho comprada pouco antes por seu marido, em Santiago de Cuba, e viu uma colônia de morcegos morando na armação. Dona Amália conhecia as tradições locais e sabia que os morcegos tinham grande significado para os agora extintos nativos de Cuba, os tainos. De acordo com a crença local, os morcegos traziam boa sorte, saúde e unidade familiar. Dona Amália sugeriu que o marido usasse o animal como marca de comércio para um novo rum, que estava produzindo. A sugestão foi, ao mesmo tempo inspirada e pragmática. Além da originalidade da ideia, Dona Amália sabia que, como o índice de analfabetismo naquela época era extremamente alto, um produto precisava ter uma logomarca distinta e memorável – uma marca de comércio – para que pudesse ser identificado e vendido. Logo, a notícia sobre um excelente rum se espalhou e as histórias foram devidamente aumentadas pelos prosadores locais, que afirmavam que os morcegos traziam boa sorte e davam poderes mágicos à bebida. O marido de Dona Amália ficou maravilhado [...]. O nome dele era Dom Facundo Bacardi e hoje o morcego do Bacardi é uma das marcas registradas mais conhecidas do mundo

O caso relatado acima, do famoso Rum Bacardi, embora a lenda em torno do morcego já existisse para aquele povo nativo, a marca obteve êxito, em grande medida, através da prosa popular, cuja associação com o animal propositalmente escolhido, rendeu atributos “sobrenaturais” à bebida.

Nesse sentido, verifica-se, igualmente, a importância da interação social da marca, a fim de que se afirme como algo dotado de valor, em grande medida, transcendente, aos seus atributos físicos reais.

Embora desde esse relato muito tenha mudado, não se pode negar importância capital desses verdadeiros símbolos, consistentes em um logotipo ancorado por uma palavra ou expressão; por seu intermédio, possivelmente, será estabelecida a primeira forma de comunicação entre a marca e o público-alvo, destinatário final da mensagem.

Um exemplo atual é o que acontece com uma conhecida empresa norte-americana, a *Weight Watchers* (Vigilantes do Peso).

<sup>105</sup> MAGNE Stéphane. *Op.cit.*p. 26.

<sup>106</sup> Idem, p. 25-26.



Segundo sua presidente, Linda Huett, “Nosso nome é uma mensagem, um significado e uma promessa”. Mais adiante, “nosso logotipo precisava refletir emoções profundas relacionadas à marca e às experiências de mudança de vida que as pessoas têm conosco. O símbolo transmite um sentimento de esperança com as cores passando da escuridão para a luz, do azul escuro para o verde-claro e amarelo em um movimento circular. Isso também diz que você nunca está completo. A tipografia é unissex e é amigável em um azul que é positivo em todos os mercados<sup>107</sup>”.

É possível observarmos neste exemplo, a importância dos elementos exteriorizadores do signo marcário, dispostos não ao acaso, mas, voltados a uma “percepção orientada<sup>108</sup>” dos valores abstratos da marca<sup>109</sup>.

Isso significa que o logotipo de uma marca não pode ser algo limitado e estático, pois tais características levariam a um inevitável prejuízo de sua função comunicativa, essencial a esse importante aspecto, cujo apelo se dirige a nosso sentido visual.

Gobé, defensor do chamado *branding emocional*, estudado mais adiante, afirma ser possível comunicarmos emoção por meio de um logotipo,

Hoje, o chamado *branding estrutural*, potencializa a importância da marca e seus aspectos visuais de forma integrada com outras ações de marketing, como, por exemplo, nas peças publicitárias dos produtos e serviços.

Um estudo demonstrou que o impacto da aparição do logotipo nesses filmes publicitários pode ter um excelente resultado e, por outro lado, concluiu ser perigosa

---

<sup>107</sup> GOBÉ, Marc. *Brand Jamming: o design emocional na humanização das marcas*. Tradução de Maria Clara de Biase, prefácio de Yves Behar. Rio de Janeiro: Rocco, 2010, p. 127.

<sup>108</sup> Não é tarefa fácil a construção desses sinais que exteriorizam a marca. Há inter-relação de muitas ciências envolvida neste processo, tais como a psicologia, lingüística etc. Nenhuma marca séria se apresenta ao público sem um estudo anterior cauteloso e que justifique os altos investimentos iniciais para seu lançamento e permanência no mercado. A orientação aludida é nesse sentido, de que os elementos componentes dos sinais materiais da marca não são dispostos ao acaso.

<sup>109</sup> As diversas técnicas de como se chegar a esses valores. Uma das mais conhecidas é a chamada técnica de *laddering*, ou escada: A técnica de pesquisa altamente inspiradora – *laddering* – investiga o que liga os consumidores às categorias de produto e aos produtos que as compõe. Com um sistema metódico de testes, a *laddering* conduz os entrevistados a falar sobre os atributos que são relevantes e “subir a escada” até chegar aos benefícios mais objetivos, subjetivos e, finalmente, aos valores “de primeira grandeza”, como auto-estima e orgulho de ser boa mãe, que revelam o significado profundo que os clientes dão a determinada categoria. É importante entender os valores pessoais, porque eles exercem forte influência na maneira pela qual tomamos decisões e nos motivamos a agir. In: BATEY, Mark. *Op.cit.*p. 37-38

a publicidade, onde a marca corre o risco de ser “ofuscada” por celebridades, por exemplo<sup>110</sup>.

Assim, tendo em vista a ideia de individualização crescente da marca, e de sua função de comunicação, passaremos a análise das formas mais conhecidas de disseminação e apreensão de seus valores junto ao público a que se destina, ou seja, as diferentes técnicas de *branding*.

### 2.1.1. A técnica de *branding* da “mentalidade participativa”.

A importância da marca, enquanto reflexo dos valores da empresa, demorou certo tempo para se firmar, pois, até a década de 1950, as campanhas de marketing giravam em torno do *produto*, entendendo que a melhor estratégia para gerar demanda era a de informar<sup>111</sup> os consumidores sobre inúmeras vantagens e diferenciais.

<sup>110</sup> A maneira como a marca é inserida no chamado *Branding* estrutural é muito importante, especialmente, quando se leva em conta filmes de publicidade. Existe até mesmo uma ferramenta chamada Millard's Brown Interest Trace, utilizadas pelas empresas a fim de aferir, eletronicamente, o grau de interesse do entrevistado quando assiste a um comercial de televisão. Com a aludida técnica é possível saber se o interesse do espectador aumenta quando a marca aparece. Algumas empresas utilizam a marca apenas tangencialmente em seus comerciais, algo perigoso, pois, como bem lembra Batey, “Um caso assim foi dado pela Chrysler. Em 2003, a empresa aprendeu uma lição bastante dura sobre as armadilhas das propagandas com testemunhos de celebridades, ou associadas a elas. Numa tentativa de atrair o topo mais requintado da pirâmide – a estratégia “caminho para a sofisticação” -, a empresa assinou um contrato de três anos e US\$ 14 milhões com a cantora Celine Dion para mostrar sua imagem e sua música na propaganda da marca, começando pelo utilitário híbrido esportivo Pacifica. Os comerciais eram de alto nível, em preto e branco e com slogan “drive and Love” [Dirija e Ame] . Mas, acabaram se revelando um desastre. Não, é claro, para Celine Dion – além do lucrativo contrato, a Chrysler patrocinou seu show *A New Day*, em Las Vegas, que esteve no dia 25 de março daquele ano. Com sua voz e sua pessoa dominando aquela fortíssima campanha publicitária, seu disco *One Heart*, vendeu mais de 2 milhões de cópias até o fim de abril. No entanto, apesar da projeção de vendas de setenta mil Pacíficas no primeiro ano, os revendedores venderam apenas 4. 828 unidades nos primeiros três meses de mercado. No fim do ano, feitos os ajustes de reestruturação, o grupo Chrysler informou um prejuízo de US\$ de 47 milhões”. In, BATEY, Mark. *Op.cit.p.* 350-351.

<sup>111</sup> Um dos mais enigmáticos publicitários de todos os tempos, David Ogilvy, fundador da *Ogilvy Benson and Mother*, confirma a antiga técnica afirmando: *Dados e fatos são sempre melhores na publicidade do que palavreado vago. Quanto mais fatos e dados você comunicar, mais venderá. Repare no longo título e no texto de 719 palavras. Fatos de ponta a ponta.* Esta é uma passagem de seu *Confissões de um publicitário*, verdadeiro *best seller* da comunicação. O autor refere-se a um de seus mais conhecidos anúncios, do Rolls's Royce, cujo título era *At fifty Miles an hour the loudest noise in this new Roll's Royce come from the electric clock.* Este suntuoso título ainda vinha acompanhado de um não menos pomposo subtítulo: *What makes Roll's Royce the best car in the world? “there is no magic about it – it is merely patient attention to detail” says an eminent Rolls Royce engineer.* OGILVY, David. *Confissões de um publicitário.* Tradução de Luis Augusto Cama. Rio de

Foi durante os anos 70 até o final da década de 1980, que marqueteiros como Al Ries e Jack Trout idealizaram a famosa dualidade intitulada *share of mind/share of market* (fatia da mente/fatia do mercado), asseverando que o sucesso de uma marca estaria ligado ao fato dela alcançar, antes da concorrência, a mente dos consumidores, para, somente após esta etapa, brigar por uma posição no mercado<sup>112</sup>.

Nesse sentido, Serralvo e Furrier<sup>113</sup>:

Até a década de 50, Ries e Trout (2000) colocavam a propaganda na era do produto, onde os publicitários se concentravam nas características e benefícios dos produtos e na comunicação do USP (*Unique Selling Proposition* ou Proposição Única de Venda). O passo seguinte foi a era da imagem, quando se descobriu a importância da imagem e da reputação da empresa. Na era do posicionamento, a estratégia domina, e uma posição deve levar em consideração não somente os pontos fortes e fracos de uma companhia, mas também o cenário da concorrência. Como reação à existência de muitos produtos e serviços, é necessário lidar com a maneira como as marcas eram percebidas e agrupadas na mente dos consumidores. Para os autores, a única forma de obter bons resultados é por meio da “seletividade, da concentração em alvos restritos, da prática da segmentação. Em uma palavra, do posicionamento<sup>114</sup>. E ter o melhor posicionamento é ser o primeiro na mente dos clientes (o que normalmente está associado a uma maior participação de mercado e rentabilidade), e mostrar capacidade de manter essa posição ao longo do tempo, através da flexibilidade nos programas de marketing, da inovação contínua e da reputação de bons produtos. Assim, o objetivo principal de um programa de posicionamento deve ser o de alcançar a liderança em uma dada categoria.

---

Janeiro: Bertrand Brasil, 1993. Ora, este texto, nos dias atuais seria despropositado. Muito longo (o grande desafio dos textos publicitários atualmente é comunicar o máximo, em poucas palavras). Com a atual agilidade nas comunicações (internet e tantas outras mídias de agilidade surpreendente, tal título sequer seria lido até o final. A tendência se estende às marcas quanto à simplicidade dos nomes de produtos, seguidamente, parte do signo marcário. O *share of mind* requer um nome adequado, mas de fácil memorização pelo consumidor

<sup>112</sup> A tese ganhou força após a publicação do de um artigo sobre posicionamento de marcas de Al Ries e Jack Trout na prestigiada revista de economia *Ad Age*; posteriormente, seria lançado o *Best seller* da dupla de autores, na década de 1970, intitulado *The Battle of your Mind* (New York: McGraw Hill, 1980). Segundo Holt, “[...] O seu argumento era simples: para obter sucesso numa sociedade cujo volume de comunicação de massa excede em muito o que os consumidores podem absorver, uma marca deve ocupar uma posição simples e destacada na mente do comprador potencial, realçando geralmente um benefício à categoria do produto. HOLT, Douglas B. *Op.cit.*p.31.

<sup>113</sup> SERRALVO, Francisco Antônio; FURRIER, Márcio Tadeu; FURRIER, M. T. Fundamentos do posicionamento de marcas: uma revisão teórica. In: VII SEMEAD - Seminários de Administração FEA USP, 2004, São Paulo. Anais do VII SEMEAD, 2004. v. 1. pp. 1-11, disponível em: [http://www.ead.fea.usp.br/Semead/7semead/paginas/artigos%20recebidos/marketing/MKT65\\_-\\_Posicionamento\\_de\\_marcas.PDF](http://www.ead.fea.usp.br/Semead/7semead/paginas/artigos%20recebidos/marketing/MKT65_-_Posicionamento_de_marcas.PDF), Acesso em: 21 dez 2009, às 23.45. p.4.

<sup>114</sup> RIES; TROUT. *Op.cit.* 2000, p. 6

Essa ideia central deu origem ao que se convencionou chamar de *mentalidade participativa*<sup>115</sup>, cuja consistência das premissas sobre as quais se assenta, lhe permite contar, ainda hoje, com importantes adeptos, tais como Scott Bedbury<sup>116</sup> (ex-executivo da *Starbuks*), ainda que sob uma nova roupagem, pois:

[...] embora descarte termos aparentemente obsoletos, como *posicionamento*<sup>117</sup> substituindo-os por outros mais em moda, como *código genético* e *essência da marca*. Ainda assim, preceitua um viés mais emotivo e mais baseado na experiência do que a abordagem rígida e cognitiva em vigor nas décadas passadas<sup>118</sup>.

A mentalidade participativa tem como argumento central o de que “para que uma marca obtenha sucesso em uma sociedade cujo volume de comunicação de massa exceda em muito o que os consumidores possam absorver, uma marca deve ocupar uma posição simples e destacada na mente do comprador potencial, realçando geralmente um benefício associado à categoria do produto<sup>119</sup>”.

Esta forma de *branding* influenciou gerações de profissionais de marketing e foi defendida por autores de peso na área, como Philip Kotler, Aaker<sup>120</sup>, Zaltman<sup>121</sup> e

---

<sup>115</sup> Segundo Holt, os pressupostos fundamentais da chamada *mentalidade participativa* “a marca consiste numa série de abstrações que devem ser constantemente mantidas em todas as atividades referentes à marca, ao longo do tempo”. HOLT, Douglas B. *Op.cit.*p. 37.

<sup>116</sup> Os pressupostos da *mentalidade participativa* são trabalhados por Bedbury em conjunto com Stephen Fenitchell, intitulada *A New Brand World* (New York: Viking Penguin).

<sup>117</sup> Por posicionamento podemos entender o “processo de estudo, definição e implementação de uma oferta diferenciada cujos atributos proporcionem uma posição vantajosa sustentável de uma marca em relação à concorrência numa categoria, do ponto de vista da percepção de um público-alvo”. In, FURRIER, M. T.; SERRALVO, F. A. *Op.cit.* v. 1. pp. 1-11, p.4.

<sup>118</sup> HOLT, Douglas B. *Op.cit.*p. 37.

<sup>119</sup> Idem, p. 31.

<sup>120</sup> AAKER, David. *Managing Brand Equity*. Nova York: Free Press, 1991. Deste mesmo autor: *Building Strong Brands*. Nova York: Free Press, 1996. Ainda: AAKER, David; JOACHIMSTHALER, Eric: *Brand Leadership*. Nova York: Free Press, 2000.

<sup>121</sup> ZALTMAN, Gerald. *How Customers Think: Essential Insights in to the Mind of the Market*, in: Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 2003.

Keller<sup>122</sup> e, mais recentemente, pelo ex-consultor da Coca-cola Sérgio Zyman<sup>123</sup>.

Segundo Douglas B. Holt, a mentalidade participativa consiste na ideia de que “a realidade sólida, durável e objetiva da oferta de mercado – o produto ou serviço – está no núcleo. Presas ao núcleo acham-se diversas associações subjetivas que os consumidores atribuem ao produto<sup>124</sup>”. Essas estão ligadas aos “benefícios dos produtos, atributos de usuário, emoções, atributos de personalidade e assim por diante<sup>125</sup>”.

Sob esse aspecto, podemos dizer que essa estratégia de marketing, cujo foco já leva em consideração o potencial da marca, e não mais apenas o produto, começa, ainda que incipientemente, a operar a anticomoditização marcária, pois, leva em conta, aspectos subjetivos.

A propósito, tais associações conectam-se ao sentido da *motivação* dos consumidores, espelhada em suas *necessidades e desejos*<sup>126</sup>. Batey remete a antigas fórmulas para a classificação das necessidades humanas, como aquelas preconizadas por Abraham Maslow, ainda na década de 1940<sup>127-128</sup>.

<sup>122</sup> KELLER, Kevin Lane. *Strategic Brand Management*. Nova York: Prentice Hall, 1998.

<sup>123</sup> ZYMAN Sérgio. *The End of Marketing As We Know It*. Nova York: Harper Business, 2000.

<sup>124</sup> Segundo Holt, a motivação “[...] é formada pelos estímulos, necessidades, desejos e vontades que dão início a uma cadeia de eventos que culminam em um determinado comportamento”. HOLT, Douglas B. *Op.cit.*p. 31.

<sup>125</sup> Idem, p. 31.

<sup>126</sup> A diferença entre necessidades e desejos é bastante tênue: [...] Alguns psicólogos motivacionais fazem distinção entre necessidades e vontades. Aquelas são vistas como exigências biológicas e psicológicas mais básicas e mais amplas, que motivam um comportamento, enquanto estas são descritas como formas específicas de consumo às quais se atribui a capacidade de satisfazer os desejos subjacentes – por exemplo, o tipo de bebida escolhida para matar a sede. Na verdade, existe pouca diferença prática entre os dois conceitos: aquilo que é uma necessidade para uma pessoa pode ser desejo para outra. BATEY, Mark. *Op.cit.*p. 38.

<sup>127</sup> Este psicólogo, estudioso do comportamento humano, publicou em 1943 um *paper* intitulado A Theory of Human Motivation (*Psychological Review*, 50(4) (1943): 370-96). Na verdade, Maslow idealizou cinco categorias: a) *Physiological needs*; b) *Safety needs*; c) *Love and belonging*; d) *Steem*; e) *Self actualization*; posteriormente, acrescentou outra: f) *Self transcendece*. Este artigo pode ser encontrado, na íntegra, no link: <http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm>, Acesso em:24 fev 2011, às 16hs e 12min.

<sup>128</sup> Maslow agrupa três espécies de necessidades dos consumidores em uma cadeia hierárquica:

- a) As necessidades utilitárias: estas são de natureza consciente, tangível e racional, e se referem a tarefas e processos físicos específicos e necessidades práticas;
- b) As de experiência são principalmente aquelas que levam os consumidores a buscarem a estimulação dos sentidos;
- c) As de identidade se referem à maneira pela qual um indivíduo se define, sua posição social, as afinidades e afiliações a determinados grupos sociais e culturais;

A estas três categorias de necessidades, hodiernamente, acrescenta-se as necessidades *emocionais*:

- e) As emocionais são mais difíceis de serem alcançadas pela pesquisa e muitas vezes são profundamente arraigadas na psique. Como exemplo, temos as necessidades de controlar ou alcançar metas. E enquanto as necessidades utilitárias e, até certo ponto as de identidade se referem a motivos manifestos para o consumidor (aqueles conhecidos e abertamente admitidos pelo indivíduo), as emocionais se traduzem em razões latentes e podem ser desconhecidas para o indivíduo, ou as pessoas relutam em admiti-las. BATEY, Mark, *Op.cit.*p. 39-40

Mas, essa forma de *branding*, extremamente profissional e, ainda que de certa forma, transmissora dos valores da marca de forma não absolutamente padronizada, como nos anos de 1950, ainda está demasiado voltada à comunicação de massa.

Porém, como mencionamos alhures, esse modelo de *branding* ainda procura atribuir ao consumidor uma espécie de raciocínio matemático e previsível para a tomada de decisões, baseado em sopesamento racional de benefícios oferecidos pelas marcas.

Contudo, no início da década de noventa, uma nova forma de *branding* surge como reação a todo esse processo utilizado pelas grandes marcas para disseminar seus valores, gerando identidade com seus consumidores, contudo, assentadas em premissas oriundas de uma espécie de “marketing científico”, onde cada passo é estudado amiúde pelas agências de publicidade.

Nasce desta feita, o *branding viral*, a seguir descrito.

### 2.1.2. O *branding viral*

Alguns autores chamam essa forma de *branding* de *Grass roots*, disseminação ou Buzz , zumbido <sup>129</sup>.

Holt menciona que “...os vírus atuam como veículos aptos a gerar modismos: a ideia de que o usuário de um produto cria sua desejabilidade *au courant*<sup>130</sup>”. Aduz aquele autor, “como o nome mesmo indica, o *branding viral* se concentra nos meandros da influência pública: de que modo agentes não profissionais induzem consumidores a valorar a marca<sup>131</sup>”.

A grande mudança operada por essa forma de *branding* reside na alteração de um paradigma solidificado pelas ideias da mentalidade participativa, qual seja a

---

<sup>129</sup> Talvez a obra mais importante sobre o tema, como referência Holt, seja *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*, de Malcom Gladwell (Nova York: Little, Brown & Co, 2000). Por outro lado, interessante a leitura das seguintes obras sobre o tema: *Emmanuel Rosen: The Anatomy of Buzz* (Nova York: Doubleday, 2000) e Jonathan Bond e Richard Kirchenbaum: *Under the Radar: Talking to Today's Cynical Consumer* (Nova York: Wiley, 1998).

<sup>130</sup> HOLT, Douglas. *Op.cit.*p. 234.

<sup>131</sup> Idem, p. 44.

de que são as firmas, não os consumidores que exercem maior influência sobre a criação das marcas.

Segundo o *branding viral*, o público vai descobrindo a marca por si próprio, evitando receber de forma passiva todo aquele arsenal de informações “jogadas” diariamente nos meios de comunicação pelas grandes agências, patrocinadoras de gigantes como a *Coca-cola Company* e a *PepsiCO*.

Uma das grandes facilitadoras de todo esse processo disseminador da marca foi, sem dúvida, a internet. Nota-se, nessa forma de *branding*, claramente, que a vivência dos consumidores e a difusão social de suas impressões sobre a marca podem construir um verdadeiro mito de identidade, como se verá.

Talvez a forma mais eficiente de apresentar essa forma de *branding* seja a genealogia da empresa *Snapple*, muito bem narrada por Holt.

Em linhas gerais, aduz aquele autor, a *Snapple* era uma empresa, cujos produtos eram sucos e chás. Esse dado, isoladamente, nada indica, mas, neste caso, a marca logo transcendeu seus aspectos imanentes, para promover um valor que os superasse: o cinismo dos consumidores para com o profissionalismo exacerbado das grandes marcas.

Assim escreve Holt<sup>132</sup>:

A linha de chás e sucos da *Snapple* foi criada por três empresários do *Brooklin* que, na tentativa de ampliar sua pequena empresa acabaram esbarrando com o mito da marca. Por meio de produtos, propaganda, promoções, distribuição e mesmo serviços ao consumidor, os fundadores elaboraram um roteiro extremamente quixotesco sobre um tipo inteiramente diferente de empresa, administrada por amadores e que partilhava o cinismo dos consumidores em relação ao modo como as grandes companhias eram dirigidas. Tudo o que a empresa fazia contrariava o marketing praticado por *The Coca-Cola Company* ou *PepsiCO* e outros Golias sofisticados do mercado. Em vez de procurar cadeias de mercearias e franquias de lanchonetes, a *Snapple* distribuía seus produtos em restaurantes, carrinhos de cachorro quente e mercadinhos de esquina. No caso do produto, os fundadores inventavam misturas bizarras e aparentemente absurdas, algumas das quais obtiveram sucesso. A empresa confiava em seus consumidores mais fiéis para lhe fornecerem sugestões de fórmulas e embalagens, às vezes colocando em produção pedidos estranhos, sem maiores pesquisas. Por exemplo, o gosto de seu consumidor Ralph Orofino por melões inspirou o *Ralph's Cantaloupe Cocktail*, bebida que exibia o rosto de Ralph no rótulo.

---

<sup>132</sup> HOLT, Douglas. *Op.cit.*p. 46.

Ainda quando investidores privados adquiriram a *Snapple*, pensando em propiciar a um maior número de americanos essa experiência, mantiveram essa linha de administração de marketing “amadora”.

Enquanto as grandes marcas contratavam estrelas de Hollywood para seus anúncios, a *Snapple* utilizava em seus comerciais, “Wendy”, uma rechonchuda escriturária da empresa que, nos filmes publicitários, tentava responder a toda a correspondência enviada pelos consumidores fiéis à marca<sup>133</sup>.

Contudo, mostra-se fundamental contextualizar esses acontecimentos, pois a marca é sensível às particularidades sociais, como se pode comprovar com as pertinentes observações de Holt sobre o ambiente econômico, social e político norte-americano dos anos noventa.

Devemos lembrar que na década de mil novecentos e oitenta, conhecida como a “era Reagan”, os norte-americanos foram convocados a pegar em armas e reviver a história dos conquistadores do Oeste, como homens implacáveis, fazendo ressurgir a grandeza econômica e política do país.

Reagan conduzia, então, junto com empresários da época, uma verdadeira reengenharia dos Estados Unidos, com a promessa de que voltariam a dominar o mundo.

O surgimento de grandes empresários como Bill Gates e Ted Turner, bem como de atletas nada convencionais e até espalhafatosos, como Michael Jordan, contrastava com a necessidade de constantes reestruturações econômicas, que embora conferisse um dinamismo muito destacado à economia, geravam grandes períodos de “enxugamento” nos quadros funcionais nas empresas, fato que levou muitos trabalhadores a migrarem para a informalidade.

Mas, como a história demonstrou, esse modelo fracassou<sup>134</sup>:

Quando se tornou evidente que esse tipo de economia não funcionava, a dissonância veio à tona tanto na política como na cultura popular. A reação popular do início dos anos de 1990 adquiriu expressão política na maciça defecção de democratas e republicanos para candidaturas populistas de Ross Perot, Pat Buchanan, Jessie Jackson e Jerry Brown. Os americanos, de repente, mostraram tremendo apetite por contrapontos cínicos e niilistas ao apelo de Reagan aos ideais nacionais [...].

---

<sup>133</sup> É bom ressaltar que isso era mesmo uma opção da *Snapple*, pois, o histórico de seu faturamento permitiria isso, com folga: em 1987 faturava 50 milhões, já em 1992, 200 milhões. O auge de seu faturamento ocorreu em 1997, quando alcançou a cifra de 700 milhões de dólares. In, HOLT, Douglas B. *Op.cit.*p. 48.

<sup>134</sup> HOLT, Douglas B. *Op.cit.*p. 70.



Nesse sentido, e sob essa tensão social, a marca da *Snapple* alçou vôo, pois mostrou-se uma frente, onde as pessoas podiam expressar sua contrariedade ao “estado de coisas” então vigentes.

A *Snapple*, posteriormente, foi adquirida pela *Quaker Oats Comapany*, cuja estratégia para promover ainda mais a marca, falhou. O erro capital da grande empresa foi o de entender possível o emprego de fórmulas tradicionais de marketing para a marca, o que resultou em transformá-la em apenas mais uma, no imenso contexto de mercado.

Segundo Holt, a companhia buscou no velho esquema da mentalidade participativa e no *branding* emocional, respostas para questões, na verdade, muito mais identificadas com o chamado *branding cultural*, estratégia abordada adiante, cujo principal benefício, segundo seu criador, é o da perenidade no mercado, colocando a marca a salvo dos modismos passageiros.

Antes de passarmos ao *branding cultural*, investigaremos outra “nova” formulação para comunicação dos valores das marcas, o chamado *branding emocional*, defendido por grandes consultores de marcas, como, por exemplo, Marc Gobé.

### 2.1.3. O *branding emocional*

Essa forma de *branding* talvez seja a mais voltada à experiências sensoriais do consumidor, logo, sua interação com os elementos exteriorizadores da marca.

Para Gobé, o sucesso de uma marca passa pelo aspecto da *emoção*<sup>135</sup>. Segundo preconiza aquele autor, as marcas devem atentar para o aspecto sensorial como importante ferramenta para despertar emoções nos consumidores:

Essa ideia não escapou aos anunciantes. Um anúncio em um suplemento de publicidade de 2005 do *The New York Times* promovendo banheiros e cozinhas foi intitulado “*sanctuaries for the senses, indulge yourself in opulents baths and kitchens*”<sup>136</sup>. Outro, das toalhas Supima, caracteriza seu

<sup>135</sup> É interessante notar que as palavras *motivação* e *emoção* originam-se da mesma palavra latina *movere*, cujo significado é *mover*. BATEY, Mark. *Op.cit.*p.57.

<sup>136</sup> Em tradução livre do autor: “santuários para os sentidos, mime-se em opulentos banheiros e cozinhas”.

produtos como luxuosos, brilhantes e duradouros”. A Origins lançou a linha de produtos de beleza Ginger (gengibre), dizendo que “é uma erva que aquece, há muito conhecida para estimular o corpo e aumentar a energia” – um novo modo de se conectar com um consumidor experimental e curioso. A linha também oferece “componentes como laranja, tangerina e grapefruit para nosso paladar em constante evolução”. (É interessante notar aqui a conexão com características de alimentos)<sup>137</sup>.

Ora, com isso, afirma possa ser a emoção transmitida pelas marcas das mais diversas formas.

Como já mencionamos alhures, um logotipo associado a uma palavra ou expressão pode significar uma forma primitiva de *branding*. Assim, parece mesmo ser possível “tocar” emocionalmente o consumidor por meio do estímulo visual. A defesa dessa ideia está presente na obra de Gobé<sup>138</sup>:

Um logotipo se torna o que colocamos nele emocionalmente. Jeff Glueck pode falar apaixonadamente sobre seu logotipo como comunicando “otimismo e humanidade. (...) as estrelas desenhadas à mão em três cores diferentes tem a ver com aspirações e nossa tipografia é acessível. A nova identidade gráfica comunica um sentimento de otimismo e acessibilidade com que nos sentimos bem.

É de se ressaltar que tais características parecem estar ligadas ao pós-modernismo, em vários sentidos, pois, como acertadamente assevera Rosenau, referindo-se as suas múltiplas influências,

Um exemplo ilustra radicalmente o caráter interdisciplinar do pós-modernismo. Os desafios pós-modernos para a moderna organização racional irradiam-se através dos diversos campos. A arte pós-moderna, portanto, enfatiza o estético sobre o funcional. Na arquitetura isso significa abandonar um layout modernista eficiente, pragmático de massa e espaço e, não obstante, “dar as pessoas prédios que parecem o que elas sentem”, isto é, que refletem a alienação, ansiedade, caos (Seabrook 1991: 126). Aparência e imagem têm prioridade sobre o técnico, prático e eficiente [...].

De outra banda, os dias atuais demandam a necessidade da customização dos produtos. O consumidor quer fazer parte do processo criativo. Muitas áreas da indústria já se deram conta desse fato:

---

<sup>137</sup> GOBÉ, Mark. *Op.cit.*p. 99.

<sup>138</sup> Idem, p. 101.

A personalização dos calçados, embora ainda em desenvolvimento, tem potencial para se transformar em uma forte tendência. Os programas de personalização “*Converse One*” e “*Custom Schop*” da *Vans*, “*Nike ID*” e “*Mi Adidas*” permitem aos cliente criar e personalizar seus próprios calçados, usando uma série de opções de design na internet, e posteriormente, tê-los fabricados e enviado diretamente a eles. A *Timberland.com* tirou proveito de tecnologia avançada e mais opções de meias e calçados em geral. Agora, os compradores podem escolher entre muitos estilos de botas *Timberland* e especificar tantos detalhes do produto – inclusive cor, peças metálicas cordões e tipos de monograma – que mais de um milhão de combinações são possíveis para um estilo básico. Com uma ferramenta de configuração rápida do produto que atualiza instantaneamente imagens como designers criado pelo consumidor para uma bota, o site não só permite gratificação instantânea como também compras mais rápidas. O processo de personalização, assim como a experiência de compra, se torna mais célere, contínuo e satisfatório<sup>139</sup>

Contudo, em tom de crítica, ressalva o mesmo Gobé:

O mundo do *branding* gerou abordagens diferentes das que conhecemos no passado. Mas, em alguns aspectos, as teorias do *branding* ainda estão na era industrial do modernismo. Certas empresas de bens de consumo, que sempre forneceram seus produtos em latas, não considerarão nenhuma outra forma de embalagem. Em um exemplo extremo da teoria modernista, ou arrogância, o Sr. Ford sugeriu: “Você pode ter nosso carro na cor que quiser, desde que seja preto”. Empresas de vinho na França não mudarão suas garrafas de *Bordeux* ou Borgonha, mesmo que seu significado icônico não seja alcançado pela maioria dos consumidores no mundo. A França agora está pronta para encontrar novos mercados para a maior parte de sua produção de vinho (exceto os rótulos consagrados), mas o país tem muita dificuldade em aceitar que hoje o *branding* do vinho é menos dogmático e tem mais a ver com o estilo de vida, diversão e prazer. A *Beringer Blass* lançou o vinho branco *White Lie*, de calorias reduzidas e com teor alcoólico mais baixo, para satisfazer as das mulheres apreciadoras de vinhos, que representam a esmagadora maioria dos compradores de vinho. Fornecendo-lhes um vinho que elas podem beber no almoço ou depois do trabalho, sem os efeitos colaterais indesejados do ganho de peso e embriaguez, a *Beringer* adaptou esse produto tradicional para dar prazer ao público específico<sup>140</sup>.

Sintetizando, a adaptação e superação de antigos paradigmas mediante a experiência (especialmente as de cunho sensorial) dos consumidores com a marca, com forte viés emocional, e o abandono das concepções voltadas ao extremo racionalismo, que caracterizou o século passado, parecem ser os ingredientes dessa forma de *branding*.

Vejamos, a seguir, o que se entende e como se forma o denominado *branding* cultural.

<sup>139</sup> GOBÉ, Marc. *op. cit.* p. 346. O autor cita como fonte para as informações trazidas em seu texto SECKLER, Valerie. “Stressed Shoppers Grab for the Controls”. *In: WWD*, 2 nov 2005.

<sup>140</sup> GOBÉ, Marc. *op. cit.* p. 55.

#### 2.1.4. O *Branding* cultural e o “mercado de mitos”

Douglas Holt, importante figura no meio acadêmico do marketing e administração sugere uma espécie particular de se desenvolver a marca no mercado, denominada de *branding cultural*.

Essa forma de comunicar os valores da marca, consiste, na expressão de seu idealizador, no “conjunto de axiomas e princípios estratégicos que orientam a transformação de marcas em ícones culturais<sup>141</sup>”.

Por outro lado, segundo o escólio de Holt, assim como as pessoas são dotadas de aspectos particulares, da mesma forma se verifica a necessidade de se atentar para a vocação *da própria marca*, pois, destinando-se aquela a seres humanos, não há possibilidade de se pensar em uma estratégia *única* para o *branding*<sup>142</sup>.

As marcas geram identidade de forma diversa, por isso, de acordo com Holt, podemos dividi-las em *marcas ícones* e de *mera identidade*<sup>143</sup>.

O *branding cultural* apresenta particularidades interessantes e diferencia-se das demais técnicas, inclusive, por relativizar as experiências sensoriais do consumidor com a marca, ao menos para estabelecer conexões emocionais, como explica seu idealizador, Douglas Holt<sup>144</sup>:

Ao contrário, as conexões emocionais que comumente visualizamos entre as marcas-ícones são conseqüência de fortes mitos de identidade divulgados pela marca. A Coke não induziu os seus consumidores a estabelecer um vínculo emocional veiculando comunicações emocionais genéricas. Muitos comerciais enérgicos, feitos para tocar o coração do público, vêm e vão sem fazer nenhum barulho. Sucede que a Coke desenvolveu esses laços emocionais como qualquer outra marca ícone. O mito da identidade certo, bem realizado, oferece ao público poucas epifanias – instantes de reconhecimento que aplicam imagens, sons e sentimentos a desejos que mal se podem perceber. Os consumidores que percebem esse tipo de valor de identidade numa marca estabelecem profundas conexões emocionais. O apego emocional é a conseqüência de um grande mito.

<sup>141</sup> HOLT, Douglas B. *Op.cit.*p. 27.

<sup>142</sup> *Idem*, p. 27.

<sup>143</sup> Ele as diferencia da seguinte forma: *marca de identidade*: marca cujo valor para os consumidores (portanto, o seu valor econômico) deriva primariamente de seu valor de identidade; *marca-ícone*: marca de identidade que se aproxima do valor de identidade de um ícone cultural (pessoa ou coisa vista como símbolo, especialmente, de uma cultura ou movimento; pessoa, instituição, etc., considerada digna de admiração e respeito).

<sup>144</sup> *Idem*, p. 43.

Contudo, devemos registrar que, no *branding* cultural, diferentemente do que ocorre no *branding* emocional, a conexão da marca com o consumidor é sublimada também, em outro plano, qual seja, o da esfera ideológica.

Mas, não se pode dizer de seus termos, que o surgimento da marca é espontâneo; ao contrário, fortalece a tese de sua necessária vivência no mercado para o surgimento da *marca propriamente dita*.

Não se pode desprezar a importância do aspecto emocional para uma interação entre a marca e seus destinatários. A diferença, ou o ganho propiciado pelo *branding cultural* reside, justamente, na manutenção mais longa desses laços, pois, não fosse o estabelecimento de uma conexão pelo mito certo, aqueles seriam facilmente desfeitos.

Como vimos, muitas vezes, se alcança o mito “por acaso”, como nos exemplos da *Coke* e mesmo da *Snapple*, este último, conhecido como verdadeiro *branding* viral, ou *Buzz*.

O caso mais enigmático e de conteúdo histórico mais denso é, sem dúvida o da *Coke* e, por isso, vale a pena referir alguns aspectos particularmente interessantes e que corroboram com o raciocínio até aqui encetado.

Como é de conhecimento geral, a *Coke* nasce sob uma perspectiva do *branding* participativo; consistia em uma medicação, voltada a quem necessitava de energia para realizar, por exemplo, trabalhos intelectuais em ritmo intenso e por longos períodos, postergando os efeitos do inevitável cansaço e do sono.

Mas, o sucesso desse famoso caso é, igualmente, reivindicado pelos adeptos do *branding* emocional, e não há dúvidas de que a emoção ajudou mesmo a estabelecer fortes laços a unir a marca com seu público.

Porém, indaga-se: como se manteve esse estrondoso sucesso durante tanto tempo? Para entendê-lo, podemos tomar de exemplo, os anos entre 1950 e 1980, quando os Estados da América experimentaram nos aspectos econômicos, sociais e políticos, situações que iam do céu ao inferno.

Conforme relata Holt, aquela aplicação do produto visando conferir mais energia e retardando o efeito do cansaço e do sono acabou por levar a *Coke* para o *front*. A mídia tratava de revelar que os soldados escreviam para casa pedindo

garrafas de Coca-Cola, e que essas eram consumidas em um ritual especial pelos soldados norte-americanos, numa clara evocação do patriotismo envolvido<sup>145</sup>.

Passadas aquelas hostilidades, a Coca procurou colher os “louros” da campanha midiática empregada na guerra, no sentido de conectar o produto aos valores remanescentes das conquistas norte-americanas, tais como “disposição do país em arriscar as vidas de seus filhos e filhas para salvar o mundo para a democracia, país dotado do único espírito industrial capaz de superar as potências do Eixo para produzir armamentos, e país com engenhosidade tenaz o bastante para adiantar-se cientificamente ao inimigo na corrida nuclear<sup>146</sup>”.

Não há dúvidas, e o próprio idealizador do *branding* cultural reconhece, laços emocionais foram importantíssimos para a Coca-Cola se tornar um verdadeiro ícone. Porém, a diferença na argumentação de Holt na defesa de sua forma de *branding*, aponta para a manutenção de tais vínculos emocionais, bem como para a habilidade de superar “rupturas culturais<sup>147</sup>”.

Para ele, o *mito de identidade*, tal como estabelecido pela companhia, foi o responsável pelas fortes conexões emocionais, assim como, por sua sustentação, especialmente, até a década de 80.

Contudo, em finais da década de 60, a Coca-Cola teve de readequar toda sua estratégia. As fortes pressões dos direitos humanos e a contestação do ideal de vida do americano suburbano, em moradias subvencionadas pelo Estado, empregado em fábricas de considerável porte, foram molas propulsoras para essa transformação.

O mito precisava se re-harmonizar. E foi assim, depois de fracassadas tentativas de retomar o contato com seu público, através de evocações de “imagens batidas da cultura norte-americana<sup>148</sup>”, que a *Coke*, atenta às mudanças da época, buscou uma nova forma de se conectar com seu público.

---

<sup>145</sup> O professor Holt lembra, igualmente, a força da literatura nesse processo, citando como exemplo a obra *God is my Co-pilot*, de Robert L. Scott. Nessa obra, o aludido autor menciona o fato de que a primeira motivação para abater o primeiro avião inimigo durante a Segunda Guerra poderia ser resumido nas seguintes palavras: *América, Democracia e Cocas-cola*. In: HOLT, Douglas B. *Op.cit.p.* 232.

<sup>146</sup> HOLT, Douglas B. *Op.cit.p.* 38.

<sup>147</sup> Para Holt, “rupturas culturais” têm o seguinte sentido: a capacidade das marca- ícone de se reinventar, na medida em que mudanças culturais drásticas acontecem. Como sua sobrevivência depende das respostas às tensões culturais existentes, quando as conjunturas social, econômica e política se alteram, o mito necessita ser recriado.

<sup>148</sup> HOLT, Douglas B. *Op.cit.p.* 39.

A virada na composição do mito foi o comercial para televisão intitulado “Colina”. Nessa peça, duas moças desconhecidas e de cabelos curtos, aparecem no cume de uma encosta italiana entoando a seguinte canção: “Eu gostaria de comprar uma casa para o mundo e mobiliá-la com amor [...]”. A seguir a câmera abre o ângulo, incluindo na imagem outros jovens, cujas vestimentas deixavam claro pertencerem a diferentes culturas. Esses se juntavam a elas. Assim que todos se encontravam na cena, percebia-se o canto uníssono com a seguinte frase “Eu gostaria de ensinar o mundo a cantar em harmonia perfeita”. A canção, inicialmente de cunho folclórico, termina como um verdadeiro hino da *Coke* e culmina com a seguinte mensagem “Eu gostaria de comprar para o mundo uma *Coke* e fazer-lhe companhia. A seguir, todos levantavam sua garrafa de Coca-Cola, como se fosse uma bandeira e, voltando os olhares ligeiramente para o céu, tal como um coral de igreja, entoavam, finalmente, quando o plano da filmagem recuava em tomada aérea, “É genuína. Hoje necessitamos de coisas genuínas. Coca-Cola<sup>149</sup>”.

Do orgulho da guerra à harmonia entre os povos. Esse foi o primeiro passo em direção à reinvenção da *Coke*, ao menos, de seu mito. Muitos outros comerciais vieram, alguns mais famosos<sup>150</sup>, outros nem tanto.

Como já aludimos alhures, o principal apelo dessa forma de *branding* é a possibilidade de uma estabilização da marca no mercado, pois estaria menos exposta às constantes mudanças de preferência dos consumidores pelos produtos oferecidos. Douglas B. Holt afirma que marcas de identidade competem em mercado de mitos e não de produtos.

Por isso, muitos profissionais da área da administração de marcas, não compreendem essa forma de *branding*, justamente, por pensarem o mercado como uma competição entre produtos, cuja sofisticação crescente, e cada vez mais rápida,

---

<sup>149</sup> A descrição desse comercial nos é fornecida por Douglas Holt. Esse autor, por sua vez, refere que a criação da peça em questão se deve a Bill Backer em sua obra *The care and feeling of ideas* (Nova York: Times Books, 1993). Esclareça-se, ainda, Bill era sócio majoritário da Backer, Spielvogel Bates World Wide. In HOLT, Douglas B. *Op.cit.*p. 232

<sup>150</sup> Outro comercial muitíssimo conhecido da Coca-Cola ficou conhecido como *Mean Joe Greene*. Essa peça publicitária mostrava mal humorado astro do futebol americano *Mean Joe Greene* entrando no vestiário após uma partida. Com sua cara fechada de poucos amigos e mancando, o jogador caminha em direção ao vestiário. Atrás dele um menino, um tanto timidamente, oferece-lhe uma Coca-Cola. Num primeiro momento, Joe não aceita a oferta, quando o menino diz “está tudo bem, o senhor pode tomar a minha Coca”. *Mean Joe*, então, aceita a oferta e toma toda a garrafa. O garoto já vai indo embora quando escuta o astro chamá-lo: “Ei, garoto...fique com isso!”. Quando o menino se vira, o jogador, com largo sorriso, joga-lhe a camisa. Este comercial da Coca-cola, de 1979 pode ser visto no youtube, Disponível em:<http://www.youtube.com/watch?v=xffOCZYX6F8>.

os torna substituíveis por outros; além disso, enxergam o mercado segmentado quanto aos diversos grupos de consumidores, mais ou menos propícios a um determinado setor da produção.

Mas, marcas, não são produtos, marcas estão em outro plano e, para o *branding* cultural, competem no “mercado de mitos”. Esses fazem parte de determinada cultura, por sua vez, vinculada a certa ideologia, cuja mudança não se dá de forma imediata, mas, quando ocorre, o ritmo desacelerado das alterações propicia um tempo para a marca adaptar-se novamente, criando um novo mito, ou explorando aquele de maneira diversa.

Mas, como estabelecer um significado para a expressão “mercado de mitos”? De acordo com Holt, “as marcas de identidade concorrem com outros artefatos de cultura para dramatizar mitos que resolvem contradições culturais. As marcas de identidade participam de mercados de mitos, concorrendo e colaborando com filmes, música, televisão, esportes e livros<sup>151</sup>”.

As marcas-ícones operam diferentemente, pois, não competem com os demais artefatos culturais, mas os recicla, criando uma identidade própria, mas apoiada em mitos pré-existentes.

Holt alerta para o fato de que

...marcas-ícones raramente desenvolvem seus mitos a partir de material inteiramente original. Ao contrário, procuram aproveitar e enriquecer mitos que já existem, postos em circulação por outros produtos culturais – cinema televisão, etc. Em termos de desempenho de mito, as marcas nunca podem concorrer com filmes, políticos ou músicos. Mesmo o melhor comercial de sessenta segundos (por exemplo, a “Revolução” da Nike, ou “1984” da Apple), não se sustentam diante dos filmes de John Wayne, dos discursos de Ronald Reagan ou das músicas e concertos de Kurt Cobain<sup>152</sup>.

De outra banda, se por um lado, não devem as marcas e os demais produtos da indústria cultural entrar em rota de colisão, em busca de maior espaço em mercados de mitos, por outro, parece razoável entender as primeiras como formas mais duradouras de viver e reviver o mito diariamente, em outras palavras, o contato propiciado pela marca, supera a relação mais efêmera oferecida, por exemplo, entre um filme e o espectador.

---

<sup>151</sup> HOLT, Douglas B. *Op.cit.*p. 54.

<sup>152</sup> *Idem*, p. 74



Embora toda a marca precise identificar, o mais claramente possível, seu público-alvo, o *branding cultural* procede diferentemente da *mentalidade participativa*, nesse aspecto. Enquanto para essa última, o “alvo” da marca é escolhido de acordo as características do produto e a psicografia dos potenciais consumidores, diversamente, o primeiro escolhe o “mito mais apropriado”. Contudo, tal tarefa não é algo simples, mas pode trazer vantagens à comunicação da marca:

Visar ao mercado de mitos é tarefa complicada, pois eles não ficam parados. Na verdade estão sempre sendo desestabilizados por rupturas culturais: terremotos simbólicos abalam a sociedade, anulando o valor de mitos existentes e criando outros. As marcas ícones não apenas contemplam o mercado de mito mais apropriado, mas também se mostram sensíveis às crises culturais, mudando o enfoque quando necessário. As marcas ícones bem sucedidas superam as crises culturais decifrando os mercados de mitos recém-criados pela ruptura e voltam-se para um novo alvo<sup>153- 154</sup>.

O professor Douglas Holt contesta teorias voltadas à pura emoção como forma de gerar identidade entre a marca e seus destinatários, como a chamada *mentalidade participativa* e o *branding emocional*, pois, conduzem a uma perigosa *abstração* dos valores da marca, o que pode levar a uma danosa dissociação entre o significado criado pela marca e a identidade gerada com seu público-alvo.

O professor aduz que “As emoções parecem vender. Considerem-se livros de consultores como *Emotional Branding*<sup>155</sup> de Mark Gobé [...]. Gobé sustenta que o que a marca diz respeito à emoção, personalidade e experiência sensorial. [...] Mas

<sup>153</sup> HOLT, Douglas B. *Op.cit.*p. 54

<sup>154</sup> Aos adeptos da pós-modernidade, essa forma de *branding* parece estar adaptada aos tempos atuais, pois esse período histórico é caracterizado por rupturas constantes, construções e desconstruções muito rápidas, além de idas e vindas ao passado, embora redesenhando-o, pela evidente descrença desse movimento (pós-modernismo) nas idéias afirmadas pela modernidade. Neste sentido, “*The appearance of post-modernism in the humanities and social sciences signals more than another novel academic paradigm. Rather, a radically new and different cultural movement is coalescing in a broad-gauget re-conceptualization of how we experience and explain the world around us. In its most extreme formulations, post-modernism is revolutionary. It goes to the very core of what constitutes social science and radically dismisses it*”. Em tradução livre do autor: “A aparição do pós-modernismo nas humanidades e nas ciências sociais indica mais do que um novo paradigma acadêmico. Antes, trata-se de um radicalmente novo e diferente movimento cultural que encontra unidade em uma ampla re-conceitualização de como experienciamos e explicamos o mundo em nosso arredor. Em suas formulações mais *extremas*, o pós- modernismo é revolucionário. Ele vai ao cerne do que consiste a ciência social e depois o abandona”. *In: Post-modernism and the social sciences: insides, inroads and intrusions.* ROSENAU, Pauline Marie. *Princeton University Press.* New Jersey: Princeton, 1992, p.4.

<sup>155</sup> GOBÉ, Marc. *Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to People* (New York: Allworth Press, 2001).

a marca deve enfatizar sua personalidade e forjar uma conexão íntima com os consumidores<sup>156</sup>.

Para Holt<sup>157</sup>, essas ditas “novas teorias” de *branding*, na verdade, não constituem inovações significativas, mas, novas roupagens de antigos conceitos:

[...] o *branding* emocional, porém, é menos uma novidade que uma extensão da mentalidade participativa. Nele os pressupostos fundamentais da mentalidade participativa – segundo os quais a marca consiste em uma série de abstrações que devem ser consistentemente mantidas em todas as atividades referentes a marca - ainda vigoram. Mas, como o nome sugere, o *branding* emocional enfatiza o *modo* como essa essência de marketing deve ser comunicada: os administradores precisam lançar apelos emocionais em seus esforços de *branding* destinados a estabelecer relacionamentos de natureza emocional como os consumidores primários.

Neste sentido, há diferenças sensíveis quanto a essas duas particulares formas de *branding*, especialmente, sobre os seguintes aspectos: enquanto o *branding* emocional pode ser definido a partir da ideia de interação e relacionamento com o consumidor, daí a supervalorização dos elementos exteriorizadores do signo marcário, o *branding* cultural trabalha com a perspectiva de mitos performáticos, reestruturando a conexão interpessoal profunda. Para a segunda técnica de *branding*, o sucesso da marca aponta para uma “dramatização de um mito que responda a uma contradição aguda na sociedade<sup>158</sup>”, algo capaz de demonstrar que essas duas diferentes vertentes procuraram, cada uma a seu modo, demonstrar aptidão para sobreviver aos percalços do pós-modernismo<sup>159</sup>.

Sobre esse aspecto, observa com acuidade Rosenau:

Pós-modernistas, em todas as disciplinas, rejeitam o convencional, estilos acadêmicos de discurso; eles preferem formas audaciosas e provocativas de parto, elementos vitais e intrigantes de gênero, estilo ou apresentação. A distinção e a especificidade do próprio pós-modernismo é, sem dúvida, a função dessas características. Tais formas de apresentação choca, assusta e desconcerta o complacente leitor da ciência social. Elas são explicitamente designadas a instigar a nova e desacostumada atividade do leitor pós-moderno.

<sup>156</sup> HOLT, Douglas B. *Op.cit.*p. 36.

<sup>157</sup> *Idem*, p. 37.

<sup>158</sup> *Idem*, p. 30.

<sup>159</sup> No original: “Post-modernists in all disciplines reject conventional, academic styles of discourse; they prefer audacious and provocative forms of delivery, vital and intriguing elements of genre or style and presentation. The distinctness and specificity of post-modernism itself is certainly, in part, a function of these characteristics. Such forms of presentation shock, startle and unsettle the complacent social science reader. They are explicitly designed to instigate the new and unaccustomed activity of post-modern reading”. *In*: ROSENAU, Pauline. *Op.cit.*p.7.

Mediante o exposto nessa passagem, podemos entender como uma posição contraditória pode responder de forma satisfatória a anseios de consumidores ávidos por subverter aquilo que de ordinário existe em termos de mitos passíveis de serem encarnados pelas mais diversas marcas.

Enfim, podemos, igualmente, considerar acerca do *branding* cultural, o fato de que essa forma de difusão das ideias de uma marca não prescinde da exploração de seus sinais exteriores, nem do estabelecimento de um vínculo emocional com seu público, mas que potencializa essas ferramentas através dos próprios elementos culturais, presentes no contexto particular e, especialmente, procura fazer com que as pessoas vivenciem aquele signo marcário, a partir daquelas experiências, muitas vezes, até de forma inconsciente, pois, a marca é parte integrante da cultura (ou contracultura!) produzida em dado contexto.

De todo o que vimos de expor, especialmente em relação às várias formas de *branding*, parece claro que a marca pode mesmo ser considerada como elemento fundamental de um *discurso*, cuja atualização ocorre conforme os acontecimentos sociais impactam o público a que se destina.

Portanto, é possível afirmar que o signo distintivo pode mesmo ser visto como *canal*, hábil à transmissão de uma (ou múltiplas) mensagem.

Esse assunto será objeto do próximo segmento.

## 2.2. A MARCA ENQUANTO CANAL DE TRANSMISSÃO DE UMA MENSAGEM

Em nosso sentir, podemos entender a marca a partir da ideia central presente no pensamento de Marshal McLuhan, sintetizada em sua célebre frase e obra: “o meio é a mensagem” (*The media is the message*).

O sentido dessa aproximação é o de construirmos um conceito de marca como sendo esta, muito mais do que *meio, canal ou suporte*, mas, sim, considerada a própria mensagem. A relevância dessa concepção do signo marcário, se possível, reside, entre outras, em reavaliarmos as limitações impostas pelos Estados às formas de exteriorização da marca, muito especialmente, sob a óptica jurídica da liberdade de expressão.

McLuhan desenvolveu o pensamento de que a própria mídia pela qual é veiculada determinada mensagem, enquanto seu canal de difusão, ao contrário do que se imaginava, possui forte influência no processo de comunicação<sup>160</sup>.

Segundo a professora da Universidade de Lisboa, Olga Pombo, a contribuição de McLuhan, sob esse aspecto, reside no fato de que “o autor pretende sublinhar que o meio, geralmente pensado como simples canal de passagem do conteúdo comunicativo, mero veículo de transmissão da mensagem, é um elemento determinante da comunicação<sup>161</sup>”.

Segundo Olga Pombo, este autor apresenta de forma muito interessante e convincente sua teoria demonstrando o fato de que

Enquanto suporte material da comunicação, o meio tende a ser definido como transparente, inócuo, incapaz de determinar positivamente os conteúdos comunicativos que veícula. A sua única incidência no processo comunicativo seria negativa, causa possível de ruído ou obstrução na veiculação da mensagem. Pelo contrário, McLuhan chama a atenção para o facto de uma mensagem proferida oralmente ou por escrito, transmitida pela rádio ou pela televisão, pôr em jogo, em cada caso, diferentes estruturas perceptivas, desencadear diferentes mecanismos de compreensão, ganhar diferentes contornos e tonalidades, em limite, adquirir diferentes significados. Por outras palavras, para McLuhan, o meio,

---

<sup>160</sup> Em co-autoria com Quentin Fiore, McLuhan publica em 1967 uma obra com o título, *The Medium is the Message: An Inventory of Effects*, Harmondsworth: Penguin.

<sup>161</sup> POMBO, Olga. *O meio é a mensagem*. Disponível em [http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/cadernos/mcluhan/estudo\\_mcl\\_olga.pdf](http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/cadernos/mcluhan/estudo_mcl_olga.pdf), p.1, Acesso em:28 set 2011.

o canal, a tecnologia em que a comunicação se estabelece, não apenas constitui a *forma* comunicativa, mas determina o próprio *conteúdo* da comunicação<sup>162</sup>.

O mesmo autor desenvolve seus estudos sobre a mídia, primeiramente, em sua obra *Understanding Media*<sup>163</sup>, onde encontramos os pressupostos fundamentais de sua obra mais importante, intitulada *The Gutenberg Galaxy*<sup>164</sup>.

A partir de uma perspectiva da evolução das mídias, propõe a distinção de três períodos, culturas ou galáxias. De acordo com Olga Pombo essas podem ser assim resumidas:

**A cultura oral ou acústica**, própria das sociedades não-alfabetizadas, cujo meio de comunicação por excelência é a *palavra oral (dita e escutada)*, **a cultura tipográfica ou visual (Galáxia de Gutenberg)** que caracteriza as sociedades alfabetizadas e que, pelo privilégio atribuído à *escrita* e, conseqüentemente, à *leitura*, se traduz na valorização do sentido da *vista* e **a cultura eletrônica**, de que se podem já hoje pressentir alguns sinais e que é determinada pela velocidade instantânea que caracteriza os meios elétricos de comunicação e pela integração sensorial para que esses meios apelam<sup>165</sup> (grifos no original).

Sobre essas considerações acerca do pensamento de Mcluhan, acreditamos ser possível entendermos a marca enquanto *meio da mensagem*, cujo estágio evolutivo atual, em termos de conquistas tecnológicas, está definido pelo estágio cultural vigente, e, sem dúvida, o signo marcário é um fator *transformador* desse processo.

Vale retomar nesse passo, a perspectiva de Dona Amália Lucía Victória Moreau, anteriormente referida, a respeito do signo, um morcego, sob o qual seu marido deveria vender o rum que fabricava (*Bacardi*), no ano de 1862, cujo significado local daquele animal, permitiu fosse oralmente difundida uma verdadeira lenda sobre aquela bebida. Nos dias atuais, quando se pode falar em um *branding* cultural, baseado na exploração de mitos criados pela sociedade e pela própria indústria cultural, com o advento da internet e o surgimento de todas as tecnologias surgidas, muitas coisas mudaram em termos de formas de propagação das mensagens veiculadas pelas marcas.

<sup>162</sup> POMBO, Olga. *Op.cit.*, p.2.

<sup>163</sup> MACLUHAN, Marshal. *Understanding Media: The extensions of Man*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1964.

<sup>164</sup> MCLUHAN, Marshal. *The Gutenberg Galaxy: The making of Typographic Man*, Toronto: University of Toronto Press, 1962.

<sup>165</sup> POMBO, Olga. *Op.cit.* p.3.

A marca se transformou ao longo do tempo, seguindo uma evolução semelhante àquelas verificadas nos meios midiáticos por McLuhan, não se justificando impedir se façam presentes os efeitos jurídicos do registro de marcas, cujo apelo se volta aos outros sentidos humanos, como o olfato, o paladar, o tato e a audição.

Contudo, ao procurarmos estabelecer uma conexão entre a marca e os meios de comunicação (mídias), aludidas por McLuhan em seu trabalho, pensamos a marca, ela própria, como verdadeiro *meio*, elemento, segundo esse renomado autor, relegado a um segundo plano, pois, de regra, os estudiosos se prendem ao *conteúdo* da mensagem a ser transmitida <sup>166</sup>.

Contudo, buscaremos identificar se há, de fato, um substrato capaz de defender a ideia de cerceamento da liberdade de expressão por conta da impossibilidade de registro de marcas atípicas, tais como olfativas, táteis e sonoras.

Por outro lado, o reconhecimento da liberdade de expressão enquanto integrante dos Direitos Humanos é indubitável e encontra-se positivada na grande maioria das Constituições democráticas do mundo, a exemplo da brasileira de 1988<sup>167</sup>.

A liberdade de expressão encontra na seara marcária duas abordagens: uma relativa à do titular da marca de comunicar sua mensagem da forma que melhor lhe convier, por exemplo, a partir de um signo tátil, olfativo ou sonoro; por outro lado, no sentido de que terceiros, ao fazerem uso desse sinal podem estar infringindo direitos do detentor da marca. Nesse sentido, perquire-se até onde pode ir a tutela marcária enquanto limitadora do discurso alheio?

---

<sup>166</sup> Assim aponta Larrieu: *Mais lorsque la CJUE rapproche les fonctions de communication et d'investissements, elle fait référence plus particulièrement à l'image que véhicule la marque 'qui est le objet des investissements, la finalité de la publicité et le vecteur de la communication'*. LARRIEU, Jacques. *Les Nouvelles Fonctions de la Marque*. In : Les Métamorphoses de la Marque : Actes du colloque du 4 juin 2010, organisé par l'Equipe Propriété Intellectuelle Toulouse (EPITOU) et le Master 2 Propriété Intellectuelle et Techniques contractuelles – IFR – Actes de colloques n°11, p.59. Em tradução livre : “Mas quando o tribunal de Justiça aproxima as funções de comunicação e de investimentos, ela faz referência, muito particularmente, à imagem que veicula a marca “que é objeto de investimentos, a finalidade da publicidade e vetor da comunicação”.

<sup>167</sup> CRFB/1988, Art. 5º, IX: “É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença..

Quanto ao primeiro aspecto antes declinado, a tese da propriedade intelectual como *canal* de informação e um especial tipo de informação<sup>168</sup> é bem sustentada por Cláudio Barbosa ao aludir que a

A comunicação empresarial moderna exige a difusão de informações associadas aos sinais distintivos, ou seja, as marcas, e o (re) conhecimento efetivo das marcas pelos consumidores no momento da compra é o resultado final do ciclo de comunicação. A marca, nesse sentido, é o signo pelo qual é feita a comunicação entre a empresa e o consumidor, mas não é a informação ou sua representação; a marca é o elemento que possibilita a transmissão da informação previamente existente no produto<sup>169</sup>.

A identificação desses elementos contribuirá para uma melhor compreensão do que se pretende aqui argumentar, como será exposto a seguir

### 2.2.1. O DIREITO E A TUTELA DA MARCA COMO DISCURSO.

Como vimos na parte antecedente deste breve estudo, muito variada é a forma como se apresenta a marca e, mais especificamente, sob o prisma de seus sinais exteriores. Assim, procurou-se demonstrar que a *marca propriamente dita* surge, no mercado, a partir de um complexo processo, onde concorrem diversos fatores<sup>170</sup>.

A marca é mesmo um fenômeno social, humano e econômico<sup>171</sup>, mas, não se pode olvidar, sujeita a extensa disciplina jurídica própria.

<sup>168</sup> Segundo Cláudio R. Barbosa “A informação que interessa à propriedade intelectual é aquela que identifica, a que traz inovação, a que tem valor em si, ou que acarreta um resultado estético, desde que tais informações acarretem modificação econômica para os envolvidos em sua apropriação (ou comunicação). BARBOSA, Cláudio R. *Propriedade Intelectual: Introdução à propriedade intelectual como informação*. Rio de Janeiro: Elsevier: 2009, p. 77.

<sup>169</sup> BARBOSA, Cláudio R. *Op.cit.* p. 77

<sup>170</sup> KOTLER, Philip. *Marketing insights from A to Z: 80 concepts every manager needs to know*. John Wiley&Sons Inc, Hoboken, New Jersey, published simultaneously in Canada. p.9. Essa obra encontra-se publicada também na internet, na íntegra, no sítio: [www.managene.vn/.../index.php?...22%3Amark...](http://www.managene.vn/.../index.php?...22%3Amark...) *It's a mistake to think that advertisement builds the brand. Advertisig only calls attention to the brand; It might even create brand interest and brand talk. Brands are build hollistically, through the orchestration of a variety of tools including advertising, public relations (PR), patrocínios, events, social causes, clubs, spokepersons, and so on.* Em tradução livre do autor: É um erro pensar que a publicidade constrói a marca. Publicidade apenas chama atenção para a marca. Isso pode mesmo criar interesse e que se fale sobre ela. Marcas são construídas hollisticamente, através da orquestração de uma variedade de ferramentas incluindo publicidade, relações públicas (RP), patrocínios, eventos, causas sociais, clubes, abonadores e assim por diante.

<sup>171</sup> A respeito da marca notória já assinalou Maitê Cecília Fabbri Moro “Como já tive oportunidade de dizer em livro dedicado ao tema, a notoriedade da marca constitui um fato da realidade, uma circunstância, e não um fato jurídico. Esse fato constitui o grande conhecimento do público, o qual relaciona a marca com o produto ou serviço assinalado (2003, p.78). O poder de atração e o poder

Mas, se a existência de uma marca no mercado independe do registro validamente expedido pelo INPI, o que é exigido no Brasil, pois essa pode já ser consagrada pelo uso, de que forma o Direito se posiciona diante dessa realidade?

Esse aspecto diz com a adequação do Direito à realidade social que regula.

Daniel Dédeyan<sup>172</sup> refere que “TEUBNER, à la Piaget disse: *O direito regula a sociedade, enquanto essa se auto regula*. Assim, conseqüentemente, o direito encontra sua própria construção no mundo exterior, novamente”. O mesmo autor alude, ainda:

A relação circular de direito e produto do direito altera o significado da diferenciação ‘direito’ e ‘realidade’. Sob essa diferenciação funcional, a realidade surge como uma coincidência de sistemas funcionais, tal como resulta quando uma transação econômica cumpre um dever legal. Realidade é, então, a crescente consolidação do foco de atenção, no sentido de Herbert Simon e James G. March, nas interseções especializadas e, com isso, independentes, mutuamente condicionantes e observadas unitariamente<sup>173</sup>.

O direito pode ser visto como um fator externo modificador da realidade pré-existente, embora a tenha como fonte de inspiração e direção, mesmo porque, se assim não fosse, poderia restar inócuo<sup>174</sup>.

---

que lhe são agregados conferem à marca um valor econômico, e é este que o direito visa proteger [...]”.MORO, Maitê Cecília Fabbri. A questão da regulamentação das Marcas de Alto Renome. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord). *Propriedade Intelectual: Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 101-103

<sup>172</sup> DÉDEYAN, Daniel. *Die rechtliche Konstruktion der Reputation: auf dem Weg zu einem Recht der Unternehmenskommunikation*. In: *Vertrauen – Vertrag – Verantwortung – Festschrift für Hans Kaspar der Crone zum 50. Geburtstag*, p.6. No original “Mit TEUBNER à la PIAGET gesprochen: *Das Recht reguliert die Gesellschaft, indem es sich selbst reguliert*. Dem Recht begegnet in der Folge seine eigene Konstruktion der Wel von ausser wieder”.

<sup>173</sup> Idem, p. 6. No original: *Das zirkuläre Verhältniss von Recht und Rechtsprodukt verändert die Bedeutung der Unterscheidung ‚Recht‘ und Wirklichkeit‘. Unter Bedindungen Funktionssystemen, wie sie etwa erfolgt, wenn eine wirtschaftliche Transaktion eine Rechtspflicht erfüllt. Wirklichkeit ist dann die zunehmende Verdichtung des focus of attention im Sinne von Herbert A. Simon und James March in den Schnittpunkten von spezialisierten und damit interdependenten, sich wechselseitig bedingenden und Beobachten einheiten*.

<sup>174</sup> Sem dúvida, nesse sentido, impossível não aludir a Hans Kelsen, jurista que enfrentou a questão da eficácia da norma como pressuposto de sua validade de forma bastante peculiar e científica. Entenda-se, aqui a palavra *eficácia*, como sua aplicação efetiva na sociedade. Kelsen alude ao *desuetudo* ou “desuso” de uma lei, como elemento capaz de significar sua invalidade: “*In der Tat kann eine Rechtsnorm dadurch daß sie dauernd ungewerder oder unbefolgt bleibt, daß heist, durch sogennante desuetudo, ihre Gültigkeit verlieren. Desuetudo ist eine gleichsam nebenstehenden Norm aufzuheben. Ist Gewohntheit überhaupt rechtserzeugender Tatbestand, dann kann auch gesetztem Recht durch Gewohnheitsrecht derogiert werden. Ist Wirksamkeit in den oben entwickelten Sinne Bedingung der Geltung nicht nur die Rechtsordnung als eines Ganzen, sondern auch der eizelnen Rechtsnorm, dann kann die rechtserzeugende Funktion der Gewohnheitszumindest insoweit durch Satzung nicht aussgeschlossen werden, als die negative Funktion der deusetudo in Betracht Kommt*. Tradução livre: De fato, pode uma norma jurídica por muito tempo sem uso ou sem ser observada ficar, ou seja, através do assim chamado *desuetudo*, a sua validade perder. *Desuetudo* é, ao mesmo



Sobre o aspecto da existência do direito à propriedade intelectual verificado apenas a partir do *registro* da marca, ou por intermédio de seu *uso*, pondera Thais Castelli<sup>175</sup>:

Ocorre que, ainda que exista criação do bem e previsão legal, a proteção legal, i.e., a aquisição dos direitos de propriedade e reconhecimento da titularidade dos mesmos ao requerente, fica sujeito ao reconhecimento específico do Estado, através do ato estatal denominado registro (primeiro que registra); assim se dá com a lei brasileira (9.279/96). Ressalte-se, que em alguns poucos países, como a França, a aquisição da propriedade se dá a partir do uso (primeiro que usar no território), sendo o registro utilizado como forma de presunção da propriedade ou ainda para conferir certas garantias especiais.

Destarte, embora a afirmação feita pela doutrinadora esteja correta, de que os direitos sobre a marca apenas se iniciam após seu registro, veremos, adiante, que o uso do signo distintivo no Brasil também pode ser protegido em razão de seu uso, e que a utilização da marca é exigida após a concessão do título, sob pena de caducidade do direito para seu detentor<sup>176</sup>.

---

tempo uma maneira adjacente de suspender a norma. É o costume uma forma geradora de normas jurídicas, então, pode ele também derrogar ditas normas. É a eficácia, no sentido acima desenvolvido, condição não apenas para o desenvolvimento do ordenamento jurídico como um todo, mas, também, a norma legal isolada, então pode a função geradora de direito o costume, ao menos através do estatuto, não ser excluído como função negativa a qual o desuetudo considerado é. p. 176.

<sup>175</sup> CASTELLI, Thais. A proteção internacional da marca: desafios para empresas em expansão. In: LIMA, Luis Felipe Baleeiro. (Coord). *A Propriedade Intelectual no Direito Empresarial*. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 207. É interessante notar que a autora ainda argumenta que o fato de se adquirir os direitos sobre a propriedade intelectual apenas com o registro (tal como consta de nossa lei de propriedade industrial, L. 9279/96, especialmente sobre a marca, em seu art. 129 – *A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições gerais dessa lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)*). A vantagem desse sistema de aquisição de propriedade sobre a marca através do registro (conhecido como atributivo) seria, como expressou Gama Cerqueira (*Tratado de Propriedade Industrial*. 2.ed.São Paulo: RT, v. 2, p. 937) o de conferir maior segurança jurídica, se comparado à outra modalidade de aquisição, cuja perfectibilização se dá pelo uso (sistema declaratório). Gama Cerqueira pondera, ainda, sobre o fato de que em muitos países, cuja propriedade intelectual se adquire pelo uso, embora esse seja bastante para a aquisição da propriedade, preponderando, portanto, o direito de quem utiliza a marca anteriormente em face de quem pretende registrar, posteriormente, o mesmo signo sem tê-lo usado, a possibilidade de o primeiro exercer os direitos sobre o sinal distintivo, passa, necessariamente, pelo o efetivo registro.

<sup>176</sup> LPI, Art. 143 Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

Mas, antes de adentrarmos em aspectos da técnica jurídica sobre a marca, especialmente suas espécies, necessidade de registro e seus efeitos, etc. entendemos pertinente, a essa altura, realizarmos algumas breves considerações sobre a semiologia jurídica da marca.

A razão dessa rápida abordagem justifica-se pelo fato de que identificando os elementos presentes na construção jurídica da marca e sua função semiológica, poderemos entender melhor como o Direito age impondo limitações quanto à ampla liberdade de expressão presente no mercado.

### 2.2.2. ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES DA SEMIOLOGIA DA MARCA PARA SUA CONSTRUÇÃO JURÍDICA

A importância da semiologia para o estudo das marcas decorre da sua mesma relevância para a comunicação e linguagem de modo geral, como vimos em tópico próprio (Principais elementos visuais da marca: as palavras, a forma e as cores).

De acordo com os estudos de Saussure<sup>177</sup>, um meio de comunicação eficiente não pode ser imaginado a partir de uma “realidade linguística vinculada, estaticamente, ao formalismo das palavras, sem levar em conta a riqueza dinâmica dos instrumentos expressivos, que estabelecem novos e mais concretos liames entre ‘significante’ e ‘significado’<sup>178</sup>”.

Assim, no caso das marcas, enquanto meios de uma mensagem publicitária (ao menos na grande maioria das vezes), o emprego de uma comunicação eficiente a partir de todos os seus elementos, necessariamente, deverá ser contextualizada.

Por isso, a imensa importância do correto posicionamento da marca no mercado, a acertada escolha de seus elementos exteriorizadores e a adequada forma de *branding* para a formação de sua imagem no mercado relevante, em face de seu público-alvo.

---

<sup>177</sup> SAUSSURE, Ferdinand de. Course in General Linguistics 16 Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Wade Baskin trans. 1959, *apud*, BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p.40.

<sup>178</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p.40

A marca é, para Denis Barbosa, verdadeiro signo, cujo *uso* é simbólico, dotado de um *vinculum juris* (em decorrência da relação legal entre significado e significante na marca registrada), interagindo, igualmente, com o fluxo econômico.

Já Nuno Pires de Carvalho assevera que a marca é, simultaneamente, um símbolo e um sinal. Explica esse autor<sup>179</sup>:

A origem grega da palavra símbolo tem, curiosamente, origem em uma prática que tem tudo a ver com a propriedade industrial. Em grego *symbollein*, significa juntar. O uso dessa palavra em sentido figurado tem origem no costume de quebrar uma placa de barro para celebrar a conclusão de um contrato. As metades eram entregues a cada uma das partes. Quando fossem reagrupadas, elas voltariam a formar o contrato (como se fossem peças de um quebra-cabeças). As partes quebradas, cada uma contendo a identificação das partes contratantes (um nome comercial, uma marca, uma impressão digital) eram chamadas de *symbola*. Os signos, portanto, significavam não só uma ausência, um segundo sentido, mas também uma idéia de associação.

Por outro lado, Carvalho diferencia o conceito de sinal ao considerar que “já os sinais são algo que indica uma coisa definida. ‘Um sinal existe para prestar informações sobre um objeto ou uma ideia específica, enquanto que o símbolo tende a despertar uma série de percepções, crenças e respostas emotivas<sup>180</sup>”.

Denis Barbosa alude ao que denominou de *eficácia simbólica* do signo marcário: “No entanto, como veremos, é a classificação diádica de Saussure que melhor explica o sistema marcário atual. Nesta operação, no signo marcário, o significante é o objeto do registro – nome ou emblema; o significado é a imagem de marca<sup>181</sup>”.

Importa destacar que o sistema triádico de Charles Pierce contribuiu, igualmente, para o estudo dos signos e, por conseqüência, das marcas. A diferença principal de seu estudo para o empreendido pelo seu colega belga Saussure reside no acréscimo ao sistema diádico acima descrito, do *referente*, ou seja, um objeto do mundo físico ou não, decorrente do signo.

Denis Barbosa destaca como é importante a teoria de Pierce para o Direito Marcário, especialmente, pelos seguintes aspectos, quais sejam a *distinvidade* e *valor*. Assim, em relação à primeira,

<sup>179</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.*p. 449.

<sup>180</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.*p. 449.

<sup>181</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p.48

Numa classificação completamente popular hoje, Pierce distinguiu os signos *indiciais*, *icônicos* e os *símbolos*<sup>182</sup>. Os índices são signos que compartilham com o referente algum elemento material. – no exemplo de sempre, a fumaça do fogo; os ícones têm relação não material, mas relativa, em face do referente – a imagem de um cavalo em face do animal, ou de uma atividade de transporte hipomóvel; os símbolos são arbitrários em face do referente.

Num aspecto crucial do sistema marcário, a distintividade que legitima ou denega o registro parte da mesma noção de motivação. Os signos que expressam na linguagem comum, a própria coisa ou um elemento dela, não são registráveis. São registráveis, embora com restrições, os signos que mantêm uma relação icônica (descritiva ou evocativa) com a coisa; e livremente protegidos, com a máxima extensão, os signos arbitrários<sup>183</sup>.

Já o valor, antes mencionado, pode ser explicado da seguinte forma: se a *significação* (enquanto exercício de sentido) encontra-se no campo da relação interna entre significante e significado no caso particular (por exemplo, a palavra, de acordo com o sistema linguístico em análise), como determinado pelo sistema simbólico, o valor aqui tem o sentido que lhe imprimiu Baudrillard, o *poder distintivo entre os signos*.

Portanto, não se há de confundir o *valor* do signo enquanto tal, de seu *valor econômico*, sem esquecer, contudo, que, deste último, poderá decorrer o primeiro.

Mais uma vez, o professor Denis Barbosa considera que “O valor não é, no caso, o que resulta do prestígio de uma marca de luxo, mas, da capacidade de imprimir, entre marcas relativas a mercados correlatos, uma posição claramente singular, à luz do consumidor<sup>184</sup>”.

Com isso, lembra de marcas como a Coca-Cola, cujo significado não está ligado ao luxo e ao poder econômico, mas evoca como se viu na primeira parte desse estudo, significado diverso<sup>185</sup>.

De toda sorte, é de cristalina conclusão que o *referente*, desenvolvido no modelo pierciano de semiótica, importa para o aspecto econômico e concorrencial da marca, pois é ele que assegura um espaço definido (*locus*) do símbolo marcário na concorrência.

Mas, diante do bem estruturado esquema de Pierce, por que Denis Barbosa afirma ser o modelo diádico do belga Saussure, o mais apropriado ao sistema de

<sup>182</sup> Idem. p. 45.

<sup>183</sup> Ibidem.

<sup>184</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p.46.

<sup>185</sup> Hoje, por exemplo, o mote da campanha da Coca-Cola é “Abra uma Coca-Cola, abra a felicidade!”

marcas? A explicação do jurista pode ser compreendida a partir do conceito de *monetização* da marca.

A marca, enquanto símbolo, poderá ter a si mesma como *referente*: ela mesma se torna objeto de consumo. Ocorre, nestes casos, que

A dimensão estrutural torna-se autônoma pela exclusão da dimensão referencial e é instituída após a morte da referência [...] A emancipação do signo: remove essa arcaica obrigação de designar algo e ele é finalmente livre, indiferente e totalmente indeterminado, em seu papel estrutural ou de combinação que sucede a regra prévia de equivalência determinada [...] A flutuação do dinheiro e de sinais, a flutuação das necessidades e fins de produção, a flutuação do trabalho em si mesmo. [...] o real está morto pelo choque do valor adquirido por essa fantástica autonomia<sup>186</sup>.

Nesse sentido, mais uma razão existe para conferirmos a devida importância sobre a proteção do signo marcário em si, enquanto elemento exteriorizador de uma mensagem, e mais do que isso, catalisador de um verdadeiro discurso.

Como aludiu Denis Barbosa, esse signo poderá se tornar valioso independentemente de seu referente, ou seja, tornar-se um objeto valioso no mercado.

Isso ocorre, em grande medida, por ser o signo que alcança esse *status* capaz de simbolizar algo, comunicando uma mensagem relacionada à satisfação dos anseios dos destinatários.

Esse valor, portanto, é digno de uma proteção efetiva, a fim de se não permitir seja perdido, ou mesmo utilizado indevidamente por terceiros.

A semiologia pode ser útil também para que se compreenda o surgimento de uma marca propriamente dita, a partir de sua experiênciãção com o público a que se destina.

A ideia de apreensão através do processo da *semiose perceptiva*<sup>187</sup>: possibilita, de certa forma, entender determinado fenômeno para além da mera

<sup>186</sup> BAUDRILLARD, *Symbolic Exchange*. Sague Publications Ltd. Londres (December 7, 1993), p. 6-7. *Apud*: BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p. 49. No original: [...] The structural dimension becomes autonomous by excluding the referential dimension, and instituted upon the death of reference [...] The emancipation of the sign: remove this archaic obligation to designate something and it finally becomes free, indifferent and totally indeterminate, in the structural or combinatory play which succeeds the previous rule of determinate equivalence [...] the floatation of money and signs, the floatation of needs and ends of production, the floatation of labor itself. [...] the real has died of the shock of value acquiring the fantastic autonomy.

<sup>187</sup> ECO, Humberto. *Kant e o Ornitorrinco*. Tradução de Ana Thereza B. Vieira. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 111.

*representação*, ou seja, concebê-lo como um processo resultante de uma vivência, a ponto de podermos inferir determinado significado sobre algo específico:

Podemos libertar o fenômeno da *semióse* da idéia de signo? É certo que quando dizemos que a fumaça é sinal de fogo, aquela fumaça que percebemos, ainda não é um signo; mesmo aceitando-se a perspectiva estóica, a fumaça torna-se sinal de fogo não no momento em que a percebemos, mas no momento em que decidimos que *está* para algo mais, e para passar a este momento devemos sair da proximidade da percepção e traduzir a nossa experiência em termos proposicionais, fazendo com que ela se torne o antecedente de uma inferência semiósica: (i) há fumaça (ii), se há fumaça, (iii) então há fogo. A passagem de (ii) a (iii) é matéria de inferência expressa proposicionalmente; enquanto que (i) é matéria de percepção<sup>188</sup>.

Feitas essas breves considerações acerca da semiologia da marca, tendo em vista os elementos envolvidos nesse processo (referente, significado e significante), teceremos algumas considerações sobre o reconhecimento da marca enquanto objeto de Direito, registrada ou não, bem como as implicações da interferência jurídica estatal, no aspecto da liberdade de expressão marcária.

### 3. REGIME JURÍDICO<sup>189</sup> GERAL DA MARCA NO BRASIL: O SIGNO DISTINTIVO COMO OBJETO DE TUTELA JURÍDICA

A Constituição Federal de 1988, na esteira das constituições passadas, assegura direitos sobre a *propriedade intelectual*, onde se insere o direito sobre as marcas, em seu art. 5º, inc. XXIX:

<sup>188</sup> ECO, Humberto. *Op.cit.*, p. 111.

<sup>189</sup> Nesse ponto, evitamos utilizar a expressão *natureza jurídica* da marca. Como ensina Carrió: *Al preguntarse por la "naturaleza jurídica" de una institución cualquiera los juristas persiguen este imposible: una justificación única para la solución de todos los casos que, ya en forma imprecisa, caen bajo un determinado conjunto de reglas. Es decir, a hallar un último criterio de justificación que valga tanto para los casos típicos como para los que no lo son. Por supuesto que no hay tal cosa. El ir en pos de ella, sin embargo no obedece meramente a un obstinado capricho.* CARRIÓ, Genaro. *Alfredo Perrot*. Buenos Aires, 1986, p. 102. Por outro lado, a expressão *regime jurídico* tem, nesse estudo, o sentido que lhe conferiu Krasner, como sendo "princípios, normas, regras e procedimentos decisórios em torno dos quais convergem expectativas em uma dada matéria". KRASNER, Stephen D., *Structural Causes and Regime Consequences. Regimes as Intervening Variables*. In: KRATOCHWILL, Friederich; MANSFIELD, Edwards D (Orgs.). *International Organization: a Reader*. New York: HarperCollins, 1993, p.2, *apud*, DINIZ, Pedro Ivo Ribeiro. *Para Entender a Tutela Internacional dos Direitos Autorais na Era Digital*. In: BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (Coord.) Belo Horizonte: *Del Rey*, 2010, p. 6.

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 social e econômico do país”.

Sob outro aspecto, comenta Isabel Vaz,

O motivo da inserção de tais matérias no âmbito dos direitos fundamentais, em nossa Carta, talvez encontre explicação na “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, de acordo com as razões constantes em boletins da OMPI. Uma delas seria conferir uma expressão estatutária aos direitos econômicos ou patrimoniais e morais do criador sobre as suas criações e aos direitos do público quanto ao acesso a esses bens. A outra seria promover, sob a forma de uma ação deliberada de política governamental, a faculdade criadora e a divulgação e a aplicação de seus resultados [...] resultando desta ação uma contribuição efetiva para o desenvolvimento econômico e social de toda a humanidade<sup>190</sup>.

Ainda sobre a pertinência da inserção da propriedade intelectual entre os direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988, podemos lembrar a opção do legislador brasileiro, no sentido de considerar tais direitos inseridos em um sistema aberto, cujo objetivo seria o de recepcionar os influxos dos diversos tratados internacionais sobre a matéria<sup>191</sup>

No referente à marca, esta se apresenta sob diversas formas. A de *produtos ou serviços* se enquadra na categoria de marca genérica, cuja disciplina legal é aquela do art. 124, VI da LPI; contudo há, ainda, a marca *coletiva* (art.122, III da LPI) e, também, a marca de *certificação* (art. 123, II da LPI); por outro lado, há de ser referida a marca de *alto renome* (art. 125 da LPI), cujos requisitos para sua obtenção, que se dará por via incidental, em matéria de defesa, no momento da oposição do pedido de registro de marca por terceiro, foram fornecidos pelo INPI por meio da Resolução nº. 110 de 2004; por fim, devemos mencionar a marca *notória* (art. 126 da LPI) cuja principal característica é a da qualidade do que é *ostensivamente* público e conhecido.

---

<sup>190</sup> VAZ, Isabel. *Op.cit.* p.413.

<sup>191</sup> A este respeito, ver SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais*. 3.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 77 – 82. Nesta passagem de sua obra, o Professor Sarlet trabalha com as concepções de Gunter Durig e Konrad Hesse acerca das duas correntes quanto à natureza sistemática dos direitos fundamentais. O primeiro entende a existência de um sistema perfeito, isento de lacunas, com base no art. 1º, I da Lei Fundamental alemã, além de outros dispositivos, cuja utilidade seria a de evitar a erosão, pelo legislador, dos direitos fundamentais, situados no núcleo duro da Constituição. Já Hesse defende uma idéia de abertura do sistema, entendendo estarem os direitos fundamentais espalhados por toda a Constituição e, além disso, em constante interação com os diversos instrumentos criados em nível internacional. Em verdade, parece-nos ser este o espírito de nossa Carta Política de 1988, um sistema sujeito aos influxos do direito internacional sobre o tema.

O Brasil admite o registro das seguintes formas marcarias: *nominativas* (sinal constituído apenas por palavras, ou combinação de letras e/ou algarismos, sem apresentação fantasiosa); *Mistas* (sinal que combina elementos nominativos e figurativos); *Figurativa* (sinal constituído por desenho, imagem, formas fantasiosas em geral); *Tridimensional* (sinal constituído pela forma plástica distintiva e necessariamente incomum do produto).

Todas, portanto, de apelo eminentemente visual.

Juridicamente, para o clássico tratadista Gama Cerqueira, marca é “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa<sup>192</sup>”; na doutrina mais recente, para Denis Barbosa, “as marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela<sup>193</sup>”.

Cabe destacar também a definição contida no acordo TRIPS (Art. 15, 1), pois, comumente, a doutrina brasileira a ela recorre:

Art. 15 – 1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Percebe-se, nos conceitos acima vazados, traço indelével da marca: o de identificar e distinguir produtos ou serviços no mercado pertinente em determinado segmento, traduzindo, de certa forma, a capital importância desse signo, haja vista a acirrada concorrência existente nos dias atuais.

---

<sup>192</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de propriedade industrial*, v. I, parte I, Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 364-365.

<sup>193</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p. 799



Entretanto, deve-se aclarar, como faz Nuno Carvalho, “Na realidade essa definição estaria mais exata se não especificasse que a distinção se refere aos bens e serviços de *outras empresas*<sup>194</sup>”.

Essa observação faz sentido, na medida em que as empresas podem colocar no mercado produtos similares, cuja competição pode vir a ser inevitável<sup>195</sup>. É comum, em certos ramos de negócio, a existência de produtos similares voltados a classes sociais diversas, isso tendo em vista o poder aquisitivo dos consumidores (a indústria vitivinícola pode servir de exemplo para essa afirmação, assim como o setor farmacêutico).

O Brasil apresenta-se como um Estado cuja proteção da marca é considerada pela doutrina majoritária como sendo do tipo atributivo, ou seja, os direitos sobre a marca se iniciam com o registro regularmente expedido pela autoridade competente, no caso brasileiro, o INPI<sup>196</sup>.

Assim, o art. 129 da LPI dispõe: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.

Importa mencionarmos também o que se assegura, em termos de direitos, ao titular da marca registrada, de acordo com a LPI:

---

<sup>194</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.Cit.* 2009, p. 455.

<sup>195</sup> É interessante a observação de Nuno Pires de Carvalho sobre o disposto no Art. 20 do TRIPS, cujo texto possui duas frases. Em uma delas, resta clara a correção à afirmação feita no art. 15 (1), no sentido de que a marca distingue, necessariamente, produtos e serviços de uma empresa em relação a *outras empresas*. Assim o aludido dispositivo: Art. 20 TRIPS: “O uso comercial de uma marca não será injustificavelmente sobrecarregado com exigências especiais, tais como o uso com outra marca, o uso em uma forma especial ou o uso em detrimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. Esta disposição não impedirá uma exigência de que uma marca que identifique a empresa produtora de bens e serviços seja usada juntamente, mas não vinculadamente, com a marca que distinga os bens e serviços específicos em questão daquela empresa”. Segundo o doutrinador Nuno Carvalho “Mas o que é interessante é que a segunda frase do Art. 20 contém uma versão modificada da definição funcional das marcas: ‘a marca que distinga os bens e serviços específicos em questão daquela empresa’. Isto é, a segunda frase do Art. 20 contém, ao mesmo tempo uma informação equivocada que contrasta com o parágrafo primeiro do art. 15 - pois diz que as marcas identificam as empresas produtoras de produtos ou serviços – e uma correção daquele mesmo texto do art. 15, pois esclarece que a função distintiva das marcas não se aplica só aos produtos e serviços de uma empresa em relação aos das outras empresas, mas também aos produtos e serviços da mesma empresa. a marca que distinga os bens e serviços específicos em questão daquela empresa”. *Idem*, p. 457.

<sup>196</sup> Em linhas gerais o procedimento de registro de marcas inicia-se com o pedido de depósito no INPI, que analisa concedendo ou não o título. O *site* desse órgão governamental apresenta de forma detalhada o procedimento de registro no *Guia Básico de Marcas* (<http://www.inpi.gov.br/index.php/marca/guia-basico> ). Por outro lado, entre muitos autores, citamos, para um panorama geral sobre o procedimento de registro de marcas (páginas 133-147): COPETTI, Michele. *Afinidade Entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação

Contudo, como já comentamos, há uma série de limitações ao registro de marcas, muito especialmente, aquelas cujo apelo perceptivo não é o visual.

Assim, passaremos à análise das exigências legais ao registro de marca, a fim de podermos avaliar se consistem ou não em restrições quanto ao conteúdo que abrigam.

### 3.1. AS PROIBIÇÕES LEGAIS PARA CONCESSÃO DO REGISTRO DE MARCAS ATÍPICAS: UMA VERDADEIRA BARREIRA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO?

São muitas e extensas as limitações ao registro das marcas, porém, para não perdermos o foco do presente estudo, não trataremos de todas, tão somente daquelas que nos interessam para o presente trabalho, especialmente, as voltadas às marcas atípicas, ou a vedações que impliquem a impossibilidade de apropriação de elementos tais como cores ou palavras de uso comum, descritivas, etc.. O rol, exemplificativo de tais proibições, encontra-se no art. 124 da LPI.

Se a marca é o meio da mensagem, logo, *própria mensagem*, aplicando-se a máxima de McLuhan (*The middle is the message*), deve acompanhar a evolução social e tecnológica do mundo onde se insere.

Assim, se determinada empresa atua no ramo de atividade voltada ao público portador de deficiência visual, por que não pode registrar uma marca cujo apelo é tátil?

Nesse sentido aventa-se sobre uma relação entre uma presumível violação do direito fundamental à liberdade de expressão frente às limitações registraes da marca.

O registro, conforme aludimos, confere ao titular da marca uma série de importantes direitos, discriminados no art. 130 da LPI, tal como o enunciado no inciso III: “zelar pela sua integridade material ou reputação”. Por outro lado, aspecto

de suma importância para a construção do conceito de marca, o art. 131 daquele mesmo diploma prescreve: “A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular<sup>197</sup>”.

Além disso, o título regularmente expedido confere prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, que se aplicam à marca, *no que couber*, permitindo ao seu titular o uso de ações judiciais proibitivas, se prejudicado pela concorrência em uma ato que possa ser entendido dentro da perspectiva de desrespeito à *propriedade* da marca

Porém, como igualmente já mencionamos, o registro de marca no Brasil, está limitado aos signos *visualmente* perceptíveis: LPI, art. 122. “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Agora, nos perguntamos: é legítima tal limitação?

De um lado, se pensarmos no signo marcário como informação a ser expressa de alguma maneira por seu titular, então haveria possibilidade de invocação do texto Constitucional a militar pela liberdade de expressão. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 220 assim prescreve: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

Um estudo produzido por vários autores, fruto do 8º LUSOCOM expressa de maneira interessante a perspectiva da marca enquanto discurso:

A marca é constituída por diferentes tipos de elementos. Não se limita ao logotipo ou ao anúncio. As grandes empresas fazem da marca o seu âmagô, o fundamental da organização. Assim, falarmos em discurso da marca implica integrarmos a complexidade constituída pelas partes constitutivas e tudo o que envolve a marca. Uma marca é uma entidade viva, revitalizada ou degradada por inúmeros pequenos gestos. O recurso à metáfora ontológica A MARCA É UM SER VIVO permite perceber de forma mais clara a importância de todos os elementos constitutivos da

---

<sup>197</sup> Atualmente, uma discussão tem movimentado as instâncias jurídicas, qual seja, a internet e os nomes de domínio. Como a regulação das normas da internet é escassa (No Brasil determinada pelo Comitê Gestor de Internet), pergunta-se, hoje, se o nome de domínio não seria mais um suporte onde é fixada a marca. Pois, nos dias atuais, a maior das empresas tem seu sítio eletrônico, cujo nome de domínio é representado pelo nome de sua marca. Sobre o tema do conflito entre marca e nome de domínio consultar: MARTINS, Rafael Tárrega. *Internet: Nome de Domínio e Marcas – Aproximação ao Tema e Notas sobre Solução de Conflitos*. Campinas – São Paulo: Servanda, 2008.

marca para um crescimento harmonioso como acontece com todos os seres vivos, quer estes sejam humanos ou não<sup>198</sup>.

É, certamente, por essa ótica que enxergamos o fenômeno marcário; complexo, como se demonstrou na primeira parte desse estudo, construído a partir de um discurso articulado, no qual o signo distintivo é o canal.

Destarte, estaríamos diante de uma restrição ao direito de liberdade, na medida em que, por exemplo, não é possível o registro de uma marca olfativa no Brasil, cujo apelo seja o de guiar os consumidores que passam pelas diversas lojas de determinada rede, distribuídas nos múltiplos *shoppings* brasileiros, por meio do aroma característico da loja e produtos, ainda que a distintividade olfativa seja reconhecidamente, passível da tutela marcária, como se tem notícia no Direito europeu.

Segundo Pascale Trefigny-Goy e Isabelle Meunier-Coeur: “O odor é característico e a experiência mostra que em uma cidade desconhecida, uma vez que o odor se espalhe por uma rua, o consumidor – ou a consumidora, para ser mais precisa – espera encontrar uma loja Reminiscência. Isso constitui um signo distintivo como bem observou a Corte de Justiça ao admitir que um odor pudesse constituir um tal signo<sup>199</sup>”.

Primeiramente, a fim de afastarmos uma ideia de que haveria uma grande diferença entre uma e outra realidade, podemos aludir ao fato da necessária existência de uma expressão gráfica dessa “composição química” que descreva tal odor, algo, não raro, difícilimo<sup>200</sup>.

<sup>198</sup> SILVESTRE, Camila; KREUTZ, Elizete de Azevedo; MAS FERNÁNDEZ, Francisco Javier; VIEIRA, Josenia Antunes; MÜLLER, Thaís Carnieletto. *O Discurso da Marca: o caso Natura e NaturaPura*. In: dias 14 e 18 de abril de 2009, na **Universidade Lusófona**, em Portugal, o VIII Congresso da LUSOCOM, obtido no sítio: <http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/lusocom/8lusocom09/paper/viewFile/104/80>, Acesso em: 19 fev 2012, p.7.

<sup>199</sup> TREFIGNY GOY, Pascale et MEUNER-COEUR, Isabelle. *Op.cit.*, p.33. No original : *L’odeur est caractéristique et l’expérience montre que, dans une ville inconnue, lorsque cette odeur se répand dans une rue, le consommateur – la consommatrice pour être plus exacte - s’attend à rencontrer un magasin Reminiscence. C’est un signe distinctif et cela rejoint l’observation de la Cour de Justice qui avait bien admis qu’une odeur puisse constituer un tel signe.*

<sup>200</sup> Nesse sentido Trefigny-Goy e Meunier-Coeur: noticiam que, embora a marca olfativa seja permitida na União Europeia, são tantas as exigências a serem cumpridas que, até o momento, apenas uma marca obteve tal registro. As autoras aludem ao Julgado Sickman (CJCE 12 de dezembro de 2002, sob o nº. C-273/00) para concluir que “... a Corte então possui tantas exigências para a representação gráfica que nenhuma marca conseguiu atendê-los”. No Original: *...la Cour ensuite a posé tant d’exigences pour la représentation graphique qu’aucune marque n’est parvenue à les respecter*”. Idem, p.33. A marca olfativa registrada naquele âmbito diz respeito a um odor próprio de “grama recém cortada”, presente em certas bolas de tênis produzidas por determinada empresa. A motivação da Segunda Câmara do Escritório do Ofício comunitário assim se pronunciou no seio da

Então, de um modo ou de outro, poderia se tratar de uma exigência infundada? Contudo, esse requisito, por mais que possa parecer “esvaziar” a possibilidade de registrar um signo olfativo, na verdade, tem sua razão de ser, entre outros fatores, na proteção de terceiros.

Com efeito, se alguém pretende registrar uma marca olfativa para o seu negócio, como pesquisar as possíveis anterioridades, a fim de prevenir futura oposição e até mesmo de maneira a vislumbrar uma maior segurança quanto ao investimento a ser realizado? Na falta de uma tal representação gráfica, haveria sério problema; precisamos, ademais, considerar casos onde há diferenças sutis entre os odores não exatamente iguais, porém semelhantes. Como aferir isso na falta de uma fórmula expressa?

Por outro lado, assim como ocorre em outras áreas atinentes ao registro dos signos atípicos há o risco de, concedendo tal título ao titular de certa marca, estar-se-á restringindo demasiadamente a concorrência.

Sobre esse aspecto, vale invocar outro caso da jurisprudência europeia<sup>201</sup>.

Um escritório de Propriedade Intelectual fez uma tentativa de registrar uma marca olfativa, descrita verbalmente como odor de “morangos maduros” (*des fraises mûres*) e mostrando a representação gráfica dessa tão bela fruta.

O TPICE (Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes) assim fundamentou a negativa do pedido de depósito:

... o elemento verbal concernente, a câmara de recursos considerou, de uma parte, que a descrição em causa encontra-se impregnada de fatores subjetivos, e portanto, poderia ser interpretado de maneira subjetiva e, de outra parte, que seria difícil de se fazer uma descrição do signo em causa de maneira suficientemente clara, precisa e inequívoca, porquanto o odor de framboesas apresentam-se diferentes segundo as variedades existentes, isso faz com exista uma diferença entre a descrição, ela mesma, e o real odor da fruta. A câmara de recursos considerou que uma descrição não é suficiente para efeito de representação gráfica do odor que ela afirma com a expressão escrita. É, portanto, necessário constatar que as provas apresentadas à câmara de recursos demonstra que o odor da amora varia de uma variedade à outra. Por conseqüência, a descrição

---

OHMI (Órgão de Harmonização do Mercado Interno): “O odor de grama recém cortado é um odor distinto em função de que todo mundo pode imediatamente reconhecer por suas próprias experiências. Para muitos, o odor da grama recém cortada lembra a primavera, ou o verão, o relvado cuidadosamente guardado, ou as quadras de jogos, ou então, outras experiências agradáveis”. No original: *L’odeur d’herbe fraîchement coupée est une odeur distincte que tout le monde peut immédiatement reconnaître en fonction de ses propres expériences. Pour beaucoup l’odeur d’herbe fraîchement coupée rappelle le printemps ou l’été, les gazons soigneusement entretenus ou des terrains de jeux, ou bien encore d’autres expériences plaisantes.* Idem, p. 28.

<sup>201</sup> TPICE, 27 de outubro de 2007; T – 305/04.

“amora madura” pode se referir a uma multiplicidade de variedades e, portanto, a variados e distintos odores, não sendo unívoco, nem preciso, e não permitindo se afastar de todos os elementos subjetivos sobre o processo de identificação e percepção do signo reivindicado<sup>202</sup>.

Sobre esse julgado, Trefigny Goy e Meunier- Cœur comentam que a Corte considerou ainda inexistir uma “classificação internacional que permita a identificação objetiva e precisa de um signo olfativo através da atribuição de uma denominação ou de um código preciso e específico a cada odor”. Além disso, consideram que a fotografia em nada ajuda na identificação do odor. Segundo as doutrinas, tudo isso confere ambiguidade à questão, pois terceiros poderão se interrogar sobre o objeto da proteção<sup>203</sup>.

Da mesma forma, as marcas gustativas não tiveram grande aceitação por parte da jurisprudência europeia. A Corte de Apelação<sup>204</sup> negou pedido de empresa que pretendia registrar como marca um xarope, cujo pedido de concessão fundava-se no “gosto artificial de aroma de framboesa” designado para o uso em medicamentos, nomeadamente, xaropes, por entender que a descrição verbal não é suficiente e, além disso, tal concessão seria demasiadamente restritiva da concorrência.

De outra banda, o OHMI europeu ponderou que o signo, de qualquer modo, não pode ser visto como um signo distintivo, mas como uma finalidade do produto, qual seja, a de dissimular o gosto, por vezes amargo dos medicamentos<sup>205</sup>.

Assim, podemos observar nesses dois exemplos da jurisprudência europeia, algumas das dificuldades resultantes da concessão de marcas atípicas.

<sup>202</sup> De acordo com o texto original do julgado do TPICE (27/10/2007), T-305/04: *concernant l'élément verbal, la chambre de recours a considéré, d'une part que la description en cause était imprégnée de facteurs subjectifs et pouvait donc être interprétée de manière subjective et, d'une autre part qu'il serait difficile de faire une description du signe en cause de manière suffisamment claire, précise et non équivoque dès lors que l'odeur des fraises étant différente selon les variétés, il existe nécessairement un décalage entre la description elle-même et le odeur réelle. La Chambre de Recours en a déduit qu' une description ne saurait constituer une représentation graphique de l'odeur dont elle prétend être l'expression écrite. Il y a donc lieu de constater que les preuves présentées devant la chambre de recours montrent que l'odeur de fraise varie d'un variété à l' autre. Par conséquent, la description « odeur de fraise mûre » pouvant se référer à plusieurs variétés et partant à plusieurs odeurs distinctes, n'est ni univoque ni précise et ne permet pas d'écarter tout élément de subjectivité dans le processus d'identification et de perception du signe revendiqué.*

<sup>203</sup> TREFIGNY GOY, Pascale; MEUNER-COEUR, Isabelle. *Op.,cit.*, p.30.

<sup>204</sup> OHMI, 4 de agosto de 2003, R 120/2001 – 2.

<sup>205</sup> TREFIGNY GOY, Pascale; MEUNER-COEUR, Isabelle. *Op.cit.*, p.30. No cometário original dos autores : *Ainsi, l'OHMI a considéré à propos du souhait de réserve « le goût artificiel de l'arôme de framboise », pour designé des médicaments et notamment des sirops que la description verbale n'es pas suffisante et qu'en outre, un telle réservation réduirait excessivement la concurrence. Le signe en tout hypothèse, ne sera pas perçu comme un signe distinctif, mais comme une caractéristique du produit, une finalité, afin de deissimuler le goût de parfois amer des médicaments.*

Todavia, é de ser perquirido, qual o interesse em registrar tais signos? Essa questão é importante. Com efeito, é preciso ter legítima pretensão para a prática desse tipo de ato jurídico (registro de uma marca), pois, como vimos, ainda que limitado a um certo nicho de mercado, implica restrição do direito de terceiros (concorrência) e na oportunidade de explorar economicamente uma atividade sob certa marca, com uma série de prerrogativas importantes alcançadas pelo Estado.

Por outro lado, quanto a essas manifestações atípicas presentes em certas formas de identificação e distinção de determinado produto ou serviço, quando violada por terceiros, seu autor terá, sempre, a possibilidade de lançar mão da ação de concorrência desleal, dada sua aplicação comercial<sup>206</sup>.

A doutrina francesa aconselha, diante da impossibilidade de registro de um signo<sup>207</sup>:

Outra possibilidade eficaz: a ação de concorrência desleal. Assim, um ator econômico tenha escolhido utilizar nas suas relações com sua clientela, um signo que associe a toda sua comunicação, seus produtos, embalagens etc. ele poderá se opor com fundamento na noção de utilização parasitária, a que os concorrentes empreguem o dito signo. Ele apenas precisa demonstrar que tal utilização por um terceiro suscita a confusão no espírito da clientela para obter ganho de causa, ou então que o terceiro parasita seus investimentos indevidamente, para implementar, eficazmente, a noção de concorrência desleal.

De certa forma, poder-se-ia sugerir como alternativa ao registro do signo distintivo no INPI, protegê-lo a partir da tutela conferida aos direitos autorais, dada sua amplitude, e cuja exigência principal é a de tratar-se de *criação humana*.

Como vimos anteriormente, a marca pertence ao rol dos direitos intelectuais (segundo leciona José de Oliveira Ascensão) e pode consistir em verdadeira criação do espírito (*geistige Schöpfungen*, na expressão da doutrina alemã), pois, passível de ser dotada de originalidade e individualidade.

<sup>206</sup> Na LPI brasileira, especialmente o art. 209: “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”.

<sup>207</sup> TREFIGNY GOY, Pascale; MEUNER-COEUR, Isabelle. *Op.cit.*, p.33. No original: *Autre possibilité efficace : l'action de concurrence déloyale. Dès lors qu'un acteur économique a choisie d'utiliser, dans ses relations avec sa clientèle, un signe qu'il martèle, associé à toute sa communication, ses produits, leurs emballages, etc. Il pourra s'opposer à ce que des concurrents, voire au-delà avec la notion d'agissement parasitaire, emploient ledit signe. Il lui suffira de démontrer qu'un tel usage par un tiers suscite la confusion dans l'esprit de la clientèle pour obtenir gain de cause ou encore que le tiers parasite ses investissements, de façon indue, pour mettre en œuvre, efficacement la notion d'agissements parasites.*

Por outro lado, é indiscutível e já irrefreável o avanço dos direitos autorais no campo de sua utilização econômica, especialmente, no cenário da concorrência marcária.

Essa concepção abarca a intersecção de outros Direitos intelectuais com a marca, mesmo aqueles não regulados pelo Direito Industrial.

Essa semelhança reside, justamente, no fato de que os direitos da propriedade industrial (ou como prefere o jurista luso José de O. Ascensão, Direitos Industriais) igualmente são dotados de dimensão abstrata, ou seja, “são bens que não se deixam esgotar na materialidade das coisas que eventualmente lhe deem o suporte material<sup>208</sup>”.

Como bem observa o professor Gonzaga Adolfo, em relação as denominadas marcas figurativas (aquelas cuja proteção inclui figura ou desenho), quando a marca adquire uma “função estética”, a inter-relação entre os direitos da propriedade industrial e aqueles pertinentes aos direitos autorais se fazem presente.

Assim se manifesta Adolfo<sup>209</sup>:

O Direito Autoral tem uma vinculação mais direta com as marcas exatamente neste particular, ou seja, na marca figurativa, que pode decorrer de uma criação artística própria e original. Se teria, numa mesma criação, dois direitos intelectuais de natureza distinta, o Direito de Autor, de quem criou aquele signo distintivo e do titular que requereu o registro da marca. Ambos na esfera própria, é claro, sendo de se destacar que geralmente as empresas remuneram os profissionais ligados ao setor (desenhistas, artistas plásticos, publicitários, arquitetos) pela estilização de suas marcas, o que supera qualquer irregularidade relativa aos direitos patrimoniais de autor.

Sobre esse mesmo tema, Denis Barbosa também já se pronunciou, ao admitir que “a logomarca pode ser uma forma de obra artística (art. 7º, VIII da Lei 9.610/98 – Lei Autoral). Como tal, merece a tutela do Direito Autoral, mas, tal tutela não se estende ao uso comercial do conteúdo<sup>210</sup>”.

Algumas considerações a esse respeito podem ser ainda empreendidas.

Em nosso entendimento, o criador dos sinais materiais *pode* vir a fazer jus aos *direitos autorais* pela criação do sinal distintivo. A atribuição de tal direito ao

---

<sup>208</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Op.cit.*p. 21.

<sup>209</sup> ADOLFO, Luís Gonzaga Silva. *Obras Privadas Benefícios Coletivos: a dimensão pública do Direito Autoral na sociedade de informação*. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2008, p. 215.

<sup>210</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p. 333.



criador daquilo que mais tarde poderá se tornar uma marca, deriva da técnica e da *criatividade* empregadas na construção daquele signo.

A resposta ao porque dessa afirmativa reside, em primeiro lugar, como já dito, pelo fato de se tratar de ideia criativa e, em segundo, devido a que, embora haja alguns elementos balizadores para o desenvolvimento do sinal distintivo (tais como atividade desenvolvida pela empresa, tipo de produto, público-alvo, o próprio *briefing*<sup>211</sup> etc..), aqueles não *impõem* ao criador uma *forma* estética específica, assim como esse direito intelectual, não está, integralmente, ligado ao resultado econômico alcançado pelo empresário.

Essa distinção entre as criações cuja propriedade intelectual é protegida pelo Direito Autoral e as que o são pela propriedade industrial, é desenvolvida por Newton Silveira, a partir do conceito de *dissociabilidade* entre *forma necessária* e *função* na Propriedade Industrial.

Assim, afirma o aludido autor ao relacionar o Direito Autoral com modelo industrial,

...que teria como base a mesma concepção de *Weltschopfungsidee* (uma idéia de algo real ou imaginário) de Köhler, considerando que uma obra é protegida pelo direito de autor quando constitui mais que uma parte do mundo exterior, quando configura uma imagem que é independente da realidade e que tem seu próprio valor junto ao mundo real. A obra de arte é uma objetivação de uma personalidade criadora e possui valor em si mesma. Ao contrário, o modelo industrial não é uma imagem da realidade, mas, parte do mundo real<sup>212</sup>.

Nesse mesmo sentido, afirma esse doutrinador:

Da mesma forma que o nível de inovação técnica permite a obtenção de uma patente de invenção (na qual se tutela com exclusividade uma determinada ideia), o nível ou valor artístico de uma forma industrial lhe permitirá gozar de uma proteção da lei autoral<sup>213</sup>

Em nosso sentir, raciocínio semelhante pode ser empregado em relação aos sinais materiais da marca, cuja vinculação ao seu objeto pode ser relativa, ou seja, há o que Newton Silveira denomina de *dissociabilidade*:

<sup>211</sup> O *briefing* consiste na concepção da agência de publicidade sobre uma criação, cujos parâmetros deverão ser observados pelo profissional que cria a logomarca.

<sup>212</sup> SILVEIRA, Newton. *As Fronteiras da Técnica*. In: LIMA, Luis Felipe Baleeiro. (Coord). *A Propriedade Intelectual no Direito Empresarial*. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 40.

<sup>213</sup> Idem, p. 40.

Impõe-se, portanto, a conclusão de que o conceito de dissociabilidade está relacionado com a forma necessária, no sentido de que somente não haverá dissociabilidade quando a forma não admita variabilidade com respeito ao preenchimento de determinada função<sup>214</sup>

Ora, nos domínios do signo marcário, sem dúvida, pretende seu criador a originalidade, o arrojo, enfim, características que, aliadas à função de identificar e diferenciar produtos ou serviços, completam os desígnios da marca.

A crescente interpenetração dos Direitos Autorais no mundo industrial reflete, portanto, a necessidade de se proteger a dimensão econômica crescente desses direitos.

Aliás, aos autores e criadores, a fiscalização do aproveitamento econômico de suas obras lhes é constitucionalmente assegurada, como dispõe o art. 5, XVII, *b*, da Constituição Federal<sup>215</sup>.

A construção de uma marca abarca de forma tranquila, nas situações onde há criação para a estilização de uma marca figurativa, como anteriormente aludido, os requisitos para a proteção autoral, como bem expõe a autora Patrícia Luciane de Carvalho, mencionando novamente, o aspecto da separação entre os planos da criação e do suporte onde possa ela se encontrar<sup>216</sup>:

Podem-se inferir alguns requisitos necessários para a proteção dos direitos autorais. A obra para ser protegida deve ser original exteriorizada, expressa através de certa forma ou fixada em qualquer suporte, tangível ou não, conhecido ou que se invente no futuro. Nesse sentido é importante compreender que a ideia em si não é passível de proteção jurídica, enquanto não for expressa de alguma forma. Conforme ensina André Lipp Pinto Basto Lupi, *o que se protege não é o corpo em que a ideia é vinculada (**corpus mechanicum**), mas, sim, a exteriorização da idéia, o **corpus mythicum**.*

Ademais, convém lembrar a impossibilidade de apropriação de obras protegidas pelo Direito Autoral que integrem o signo marcário, sem a autorização do

<sup>214</sup> Idem, p.41.

<sup>215</sup> Constituição Federal, "Art. 5º...; XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a)... ; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas";

<sup>216</sup> CARVALHO, Patrícia L. de Os direitos autorais no âmbito da publicidade. Propriedade Intelectual – Estudos em homenagem à Professora Maristela Basso, v. 2. In: CARVALHO, Patrícia L. de (coord.). *Propriedade intelectual: estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá, 2008., p. 297.

titular desse direito, ou dos seus sucessores, caso existam, e a obra ainda não tenha caído em domínio público.

Quanto a isso, pondera Denis Barbosa<sup>217</sup>, “não pode integrar marca um desenho artístico, um nome, personagem ou texto de terceiros, salvo autorização, desde que haja possibilidade de proteção por Direito Autoral...” Ressalva, ainda, o mesmo autor, que o registro da marca no INPI não firma presunção do Direito Autoral.

O doutrinador José de Oliveira Ascensão<sup>218</sup> considera pertencentes à seara da Propriedade Intelectual em geral, as criações relativas à Propriedade Industrial:

Obras intelectuais são também a generalidade das obras pela propriedade industrial. São obras intelectuais as marcas, são obras intelectuais as patentes. Estas últimas são efetivamente modelos para a ação, enquanto representam processos de fabrico. A sua proteção convém à índole da propriedade industrial, mas não a do direito de autor, que não protege processos, protege a formalização de idéias.

O processo inicial da marca, sua materialização, consiste, justamente, em uma formalização de ideias consolidadoras de um discurso, cuja liberdade de criação, de regra, prevalece em relação à forma, podendo dar ensejo à tutela do Direito Autoral.

Outro aspecto interessante sobre as possibilidades de tutela marcária, conferida pela legislação pátria a outras formas de manifestação, como a sonora, por exemplo, reside em uma particular interpretação da necessidade de que o signo distintivo seja *visualmente perceptível*.

O autor José Antônio B. L. Correa<sup>219</sup>, apresenta interessante ponto de vista a respeito. Alude, com razão, ao fato de, ao registrarmos

[...] uma marca consistente em palavra significa, então, registrar um sinal que, na origem, é sonoro, mas que se deixa representar por um sistema gráfico de sinais (o alfabeto, no caso das línguas assim estruturadas, como é o caso do português e das línguas ocidentais em geral, ou os caracteres como no caso das línguas silábicas).

---

<sup>217</sup> BARBOSA, Denis. *Op.cit.*p.826.

<sup>218</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Op.cit.*p. 36.

<sup>219</sup> CORREA, José Antônio B. L. *Propriedade Intelectual: sinais distintivos e sua tutela judicial e administrativa*. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. (Coord.) São Paulo, 2007, p. 214.

A partir dessa reflexão, esse doutrinador pondera, “Assim, a exigência de perceptibilidade visual só pode ter como finalidade permitir a **fixação** da marca, de modo a documentá-la, pois o direito não teria como tutelar a pura **transdicação**<sup>220</sup> (grifos no original)”.

Sua proposta passa, então, pela tomada da expressão *perceptibilidade visual*, segundo “[...] uma interpretação sistemática e teleológica da norma”, no sentido de sua “possibilidade de representação visual<sup>221</sup>”.

Afirma, realizando uma aproximação entre o Direito Marcário e o autoral, que a tutela jurídica se verifica na medida em que a obra autoral ou o fenômeno da marca passam a existir no mundo, sendo indispensável para isso, o respectivo suporte físico.

Refere ao fato de a proteção dispensada pelo Direito não se direcionar ao suporte em si, mas a sua “manifestação”; se assim não fosse, bastaria, por exemplo, destruir uma placa para destruir uma marca ou um CD, para eliminar uma marca ou obra musical.

Com isso, reafirma a plurisensorialidade da marca e a possibilidade dessas múltiplas facetas serem graficamente representáveis:

Na medida em que a marca consiste em algo que está no mundo a questão diz respeito, fundamentalmente, à própria percepção da realidade, que nos vem através de nossos sensores, todos mutuamente traduzíveis: o que se fala pode ser traduzível por escrito e apreendido pela vista; o que se canta, igualmente, através de um sistema de notação musical, apreendido pela vista; o que se tange pode ser traduzido por sistema de escrita especial (“Braille”, por exemplo); o que é apreendido pelo olfato se traduz em palavras e influencia o gosto; o que se gosta é descritível também por palavras e é sentido pelo olfato<sup>222</sup>.

Concordamos, em parte, com a posição do autor, dada a sensível diferença de efetiva proteção sobre a marca registrada, por exemplo, como partitura. Seria ela igualmente revestida da proteção alcançada aos direitos reais? Ou seja, poderia uma partitura ser registrada no INPI enquanto marca<sup>223</sup>? Ou ainda, será que todas as marcas sonoras seriam passíveis de notação musical?

<sup>220</sup> Idem, p. 214.

<sup>221</sup> Ibidem.

<sup>222</sup> CORREA, José Antônio B.L Faria. *Op.cit.* p. 215.

<sup>223</sup> Interessante a decisão que refere a ineficácia de registro de Direito Autoral no INPI: REsp 655035 / PR; RECURSO ESPECIAL (2004/0051305-0); Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS. DJ 13/08/2007 p. 361.

Por outro lado, a questão do registro<sup>224</sup> do Direito Autoral merece algumas outras considerações. Em primeiro lugar, seu efeito é *declaratório*, não constitutivo, como ocorre em relação à marca. Mais. Trata-se de mera formalidade<sup>225</sup>, pois, “[...] a atribuição do direito de autor se faz com a mera criação da obra. Isso nos permite excluir o caráter constitutivo do registro em matéria de Direito de Autor<sup>226</sup>”.

Não obstante, o autoralista português José de Oliveira Ascensão, considera:

Mas essa conclusão deve ser manuseada com cautela. Só em relação ao verdadeiro Direito de Autor ela impera. Certas situações que se situem já na periferia, ou certos efeitos que não sejam já a atribuição do direito, podem ser sujeitas a um registro constitutivo<sup>227</sup>.

---

DIREITOS AUTORAIS. VEICULAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DE SEU CRIADOR. INDENIZAÇÃO. DIREITOS MORAIS E PATRIMONIAIS. REGISTRO. PUBLICIDADE. LEIS 5.988/73 E 9.610/98.

- A proteção dos direitos de autor independe de registro, que é facultativo. Efetivado, o registro resguarda os direitos e vale como prova de anterioridade. A hipótese de coincidência criativa é uma das que motivam o autor a registrar seu trabalho (Lei n.º 5.988/73, Arts. 17 segs.).

- A não divulgação do inteiro teor de obra registrada não implica seu desconhecimento por terceiro. Se o registro acusava a existência de obra semelhante à utilizada pelas recorridas, caberia a elas procurar o autor para conhecer o trabalho e, em sendo o caso, conseguir autorização de uso.

- O registro por terceiro da expressão publicitária no INPI não afasta o direito do recorrente, relativos à criatividade e originalidade do slogan criado. O INPI sequer é órgão competente por tal registro (Art. 124, VII, da Lei n.º 9.279/96). Tal efeito somente ocorre quando o registro é feito em um dos órgãos relacionados no Art. 17 da Lei n.º 5.988/73 (sublinhamos).

<sup>224</sup> De acordo com a LDA, art. 18: “A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro”. Por outro lado, o registro é regido pela L. 5. 988/73, no art. 17: Art. 17. Para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual poderá registrá-la, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

§ 1º Se a obra for de natureza que comporte registro em mais de um desses órgãos, deverá ser registrada naquele com que tiver maior afinidade.

§ 2º O Poder Executivo, mediante Decreto, poderá, a qualquer tempo, reorganizar os serviços de registro, conferindo a outros Órgãos as atribuições a que se refere este artigo.

Ainda, conforme a Del. 1/82 da 1ª Câmara do CNDA:

O direito Brasileiro não exige o registro como formalidade necessária à proteção do Direito de Autor. O registro é uma faculdade jurídica que a lei proporciona ao interessado para segurança de seus direitos, nos termos do *caput* do art. 17 da Lei 5.988/73.

Ao Direito de Autor, a título de eficiência de registro, interessa, apenas, que se possa comprovar a anterioridade do registro, pois esta configura apenas uma presunção *juris tantum*, que pode ser fulminada com a prova contrária do interessado (...)

Assim, o CONFEA deve registrar diante de simples solicitação, desde que preenchidos os elementos de individualização sem qualquer preocupação com a configuração de originalidade ou justificativa quanto à imperiosa necessidade do ato (...). Este último parágrafo refere-se a Deliberações, 1984, p. 35 (Doc. anexo 69).

<sup>225</sup> Sobre essa questão deve-se atentar para o art. 5 (2) da Convenção de Berna: “O gozo e o exercício desses direitos não estão condicionado s a qualquer formalidade”.

<sup>226</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Op.cit.*p. 318.

<sup>227</sup> *Ibidem*.

Ora, poderíamos perquirir se o caso das marcas, naquelas em que há direitos autorais envolvidos (especialmente as figurativas ou mistas e as tridimensionais), essas não estariam compreendidas nos casos *periféricos*, como refere Ascensão.

Caso estiverem, seu registro teria então o efeito constitutivo.

Nesse ponto, há decisão do STJ, versando sobre importante aspecto desse tema, qual seja, a transformação de um Direito Autoral em Direito Industrial, ao se utilizar em marca, por exemplo, figuras ou outra criação do espírito (uma fotografia, talvez ) como marca.

O julgado decidiu que a obra intelectual, uma vez incorporada à determinada marca figurativa ou mista, registrada no INPI, sua proteção como tal, já é Propriedade Industrial, ou seja, aquela criação, antes protegida pelo Direito Autoral, terá se transformado em Direito Industrial.

Assim a decisão a que nos referíamos (HC 145131 / PR<sup>228</sup>):

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VENDA NÃO AUTORIZADA DE CAMISETAS COM IMAGENS DE PERSONAGENS INFANTIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. IDEIA JÁ INCORPORADA AO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO E REGISTRADA COMO MARCA PELO PROPRIETÁRIO. HIPÓTESE, EM TESE, DE CRIME CONTRA REGISTRO DE MARCA (ART. 190, I DA LEI 9.279/96). DECADÊNCIA DO DIREITO À QUEIXA, POIS PASSADOS MAIS DE 9 ANOS DESDE A PRÁTICA DO DELITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL PROPOSTA EM DESFAVOR DAS PACIENTES.

1. O inciso I do art. 190 da Lei 9.279/96 dispõe que responderá penalmente o individuo que tiver em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada de outrem, ou seja, se for verificada a usurpação de marca já existente. Para a configuração do tipo tem-se, portanto, que a marca reproduzida esteja de fato registrada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

2. Depreende-se pela análise dos autos que os desenhos reproduzidos pelas pacientes foram registrados como marca pelo INPI, classificados como marca mista. Dessa forma, apesar de serem fruto da intelectualidade do seu criador, encontram-se incorporados ao processo de industrialização, sendo aplicável, portanto, o art. 8o. da Lei 9.610/98, segundo o qual, não são objeto de proteção como direitos autorais o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras (sublinhamos).

---

<sup>228</sup> HC 145131 / PR HABEAS CORPUS 2009/0161566-3 Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (T5 - QUINTA TURMA). DJe 15/03/2010 - RSTJ vol. 218 p. 572

3. O art. 199 da referida Lei afirma que para a apuração dos crimes previstos naquele Título somente se procede mediante queixa. *In casu*, configura-se extinta a punibilidade pela decadência do direito de propor a queixa pela titular do registro das marcas, pois passados mais de 9 anos desde a ocorrência dos fatos.

4. Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedese a ordem, a fim de trancar a Ação Penal proposta em desfavor das pacientes.

Nesse sentido, aquela mesma Corte decidiu<sup>229</sup>:

Ementa

CIVIL. EMPRESA. LOGOMARCA. REGISTRO. INPI. USO. EXCLUSIVIDADE.

1 - O titular do registro da marca no INPI tem direito de usá-la com exclusividade. Precedentes iterativos desta Corte.

2 - No caso concreto, não obstante reconhecido pelas instâncias ordinárias ser o boneco "equilibrino" (desenho estilizado de um eixo cardan com características humanas) produto do intelecto do autor (ora recorrido), trata-se de representação gráfica que é parte integrante da marca da empresa (ora recorrente), com registro hígido no INPI, o que faz concluir pela improcedência do pleito indenizatório.

3 - Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus da sucumbência.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento. Os Ministros Aldir Passarinho Junior e João Otávio de Noronha votaram com o Ministro Relator.

Outro aspecto importante do registro do Direito Autoral é o de melhor instrumentalizar o processo em caso de necessidade de reivindicação do direito, embora, como é assente, qualquer forma de prova seja admitida para efeitos de autoria<sup>230</sup>.

Algo de que não se pode esquecer é o fato de o Direito Autoral proteger o *autor* e seu vínculo com a obra.

---

<sup>229</sup> **Processo**

REsp 843774 / SP

RECURSO ESPECIAL2006/0090499-9 **Relator(a)** Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107)

**Órgão Julgador** T4 - QUARTA TURMA **Data do Julgamento**12/06/2008**Data da Publicação/Fonte**

DJe 04/08/2008

<sup>230</sup> Sobre esse aspecto ver: HAMMES, Bruno Jorge. *Elementos Básicos de Direito de Autor brasileiro, com exame da isenção das formalidades (tradução)*. São Leopoldo, 1976, p. 224 – 225. Hammes, na mencionada obra contesta Hermano Duval, para quem seria indispensável a prova do registro para que se proceda a busca e apreensão como medida liminar para casos de contrafação. A posição de Duval seria embasada no art. 526 do Código de Processo Penal: “Sem a prova do direito à ação, não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência, preliminarmente requerida pelo ofendido”.

Como vimos, o titular da marca, na grande maioria das vezes, não a *cria*, ou seja, não é *autor*. Isso é realizado por terceira pessoa, a quem o Direito Autoral socorreria em caso de violação.

Assim, embora seja certo, como bem lembrou o professor Gonzaga Adolfo, que o pagamento pela criação poderia ilidir problemas em relação ao titular da marca e seu criador, é sempre interessante seja realizada a devida cessão dos direitos autorais por parte desse último, ao primeiro<sup>231</sup>.

A cessão poderá ficar averbada junto ao registro, a fim de valer contra terceiros<sup>232</sup>.

Embora no passado tenha ocorrido alguma discussão sobre a necessidade anterior do registro para ser possível a cessão, hoje o tema encontra-se superado, haja vista a disposição da atual LDA brasileira, no sentido de que o próprio instrumento de cessão é passível de ser registrado no Cartório de Títulos e

---

<sup>231</sup> Sobre a transferência dos direitos autorais, assim prescreve a LDA pátria:

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei;

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos;

IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário;

V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;

VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato.

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa.

§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos.

§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.

Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco anos.

Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado.

Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos.

<sup>232</sup> LDA, Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa.

§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos.

§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.



Documentos, verificando-se, a partir daí, a eficácia em relação a terceiros<sup>233</sup> (art. 50, §1º da LDA).

Por outro lado, José de Oliveira Ascensão considera o registro da obra autoral uma excrescência a ser eliminada da ordem jurídica. Para ele,

O registro não se impõe como uma vicissitude normal. É estatisticamente muito raro o recurso a registro. Isso mesmo demonstra que a prática não sente necessidade dele.

Mas, pior ainda: geralmente, quem recorre ao registro é justamente quem tem má consciência dos seus direitos. Assim, quem elaborou um calendário ou um método de esgrima recorre ao registro para conseguir desse modo fazer crer num direito de autor que não tem, pois a “obra” não suporta<sup>234</sup>.

A superposição de diferentes ramificações do direito da propriedade intelectual, v.g. em relação aos direitos autorais e da Propriedade industrial, implica outras questões de relevo.

É importante ressaltar, que a marca é desenvolvida, em geral, dentro de um pacote de marketing para a empresa<sup>235</sup>, por agências de publicidade, cujo trabalho de comunicação é amplo, envolvendo o chamado *marketing mix*<sup>236</sup>.

<sup>233</sup> Sob esse aspecto, a lição de José de Oliveira Ascensão, esclarecendo quem são considerados terceiros: “Quem são então terceiros? São pessoas que praticaram atos aquisitivos de direitos que seriam prejudicados se a cessão não registrada produzisse efeitos em relação a eles. Com isso, caímos na figura da dupla alienação: A cede o seu registro a B; B não registra; A cede o mesmo direito a C; C é um terceiro em relação a B, pois sua situação jurídica será prejudicada se o ato não registrado produzir efeitos em relação a ele”. In. ASCENSÃO, José de Oliveira. *Op.cit.*p. 323.

<sup>234</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Op.cit.*p. 327.

<sup>235</sup> Hoje, porém, esse quadro vem se modificando. Há empresas especializadas em criação de logomarcas pela internet. O processo funciona da seguinte maneira: O cliente do site que promove a criação da marca envia uma espécie de *briefing* explicando qual a sua atividade, como a desenvolve, público-alvo, etc. A partir de então, centenas de criadores espelhados pelo mundo, recebem esse *briefing* a fim de desenvolver uma marca que atenda as especificações exigidas. Depois, esses projetos são disponibilizados ao cliente, ficando à sua escolha o projeto que mais lhe agrada. Interessante é que, como o cliente escolhe um dentre tantos projetos, aqueles não aproveitados, vão para uma espécie de “banco de marcas” e poderão ser vendidas a outros clientes do site. Dois exemplos desse tipo de serviço podem ser encontrados em dois sítios: *imarca* ([http://www.imarca.com.br/\\_easyweb/\\_site/pg\\_inicial.cfm](http://www.imarca.com.br/_easyweb/_site/pg_inicial.cfm)) e *ilogo* (<http://www.ilogo.com.br/>).

<sup>236</sup> O *marketing mix* é a expressão norte-americana para designar os famosos 4ps: *product*, *placement*, *price and promotion* (produto, distribuição, preço e promoção). Nesse sentido a definição da *American Marketing Association*: *The mix of controllable marketing variables that the firm uses to pursue the desired level of sales in the target market. The most common classification of these factors is the four-factor classification called the "Four Ps"-price, product, promotion, and place (or distribution). Optimization of the marketing mix is achieved by assigning the amount of the marketing budget to be spent on each element of the marketing mix so as to maximize the total contribution to the firm. Contribution may be measured in terms of sales or profits or in terms of any other organizational goals.* Disponível no sítio [http://www.marketingpower.com/\\_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=M](http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=M), acessado em dezembro 2011.

Neste sentido, inserto nessa complexa atividade publicitária cuja marca, de regra é o elemento principal, difundindo um discurso que lhe é próprio, podem revelar-se pertinentes alguns ajustes contratuais, visando o esclarecimento de determinados pontos em relação à intersecção dos diferentes Direitos Intelectuais existentes.

O que deverá ser encorajado é justamente a utilização de Direitos Autorais na Propriedade Industrial, na medida em que o fato de uma obra, protegida fora desse âmbito possa ter tutela própria, independente da esfera protetiva marcária, ou seja, evitando a sua simples *incorporação* ao Direito Industrial, como sucedeu nos julgados do STJ acima vertidos.

Até porque, havendo direitos autorais envolvidos no processo de construção da marca, deve-se levar em conta a forma de interpretação contratual versando sobre esse tema<sup>237</sup>.

---

<sup>237</sup> A jurisprudência do STJ comprova essa necessidade da tomada de cuidados quando se trata dessa interpenetração de direitos:

**Processo**

REsp 57449 / RJ  
RECURSO ESPECIAL  
1994/0036587-0

**Relator(a)**

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA

**Órgão Julgador**

T4 - QUARTA TURMA

**Data do Julgamento**

24/06/1997

**Data da Publicação/Fonte**

DJ 08/09/1997 p. 42506

RDR vol. 9 p. 307

RSTJ vol. 100 p. 186

RT vol. 746 p. 189

**Ementa**

DIREITO AUTORAL. LOGOTIPO. LOGOMARCA OU SIMBOLO-MARCA. OBRA INTELECTUAL. CRIAÇÃO ADVINDA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. TUTELA DEVIDA EVOLUÇÃO HISTÓRICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE NÃO-ORIGINALIDADE E DE CRIAÇÃO COLETIVA. PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. MATÉRIA DE PROVA. ENUNCIADO N. 7 DA SUMULA/STJ. ART. 36 DA LEI 5.988/73. NORMA JURÍDICA. EFICÁCIA CONTIDA. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REGULAMENTO IRRELEVANTE.

PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DO RECURSO ESPECIAL. VERBETE N. 282 DA SUMULA/STF. DIVERGÊNCIA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ENUNCIADO N. 13 DA SUMULA/STJ. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESACOLHIDO.

I- TODO ATO FÍSICO LITERÁRIO, ARTÍSTICO OU CIENTÍFICO RESULTANTE DA PRODUÇÃO INTELECTUAL DO HOMEM, CRIADO PELO EXERCÍCIO DO INTELLECTO, MERECE A PROTEÇÃO LEGAL, O LOGOTIPO, SINAL CRIADO PARA SER O MEIO DIVULGADOR DO PRODUTO, POR DEMANDAR ESFORÇO DE IMAGINAÇÃO, COM CRIAÇÃO DE CORES, FORMATO E MODO DE VEICULAÇÃO, CARACTERIZA-SE COMO OBRA INTELECTUAL.

Contudo, não se pode olvidar ser a lei autoral (e não poderia ser diferente) protetiva do autor, algo cristalinamente disposto no art. 4º da Lei autoral (9.610/98):  
rt. 4º: Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. Por isso, certa cautela é necessária.

Já a publicidade pode abrigar diversas relações de direitos autorais, envolvendo, igualmente, um feixe de contratos, pois complexa, compreende várias etapas, desde a criação à materialização de uma campanha. Sobre esse aspecto,

O ramo da publicidade está, portanto, intimamente ligado à gestão direitos autorais, haja vista que as criações intelectuais passíveis de proteção estão presentes na publicidade nas suas mais diversas formas de manifestação. Isto pode ser verificado nos anúncios, jingles, filmes, fotos, spots, slogans, desenhos logotipos, cromos, catálogos, prospectos, entre outros, que acabam assumindo a forma de obras protegidas pela lei dos direitos autorais. Muitas vezes, estas obras adquirem um caráter complexo, devido ao grande número de agentes que participam de sua elaboração e as formas diversas de exteriorização<sup>238</sup>.

A publicidade (globalmente considerada e, portanto, englobando a criação dos sinais materiais de certo serviço ou produto) pode ser considerada, portanto, uma *obra autoral coletiva*, tal como dispõe a Lei 9.610/98:

Art. 5ª Para efeitos dessa Lei considera-se (...)

VIII – obra

h) coletiva – a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma.

Assim, por exemplo, se há uma fotografia (art. 79, §§ 1º e 2º da Lei 9.610/98) ou uma música (arts. 80 – 81 da Lei 9.610/98), embora parte de uma obra coletiva

---

II- SENDO A LOGOMARCA TUTELADA PELA LEI DE DIREITOS AUTORAIS, SÃO DEVIDOS DIREITOS RESPECTIVOS AO SEU CRIADOR, MESMO LIGADA A SUA PRODUÇÃO A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO.

III- A NORMA JURIDICA DE EFICACIA CONTIDA, EMBORA DEPENDA EM PARTE DE REGULAMENTAÇÃO, PRODUZ EFEITOS DE IMEDIATO, ATE QUE O REGULAMENTO VENHA PARA LIMITAR O SEU CAMPO DE ATUAÇÃO.

IV- O RECURSO ESPECIAL NÃO SE PRESTA AO EXAME DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS, CONSOANTE DISPÕE O ENUNCIADO N. 7 DA SUMULA/STJ.

V- AUSENTE O PRESSUPOSTO ESPECIFICO DO PREQUESTIONAMENTO, IMPOSSIVEL ANALISAR A SUPOSTA OFENSA AO DIREITO FEDERAL OU MESMO A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL (VERBETE N. 282 DA SUMULA/STF).

VI- O DISSIDIO NÃO SE CARACTERIZA SE O ARESTO TIDO COMO PARADIGMA ADVEM DO MESMO TRIBUNAL QUE PROFERIU A DECISÃO HOSTILIZADA (SUMULA DESTA CORTE, ENUNCIADO N. 13).

<sup>238</sup> CARVALHO, Patrícia Luciane de. *Op.cit.* p.305.

maior, ou seja, a campanha publicitária, nada impede a existência de diversas criações individuais.

Destarte, se possível a incidência de direitos autorais sobre a criação do signo marcário, pode haver necessidade de que seja observada, no contrato, essa realidade<sup>239</sup>.

Nesse diapasão, ensina Luciana Carvalho:

Observe-se, portanto, que no âmbito de uma obra coletiva, como a obra publicitária, podem haver inúmeras criações individuais. Nesses casos, haverá a proteção da obra em si, tomada individualmente, todavia, sem qualquer prejuízo dos direitos do titular da obra coletiva<sup>240</sup>.

Dada essa realidade, a empresa que contrata a criação de uma campanha publicitária, cuja elaboração da marca esteja a cargo de um artista (ilustrador, por exemplo), deve tomar certos cuidados na redação do contrato.

Isso devido ao fato, já referido, da interpretação restritiva em relação aos direitos autorais (art. 4º da Lei 9.610/98), bem como a outros aspectos que merecem atenção do contratante do serviço, tais como:

- específica forma de veiculação: se folder, TV, jornal, enfim, de que forma poderá ser veiculada a marca criada<sup>241</sup>;
- a especificação do valor a ser pago, pois não se pode esquecer, os negócios jurídicos envolvendo direitos autorais presumem-se onerosos<sup>242</sup>;
- igualmente deve ser previsto o decurso tempo para a exploração econômica da obra, sob pena de incidência do regime legal de cinco anos<sup>243</sup>, o que se torna ainda mais importante no caso de obra autoral

<sup>239</sup> É de registro ainda que no Brasil a LPI, o art. 124, XVII impede a utilização enquanto marca de “obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo Direito Autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular”.

<sup>240</sup> CARVALHO, Patrícia Luciane de. *Op.cit.* p.306.

<sup>241</sup> L. 9.610/98: **Art. 31.** As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais.

<sup>242</sup> L. 9.610/98:

<sup>243</sup> **Art. 49.** Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:

(...)

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos;

cedida para ser empregada em marca, dado o tempo de vigência inicial de 10 (dez) anos, renovável a cada igual período;

Nesse sentido, a nosso ver, embora o produto econômico alcançado pela marca pertença a seu titular, nada impede seja estabelecida, por exemplo, uma cláusula conferindo ao artista, a título de remuneração, uma participação no resultado, por certo período, a título de *Royalties*, por exemplo.

Outra questão de relevo e que liga a publicidade à marca, sem, contudo, confundi-las, é a chamada expressão de publicidade ou propaganda<sup>244</sup>, pois, em princípio, não poderia ser utilizada como marca e tampouco sujeita-se ao regime registral ordinariamente. Sua concessão como tal é excepcional.

Porém, expressões utilizadas como identificadoras de marca de produtos ou serviços são extremamente importantes na construção do discurso marcário, pois são complementares, ou reforçadoras da imagem de marca transmitida pelos signos distintivos.

Com efeito, a questão é complexa<sup>245</sup>, a começar pela diferença entre expressão de publicidade e marca.

A marca detém, como vimos, a função de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outros, seus concorrentes. A publicidade, diversamente, tem como escopo gerar demanda, ou seja, atrair o público, voltar sua atenção para o elemento

---

<sup>244</sup> O Código de Propriedade Industrial de 1971 trazia definição de sinal ou expressão de propaganda, no art. 73: "Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários". Segundo aponta Denis Barbosa, esse conceito permanece vigente nos dias atuais, tendo alterado o aspecto da proteção, que antigamente se dava pelo registro e hoje, embora o instituto encontre proteção na LPI atual, sua tutela se faz pela concorrência desleal, ou, ainda pelo direito de exclusivo no âmbito do Direito Autoral. *In*: BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p. 900.

<sup>245</sup> Conforme ensina Denis Barbosa: "A inspiração dos redatores de nosso primeiro código veio de bem poucas legislações estrangeiras: a lei mexicana de 31 de dezembro de 1928 e, principalmente, a cubana de 4 de abril de 1936. Fora destes exemplos, pouco há que se possa tomar como paradigmas, pois tais sinais e expressões, não amparadas pela Convenção de Paris, ou quaisquer outras em vigor, não encontram proteção especial em parte alguma das nações desenvolvidas de economia de mercado, como figura autônoma de direito de propriedade industrial". Esse autor lembra, ainda que "É certo que se concede, freqüentemente, a proteção marcária para os *slogans* - as frases de propaganda. Assim é que, por exemplo, a lei francesa de 1964, a lei turca (*slogans* de até 5 palavras), a da Dinamarca e da Noruega, do Canadá e dos Estados Unidos, a da Argélia, Chile, Haiti, Islândia, OAPI, Filipinas e Sudão, e, num certo grau, as da Finlândia e Suécia admitem tal proteção. Na maioria dos países em determinadas condições, há a proteção resultante do Direito Autoral e das regras de concorrência desleal. A jurisprudência alemã admitiu, em certas circunstâncias (basicamente, a notoriedade do *slogan*), uma proteção extensa que, normalmente, só concede às marcas". *In*: BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p. 899.

objeto da publicidade. Vê-se, portanto, diferenças importantes entre esses dois recursos.

Contudo, a marca poderá (e é na maioria dos casos) um *elemento* da publicidade.

Em princípio, a marca não pode ser registrada se utilizada como sinal de propaganda. Nesse sentido, a LPI é clara: art. 124: “Não são registráveis como marca: VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”.

De outra banda, o mesmo diploma (LPI) alude ao fato de que a marca *pode* ser utilizada também em propaganda, conforme se depreende do disposto no seu 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”.

Entendimento diverso poderia levar ao absurdo de o titular de uma marca ter de criar outra, especificamente para o uso em publicidade e propaganda.

Prescreve ainda a mesma lei, nos arts. 193, 194 e 195, inciso IV – neste caso, precisando o que vem a ser um elemento da concorrência desleal, o uso não autorizado de expressão ou sinal de propaganda alheio.

Como bem ensina a doutrina, “melhor é a marca que distinguindo bem o produto, contribua por sua forma inventiva e original para o processo publicitário<sup>246</sup>”.

Aqui, uma vez mais podemos buscar no direito unionista europeu exemplo significativo da ideia de concessão de sinal de propaganda utilizada como marca.

A dúvida em relação à concessão de um Direito Marcário sobre um sinal de propaganda diz respeito, principalmente, em uma apropriação indevida de expressão, que restrinja demasiadamente o direito da concorrência.

Nesse sentido, citamos alguns exemplos:

*Assim, a fórmula “Dream it Do it” não pôde ser registrada porque o tribunal estimou que o público não veria neste slogan senão uma incitação, um convite a realizar seus sonhos<sup>247</sup>. “Free your Skin”, por designar a preparação da navalha de barbear<sup>248</sup>; “What you need when you need it”, teve a mesma sorte, a câmara de recursos determinou que esse slogan publicitário destinava-se somente a evidenciar os aspectos positivos dos produtos concernentes (classe 9)<sup>249</sup>. Um caso semelhante e não menos importante, pois objeto de decisão da corte de justiça teve destino diverso. Contudo, ela deve ser situada em seu contexto. Em 21 de janeiro de 2010, com efeito, a fórmula “Vorsprung durch Technik”, depositada pela*

<sup>246</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p. 901.

<sup>247</sup> TPICE, 2 de julho de 2008, caso T-186/07.

<sup>248</sup> OHMI, R 1193/2008-1.

<sup>249</sup> OHMI, R 616/2009-2

sociedade Audi, e que significa “avanço pela técnica” para designar, notadamente, seus veículos, foi julgada válida enquanto marcamos notadamente graças a seu uso muito antigo, 2001, para a classe 12 e em razão da produção de elementos mostrando que esse *slogan* está fortemente arraigado nas regiões germanófonas<sup>250</sup>.

Contudo, como opção a uma negativa do INPI quanto ao registro de sinal de publicidade ou propaganda, há duas possibilidades, conforme aponta Denis Barbosa<sup>251</sup>:

(...) O registro na ABP funciona a partir de um requerimento da agência de propaganda cadastrada na ABP para a Entidade Depositária de Criação de Propaganda com cópias da mesma e termos de cessão de direitos patrimoniais dos autores ou prova da titularidade de seus direitos. O depósito é feito via internet e o material criado pela agência é sigiloso. O registro é declaratório, sem a expedição de certificados ou qualquer avaliação do material depositado, e é válido por dois períodos de seis meses, cabendo renovação. Após um ano, a agência deverá solicitar um novo depósito para garantir a proteção. Caso uma agência de publicidade descubra que outra utilizou elementos de criativos de campanha já depositada, a mesma deve acionar a Entidade Depositária, que enviará o material depositado ao CONAR, ou ao Judiciário (...). Estes materiais poderão ser solicitados à ABP a qualquer tempo, por ordem judicial ou a requerimento do próprio interessado.

Pela Resolução pertinente da ABP, o depósito resultaria da 'inexistência de depósito público específico para fins de proteção de obra publicitária, dentre os já previstos pela Lei 9.610/98'. e se voltaria 'ao depósito de obra publicitária em suas diversas formas de manifestação'(sublinhamos). No entanto, o alcance do depósito iria bem mais além da obra objeto do Direito Autoral, eis que 'as Agências de Propaganda (...) poderão ainda depositar, junto à Entidade/ABP, temas e conceitos publicitários desenvolvidos.

Na seara da intersecção de Direitos Intelectuais, na feliz expressão de José de Oliveira Ascensão, devemos aludir, ainda, à existência das chamadas marcas tridimensionais.

Trata-se daquelas cuja forma do produto ou invólucro confere-lhe suficiente distintividade.

---

<sup>250</sup> No original: (...) Ainsi, la formule « Dream it Di it » n'a pas pu accéder à l'enregistrement car le tribunal a estimé que le public ne verrait dans ce slogan qu' une incitation, une invitation à réaliser ses rêves. « Free your Skin » a également été rejetée pour désigner des préparations de rasage et des rasoirs. « What you need When you need it » a subi le même sort, la chambre de recours ayant estimé que ces slogans publicitaires avaient pour seul but de mettre en lumière les aspects positifs des produits concernés (classe 9). Un cas sort de ce courant et pas de moindre puisqu'il s'agit d'une décision de la Cour de Justice. Toutefois, elle doit être resituée dans son contexte. Le 21 janvier 2010, en effet la formule « Vorsprung durch Technik », déposée à la société Audi, et signifiant « l'avancée par la Technique » pour désigner notamment des véhicules, a été jugée valable en tant que marque, notamment grâce à son usage très ancien, 2001, pour la classe 12 et en raison de la production d'éléments montrant que ce slogan était fort connue dans les régions germanophones. TREFIGNY GOY, Pascale ; MEUNER-COEUR, Isabelle. *Op.cit.*p 28-29.

<sup>251</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p.38.

Há situações capazes de envolver questões atinentes a outra área dos Direitos Industriais<sup>252-253</sup>, igualmente protegidos pela LPI brasileira (arts. 94 e seguintes) e pelo Direito Autoral.

Por isso, as considerações realizadas sobre a questão da *dissociabilidade* entre forma necessária e aquela efetivamente criada de maneira a extrapolar os limites do previsível, podem ser aplicados aos casos das marcas tridimensionais<sup>254</sup>.

---

<sup>252</sup> É preciso diferenciar os institutos do *desenho industrial* e da *marca tridimensional*. Podemos dizer que um desenho industrial *poderá* tornar-se uma *marca tridimensional*. Objetivo é o relato de Markus Michael Wolff. Em pequeno artigo versando sobre a tutela sobre a proteção ornamental de determinado bem, explica como se apresentam o *desenho industrial* e a *marca tridimensional*: “A primeira e mais tradicionalmente conhecida é a *proteção por registro de desenho industrial*. Toda forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto podem ser protegidos desde que apresentem originalidade e novidade em sua configuração externa. Quanto ao requisito da novidade, o objeto ou o conjunto ornamental aplicado ao objeto não pode ter sido anteriormente divulgado ao público em qualquer parte do mundo. Contudo, a lei brasileira prevê um período de graça de 180 dias para divulgações feitas pelo próprio autor ou que tenham acontecido em decorrência de atos praticados por ele. O pedido de registro de desenho industrial sofre um exame em que não se avaliam a novidade e a originalidade, o que reduz o tempo de sua concessão, atualmente, para de dois a seis meses após o depósito do pedido”. Mais adiante, alude sobre algumas vantagens dessa proteção: “Outra interessante característica do registro de desenho industrial é a possibilidade de ser requerido um exame de mérito, somente pelo próprio titular, a qualquer momento após a concessão. Essa possibilidade é de grande valia nos casos em que, em função de uma cópia ou imitação substancial do produto protegido, uma ação judicial em face do infrator seja iminente. O exame de mérito é realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no prazo de três a quatro meses. O curto prazo para a concessão conduziu a uma verdadeira explosão no número de registros de desenho industrial, sendo que de 1997 até o final de 2002 foram concedidos aproximadamente 20 mil registros, frente a apenas quatro mil patentes de modelo ou desenho industrial no período entre 1991 e 1996. É importante lembrar que a proteção conferida pelo registro de desenho industrial está limitada a um prazo máximo de 25 anos”. Já sobre a *marca tridimensional*, enceta: “Quando se deseja uma proteção por um período mais longo ou quando o requisito de novidade absoluta do produto não é mais atendido, temos a opção de proteger a forma estética externa de um objeto como marca tridimensional. O principal requisito para este tipo de proteção é a distintividade visual: o objeto não pode representar a forma necessária, comum ou vulgar do produto”. Por fim, considera, ainda que: “Podem-se encontrar produtos tais como barras de chocolate, sorvetes, calçados, garrafas de bebida e até chuveiros elétricos protegidos como marca tridimensional. As vantagens da marca tridimensional são o tempo virtualmente ilimitado de sua proteção visto que a marca pode ser prorrogada a cada dez anos e a ausência do critério da novidade absoluta existente no registro de desenho industrial. Contudo, é necessário que o formato do produto que se deseja proteger nessa natureza possa operar como uma marca, isto é, que tal formato permita distinguir o produto de outros semelhantes ou afins da mesma origem ou de origem diversa”. In. WOLFF, Markus Michael. *Desenho Industrial e marca tridimensional no Brasil*. Disponível em: [http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=dsnews\\_200409\\_2&pos=5.98&lng=pt](http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=dsnews_200409_2&pos=5.98&lng=pt), Acesso em 29 jan 2012.

<sup>253</sup> Os desenhos industriais dizem respeito ao aspecto ornamental dos bens e são divididos em Classes (32 no total), determinadas pelo Acordo de *Locarno* (*Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs* – Acordo de Locarno para o Estabelecimento de uma Classificação para Desenhos Industriais), realizada em *Locarno*, no ano de 1968, com revisão em 28 de setembro de 1979.

<sup>254</sup> No caso de marca tridimensional a LPI apresenta a seguinte vedação: Art. 124: Não são registráveis como marca XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.



Com efeito, as marcas tridimensionais podem agregar um conceito de arte e de comunicação. É possível, por exemplo, que um vidro de perfume esteja à cargo de um artista plástico famoso e seu desenho seja uma manifestação de arte; uma variada gama de produtos, tais como aqueles voltados à tecnologia de ponta, representam outro campo fértil para esse encontro<sup>255</sup>.

Conforme observamos, no Direito nacional há uma série de restrições acerca da possibilidade de ser registrada uma marca atípica no Órgão federal competente, o INPI.

Em muitas situações será necessário um exame do caso concreto para a aplicação do Direito, como, por exemplo, nos casos que excepcionam a regra geral, tal como ocorre nos sinais de publicidade, nas marcas com características descritivas etc.

Porém, o que será determinante para consecução dessa tarefa é a análise do uso da marca, sua efetiva vivência no mercado e a transmissão efetiva de um discurso próprio.

Certamente se alguém se apresentasse hoje diante do INPI e tentasse registrar a marca Maizena<sup>256</sup>, teria seu pedido negado, tendo em vista se tratar de caso de patronímico, ou marca descritiva<sup>257</sup>.

---

<sup>255</sup> A intersecção da arte com a comunicação evidencia-se a cada dia. Um dos grandes exemplos nessa seara pode ser visto no *design* de equipamentos de tecnologia de ponta. Sob esse aspecto não podemos esquecer, por exemplo, os gênios de Steve Jobs e de Harmut Esslinger, *designer* alemão, responsável, na década de 1960, responsável pelo desenho dos televisores Trinitron da *Sony*. Na verdade, Jobs descobriu em Esslinger o mesmo amor por um tipo de movimento de arte denominado *Bauhaus*. O biógrafo de Jobs, Walter Isaacson assim noticia sobre Jobs e sua admiração pelo estilo *Bauhaus*: "Em Aspen, ele foi apresentado à filosofia do movimento Bauhaus, com seu design funcional e despojado, que foi aplicado por Herbert Bayer nos edifícios, nas *living suítes*, na tipografia de letras sem serifações e no mobiliário do campus do *Aspen Institute*. Bayer, como seus mentores, Walter Gropius e Ludwig Mies van der Rohe, acreditava que não poderia existir distinção entre a arte e o desenho industrial aplicado. O Estilo Internacional modernista, promovido pela Bauhaus, sustentava que o design deveria ser simples, mas com espírito expressivo. Dava ênfase à racionalidade e funcionalidade, utilizando linhas e formas despojadas. Entre as máximas pregadas por Mies estavam: "Deus está nos detalhes" e "Menos é mais". In, ISAACSON, Walter. *Steve Jobs: a biografia*. Tradução de Berilo Vargas, Denise Bottmann e Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p.143.

<sup>256</sup> INPI. Processo nº. 002804638. Data do depósito: 18/05/1938.

<sup>257</sup> A recente jurisprudência do STJ tem se manifestado nesse sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DA MARCA "PORTAPRONTA". PRETENDIDA EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. USO DE TERMOS COMUNS E SIMPLEMENTE DESCRITIVOS DO PRODUTO QUE VISAM A DISTINGUIR. LEI 9.279/96. ART. 124, VI.

1.- Para a composição da marca "PortaPronta" a Recorrente não criou palavra nova, mas valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso corriqueiro e desprovidas de originalidade.

2.- Adequado o registro realizado pelo INPI, com a observação de que "concedida sem exclusividade de uso dos elementos normativos".

3.- Recurso Especial improvido.

(REsp 1039011/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011)

Contudo, como é de conhecimento geral, essa marca existe e é registrada, dado o significado alcançado junto ao público-alvo, ou seja, o título decorreu do fenômeno denominado *secondary meaning*.

Assim, diante das considerações aqui apresentadas, poderíamos afirmar que, muito embora possam representar uma diminuição da liberdade de expressão, as restrições ao regular registro das marcas no Órgão governamental competente, por se tratar de marcas atípicas, em muitos casos, como se procurou demonstrar, trata-se de barreira superável.

Essa afirmação tem sentido se pensarmos na intersecção dos Direitos Intelectuais como um todo, surgindo, assim, outras possibilidades de reconhecimento da titularidade pela ordem jurídica, como, por exemplo, o registro de uma ilustração, utilizada como marca, na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro.

Um sinal ou expressão de publicidade e propaganda, embora negado o registro pelo INPI, nada impede seja registrado como Direito Autoral, ou mesmo, em hipótese ainda melhor, na Entidade denominada ABP (Associação Brasileira de Propaganda), que congrega as agências de publicidade e propaganda no Brasil, responsáveis, em última análise, pela criação e desenvolvimento da grande maioria das marcas exploradas comercialmente.

Por certo, diante de tantas limitações e da falta de informação sobre o assunto, infelizmente, ainda predominando no meio empresarial brasileiro, muitas empresas utilizam a marca registráveis sem o devido registro.

Então, questiona-se, é possível seu reconhecimento pelo Direito tendo em vista sua utilização anterior? Este assunto será desenvolvido no próximo segmento deste estudo.

### 3.1.1. O direito sobre a marca a partir do uso

Uma primeira abordagem à questão da proteção da marca por seu uso, reafirmando a proposta aqui realizada de que o uso constrói uma marca, podemos considerar alguns aspectos interessantes e reveladores dessa preocupação pelo Estado brasileiro.

A legislação interna pátria (art. 126 da LPI<sup>258</sup>) fez constar em seu bojo, que a marca será *contrafeita* por violar signo marcário obtido por autoridade competente em outro país, seja pelo registro, ou mesmo pelo uso, independentemente de seu registro prévio no Brasil

Destarte, não obstante a tese do modelo atributivo para a aquisição do direito sobre a marca, preconizado pela doutrina, não se deixa de reconhecer, em determinadas situações, sua existência prévia, sobre a qual, evidentemente, recai a proteção jurídica.

Nesse sentido, Denis Barbosa preleciona:

A proteção das marcas não registradas se faz, no Brasil, através dos mecanismos de concorrência desleal. Mas também são relevantíssimas as regras convencionais (ou de outros tratados relevantes) que concedem título jurídico ao titular de marca não registrada no Brasil, por exemplo, através dos institutos da *prioridade*<sup>259</sup>, da *precedência*<sup>260</sup> e da *marca notoriamente conhecida*<sup>261</sup>.

O Brasil já adotou critérios de anterioridade (reconhecimento da marca anteriormente ao registro) diferentes em sua história legislativa recente. Na legislação anterior (Código de Propriedade Industrial) de 1971, o registro marcário era tão somente constitutivo, ou seja, nascia com o registro, desconsiderando-se qualquer uso anterior, ainda que a marca em questão tivesse inserção no mercado concorrencial em questão.

Na verdade, a atual LPI considera geradora de direitos a utilização anterior da marca, sequer exigindo sua notoriedade, pois é possível que essa *deva* ser conhecida em um nicho de mercado específico, ou mesmo completamente desconhecida pelo depositante<sup>262</sup>.

---

<sup>258</sup> LPI, Art. 126: “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.

<sup>259</sup> A *prioridade* encontra-se no artigo 127 da LPI: Art. 127. “Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”.

<sup>260</sup> O direito de precedência encontra-se positivado no art. 129, § 1º da LPI: “§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”.

<sup>261</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p. 210.

<sup>262</sup> Denis Barbosa enceta, ainda, que “o mecanismo não é necessariamente vinculado à repressão da concorrência desleal, embora, obviamente, uma de suas mais freqüentes aplicações seja esta”. BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p. 868.

A propósito:

Art. 124 - Não são registráveis como marca:

(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Como se pode depreender dos termos desse dispositivo, não se cogita da necessidade de registro para que o detentor e explorador do signo distintivo presente no mercado, tenha preferência sobre uma tentativa de formalização de uma nova marca, violadora da anterior, nos termos do inciso transcrito<sup>263</sup>.

Mas, afinal, quais os critérios de anterioridade a serem considerados para que o uso da marca produza efeitos jurídicos diante do registro requisitado por outro para o mesmo símbolo?

São apontados dois critérios:

- Certeza quanto à existência e quanto à data (de acordo com a LPI, art. 129, §1º<sup>264</sup>), sendo permitida, para tanto, toda a prova em direito admissível, bem como a decorrente de presunção, devidamente fundamentada;
- Conhecimento público: a possibilidade de ser conhecida publicamente.

<sup>263</sup> Contudo, deve observar que a prioridade pelo uso subordina-se ao uso por pelo menos 6 (seis) meses na data do pedido de prioridade ou depósito e deve observar os prazos administrativos para que seja, então, registrada.

<sup>264</sup> LPI, Art. 129. “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”.

A lei exige, contudo, o uso anterior no país.

Aspecto interessante sobre esse tema é o da utilização do critério da anterioridade como forma de dirimir conflito entre marcas:

O princípio da anterioridade norteia a solução dos casos de conflito: quando dois sinais não podem conviver pacificamente, deve sucumbir aquele que for mais recente. Isso explicita um preceito elementar de direito *prius in tempore, potius in jus*: o direito mais antigo é juridicamente mais poderoso. Dessa forma, havendo colidência, prevalece aquele que gozar de anterioridade (RT 632/75; RSTJ 26/473; 53/220; 68/314; 85/215<sup>265</sup>).

De outra banda, é de relevo proceder-se a uma distinção entre o *uso anterior* (ao registro) da marca, ou seja, sua real destinação econômica, com a ideia de um *direito natural* sobre ela, algo inadmissível. Denis Barbosa é enfático ao sentenciar tal impossibilidade: “Sujeitas a registro, são propriedade industrial a partir do mesmo (uso), não se concebendo, no direito brasileiro vigente, um direito de propriedade natural, resultante da ocupação sobre a marca<sup>266</sup>”.

Como ressalta o doutrinador acima citado, o que existe a esse respeito é um direito *constitucional* ou *humano* sobre o direito de explorar determinada marca<sup>267</sup>.

O Direito também reconhece que a utilização da marca por tempo considerável pode até mesmo tornar registrável signo que, não fosse sua consagração pela exploração no mercado, com a bem sucedida interação com o público, não o seria.

As palavras, expressões e mesmo desenhos ou figuras, incapazes de *per se* sugerir a distintividade exigida para o registro como marca podem conquistar esse requisito indispensável, justamente, pelo uso.

Nesse sentido a arguta observação de Froes<sup>268</sup>.

Algumas palavras e figuras que, em princípio, não seriam aptas a servir como marcas de produtos ou serviços, dada sua significação, por serem usadas, durante um certo tempo, como se marcas fossem, acabam penetrando no espírito do consumidor como verdadeiras marcas, adquirindo até um grande valor econômico, que não pode ser ignorado e relegado a um plano secundário.

<sup>265</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. Princípios Aplicáveis aos Sinais Distintivos. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.) *Propriedade Intelectual: Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 71.

<sup>266</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p. 22.

<sup>267</sup> Idem, p. 22.

<sup>268</sup> FRÖES, Carlos Henrique de Carvalho. A marca: aquisição de distintividade e degenerescência. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.) *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 86.

Outra indagação a ser levantada sobre o aspecto do signo marcário e sua proteção jurídica diz respeito à exigência de sua utilização a fim de que seja mantido o registro; ou seja, o uso da marca registrada é, via de regra, necessário para que não se perca o direito sobre ela, em razão da chamada *caducidade* (art. 143 da LPI).

Eis o comentário de Maitê Cecília Fabbri Moro<sup>269</sup>:

Apesar da lei brasileira exigir atividade do titular, não exige que, no momento do depósito, ou até mesmo no momento da concessão, a marca esteja sendo utilizada. Isso não significa que no Brasil a propriedade da marca independa de seu uso. O que ocorre é que o uso não é requisito para a concessão da marca.

A lei prescreve, ainda, a não ocorrência de caducidade, se a falta de utilização do signo se der por motivo justificável, como por exemplo, “[...] a impossibilidade prática pela qual muitas vezes passa o titular durante certo lapso de tempo, ao inserir a marca no mercado<sup>270</sup>”.

Por outro lado, como bem apontado por Denis Barbosa<sup>271</sup>,

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*), com a veracidade e licitude, sem falar dos seus pressupostos de aquisição: distinguibilidade e a chamada novidade relativa.

Verifica-se, destarte que, embora não se exija o uso da marca antes do registro para fins de seu reconhecimento jurídico como tal (o que nesse ponto discrepa do conceito de marca no mercado), diferentemente, após sua concessão, a utilização é mesmo imprescindível, salvo as exceções legais, aqui já mencionadas (quando o início do uso, ou sua interrupção for justificada pelo titular do registro – art. 143 da LPI<sup>272</sup>).

<sup>269</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas Tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 48

<sup>270</sup> Idem, p. 49.

<sup>271</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.p.* 240-41. Esse autor entende que a o fim social ao qual se submete a marca está conectado ao estatuto proprietário ostentado por esses bens imateriais. Afirma, contudo, que tal finalidade, no caso das marcas, enquanto pertencentes ao Direito Industrial, é qualificada, dada as implicações sócias a que está submetida.

<sup>272</sup> LPI, Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil;

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Como se pode ler nos ensinamentos de Nuno Carvalho, para quem “as marcas também são sinais, porque o comprador de produto ou serviço por elas identificado aprende, com a experiência, a associar certas marcas com determinadas características”. Mais adiante, complementa o doutrinador aludindo que “A marca tem valor porque pressupõe experiência<sup>273</sup>”.

Denis Barbosa, ressalva esse aspecto quando trata da marca notoriamente reconhecida:

A marca cujo poder de identificação e atração constitui um valor econômico realizado e que, no dizer de Pillet, pertence ao vocabulário dos consumidores e lhes permite trocar experiência a respeito dos produtos identificados, é a chamada “grande marca”. Quando, em virtude de seu prestígio a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a “marca notória<sup>274</sup>”.

No mesmo sentido, Tinoco Soares<sup>275</sup>:

Em síntese, temos para nós desde logo que a notoriedade não se adquire através do registro e muito menos através do preenchimento de certos requisitos. O grau de notoriedade de uma marca é adquirido pela apreciação do público; é o consumidor e/ou usuário que fixa, pela sua aceitação, o valor da marca, posto que esta é um sinal que tem por objetivo reunir a clientela, sem a qual nada significa. Sem aceitação pública e manifesta não existe notoriedade de marca

A doutrina jurídica internacional igualmente considera esse elemento para a configuração da marca propriamente dita em geral, não apenas a notoriamente conhecida:

El signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera marca cuando la contemplación del signo desata en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos a las que antes se hizo alusión. Cuando así ocurra, a la unión entre signo y producto se habrá sumado el perfil psicológico que – como sabemos – es también parte integrante del bien inmaterial llamado marca. Es, por lo tanto innegable que la marca no puede surgir sin la participación de los consumidores. El público de los consumidores no es un simple destinatario de la marca; antes, al contrario, es un protagonista activo que desempeña un destacado

<sup>273</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.*p. 449.

<sup>274</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op. Cit.* p. 873.

<sup>275</sup> SOARES. José Carlos Tinoco. *Tratado de Propriedade Industrial*. São Paulo: Resenha Tributária, 1988, p. 388-389.

papel en el proceso de formación de la marca. (no original sem sublinhado)<sup>276</sup>

Desta sorte, a mensagem a ser transmitida pelo signo, o discurso, deve chegar ao destinatário, possibilitando, assim, a real construção de uma marca.

Porém, essa importante função da marca pode, em muitos casos, ser colocada em uma posição de segundo ou terceiro plano, tendo em vista as funções estabelecidas como primordiais pelo Direito.

Essa questão pode ajudar a construirmos um outro tipo de influência sobre a percepção da marca para o mercado e para o Direito.

Destarte, passaremos à análise das funções marcária na esfera jurídica.

---

<sup>276</sup> FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Montecorvo, 1984, p. 28.



### 3.2 AS FUNÇÕES DA MARCA SOB O ASPECTO JURÍDICO: OUTRAS LIMITAÇÕES AO DISCURSO MARCÁRIO?

Se, como procuramos demonstrar, a principal função da marca no mercado é a de comunicação de uma mensagem, informação ou mesmo discurso ao público a que se destina, na seara jurídica, essa é sua função mais “espinhosa”, algo que talvez explique seja a menos tratada nessa seara e, por certo, alvo de muitas limitações.

Na doutrina francesa, o professor Larrieu referindo-se à Corte de Justiça da União Europeia aduz que a função de comunicação da marca seria “C’est la fonction la plus mystérieuse<sup>277</sup>” (É a função mais misteriosa). Nela, de acordo com a CJUE estariam compreendidas as funções de comunicação, de investimento ou de publicidade.

Na decisão *Google*<sup>278</sup>, a Corte de Justiça Europeia assim se manifestou quanto a esse tema:

A vida dos negócios está caracterizada por uma oferta variada de produtos e serviços, o titular de uma marca pode ter não somente o objetivo de indicar, pela dita marca, a origem de seus produtos ou serviços, mas, igualmente, a de empregá-la com finalidade publicitária, visando informar e persuadir o consumidor.

Nesse sentido, não se pode negar à marca sua relação com o consumidor<sup>279</sup>. É bem verdade, esse é protegido em relação à qualidade dos produtos e serviços

<sup>277</sup> LARRIEU, Jacques. *Les Nouvelles Fonctions de la Marque*. In: *Les Métamorphoses de la Marque* : Actes du colloque du 4 juin 2010, organisé par l’Equipe Propriété Intellectuelle Toulouse (EPITOUL) et le Master 2 Propriété Intellectuelle et Techniques Contractuelles – IFR – Actes de colloques n.º.11, p.59.

<sup>278</sup> CJCE, 23 de março de 2010, C – 236/08 à 238/08, §92.

<sup>279</sup> Na Alemanha, por exemplo, após a recente reforma na legislação marcária MG (*Marken Gesetz*), discutiu-se essa função da marca (*Verbraucherfunktion*). Dieter AHLER escreveu que “ao lado da histórica e arraigada proteção individual do concorrente, hoje se encontra como ponto central a proteção do público em geral e, especialmente, a do consumidor, cada vez mais forte”. No original: *Neben dem historisch Verwurzelten Individualschutz der Wettbewerber heute immer stärker auch der Schutz der Allgemeinheit und Speziell der Verbraucher in den Mittelpunkt tritt*. AHLER, Dieter. *Marketing-Rechts Management*. 1988, p. 118, *Apud*, ULFERTS-RÖMMERMANN, Viola. *Das Marken Recht als Instrument und Reflex des Wettbewerbs: Eine Systematische Darstellung der Market als Verzahnung von Wettbewerbs mittel und Rechtsinstitut auf Basis auf Europäischen und Deutschen Markenrechtsreform*. Dissertation Uni-Bremen Die Arbeit hat Promotionsausschuss Dr. jur. der Universität Bremen als Dissertation vorgelegen. Gutachter: Prof. Dr. Hagen Lichtenberg und Prof. Dr. Dr. hc. Norbert Reich, Bremen, 2001, disponível Disponível em: eletrônico: [http://elib.suub.uni-bremen.de/diss/docs/E-Diss571\\_ulferts.pdf](http://elib.suub.uni-bremen.de/diss/docs/E-Diss571_ulferts.pdf), p.95, Acesso em:20 de janeiro de 2012. No mesmo

oferecidos sobre a designação das marcas de indústria e comércio, mas, por legislação diversa daquela destinada à Propriedade Intelectual, o CDC, que em seu art. 4º, VI prescreve:

Art. 4º: Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores

Por outro lado, classicamente, na esfera jurídica, alude-se a uma função marcária de identificação da *origem* dos produtos e do fabricante. Contudo, é preciso ter cautela quanto a esses aspectos, a fim de se evitar confusões<sup>280</sup>.

---

sentido, os franceses: “A questão da pertinência do direito do consumidor a reger a marca pode legitimamente ser colocada, na medida em que, mais uma vez, as regras particulares têm vocação para reger. Portanto, esta intervenção do direito consumerista, não pode ser contestada. Com efeito, aquisição da marca é uma coisa, e prerrogativas de seu titular é outra, e sua utilização é ainda uma outra. E o direito do consumidor se interessa muito particularmente por esse último aspecto. Aqui não é tanto uma questão de regras de fundo de validade de uma marca, ou dos direitos de seu titular enquanto tal, mas do uso que dela faz, o que se persegue. No original: *La question de la pertinence du droit de la particulières ont déjà vocation à la régir. Pourtant, cette intervention du droit consommériste ne peut être contestée. En effet, l’acquisition de la marque est une chose, les prérogatives de son titulaire en sont une autre, et son utilisation en est encore une autre. Et le droit de la consommation s’intéresse tout particulièrement à ce dernier aspect. Ici, il n’est pas tellement question des règles de fond de la validité d’une marque, ou des droits de son titulaire en tant que tels, mais plutôt de l’utilisation qui en est faite, de l’objectif qui est poursuivi.* JULIEN, Jérôme. *Marque et Droit de la Consommation*. Les Métamorphoses de la Marque. Sous la direction de Jacques Larrieu. IFR: Actes de colloques du 4 juin 2010, organisé par l’Equipe Propriété Intellectuelle Toulouse (EPITOU) et le Matser 2 Propriété Intellectuelle et Techniques Contractuelles, n.º.11. Presses de L’Université Toulouse 1, Capitole, p. 69.

<sup>280</sup> Sobre a questão da indicação da origem como desígnio marcário, no direito internacional, segundo Nuno Pires de Carvalho “No primeiro caso em que abordou a explicitamente a natureza e função das marcas, *Canal Co. v. Clark* (1871), o Supremo Tribunal dos Estados Unidos afirmou essa vinculação. Esse caso tratou da possibilidade de reconhecer a exclusividade do uso da palavra *Lackawanna* para identificar carvão extraído no vale do mesmo nome. Mas, o Supremo Tribunal não fez essa distinção, o que não destoou do entendimento então vigente”. O mesmo doutrinador lembra, oportunamente, que “no final do Séc. XIX, em 1891, em Madrid, seria celebrado um acordo internacional relativo à repressão ao uso deceptivo de procedência, independentemente de sua forma”. Por outro lado, enceta, ainda que “o Acordo de Madrid para a Repressão das Indicações de Origem Falsas ou Enganosas sobre Mercadorias, em 14 de abril de 1891 é administrado pela OMPI. O Acordo foi adotado dentro da Convenção de Paris, isto é, constitui particularização dos princípios adotados em 1883. As indicações de procedência são o embrião das Denominações de Origem, mais tarde objeto do Acordo de Lisboa para a proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional, de 1958, também administrado hoje pela OMPI. O Acordo de 1891 não se refere, no entanto, a indicações de procedência *stricto sensu* mas sim a todos os sinais distintivos que podem ser usados para indicar a procedência, tais como nomes comerciais, marcas, bem como a simples inclusão de endereços em embalagens de produtos. Cf. os Artigos 1 (1) e 3 bis do Acordo”. In CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.p.* 450-451, inclusive a nota de rodapé n.º. 4.

Como bem observou Froes, “[...] No passado, porém, prevalecia a ideia de que a marca tinha como função primordial indicar a procedência do produto, distinguindo-o de outros similares de procedência diversa. Nesse sentido, as definições de Afonso Celso, Bento de Faria e Almeida Nogueira, todos citados por Gama Cerqueira <sup>281</sup>”. Mas, deve ser frisado o fato de o próprio Gama ser contrário a tal ilação, como menciona Froes.

[...] O grande tratadista da propriedade intelectual no Brasil ressaltava, porém, que essa não era sua opinião, frisando que há inúmeros produtos que se tornam conhecidos, exclusivamente, pela marca que trazem, ‘ignorando-se o próprio nome do fabricante ou vendedor’<sup>282 283</sup>.

Senão vejamos. A indicação da *origem geográfica* de um produto é atribuição das chamadas *Indicações Geográficas*, em nosso Direito, constante da LPI, no Título IV, arts. 176 e seguintes. Denis Barbosa alude ao fato de a indicação geográfica vincular determinado produto ou serviço a uma região geográfica específica, enquanto as marcas podem buscar exatamente o oposto, “por exemplo, como índice de que a coerência e consistência dos produtos ou serviços independem de fatores naturais, como tão veemente se expressa na indústria vinícola<sup>284</sup>”.

Considera Denis Barbosa, impossível ter-se o termo *origem* como função marcária, se o entendermos vinculativo de indicação geográfica, ou mesmo no sentido subjetivo do termo, ou seja, do fabricante ou produtor.

No Brasil, é vedado o uso de indicação geográfica como marca, como pode ser atestado pelos termos da LPI, art. 124, IX: “indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica”; igualmente, o inciso X do mesmo artigo: “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”.

Ainda, a LPI atribui prática de crime a quem “Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer

<sup>281</sup> GAMA CERQUEIRA. 1982, p. 757. FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. A marca: aquisição de distintividade e degenerescência. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord). *Propriedade Intelectual: Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 83

<sup>282</sup> GAMA CERQUEIRA. *Op.cit.* p. 75

<sup>283</sup> Idem, p. 83

<sup>284</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.* p. 23 (A obra encontra-se disponível para *download* gratuitamente, na íntegra. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/livros.htm>.

outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais (Art. 194 LPI)”.

Essas questões vinculam-se diretamente ao princípio da *veracidade* das marcas. Contudo, é preciso diferenciar as “duas faces da mesma moeda” (do indigitado princípio), como plasmado nos incisos dos artigos aqui transcritos (LPI, 124, X e XI).

Segundo Denis Barbosa<sup>285</sup> há dois aspectos a se considerar: a) veracidade entre a marca e o item designado; b) veracidade como valor intrínseco ao significante.

No primeiro caso mencionado (letra a) houve relativa mudança no panorama do Direito brasileiro pela instituição da chamada “marca de certificação<sup>286</sup>” (no Capítulo VII da LPI, artigo 148). Isso porque a qualidade do produto, designado pela marca, deveria guardar com ela uma relação de veracidade quanto à qualidade, modo de fabricação, material utilizado pela confecção, etc.

Deveria, mas, na verdade, o compromisso da qualidade do produto ou serviço explorado sob determinada marca, igualmente, não preocupa a propriedade intelectual<sup>287</sup>. Na realidade, essa protege, antes, o investimento econômico realizado para a criação e posicionamento da marca no mercado.

José de Oliveira Ascensão escreveu:

... 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

<sup>285</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.* p. 82.

<sup>286</sup> Nuno Pires de Carvalho não entende essa espécie de sinal como “marcas no sentido próprio do conceito, pois não servem para distinguir produtos ou serviços que atendem as características certificadas (as quais podem ser relativas tanto a características ou qualidades técnicas quanto a métodos de fabricação ou extração, ou ambos, de outros produtos ou serviços que atendem a mesma qualificação)”. *In: CARVALHO, Nuno Pires de. Op.cit.* p. 459.

<sup>287</sup> É bem verdade que o consumidor é protegido em relação à qualidade dos produtos e serviços oferecidos sobre a designação das marcas de indústria e comércio, mas, por legislação diversa, o CDC, que em seu art. 4º, VI prescreve: “Art. 4º: Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I...; II...; III...; IV...; V...; VI: VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores”.

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<sup>288</sup>.

As modernas técnicas de *branding*, atuantes na construção do *conceito* de marca, causaram, no dizer de Denis Barbosa, verdadeiro desequilíbrio na relação entre a qualidade esperada do produto em razão da reputação da marca e a efetiva característica do bem ou serviço comercializado:

A marca, ao afirmar a imagem reconhecível da atividade empresarial tem função relevante na apropriação dos resultados da atividade empresarial. As técnicas de publicidade e a criação de um mercado de produtos de diferenciação induzida modificaram o equilíbrio do sistema de marcas<sup>289</sup>.

Por outro lado, há nos dias atuais, uma *adaptação* de um mesmo produto a depender do mercado onde ele se insere, o que reflete diferenças de qualidade entre o mesmo bem, em praças distintas.

Assim, Nuno Pires de Carvalho afirma “A marca tão pouco está objetivamente associada a uma certa qualidade do produto ou do serviço que designa<sup>290</sup>”.

A ignorância, pelo consumidor, da figura do fornecedor, mencionada por Gama Cerqueira, aliás, amolda-se à perfeição ao art. 15 (1), do TRIPS, já enunciado quando tratamos do conceito de marca, cuja característica, segundo Nuno Carvalho é a de “fornecedor sem rosto<sup>291</sup>”.

De fato, a marca não se presta para indicar a origem ou qualidade, mas, tão somente, para identificá-las no produto ou serviço no ato da compra, cuja relevância quanto a quem seja fabricante é nula, na grande maioria dos casos.

Segundo observa Nuno Carvalho, ao consumidor pouco importa a origem do produto. E, se caso o interesse, ele poderá se informar lendo o seu rótulo, por exemplo. Assim, é de se perguntar se ao consumidor interessaria saber se o guaraná KUAT é fabricado pela AMBEV ou pela Coca-Cola.

---

<sup>288</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções das marcas e os descritores. *Revista da ABPI*, n. 61, nov/dez 2002, p. 17.

<sup>289</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p.82-83.

<sup>290</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.*p. 455.

<sup>291</sup> Idem, p. 457

A experiência do consumo o fará repetir a escolha (pela marca, já que é bem provável não tenha atentado para o fabricante), se foi prazerosa ou, de outra banda, o fará mudar de marca.

Na verdade, caso o fabricante não mantenha uma relação de qualidade entre um ato de compra e outro, o consumidor, sem dúvida, passará a adquirir outra marca, de outro fabricante concorrente, consistindo essa prática uma espécie de punição à companhia que descumpriu a promessa de manter sempre a mesma qualidade

Por outro lado, aquele mesmo autor relata interessante caso envolvendo a marca Colgate, fabricada pela empresa brasileira subsidiária da Colgate – Palmolive. Nesse episódio, sucedeu que uma remessa do produto (creme dental) fabricado, cujo destino era a Nigéria, acabou por ser enviada ao Reino Unido. O titular inglês da marca acionou o importador devido ao fato de que o produto destinado ao país africano não teria a mesma qualidade em seus componentes, afetando, por óbvio, as características do produto final. Assim, o desvio ocorrido, seria capaz de causar confusão no público consumidor britânico, causando prejuízos na imagem (reputação) da marca. O tribunal inglês julgou procedente a ação do titular da marca (*Colgate-Palmolive Ltd. v. Markwell Finance Ltd.* [1989] RPC)<sup>292</sup>.

Por outro lado, conecta-se ao princípio da veracidade a proposição destacada na letra *b*, acima enunciada (veracidade como valor intrínseco ao significante).

Bem, esse é o sentido do art. 124, X da LPI<sup>293</sup>, quanto à falsa indicação de origem (seja geográfica ou empresarial), vedada em nosso ordenamento.

Assim, Denis Barbosa comenta que “é vedado registro que insinue o perfume vir de Paris quando veio de Minas, é proibido que deixe entender que o prestador do serviço é da sociedade X quando o é da Y<sup>294</sup>”.

Todos esses fatores estão intimamente ligados à seara da construção da marca (que precisa ter história...) e dos meios empregados para tanto (seus sinais exteriores, *branding* etc.), no sentido de que não se pode edificar uma marca sobre apelos inverídicos, não obstante isso muitas vezes ocorra.

Poder-se-ia então afirmar que o discurso marcário deve ser calcado em certos padrões *jurídicos*, que obedeçam ao princípio da veracidade.

---

<sup>292</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.*p. 454.

<sup>293</sup> LPI, Art. 124. Não são registráveis como marca: X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina

<sup>294</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p. 84.

Uma forma de visualizarmos a restrição ao discurso promovido pela marca, tendo em vistas suas funções jurídicas, consiste em não ser permitido ao titular da marca realizar associações sobre origem de seu produto, sem os devidos cuidados, sob pena de incorrer em penalidades previstas em lei.

Mas, se não desempenha as funções de identificar a *origem* do produto ou serviço, qual o principal desígnio da marca? Sem dúvida, o de identificar e diferenciar produtos semelhantes em um contexto concorrencial, visando o consumidor, facilitando sua tarefa na hora da compra.

Por outro lado, todo esse esforço desenvolvido pelo titular da marca também merece proteção, outra das funções da marca. Em grande medida, ela concentra esse investimento (já referimos o conceito alemão da marca como um “sistema de energia”, a partir de publicação do IMT - *Institut für Marken Technik*)

Por certo, a marca também desempenha importantíssima função quanto ao aspecto concorrencial e que acarreta em uma série de restrições ao seu discurso, tendo em vista o consumidor e mesmo competidores no contexto do mercado.

No Título VII, ao cuidar a Constituição Federal da Ordem Econômica, preceitua que a atividade da indústria e comércio, área sensível ao Direito Marcário, deve ser desenvolvida tendo em conta a necessidade de respeito à soberania nacional, à propriedade privada (segundo a doutrina majoritária o que caracteriza o direito sobre a marca), ao cumprimento da função social, bem como à livre iniciativa e concorrência (Art. 170, I, II, III e IV CF/88<sup>295</sup>).

Essas características conformadoras da marca estão muito bem expressas nas palavras de Newton Silveira<sup>296</sup>:

Elas possibilitam ao empresário diferenciar no comércio seu produto dos produtos oferecidos pelos seus concorrentes e através delas os consumidores podem distinguir uma mercadoria de determinada origem empresarial de outra. Aquele que utiliza uma marca atua concorrencialmente. Desta sorte, exerce a marca papel fundamental para a transparência de mercado, viabilizando a concorrência leal.

---

<sup>295</sup> CF/88, Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;  
II - propriedade privada;  
III - função social da propriedade;  
IV - livre concorrência;

<sup>296</sup> SILVEIRA, Newton. *Op.cit.*p. 108.

Segundo a doutrina norte-americana, a possibilidade de facilitação da escolha do produto ou serviço pelo consumidor, bem como o incentivo para a manutenção da qualidade, reflete as principais características econômicas da marca<sup>297</sup>.

Quem explora marca, e o faz a partir de investimentos pesados em comunicação, utilizando-a como verdadeiro canal de transmissão, pretende obter algum retorno, ao menos em uma economia de mercado<sup>298</sup>.

Quem desenvolve uma marca adquire sobre ela, e sob certos limites, um *direito de exclusiva*, ou seja, de impedir que outros, seus concorrentes, se utilizem do mesmo *canal* de transmissão da mensagem, ou de meio semelhante, capaz de causar confusão no público consumidor.

Em nosso sentir, poderíamos entender o direito de exclusiva como uma espécie de funcionalização<sup>299</sup> do direito sobre a marca, na medida em que existe, apenas, em relação ao “conteúdo mínimo necessário para a realização das

---

<sup>297</sup> De acordo com Roberto Bone: “*The standard economic arguments stress two main benefits of protecting marks: reducing consumer search costs and creating incentives to maintain and improve product quality*”. In: BONE, Robert G., *Enforcement Costs and Trademark Puzzles*, 90 Virginia Law Review 2099 (2004), *apud*, BARBOSA, Denis Borges. *A Função Econômica da Marca*. Disponível no sítio: <http://denisbarbosa.addr.com/econmar.pdf>, p. 3. Acesso em: 24 de janeiro de 2012. De outra banda, os alemães têm semelhante posicionamento sobre o assunto: *Die Allgemeine ökonomische Bedeutung der Marke beruht auf ihrem Charakter als Wettbewerbsmittel zur Unterscheidenden Kennzeichnung von Produkten, welches monopolisiert werden kann, so dass es bei erfolgreichen Einsatz einen exklusiven Wettbewerbsvorteil bietet*. ULFERTS-RÖMMERMANN, Viola. *Op.cit.*p.11. Tradução livre: “A generalidade do conceito econômico de marca tem origem em sua característica de meio de concorrência para diferenciar e identificar produtos, podendo ser monopolizada, de modo que seu uso bem sucedido, uma exclusiva vantagem concorrencial oferece”.

<sup>298</sup> Denis Barbosa alude que nem toda economia é a de mercado e, nem sempre se pode imaginar o lucro puro e simples, como o *único* motivador da criação intelectual. “De outro lado, pelo menos no tocante à produção intelectual não técnica, e até certo grau, a produção científica, há sempre o incentivo não econômico, a que se referia Lord Camden em 1774: ‘It was not for gain, that Bacon, Newton, Milton, Locke, instructed and delighted the world; it would be unworthy such men to traffic with a dirty bookseller for so much a sheet of a letter press. When the bookseller offered Milton five pound for his Paradise Lost, he did not reject it, and commit his poem to the flames, nor did he accept the miserable pittance as the reward of his labour; he knew that the real price of his work was immortality, and that posterity would pay it’”. In, Donaldson v. Beckett, Proceedings in the Lords on the Question of Literary Property, February 4 through February 22, 1774, *apud*, BARBOSA, Denis Borges. *Notas sobre as noções de monopólio e exclusividade em propriedade intelectual*. 2005, p.1. Disponível em [HTTP:// denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc](http://denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc). Acessado em 19.11.2011

<sup>299</sup> Luis Renato Ferreira da Silva, na medida em que atenta para a tendência de *funcionalização* dos direitos: Ao supor-se que um determinado instituto jurídico está funcionalizado, atribui-se a ele uma determinada finalidade a ser cumprida, restando estabelecido pela ordem jurídica que há uma relação de dependência entre o reconhecimento jurídico do instituto e o cumprimento da função” Mais adiante arremata: “No campo do direito da propriedade, desde que se reconheceu a idéia de que a propriedade obriga (como disse a Constituição de Weimar de 1919), funcionalizou-se o instituto para atribuir-lhe certas finalidades, e só reconhecê-lo nessa medida”. FERREIRA DA SILVA, Luis Renato. *A função social do contrato e conexão com a solidariedade social*. In. SARLET, Ingo Wolfgang (Org). *O Novo Código Civil e a Constituição*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 134-135.



finalidades que lhe são próprias, prestigiando, no restante, a liberdade de iniciativa de terceiros<sup>300</sup>.

Essa necessária restrição do direito deve-se ao significado que a marca consegue comunicar em relação ao seu mercado, dentro de sua classe, segundo a Classificação Nice<sup>301</sup>, não fora desse.

A especialização da marca permite que ela ocupe um *locus* na concorrência; sem essa delimitação seria impossível imaginarmos um contexto concorrencial organizado.

Economicamente, a marca ganha relevo, no sentido de que pode ser caracterizada enquanto uma forma de um *monopólio sujeito a uma tensão concorrencial*.

O contexto concorrencial acima mencionado pelo tratadista é, segundo Nuno Carvalho, imprescindível para o surgimento da marca. O mencionado autor alude “[...] as marcas – tal como as patentes – só existem em um ambiente de concorrência. Não há diferenciação se não há concorrência, rivalidade entre produtores e entre comerciantes<sup>302</sup>”.

E essa concorrência, de regra, dá-se em determinado setor do mercado, pois, como já aludimos, as marcas são classificadas de acordo com classes, estabelecidas no Acordo de Nice. O Brasil não é signatário desse instrumento internacional, mas, o utiliza para efeito de especialização das marcas em relação as diferentes categorias de produtos e serviços, que concorrem entre si.

Essa delimitação é muito importante, na medida em que se coaduna com princípios reitores da marca de grande importância, tais como o da especialidade<sup>303</sup>

---

<sup>300</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p. 228.

<sup>301</sup> Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços aos quais se Aplicam as Marcas de Fábrica ou de Comércio, de 15 de Junho de 1957. Revisto em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 e em Genebra em 13 de Maio de 1977.

<sup>302</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op.cit.*p. 466.

<sup>303</sup> O princípio da especialidade diz respeito ao âmbito de proteção conferido pelo registro da marca. No art. 131 da LPI temos a seguinte disposição: “A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular (sublinhamos)”. Ainda, na doutrina: “A especialidade surge como fronteira da exclusiva. A propriedade das marcas, como já visto, se exerce na concorrência, mas com as características peculiares que decorrem do fato de essa concorrência se encontrar mediada, ou ampliada, por um fluxo simbólico que ultrapassa o produto ou serviço assinalado. Sob tais pressupostos, a especialidade conecta a exclusiva à sua funcionalidade econômica, promovendo o investimento na imagem do produto ou serviço, mas recusando a ampliação dos poderes de mercado além do necessário para viabilizar a marca no microambiente econômico onde ela se exerce.” BARBOSA, Denis Borges. *Proteção de Marcas. Lumen Juris*, 2008, § 5.2.1.

e o da novidade relativa, cuja aplicação está ligada à questão da impossibilidade de se reproduzir no todo ou em parte marca concorrente na mesma classe.

Ressalte-se, o direito de exclusivo sobre a marca não é, de maneira alguma, forma de *excluir* as regras de concorrência (Lei nº. 8.884/94). Assim, o doutrinador Calixto Salomão Filho, ao aludir às marcas e patentes no contexto concorrencial assim se manifesta:

(...) Como visto acima, transformado o caráter do direito concorrencial, necessariamente superada deve ser a concepção da disciplina de marcas e patentes como um corpo de regras de exceção aos princípios concorrenciais. Com efeito, se esses institutos têm como inspiração principal o estímulo à concorrência e esta é definida como garantia material (e não apenas formal) da efetiva liberdade de escolha do consumidor, então é preciso redefinir marcas e patentes<sup>304</sup>.

O mencionado autor observa, ainda, “que no caso do Direito Industrial, a proteção é uma propriedade dinâmica, e não estática – isto é, trata-se de proteger o direito de utilização, e não a titularidade do bem, objeto da produção em si<sup>305</sup>”.

Ora, encontramos nessa função concorrencial outra importante limitação ao discurso marcário, cuja observância se dá em respeito aos demais participantes do mercado.

Nesse sentido, podemos refletir sobre a tutela resultante dessa função da marca e o tema da liberdade de discurso.

Aqui, identificamos a impossibilidade de se invocar um direito de exclusiva sobre a mensagem utilizada para a construção do conceito da marca em si, mas, sim, de idêntico *meio* para veiculá-la.

Um exemplo prático do que dissemos acima é o da disputa entre duas marcas: a brasileira *Natura*<sup>306</sup> (“bem estar bem”) e a estrangeira *Natura pura* (*The purely ecological brand*).

A celeuma instalada entre as duas empresas funda-se no discurso semelhante, cujo *canal* veiculador da mensagem é muito parecido.

<sup>304</sup> SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial – As condutas*. São Paulo: Malheiros, 2007, p.133.

<sup>305</sup> Idem, p.133.

<sup>306</sup> Sua marca está registrada no processo INPI/Br, como marca mista, na classe NCL (8) 05, e nominativa na classe 40:15 garantindo sua proteção legal. Classe 40 - compreende serviços não previstos nas classes 36, 37, 38, 39 e 41./ Classe 15 – serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação (INPI, 2008).

Ressalte-se a importância da questão do conteúdo da mensagem transmitida pela marca, na medida em que embora os signos acima mencionados sejam direcionados à atividades econômicas diversas, pois a *NaturaPura*, conforme se verifica em seu *website*, destina-se à venda de produtos têxteis, lar e vestuário.

Contudo, como apontado em estudo realizado por ocasião do 8º Congresso LUSOCOM<sup>307</sup>,

Em seu discurso verbal, a Natura se posiciona como uma empresa identificada com comunidade e comprometida com a “construção de um mundo melhor através da melhor relação consigo mesmas, com o outro, com a natureza da qual fazem parte e com o todo” (Natura, 2009). Este discurso, reforçado pelo seu discurso visual (Fig, 02), provoca a empatia/simpatia/identificação do público, contribuindo na construção de uma imagem-conceito positiva para a marca.

Este artigo faz referência, ainda, ao amplo reconhecimento social do discurso da marca *Natura*, tendo recebido, inclusive, o prêmio de “Empresa Sustentável do Ano”, promovido pela Revista EXAME, em sua nona edição do Guia de Sustentabilidade.

De outra banda,

Segundo informações contidas em sua página na Internet, o objetivo da Empresa é “oferecer aos seus clientes uma verdadeira alternativa ecológica em têxteis lar e em vestuário de bebê dos 0 aos 24 meses” [grifos nossos]. Em seus produtos, a Empresa usa fibras 100% naturais e exclui da produção elementos químicos e substâncias nocivas à saúde, “geralmente usados na produção têxtil tradicional”<sup>308</sup>.

Para reforçar seu discurso verbal, na abertura de sua página na Internet, a marca reproduz o resultado dos testes da DECO PROTESTE que, com o título “pijamas de criança com químicos nocivos”, denuncia marcas concorrentes da *NaturaPura*. Nesta mesma matéria há vínculo com o “Rótulo Ecológico Europeu”, que é exibido em lugar de destaque em sua página, conferindo-lhe credibilidade.

No *link* Estudo Dermatológico em sua página, a Empresa reproduz estudos/pesquisas que contribuem para construir uma imagem-conceito positiva da marca *NaturaPura* e, no *link* Curiosidades, reproduz matérias que acusam os problemas causados pela produção têxtil tradicional, usados pelos seus concorrentes, e que prejudicam a saúde humana (ênfaticam a imagens de bebês – estratégia apelativa) e a do planeta<sup>309</sup>.

<sup>307</sup> SILVESTRE, Camila; KREUTZ, Elizete de Azevedo; MAS FERNÁNDEZ, Francisco Javier; VIEIRA, Josenia Antunes; MÜLLER, Thais Carnieletto. *O Discurso da Marca: o caso Natura e NaturaPura*. In: dias 14 e 18 de abril de 2009, na Universidade Lusófona, em Portugal, o VIII Congresso da LUSOCOM, Disponível em: <http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/lusocom/8lusocom09/paper/viewFile/104/80>, Acesso em: 19 fev 2012, p. 11.

<sup>308</sup> *NaturaPura*, 2009

<sup>309</sup> *Ibidem*.

A marca *NaturaPura*, em seu processo de expansão da marca, tentou, no ano de 2008, depositar seu signo distintivo no Brasil, tendo sofrido duas oposições no INPI, uma delas, de parte da *Natura*.

Segundo entendeu o STJ (RJSTJ 5/158), a proteção à marca não se esgota na classe na qual se encontra registrada, alcançando seu âmago, a mensagem que se quer transmitir, considerada globalmente, ou seja, enquanto discurso.

Nesse sentido, é de se destacar a conclusão esposada no artigo acima mencionado, segundo o qual:

A proteção estendida no segmento mercadológico da marca está diretamente relacionada com os processos de significação econômica, como, por exemplo, o discurso da marca e do que ela pretende simbolizar. Isso ocorre porque a marca se situa entre a comunicação e os fenômenos econômicos, de forma que a sua expansão torna o signo conhecido além da fronteira territorial protegida, consolidando a marca como marca notória ou de alto renome.

Por certo muitas outras empresas, na construção de suas marcas, utilizam-se do apelo ecológico para criar seu conceito de marca, o chamado *Green branding*<sup>310</sup>, e nem por isso, são impedidas pela empresa *Natura* ou qualquer outra de mesma orientação ideológica.

O conflito gerado, no caso concreto antes mencionado, diz respeito ao *meio* pelo qual se transmite esse discurso. A semelhança entre os signos linguísticos empregados (*Natura* e *NaturaPura*), não permite a convivência no mercado devido ao risco de causar *confusão* no consumidor médio.

Assim, nesse exemplo prático, acreditamos ser percebida, com facilidade, a ideia de uma limitação ao discurso em razão de seu canal de transmissão.

---

<sup>310</sup> De acordo com o já mencionado *paper* do 8º LUSOCOM: A Green Branding tem se manifestado como uma tendência crescente no mercado global, por três razões principais: (1) o fracasso das políticas sociais tradicionais que geram incertezas ao público; (2) a sociedade tem exigido a responsabilidade socioambiental das organizações, já que estas se beneficiam do ecossistema social em que estão inseridas; (3) essa responsabilidade torna-se fator estratégico de comunicação e promoção da marca, visto que o público, em função das incertezas anteriormente mencionadas, está propenso a aceitar ideias, processos e campanhas que atendam as suas necessidades. Entretanto, o sucesso de uma Green Branding dependerá de suas ações e da forma como elas são comunicadas e significadas. Para isso, é imprescindível ao profissional responsável pela gestão da marca, conhecimento e entendimento suficientes não apenas dos processos de comunicação, como também dos processos de construção do imaginário coletivo vinculado aos acontecimentos sociais. In: SILVESTRE, Camila; KREUTZ, Elizete de Azevedo; MAS FERNÁNDEZ, Francisco Javier; VIEIRA, Josenia Antunes; MÜLLER, Thaís Carnieletto. *O Discurso da Marca: o caso Natura e NaturaPura*. In: dias 14 e 18 de abril de 2009, na Universidade Lusófona, em Portugal, o VIII Congresso da LUSOCOM, Disponível em: <http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/lusocom/8lusocom09/paper/viewFile/104/80>, Acesso em: 19 fev 2012, p. 2-3

Abordamos nos tópicos anteriores a questão da aquisição dos direitos sobre a marca, seja pelo registro regular ou mesmo em razão de uso efetivo no mercado, passando pela análise de suas funções no âmbito jurídico.

A partir de agora, enfrentaremos o tema da relação estabelecida entre o titular da marca enquanto signo distintivo, e tudo o que ela representa.

Será uma relação proprietária? A resposta a essa pergunta será buscada no tópico seguinte.

### 3.2.2. DIREITO DO TITULAR DA MARCA: PROPRIEDADE OU MONOPÓLIO?

Uma vez reconhecidos os direitos sobre a marca, especialmente com o registro, a doutrina controverte sobre o aspecto jurídico dessa relação, se proprietária ou monopolística.

É certo que a doutrina civilista dominante atribui à marca o *status* jurídico de *propriedade*,<sup>311</sup>. Contudo, opiniões respeitáveis divergem<sup>312 - 313</sup>.

<sup>311</sup> Assim consideram TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A garantia da propriedade no direito brasileiro. *Revista de Direito da Faculdade de Campos*, n.6, jun. 2005, p.98; igualmente, Denis, ao preceituar “Não será por outra razão que a Lei 9.279/96 menciona, em seu art. 129, o *uso exclusivo* - o *usus* da propriedade clássica - em todo o território nacional. O art. 130 menciona ainda as faculdades de ceder seu registro ou pedido de registro (*abusus*); de licenciar seu uso (*fructus*); e de zelar pela sua integridade material ou reputação (*jus perseguendí*). Propriedade segundo a Carta e segundo a lei ordinária, pelo menos o direito sobre as marcas parece dever classificar-se como tal. Ou melhor: as marcas serão tratadas segundo idêntico paradigma, o que, para a prática do Direito, equívale-se a fazer um só o regime jurídico”. BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p. 841.

<sup>312</sup> A discussão é ainda hoje frutífera nos tribunais nacionais, como alude Alexandre da Cunha Lyrio: “Diante dos Tribunais a questão é controvertida e complexa já tendo havido decisões em ambos os sentidos. Trata-se em verdade de uma questão mal resolvida pela doutrina, vez que parte dela se atrela com argumentos derivados da concepção realista, onde o direito real configura-se no poder do imediato da pessoa sobre a coisa, exercendo-a *erga omnes*.”

A discussão se torna ainda mais complexa, quando se mistura a ela a concepção personalista, segundo o qual direitos reais também são relações jurídicas entre pessoas, como os direitos pessoais. Com tal tese, Doutrinadores como o próprio Ruy Barbosa, amparado na concepção de Ihering, chegaram a conceber a proteção possessória de direitos pessoais. Por evidente contrasenso, tal tese não logrou êxito entre os julgadores nacionais.

A problemática suscitada reflete diretamente na instrumentalização para o exercício dos direitos de propriedade, ou seja, na parte processual. Não são raros os casos de indeferimentos de plano de iniciais que adotam teorias pouco afeitas aos tradicionais Tribunais nacionais.

A admissão de Institutos possessórios são defendidos por Pontes de Miranda, desde que composto o suporte fático, sendo cabíveis as ações específicas e/ou as tutelas mais efetivas. Observa-se, novamente, que o que rege tal dissenso é a questão da efetividade contraposta ao entendimento literal da Lei. Não se sabe porque, insistem alguns em questionar se é possível ou não haver o chamado poder fático, sobre aquilo que é incorpóreo. Para o autor desse trabalho, parece a melhor interpretação aquela que não se concentra em imaginar a tangibilidade de uma marca, mas sim a efetividade de sua proteção, vez que trata-se de direito substancial conferido constitucionalmente”. LYRIO, Alexandre da Cunha. *A proteção da marca de indústria e comércio e o nome empresarial*. Disponível em: [www.cbsg.com.br/pdf\\_publicacoes/protecao\\_juridica\\_marcas.pdf](http://www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/protecao_juridica_marcas.pdf); Sobre o tema ver, ainda: BARBOSA, Denis. Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual. Disponível em [www.denisbarbosa.addr.com/monomarcas.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/monomarcas.pdf).

<sup>313</sup> O termo *propriedade intelectual* é de natureza genérica, pois abarca tanto o direito de proteção de produções técnico-científicas, patentes, marcas e de obras culturais e artísticas. Contudo, embora alguns autores como José de Oliveira Ascensão prefiram utilizar o termo *Direitos Intelectuais*, ou *direito de exclusivo* (expressão, diga-se de passagem, utilizada em nossa Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXVII) em repúdio à expressão *propriedade*, dadas as características dos bens intelectuais, faremos uso, nesta pesquisa, dos vocábulos *propriedade intelectual*, em homenagem à homogeneização dos termos e expressões, objetivo perseguido pela OMPI, que entre outras atribuições, tem o importante papel uniformizador dos termos utilizados na esfera internacional. Isabel Vaz ensina: *Essa Organização procura [...] uniformizar termos e expressões, atitude louvável, quando se trata de interpretar textos aplicáveis a diferentes sistemas jurídicos*. VAZ, Isabel. *Direito econômico das propriedades*. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 436.

Aos defensores da marca enquanto propriedade surge a proposta de sua defesa a partir da tutela desse direito fundamental, estabelecido em diversas constituições (inclusive a nossa, no seu art. 5º *caput*), bem como em Declarações Internacionais de Direitos do Homem, a exemplo da mais célebre delas, firmada em França, no ano de 1.789.

No passado, Ruy Barbosa já esclarecera o tema:

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 propriedade dos fabricantes, já reservando aos escriptores e artistas “o direito de exclusivo” à representação de suas obras. Por essas disposições os manufactores exercem sobre suas obras, tanto quanto os inventores sobre seus inventos, direitos exclusivos, mantidos pela Constituição, isto é, monopólios constitucionaes”<sup>314</sup>.

A esse respeito, refere Denis Barbosa<sup>315</sup>:

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 e relação à 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

Mas, convém diferenciar o *monopólio jurídico*, pertinente aos direitos de uso exclusivo sobre criações intelectuais, do *monopólio econômico*:

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 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 monopólio autêntico - uma exclusividade de mercado. Exclusividade a que muito frequentemente se dá o nome de propriedade, embora preferamos usar as expressões descritivas “monopólio instrumental” ou “direitos de exclusiva”<sup>316</sup>.

<sup>314</sup> BARBOSA, Ruy. *Comentários à Constituição Federal brasileira*. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica. Saraiva & Cia, 1934, p.53.

<sup>315</sup> BARBOSA, Denis. *Op. cit.* p. 6

<sup>316</sup> BARBOSA, Denis. *Op.cit.*p. 27.

Nesse sentido, já se pode começar a duvidar que o registro confira ao titular da marca *verdadeira propriedade*<sup>317</sup>, pois essa é sempre plena, não se submetendo a imposições legais, ao menos da ordem das observadas quanto ao Direito Marcário, por exemplo a de excluir apenas *uma certa concorrência*, qual seja, aquela que atua comercialmente na mesa classe.

O jurista José de Oliveira Ascensão escreveu sobre matéria.

Para esse doutrinador, as marcas são criação do espírito, portanto, bens intelectuais, cujos titulares do direito não mantêm em relação aqueles exatamente um direito de *propriedade*, mas, de exclusivo.

O autoralista aponta contradições recorrentes nas leis respeitantes à matéria dos bens intelectuais, pois, “[...] a confusão entre a obra e sua materialidade subsistiu durante muito tempo. Ainda hoje, quer em instrumentos internacionais, quer nas leis, se continuam a referir ‘livros, folhetos e outros escritos’<sup>318</sup>”.

Ora a pertinência dessa observação reside no fato de a proteção dispensada não deve se referir ao *suporte* onde se encontra a obra, mas, nela própria. Pois, é certo que uma obra intelectual independe de redução a escrito para merecer a devida tutela.

Além do mais, o objeto a ser tutelado é uma criação do espírito, algo imaterial, como mais fielmente procurou demonstrar a doutrina germânica, ao

---

<sup>317</sup> Segundo a doutrina Norte Americana: *The foundational notion of property law is that ‘the right to exclude’ is the essence of a true property right. Using the classic property lens, the appropriate relief for trespass is thus an injunction barring the use of the property issue. Indeed, the correlation is so strong that law and economics scholars call injunctive relief a ‘property rule’. By contrast, the founding vision of intellectual property (IP) viewed owners of governmentally conferred rights - in patent and copyright - as the beneficiaries of a government license and as entitled only to the remedies sufficient to encourage innovation. Over the last several decades, however, more and more courts and commentators have sought to align the rights of IP holders with those of real property owners, arguing for the pervasive use of property rules and limited uses of ‘liability rules’ (which allow access at a price set by a court or agency. Tradução livre: “A noção de propriedade funda-se no ‘direito de excluir’, que é da essência do verdadeiro direito de propriedade. Vendo a propriedade sob o prisma clássico, a apropriada solução para sua violação e a ação inibitória, a fim de barrar esse uso indevido da propriedade. De fato, a correlação é de tal sorte, que estudiosos da escola do direito e economia - *Law and economics* - chamam essa ação inibitória de ‘regra proprietária’. Por outro lado, a visão fundante de propriedade intelectual enxergava os proprietários tão somente como detentores de direitos governamentalmente conferidos - em relação a direitos de patente e reprodução - como beneficiários de uma licença governamental e asseguradora tão somente de remédios suficientes para encorajar a inovação. Ao longo das últimas décadas, entretanto, mais e mais cortes e doutrinadores tiveram que adequar os direitos dos detentores de propriedade intelectual, com aqueles dos verdadeiro detentores de direitos proprietários, defendendo o uso generalizado do emprego das regras do direito de propriedade, e o uso limitado das regras de responsabilidade (o que permitiu o acesso a um preço determinado por uma corte ou agência). LEMLEY, Mark A; WEISER, Philip. Should Property or Liability Rules Govern Information?. *Texas Law Review*, v. 85, n. 4, March 2007, p. 783-784. (783-1056)*

<sup>318</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 5.



designar esses direitos de (*geistiges Eigentum* –propriedades imateriais, ou, ainda, *geistige Schöpfungen* – criações do espírito).

Por outro lado, a característica de direito da personalidade impressa aos mais variados direitos intelectuais, contribui para ilidir a natureza proprietária desses bens, conferindo-lhes contornos mesmo de *direitos de exclusivo*.

Por isso, enxergamos na expressão *propriedade* intelectual, nada mais do que uma convenção, uma tentativa de uniformização dos termos no plano internacional.

Por outro lado, não se pode negar, as regras do Direito proprietário, *no que couber*, diríamos, se aplicam aos Direitos Intelectuais, porquanto presente o título representado pelo registro, instrumentalizam e facilitam sua perseguição pelo titular, principalmente em juízo, tendo em vista características básicas dominiais, tal como a seqüela e a ambulatoriedade.

Porém, como se verá no tópico seguinte, a ideia de um direito de propriedade absoluto sobre a marca serve a um discurso que pretende legitimar a apropriabilidade um elemento que, fora do contexto econômico em que está inserido, onde as regras jurídicas afetas a esse campo o protegem, em outras esferas da vida privada, como, por exemplo, nos usos não comerciais, a exemplo das paródias, canções e demais manifestações do pensamento.

Trataremos, no próximo passo, a respeito de tema deveras controvertido, o da propriedade da marca e a liberdade de expressão.

### 3.3. O DISCURSO DA PROPRIEDADE SOBRE A MARCA E SUA (IN) COMPATIBILIDADE COM A IDEIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO:

A corrente doutrinária tendente a classificar o Direito Marcário como sendo de propriedade, pode encontrar obstáculos na atual discussão sobre o alcance da tutela concedida ao titular da marca.

O clamor por uma maior liberdade para registro de certas marcas, consideradas atípicas, tais como, olfativas, táteis ou sonoras, encontra apelo até mesmo na seara dos Direitos Humanos<sup>319</sup>

Por outro lado, a discussão mais acirrada nos dias atuais aborda o outro lado dessa relação, qual seja, o alcance dos direitos concedidos aos titulares das marcas na medida em que pretendem limitar o discurso alheio, especialmente nos usos não comerciais. Para esses autores, questão da liberdade de expressão deve se voltar tão somente, para a proibição da utilização dos signos comerciais em discurso de terceiros, como ocorre, por exemplo, nas paródias.

Em outros termos, poder-se-ia aventar de uma tentativa de apropriação de um suposto discurso da marca, o tornado “intocável”, sob a justificativa de que qualquer utilização do signo marcário ou de algum de seus elementos, seria passível de causar dano indenizável ao *proprietário* da marca.

Assim, se pronunciam Burrel e Gangjee<sup>320</sup>:

A estratégia do discurso pode servir, no máximo, como uma válvula de segurança parcial, desviando de uma fundamental reconsideração do escopo da proteção marcária. Assim, para enfatizar, não estamos sugerindo que o foco no discurso implique em compromisso de expandir direitos marcários. Estamos, contudo, sugerindo, que esse foco é um desvio, o qual pode dar causa a mais discussões fundamentais para ser perdido por omissão.

---

<sup>319</sup> De outra banda, alguns doutrinadores entendem o direito ao registro da marca como parte integrante dos *Direitos Humanos*. Nesse sentido, disposições internacionais poderiam ser infringidas quando da negativa de registro por parte do Poder Público, com base em suas próprias leis sobre marcas ou com base em políticas públicas e atentado à moral. Sobre esse tema específico consultar: GRFFITHS, Jonathan. *Is There a Right to an Immoral Trademark?* (October 21, 2009). Intellectual Property and Human Rights, P. Torremans, ed., Kluwer Law International, pp. 309-334, 2008. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1492117>, Acesso em: 14 fev 2012.

<sup>320</sup> BURRELL, Robert; GANGJEE, Dev. *Op.cit.*p. 3. *No original: The speech strategy may serve as a partial safety valve at best, while distracting from a more fundamental reconsideration of the scope of trade mark protection. Thus, to emphasize, we are not suggesting that to focus on free speech implies a commitment to otherwise expansive trade mark rights. We are, however, suggesting that this focus is a distraction and one that may cause more fundamental arguments to be lost by default.*

O que os articulistas acima consideram é o fato de que houve, nos últimos tempos, um forte incremento da legislação protetiva dos titulares da marca em face da possibilidade da diluição ou deterioração do signo.

A diluição “era tradicionalmente sinônimo de dano conhecido como causador de uma indefinição, em detrimento da singularidade, ou distintividade de uma marca”. Contudo, com o passar do tempo, “a ideia de diluição passou a incluir a noção de deterioramento, em detrimento da reputação da marca, onde o uso não autorizado é suscetível de representar um impacto negativo sobre a imagem da marca, como sucede nos casos onde a marca é utilizada sem o consentimento de seu proprietário em bens que possuem uma associação desfavorável<sup>321</sup>”.

Para Lisa Ramsey<sup>322</sup>, quando discute a constitucionalidade da Lei Federal norte-americana sobre marcas relativamente ao alcance do direito do titular do signo distintivo, pondera:

Independentemente de se o discurso é protegido sob a Primeira Emenda da Constituição dos EUA, as leis regentes do Direito Marcário são reguladoras do “discurso”, não de uma “conduta econômica”, porque elas restringem que palavras, símbolos, e outras expressões podem ser utilizadas baseadas no conteúdo da mensagem – isto é, se esse uso da marca comunica uma confusão ou diluição da mensagem. [...]. Além disso, leis nacionais sobre marcas são restrições governamentais, não privadas ao discurso, porque governos restringem e punem discursos quando decretam leis sobre marcas e fazem cumprir direitos marcários privados usando proibições ou indenizações

Ora, se o Direito regulado quando se aumenta o espectro dos poderes sobre a marca não diz respeito à interferência Estatal sobre uma conduta de caráter econômico (e, portanto, patrimonialmente considerável), a tese proprietária pode restar prejudicada.

A questão é exemplificada, na prática, a partir de um caso enfrentado por tribunal norte-americano, o caso *Mattel Inc v. MCA Records Inc*<sup>323</sup>. Resumidamente,

<sup>321</sup> BURRELL, Robert; GANGJEE, Dev. *Op.cit.*p. 4.

<sup>322</sup> RAMSEY, Lisa P. *Increasing First Amendmant Security of Trademark Law*, 61 SMU L. Rev. 381 (2008), p. 404-405. No original: *Regardless whether the speech is protected under the First Amendment of the U.S. Constitution, trademark laws are regulations of “speech”, not of economic conduct, because they restrict what words, symbols, and other signs can be used in expression based on the content of the message – that is, whether this use of the mark communicates a confusing or dilution message.* Id. at. 409-12. *Moreover, national trademarks laws are government, not privet, restrictions of speech, because governments restrict and punish speech when they enact trademarks laws and enforce privet trademark rights using injunctions or damage awards.* Id. at. p. 407-409.

<sup>323</sup> 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

a controvérsia teve origem no fato do uso da expressão *Barbie* (boneca produzida pela *Mattel*) em uma música (*Barbie Girl*) de uma banda voltada ao segmento *teen* (o grupo dinamarquês *Aqua*), cuja gravadora é a *MCA*.

No caso em tela, a Corte Superior manteve a decisão do primeiro grau de jurisdição, possibilitando o julgamento sumário da Ré *Mattel*, no sentido de inocentá-la da acusação de estar diluindo, ou deteriorando a boa reputação da marca da autora.

A preocupação do impacto dos direitos sobre a marca em relação à Primeira Emenda garantiu a execução total do julgado.

Na decisão ora em comento, ao rejeitar o pleito da Autora, que enxergava no emprego da palavra *Barbie* como parte do título da música uma possibilidade de causar confusão, o tribunal asseverou que “Em geral, o *Lenham Act* deveria ser construído para aplicação em trabalhos artísticos, somente onde o interesse público em evitar a confusão dos consumidores supere o interesse público da liberdade de expressão<sup>324</sup>”.

Ainda nesse mesmo caso, o tribunal deixou claro o fato de a Primeira Emenda “ser aplicada com grande força no contexto da diluição, apanhando o discurso de modo a não dar azo ao consumo enganoso, fazendo ‘vista grossa’ na economia<sup>325</sup>”.

De acordo com Burrell e Gangjee, “Se, no entanto, a expansão dos direitos contra a diluição constitui um dos principais motivos do porque atualmente os direitos sobre a marca encontram-se em rota de colisão com a liberdade de expressão, talvez a solução não esteja em se construir exceções à liberdade de expressão em ações de diluição, mas repensar a diluição<sup>326</sup>”.

Outra perspectiva de grande importância sob a qual se pode visualizar essa problematização da colisão entre os direitos do detentor da marca e a liberdade de expressão de terceiros para o emprego dos termos componentes de uma

---

<sup>324</sup> Nesse ponto a decisão epigrafada cita a outro julgado: *Rogers v Grimaldi*, 875 F.2d 994, 999 (2d Cir. 1989). No original (296 F.3d 894 (9th Cir. 2002): ... in general the [Lanham] Act should be construed to apply to artistic works only where the public interest in avoiding consumer confusion outweighs the public interest in free expression.

<sup>325</sup> No original: Apply with greater force in the dilution context because dilution catches speech that in no way misleads consumers and ‘sweep[s] across broad vistas of the economy.

<sup>326</sup> BURRELL, Robert; GANGJEE, Dev. *Op.cit.*p. 6. No original: If, however, the expansion of rights against dilution forms a key reason why trademarks and expressive freedom are now on a collision course, perhaps the answer is not to carve out freedom of expression exceptions to dilution actions, but rather to rethink dilution.

determinada marca é, sem dúvida a de que não se pode pedir uma indenização por conta de um “dano imaginável”, ou seja, abstratamente considerado.

Nesse sentido:

Significativamente, no caso *MCA Records* isso foi aceito, de que o uso feito pela *Aquas* foi potencialmente diluído, graças à concessão dos advogados da MCA. Mas, como todo respeito, o caso *Mattel* ilustra um dos problemas-chave em relação à diluição, nomeadamente, prover uma ação própria sem uma fundamentação consistente do dano<sup>327</sup>.

Por outro lado, é necessária certa cautela ao afirmar que o uso delitivo da marca causa sempre a mesa reação. Autores já observaram processos onde encontraram ao longo do tempo um reforço do reconhecimento da marca principal<sup>328</sup>.

O que se observou com o passar do tempo é que a marca *Barbie* foi reavivada com a música em questão, pela grande popularidade que alcançou junto ao público *pre teen*, e mesmo *teen*, alvo também da *Mattel*, fabricante da boneca.

Os articulistas acima consideram:

É interessante notar que no caso *MCA Records* o Juiz Kozinski declarou que “confusão, injúria...de maneira nenhuma são diminuídas pelo fato de a música em si referir-se a Barbie, a boneca. Enquanto essa conclusão podia parecer razoável na época do litígio, anos após, pareceu bastante suspeito. Ao longo do tempo a canção da banda *Aqua* arrebanhou um significativo número de seguidores dentre os fãs da boneca Barbie, o quais não percebem a mensagem subjacente e a música parece, agora, mais promover a boneca à criticá-la. Para os leitores com sorte suficiente para não terem sido pessoalmente expostos aos pré-teens rendendo homenagens à canção da banda *Aqua*, as citações a seguir (opiniões retiradas consumidores do *single* “Barbie Girl” da na Amazon) irão satisfatoriamente fornecer uma ideia dessa recepção: “É realmente uma música [idiota] mas é taaaaaaaao legal! Eu adorei! A letra é muito original! Ótima para crianças! “Minha irmã de 2 anos memorizou!! Viva AQUA!!!! “Esse CD é totalmente ótimo e a “Barbie Girl” é a maior! “Na escola dancei desde a primeira vez que ouvi e estava cantando junto um minuto após ouvi-la! “Eu queria conseguir a letra dessa música para minha filha de

<sup>327</sup> Idem, p. 5. No original. *Significantly, in MCA Records it was accepted that Aqua’s use was potentially dilutive because of a concession to this effect from MCA’s lawyers. But in many respects the Mattel case illustrates one of the key problems with dilution, namely, ‘that it provides a remedy without a supportable theorization of the harm’.* Na parte entre aspas os autores do artigo citado fazem a seguinte referência: C Haight Farley, ‘Why We Are Confused About the Trademark Dilution Law’ (2006) 16 Fordham IP Media & Ent LJ 1175, 1184. See also Clarisa Long, ‘Dilution’ (2006) 106 Colum. L. Rev 1029, 1037.

<sup>328</sup> BURRELL, Robert; GANGJEE, Dev *Op.cit.*p. 10. Esse autores citam: Morrin and Jacoby, ‘Trademark Dilution’ (n 28) at 269 (although this study reported that in laboratory tests dilutive uses tended to increase information processing times, advertisements for ‘Hyatt legal services’ actually improved participants’ recognition of Hyatt hotels). See also Tushnet, ‘Gone in 60 Milliseconds’ (n 29) at 521 (drawing attention to this anomaly).

quatro anos...ela gostaria de colocá-la em sua formatura...". Em uma reviravolta recente, a Mattel permitiu o uso da música para suas próprias campanhas (embora com algumas modificações na letra), reconhecendo, assim, a ambígua relação da música com a marca<sup>329</sup>.

Esses autores consideram ainda um outro aspecto: muitas vezes, o uso não autorizado da marca pode incrementar o "poder de vendas", complicando o argumento da reputada marca quanto a sustentar o argumento dos custos imaginários.

A questão dos limites à liberdade do titular da marca em relação à possibilidade de impedir seu uso não comercial encontra previsão na LPI<sup>330</sup>:

Art.132: O titular da marca não poderá:

[...]

IV - impedir 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

No Direito brasileiro, poder-se-ia perquirir se o uso de parte de uma marca em uma música, sem a devida autorização de seu titular, consistiria no denominado *damnum in re ipsa*, ou seja, uma pretensão apodíctica, que prescindiria de prova.

<sup>329</sup> BURRELL, Robert; GANGJEE, Dev. *Op.cit.*p. 11-12. No original: (...) *It is interesting to note that in MCA Records Judge Kozinski stated that the 'blurring injury...is in no way diminished by the fact that the song itself refers back to Barbie the doll'.<sup>35</sup> While this conclusion may well have seemed reasonable when the case was litigated, several years on it seems highly suspect. Over time Aqua's song has found a significant following amongst Barbie fans, who are oblivious to its underlying message, and the song now seems to promote the Barbie brand as much as it critiques it. For readers fortunate enough not to have been exposed personally to pre-teen Barbie fans providing renditions of the Aqua song, the following quotes (taken from customer reviews of the 'Barbie Girl' single on Amazon) will hopefully provide a flavour of its reception: 'This is a really [silly] song, but its soooo awesome! I love it! The lyrics are pretty original; great for kids!'; 'My 2 year old sister has memorized it!! Go AQUA!!!!'; 'This CD is all over great, and Barbie girl is the best'; 'At a school dance was the first time I ever heard it, and I was singing along with it after about a minute'; 'I would like to get the words of this song for my four year old daughter...she wants to sing this for her graduation... In a recent twist, Mattel licensed the use of Aqua's song for its own Barbie advertisements (albeit with somewhat changed lyrics), thereby acknowledging the ambiguous relationship that the song now has with the brand. That unauthorised use might serve to increase the 'selling power' of the reputed mark over time complicates significantly the brandcentric version of the imagination costs argument.*

<sup>330</sup> Para Denis Barbosa, esse dispositivo constitui uma verdadeira cláusula geral, que permitiria identificar o *fair use* (uso justo), da utilização predatória: "O CPI/96 estabelece, como uma proposta inédita na nossa história jurídica, alguns limites ao exercício do direito exclusivo: no art. 132, o Código prevê que o titular da marca não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; nem impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; nem, especialmente, impedir 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. Tradicional na formulação dos direitos autorais, o rol dos usos permissíveis constituem limitações à exclusividade atribuída ao titular, com vistas aos interesses da concorrência, do consumidor, ou da liberdade de palavra". BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p. 844

A princípio, não estando presentes a possibilidade de causar confusão em relação ao consumidor e tampouco denegrir a imagem da marca, um pedido indenizatório restaria prejudicado.

No Brasil, a depender dos termos do artigo 132, IV, o emprego da marca alheia em discurso que importe na chamada “propaganda comparativa” seria vedado *prima facie*.

Porém, como avalia Gustavo Leonardos<sup>331</sup>:

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 a 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, mediante propaganda comparativa

Contudo, em um caso como o da canção banda *Aqua* e da boneca *Barbie*, em alusão ao julgado norte-americano, a questão, provavelmente, seria tratada no contexto nacional como uma espécie do gênero concorrência desleal (LPI, art. 209<sup>332</sup>), o *aproveitamento parasitário*.

Por outro lado, a doutrina pátria considera alguns aspectos sobre a concorrência desleal: a desnecessidade de dolo ou fraude, sendo suficiente a culpa do agente; desnecessidade de verificação de dano em concreto, bastando a comprovação de que há perigo de dano na conduta do concorrente desleal; necessidade da existência de concorrência direta; a existência de clientela, semelhante potencial e, por fim, a caracterização do ato praticado como contrário a preceitos de moral e Direito<sup>333</sup>.

<sup>331</sup> LEONARDOS, Gustavo S. *A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96*. Disponível em: [http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/PerspectivaU\\_.pdf](http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/PerspectivaU_.pdf), Acesso em: 21 fev 2012.

<sup>332</sup> LPI, Art. 209: “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”

<sup>333</sup> BITTAR, Carlos Alberto. *A concorrência desleal e a confusão entre produtos*. RT 550, p. 25-26.

Porém, como dito acima, a concorrência desleal constitui uma forma geral de proteção. Contudo, possui espécies. Dentre essas, buscando uma análise do julgado *Mattel*, caso tivesse ocorrido no Brasil, situaríamos dentro da hipótese de *aproveitamento parasitário*.

O motivo para tal inclusão funda-se no fato de que “No aproveitamento parasitário, não há necessariamente concorrência direta entre produtos e serviços, sendo mais comum, não haver concorrência, motivo pelo qual não, nesse desiderato, o clássico desvio de clientela<sup>334</sup>”.

Retornando ao âmbito norte-americano, relatamos outro interessante caso, mas que se apresenta em sentido contrário aos mencionados anteriormente.

Trata-se da reivindicação da cantora Madonna e sua filha Lourdes Maria sobre a expressão *Material Girl* (referindo-se a ela mesma), utilizada em uma música da artista no final dos anos 1980 ( em 1987 ) e que, desde 1997, é marca explorada pela empresa de confecção *Triumph*.

A celeuma se instaurou devido ao fato de que a artista e sua filha, que também possuem empresa do ramo de confecção, resolveram nomear uma de suas coleções de *Material Girl*.

Assim, por óbvio, a *Triumph* viu-se diante de um ato de utilização indevida da marca por terceiro concorrente.

Em juízo, o Juiz Federal S. James Otero entendeu que a pretensão da empresa *Triumph* era procedente sob o seguinte argumento: “Cantar uma música não cria uma marca. As rés não puderam estabelecer, por uma questão de direito, que Madonna foi a primeira pessoa a iniciar o uso da marca em razão das performances de '*Material Girl*'<sup>335</sup>”.

Assim, poderíamos questionar: se uma música não tem força, de regra, para criar uma marca, porque se admitiria *a priori* ser capaz de denegrir alguma? Parece que a exceção seria o prejuízo da marca por seu emprego em uma canção, o que conduziria a um rigor maior em relação a uma condenação por dano indenizável.

---

<sup>334</sup> CAMELIER DA SILVA, Luis Alberto. Aspectos Cíveis da Concorrência Desleal no Direito Civil Brasileiro. In: LIMA, Luis Felipe Baleeiro (Coord.) *A Propriedade Intelectual no Direito Empresarial*. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 261. Cabe a referência feita pelo autor citado da posição contrária de Denis Babosa, em sua obra “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” (p. 274), aqui também citada em várias oportunidades. Para o Professor Denis Barbosa é indispensável a existência de concorrência entre as partes.

<sup>335</sup> No original da sentença proferida: *The singing of a song does not create a trademark. Defendants cannot establish, as a matter of law, that Madonna was the senior trademark user because of her 'Material Girl' performances.* (UNITED STATES DISTRICT - COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA. *L.A. Triumph, Inc. v. Madonna Louise Veronica Ciccone, et al* case: CV 10-06195 SJO (JCx), 31 august 2011.



Por isso, em nossa opinião pessoal, o *damnum in re ipsa* pode ser um perigoso artifício em favor daqueles (especialmente em se tratando de pessoas jurídicas) que pretendem locupletar-se com o sistema judiciário, utilizando-o, pois, como mais uma fonte de receita para seus negócios.

Agora, tendo em vista a característica internacional da Propriedade Intelectual, passaremos à análise da influência dos tratados internacionais sobre o tema, relativamente às questões trabalhadas no Direito interno brasileiro, seja relativamente ao registro das marcas atípicas, ou mesmo sobre a relação jurídica estabelecida entre o titular da marca e terceiros, nesse caso, quanto à liberdade de expressão.

### 3.3.1. OS TRATADOS INTERNACIONAIS E A INFLUÊNCIA SOBRE O DIREITO MARCÁRIO NO BRASIL SOB OS ASPECTOS DO REGISTRO DE MARCAS ATÍPICAS E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Com efeito, a marca, como os Direitos intelectuais em geral, é um fato internacional<sup>336</sup>. A princípio, nenhum empresário desprezaria, definitivamente, a ideia de expandir seus negócios para outros países, ainda mais nos dias de hoje, com as facilidades de transposição de fronteiras.

Afirma a doutrinadora Maristela Basso que “[...] as criações imateriais são transnacionais, cosmopolitas, não podendo ser contidas, cristalizadas, encapsuladas dentro das fronteiras de um Estado<sup>337-338</sup>”.

Dentre os principais Tratados em matéria de Propriedade Intelectual, estão a CUP<sup>339-340</sup> e o TRIPS<sup>341</sup>, hoje, centralizados quanto a suas administrações em torno

---

<sup>336</sup> Alguns dados sobre a crescente internacionalização da marca são impressionantes. Já em 2005, Denis Barbosa já alertava para esse dado: Estudos recentes demonstram que a distribuição de marcas entre de origem local e de origem externa ocorre em função do nível de desenvolvimento relativo: os países da OECD tem 66% de suas marcas de titulares do exterior, para 54% nos países de desenvolvimento médio, e 19% nos menos desenvolvidos. Das marcas estrangeiras, 91% dos registros nos países da OECD vem de outros do mesmo grupo, para 82 e 84% de marcas OECD nos países medianos de menor desenvolvimento. O depósito de marcas de países de desenvolvimento mediano no exterior está, no entanto crescendo. O uso do Acordo de Madri para depósito internacional de marcas representava, em 2000, 60% dos pedidos de marcas internacionais. Setorialmente, o maior número de marcas estrangeiras se concentra nos equipamentos científicos e produtos farmacêuticos, ao que se segue papel, detergente, vestuário e sapato, em todos três grupos de países; mas as marcas farmacêuticas estão em primeiro lugar nos dois grupos menos desenvolvidos. BARBOSA, Denis Borges. *A marca como um fato internacional*. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/intermarcas.pdf>, Acesso em: 10 fev 2012, p. 2.

<sup>337</sup> BASSO, Maristela. *Op.cit.* p. 73.

<sup>338</sup> Laboulaye refere sobre os direitos da propriedade intelectual: “uma de suas características principais é ser, essencialmente, internacional”. LABOULAYE, Édouard. *Études sur la propriété littéraire en France et en Angleterre*. Paris, 1858, p. 86. Outro grande jurista francês assim se manifestou sobre o tema: “Dans toute le matière juridique, Il n’est pas de droit qui réclame à um plus haut degré, pour qu’il puisse se manifester, dans toute sa plénitude, la reconnaissance internationale ». In *Les droits intellectuels I. Du droit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux*, apud BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 19 e 22, respectivamente.

<sup>339</sup> A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual já conta com 7 (sete) revisões: 1890 em Madri; 1900 em Bruxelas; 1911 em Washington; 1925 em Haia; 1934 em Londres; 1958 Lisboa; 1967 em Estocolmo (vigorando no Brasil desde 1992); no ano de 1980 teve início novo processo de revisão.

<sup>340</sup> O tema da CUP foi muito bem trabalhado em estudo de fôlego de Bodenhausen, intitulado “Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of the Industrial Property”. Obra publicada pelo BIRPI, sem data. O BIRPI (*Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*) é o Escritório Central que administra os tratados CUP/CUB (Convenção da União de Berna, Convenção voltada à proteção dos Direitos Autorais).

<sup>341</sup> O TRIPS (*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights*), assinado e ratificado pelo Brasil pelo Decreto n. 1355 de 30.12.1994 é um dos mais importantes e recentes acordos sobre a matéria da Propriedade Intelectual da atualidade. Esse instrumento internacional visa à harmonização das legislações dos países signatários, estabelecendo parâmetros de proteção mínimos para os diversos títulos sobre bens imateriais (*Geistige Eigentum*).

da OMPI e recebendo os influxos da OMC<sup>342</sup>, especialmente, porque as marcas dizem respeito, diretamente, ao comércio internacional.

Contudo, necessário esclarecer, como no dizer de Maristela Basso, que a OMC e os tratados sobre a Propriedade Intelectual, não se apresentam sob uma condição hierárquica, mas, de interpenetração recíproca, pois, segundo as palavras da doutrinadora “[...] Isto é, os preceitos do livre-comércio e da proteção dos direitos de propriedade intelectual devem ser considerados e analisados em patamares de igualdade, sem posição hierárquica de importância que os diferencie - porque não há comércio livre sem a observância e a proteção dos direitos adquiridos<sup>343</sup>”

O Brasil sempre aderiu a s principais Convenções e Tratados concernentes à propriedade intelectual<sup>344</sup>, embora tenha denunciado a um fundamental e útil instrumento, adotado pela grande maioria dos Estados, o Acordo de Madrid.

Malgrado tenha participado daquele importante marco regulatório do Direito da Propriedade Intelectual em 1891<sup>345</sup>, em evento no qual resultou aprovado, entre outros, o Protocolo para o Registro Internacional de Marcas, cuja adoção se deu pelo Brasil no ano de 1896, nosso país optou pela denúncia do instrumento, em 1934.

---

<sup>342</sup> A OMC foi criada no contexto do Acordo de Marrakesh, em 1994 e tem fundamental papel nas questões de solução de controvérsias envolvendo os Estados membros. De acordo com Ramsey: “Se um membro da OMC acredita que outro membro está violando obrigações assumidas sob o TRIPS ou prescrições da CUP incorporadas ao TRIPS (CUP, arts. 1-12 e 19), esse poderá formular uma reclamação ao Sistema de Soluções de Controvérsias da OMC, estabelecido no Acordo de Marrakesh, que estabeleceu a OMC. A disputa seria então objeto de audiência por um Painel da OMC, e com a possibilidade de apelação para o Órgão de Apelação da OMC. Os relatórios do Painel e do Órgão de Apelação são submetidos, então, ao Órgão de Solução de Disputas da OMC, formado por todos os seus membros”. No original: *If a WTO member believes another member is violating its obligations under TRIPS or the provisions of the Paris Convention incorporated into TRIPS (Articles 1 through 12 and 19), it can file a complaint in the WTO Dispute Settlement System set up by the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement). The dispute would then be heard by a WTO panel, and possibly appealed to the WTO Appellate Body. WTO panel and Appellate Body reports are submitted to the Dispute Settlement Body (DSB), which consists of all the WTO members.* O TRIPS compõe o Anexo 1 – C que cria a OMC.

<sup>343</sup> BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual e Importação Paralela*. São Paulo: Atlas, 2011, p.62-63.

<sup>344</sup> Segundo notícia Paulo Borba Casella: “A participação do Brasil no direito internacional da propriedade intelectual vem de longa data e alinhou-se pelo direito vigente e estado da arte na matéria. Nesse sentido, convém lembrar de nossa primeira lei sobre marcas, de 23.10.1875 (Decreto nº 2.682, de 23 de Outubro de 1875), que dispunha em seu art. 17: *Os estrangeiros ou brasileiros cujos estabelecimentos de indústria ou commercio forem situados fóra do Brazil, gozarão igualmente do beneficio desta lei para os productos destes estabelecimentos, se nos paizes onde elles residem convenções diplomaticas tiverem concedido reciprocidade para as marcas brasileiras. Neste caso o deposito das marcas estrangeiras terá lugar na Secretaria do Tribunal do Commercio do Rio de Janeiro*”. Casella lembra, ainda que “Convém destacar a participação do Brasil na Conferência de Paris, de 1883, na qual se adotou o texto da Convenção, preparada em 1880, resultando na criação da União para a proteção da propriedade industrial. Em razão da adoção da Convenção foram feitas alterações na lei interna, e a qualidade da regulação interna alcançada permitiu durasse aquela legislação, com reedição em leis sucessivas, até o advento do Código de Propriedade Industrial de 1945. CASELLA, Paulo Borba. *O registro internacional de marcas, o Brasil e o Protocolo de Madrid*. In: CARVALHO, Patrícia Luciane de. (Coord) *Propriedade Intelectual: Estudos em Homenagem à Professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá, 2008, p. 127-128.

<sup>345</sup> Esse Acordo teve três Revisões: Washington, 1911; Haia, 1925 e em Londres, 1934.

Com isso, lembra Casella<sup>346</sup> que o conceito de “marca internacional” não era novidade para o Brasil, cuja legislação já previa e conceituava nos termos do art. 80 do Decreto 16.624 de 1923, como sendo aquela registrada “em repartição criada em virtude de convenção de que o Brasil faça parte e for arquivada na Diretoria Geral da Propriedade Intelectual”.

A denúncia do Acordo de Madrid pelo Brasil acarretou a necessidade de uma série de extenuantes procedimentos para o registro de marca brasileira no Exterior, pois, tendo denunciado esse acordo, brasileiros que desejem registrar suas marcas no em outros países, deverão fazê-lo em cada Estado onde se pretende obter o título.

O professor Casella considera em seu artigo as razões que levaram ao Brasil denúncia do Acordo, derrubando-as uma por uma.

Se, por um lado, isso é contraproducente em termos jurídicos, não há dúvida de que advogados e agentes da propriedade intelectual não ficam saudosos da época em que o Brasil era partícipe daquele Instrumento internacional, pois, a cada registro em um país diferente requerido por seus clientes, uma nova fatura é emitida.

Nos dias atuais, o sistema de proteção internacional está centralizado em grandes Acordos e Convenções sobre a matéria, cuja administração é concentrada na OMPI/WIPO<sup>347</sup>, braço da ONU, relativamente aos assuntos vinculados à Propriedade intelectual<sup>348</sup>.

Em grande medida, os tratados internacionais relativos ao tema, embora possuam dimensão de Direito Internacional Público, acabam por ter forte influência

---

<sup>346</sup> CASELLA, Paulo Borba. *Op.cit.*p. 128.

<sup>347</sup> A OMPI foi criada durante a Convenção de Estocolmo, no ano de 1967. Tem sede em Genebra e é um setor especializado da ONU, desde 17 de setembro de 1974. Sua principal missão é a de centralizar a legislação internacional sobre a matéria da Propriedade Intelectual. Muito interessante é o fato de que esse Instrumento Internacional, no dizer de Maristela Basso "... unifica os dois conceitos, abolindo a tradicional divisão existente no modelo tradicional ou histórico, que separava os direitos dos autores e dos inventores. A convenção de Estocolmo destina-se à proteção da "propriedade intelectual [...]". *In*: BASSO, Maristela. *Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Op.cit.*p. 130. Contudo, é necessária a referência ao professor Jöel Rideau, lembrado por Maristela Basso, quando se cuida de entender a intrincada teia de tratados sob a administração da OMPI. Segundo Rideau, a Convenção de Estocolmo, ao não eliminar as Uniões congregadas no BIRPI (*Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de Propriété Intellectuelle*), criou uma espécie de "federalismo entre organizações internacionais", pois, as respectivas uniões conservam sua individualidade ao lado da OMPI. RIDEAU, Jöel. *Les Institutions Internationales de la Propriété Intellectuelle. Revue Générale de Droit International Public.* 1968, n. 3, p. 742.

<sup>348</sup> Alguns Tratados sobre Propriedade Intelectual não se encontram sob a administração centralizada da OMPI, a exemplo da Convenção Universal sobre Direito de Autor, celebrada em Genebra, no ano de 1952, cuja responsabilidade é da UNESCO. Essa Convenção sofreu revisão em Paris, no ano de 1971. Ela é vigente no Brasil pelo Decreto n°. 76.905 de 24 de dezembro de 1975; da mesma forma a Convenção de Roma para a proteção de Artistas, Intérpretes e Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão, de 1961, cuja administração é feita em conjunto com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO, e OIT, Organização Internacional do Trabalho. A Convenção de Roma foi internalizada pelo Brasil pelo Decreto 57.125, de 19 de setembro de 1965.

no âmbito privado, pois, uma vez signatárias desses instrumentos, as nações submetem-se a certos padrões mínimos de proteção aos Direitos da Propriedade Intelectual aplicados a seus nacionais.

Mas, tendo em vista a soberania estatal, há países, como o Brasil, onde as regras internas ainda são preponderantes sobre o Ordenamento Internacional em relação a sua aplicação. A opção *dualista*<sup>349</sup> realizada por nosso país, em relação à adoção de tratados alóctones, apenas “travestida” de um *monismo moderado*<sup>350</sup> é responsável por muitos dos problemas relativos à internalização desses instrumentos externos.

Além disso, as disposições dos tratados internacionais sobre o tema da propriedade intelectual, justamente para procurar compor situações como a do Estado brasileiro, são bastante generalistas, apenas procurando assegurar patamares mínimos de proteção, deixando a cargo dos Estados signatários se alcançarão aos nacionais a proteção mínima, ou irão além.

Nesse sentido, Thais Castelli comenta:

Ainda que os referidos tratados diminuam a disparidade, com a criação de patamares mínimos de proteção, a diversidade ainda existe, quer por não observação dos Estados aos patamares mínimos, quer na parcela de proteção que, por inexistir patamares mínimos, cada Estado é livre para estabelecer segundo seus critérios culturais, econômicos e sociais as regras aplicáveis à proteção das marcas.

Assim, ao pretender obter a proteção de determinada marca em outro território, deve o titular (até então nacional, que agora se vê como estrangeiro em outro território) observar os preceitos da lei local. Decorre que (i) o signo que é passível de registro em dado território pode não o ser em outro, (ex. sinais distintivos visualmente perceptíveis versus sinais perceptíveis por qualquer outro sentido, como o da audição; marca tridimensional) ou, ainda que seja, pode carecer da distintividade necessária para o registro, que, na prática, acaba sendo interpretada em graus diferentes pelos Estados; (ii) a forma de aquisição da propriedade da marca pode diferir, aplicando-se em uns Estados “o primeiro que registrar” e em

<sup>349</sup> As duas correntes, *dualista* e *monista* se contrapõe, na medida em que a última entende haver uma interação entre a ordem jurídica internacional externa e interna e, havendo conflito entre elas, prevalece a norma internacional; por outro lado, a corrente dualista, caso do Brasil, concebe duas ordens jurídicas independentes, ou seja, a externa (direito internacional) e interna (direito nacional) e, em caso de conflito, prevalece a disposição do direito interno. G.E do Nascimento e Silva, Hidebrando Accioly, Paulo Borba Casella. *Op.cit.p.* 213-214.

<sup>350</sup> Segundo informa Casella essa expressão surge com o julgamento do RE 80.004 do STF “...teve esse julgado, classificado pela doutrina, como exemplo de **monismo moderado**, momento, inclusive, do surgimento dessa terminologia. Nesse caso, decidiu o STF que lei interna superveniente poderá afetar tratado em vigor, com exceção daqueles referentes à matéria tributária, em face do que dispõe o art. 98 do CTN. Passando o Tratado a incorporar a legislação interna, depois de sua incorporação, encontra-se esse em igualdade de condições às demais leis, e todas as incoerências que apresentar serão analisadas da mesma forma que aquelas surgidas em relação às demais leis. G.E do Nascimento e Silva, Hidebrando Accioly, Paulo Borba Casella. *Op.cit.p.* 213-214.

outros “o primeiro que usar”; (iii) o exercício do direito pode ter dimensões distintas (validade, duração, extensão do direito, etc...)351.

De qualquer forma, o Direito Internacional da Propriedade Intelectual desempenha importante papel sobre vários aspectos que se refletem no ordenamento interno.

Assim, procuraremos identificar, em relação ao corte epistemológico desse estudo, qual a influência desses tratados internacionais diante das restrições legais às formas de registro de marcas atípicas no Brasil, bem como sobre a questão da liberdade de expressão.

---

<sup>351</sup> CASTELLI, Tháís. *A Proteção Internacional da Marca*. In: LIMA, Luis Felipe Baleeiro. (Coord). *A Propriedade Intelectual no Direito Empresarial*. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 219-220.

### 3.3.2. A CUP E O TRIPS.

Trata-se a marca, como já aduzimos anteriormente, de um fato importante para o direito; a CUP<sup>352</sup> apresenta-se como uma Convenção extremamente importante para o manejo jurídico, na seara internacional, desse bem intangível e de grande valor econômico<sup>353</sup>.

O surgimento dessa Convenção teve como marco uma exposição internacional realizada na Áustria, no ano de 1873. Denis Barbosa comenta:

[...] deveriam os expositores apresentar seus inventos. Os Estados Unidos, porém informaram que não iriam expor quaisquer inventos porque, não haveria para eles, proteção jurídica. Inexistindo à época o Sistema Internacional de Patentes, nem mesmo se concebia um sistema específico de proteção dos inventos remetidos às exposições internacionais. Os protestos do governo americano gerou, ou, pelo menos, alimentou o argumento dos industriais e dos advogados em favor de um tratado internacional que instituísse um Sistema Internacional de proteção à tecnologia<sup>354</sup>.

A CUP, portanto, foi crucial para o reconhecimento da “internacionalização” da proteção dos direitos da propriedade intelectual.

Sobre esse tema, discorre Costa Ávila<sup>355</sup>:

Os regimes de apropriação do conhecimento, por meio de distintas modalidades de direitos da propriedade intelectual, se internacionalizam desde finais do século XIX. Um marco desse começo foi a Convenção da União de Paris, de 1883, que tratou do reconhecimento da propriedade intelectual de estrangeiros entre os Estados participantes. Apesar de ter sido originalmente assinada por apenas 11 países, a adesão de outros 162 países ao longo do século XX tornou os regimes nacionais ou regionais cada vez mais comunicáveis entre si. Além de expandir-se horizontalmente pela adesão de novos países, a integração dos sistemas de propriedade intelectual aprofundou-se por meio de um amplo conjunto de tratados

<sup>352</sup> O aspecto fático da marca é reconhecido pela CUP, conforme se depreende da leitura do art. 6º, *quinquies*, Seção C, § 1º. C. - (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

<sup>353</sup> CUP, Art. 1º, (2) “A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como, a repressão da concorrência desleal” (sublinhamos).

<sup>354</sup> BARBOSA, Denis. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003, p. 182.

<sup>355</sup> ÁVILA, Jorge de Paula Costa. A constituição do Mercado Global de Tecnologia e a Regionalização dos Sistemas de Propriedade Intelectual. In: NERO, Patrícia Aurélio Del. (Coord). *Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia*. Belo Horizonte: Forum, 2011. p. 89.

específicos para cada distinta modalidade de propriedade intelectual. A agência especializada do Sistema das Nações Unidas foi criada em 1967 com o propósito de administrar a Convenção da União de Paris e de promover a mais ampla cooperação entre os países no que tange à proteção da propriedade intelectual e ao alinhamento dessa proteção ao imperativo do desenvolvimento econômico, social e cultural. Denominada de Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), essa agência foi criada em 1967, e a ela coube administrar a Convenção de Paris e outros mecanismos de coordenação global e intercomunicação dos sistemas nacionais de propriedade intelectual.

Por outro lado, essa Convenção já nasce com intuito de preservar uma concorrência sadia entre os membros Unionistas (e não Unionistas que reúnam condições para ter o mesmo tratamento, por exemplo, pelo fato de ser domiciliado em algum dos países partícipes da Convenção).

O princípio do tratamento nacional<sup>356</sup> determina que nos países da União, não se fará diferença quanto à proteção sobre a propriedade intelectual a nenhum cidadão de um dos Estados convencionais, pois esses terão direito à tutela da legislação nacional vigente onde se requisita a proteção do bem intelectual em questão, tal como essa se encontre naquele dado momento.

Como bem alude Denis Barbosa, a CUP vai mais longe, quando propugna tais direitos sem prejuízo dos demais dispostos no Tratado, assegurando, desta sorte, a vantagem de “quando a Convenção der mais direitos aos estrangeiros do que os derivados da lei nacional, prevalece a Convenção<sup>357</sup>”.

Contudo, para aquele doutrinador, o escopo da CUP não é, prioritariamente, o de *harmonizar* a legislação, mas, o de evitar que se coloque determinado país em posição de vantagem frente a outro, por fato de um contar com melhor proteção legislativa em relação ao outro.

Assim se manifesta o mencionado jurista sobre a CUP<sup>358</sup>:

A Convenção não tenta uniformizar as leis nacionais, objetivo do recente acordo TRIPs, nem condiciona o tratamento nacional à reciprocidade. Pelo contrário, prevê ampla liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas a paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro. [...].

---

<sup>356</sup> CUP, Art. 2, (1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

<sup>357</sup> BARBOSA, Denis. *Op.cit.* p. 186.

<sup>358</sup> *Idem*, p. 183.



Assim, se um país admite a marca olfativa e outro não (como ocorre, por exemplo, em relação ao Brasil e a Argentina), valerá, para efeitos da possibilidade de registro, a *Lex fori*, ou seja, a do país onde se quer depositar o signo distintivo em questão, ou seja, a Convenção não terá ingerência sobre esse aspecto.

CUP, art. 6º (1) As condições de depósito e de registro das marcas de fábricas ou de comércio serão determinadas em cada país da União pela respectiva legislação nacional.

Por esse e outros motivos, reputamos correto o entendimento de Denis Barbosa sobre a missão dessa Convenção, qual seja a de se voltar, prioritariamente, ao aspecto concorrencial.

Porém, uma observação deve ser feita a essa altura quanto à questão da liberdade dos Estados membros relativamente a moldarem suas legislações internas.

Porém, a CUP contém algumas limitações quanto ao registro das marcas, presentes no art. 6 *qui quies* B (2). São elas: a) se o signo é despido de característica distintiva; b) consiste exclusivamente de signos que podem servir, no comércio, para designar o tipo, qualidade, propósito, valor, local de origem, dos produtos ou do tempo da produção; c) por fim, proíbe o uso de expressões de uso comum, ou de boa-fé e de práticas estabelecidas no comércio do local onde se requer o registro.

Outra característica da CUP relaciona-se ao Direito de prioridade (Art. 4º da CUP<sup>359</sup>). De acordo com Blasi, “A *prioridade* significa o direito assegurado a qualquer pessoa, que tiver um pedido de registro de uma marca, para depositar um pedido correspondente em outro país da União de Paris<sup>360</sup>”; para Maristela Basso, a disposição acima homenageia o *princípio do tratamento Unionista*, presente no seio da Convenção epigrafada.

---

<sup>359</sup> CUP, Art. 4.A (1) **A** . - (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do s direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

<sup>360</sup> DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial: os Sistemas de Marcas, Patentes, Desenhos Industriais e Transferência de Tecnologia*. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense 2010, p. 297. O autor lembra, ainda, que o prazo para o exercício do direito de prioridade é de seis meses, no caso de se tratar de marcas. Assim o art. 4º, C (1) da CUP: “Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio”.

Duas observações devem ser feitas sobre a questão da prioridade do registro para efeito da proteção Unionista, refletindo a ideia de respeito da Convenção de Paris ao direito interno dos países signatários, associado a regras visando à facilitação do tráfico jurídico internacional da marca: a possibilidade do exercício da prioridade de uso do signo distintivo com fulcro na anterioridade da solicitação do registro regular de depósito em outro país Unionista, no prazo determinado pela CUP (no caso de marca, seis meses) e a definição do que vem a ser *registro regular*<sup>361- 362</sup>.

É relevante, ainda, o efeito da CUP sobre o princípio da territorialidade da marca. Segundo Denis Barbosa há três situações em que isso acontece:

Notam-se três exceções gerais de direito substantivo ao princípio da territorialidade, com base na Convenção de Paris: a aplicação das regras do art. 6bis – a notoriedade da marca em seu efeito extraterritorial, o princípio *telle quelle* e a regra que o representante de um titular estrangeiro de uma marca não pode adquirir-lhe a propriedade<sup>363</sup>.

Algumas observações podem ser feitas sobre a aplicação do princípio *telle quelle* (CUP, art. 6<sup>o</sup> *quinquies* (A) (1)), onde se determina que a marca deverá ser concedida no país do requerimento *tal e qual* como o foi no país de origem<sup>364</sup>).

Ainda que haja discussão sobre a interpretação desse dispositivo Convencional, se aplicado em relação à forma e ao conteúdo da marca, ou tão somente ao último aspecto mencionado, de qualquer forma, pode conduzir à constatação de que o nacional, no caso em comento, estaria em uma situação de inferioridade quanto ao competidor estrangeiro; e mais, a limitação das formas de registro no Brasil, caso o princípio *telle quelle* seja aplicado apenas sob o aspecto do

---

<sup>361</sup> CUP, art. 4<sup>o</sup>, A (1) “Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União”.

<sup>362</sup> CUP, art. 4<sup>o</sup>, A (3): “Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido”.

<sup>363</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op.cit.*p.3.

<sup>364</sup> Denis Barbosa assim comenta o princípio *telle quelle*: “O art. 6<sup>o</sup> *quinquies* A-(1) da CUP diz que qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original 1 nos outros países da União. Mas essa proteção, ao contrário da prioridade (que é um direito independente) só se aplica às marcas registradas. Não se aplica a mesma regra no caso de renovações do registro”. BARBOSA, Denis Borges. *Do Princípio Telle quelle* da CUP. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/tellequelle.pdf>, Acesso em:18 fev 2012.

conteúdo da marca, descurando da forma, poderia ser fator inibitório do investimento estrangeiro no país.

Por outro lado, caso a interpretação do art. 6 *quiquies* (A) diga respeito à forma, ou seja, admitindo-se a recepção de uma marca olfativa estrangeira como tal, quiçá tal situação levasse a uma opção dos nacionais, ao invés de criar suas próprias marcas nacionais, registrá-las em países onde a liberdade de expressão seja maior.

Ou seja, na verdade, o princípio do *telle quelle* vai além do importante e basilar princípio do tratamento nacional cujo escopo é o de impedir seja um estrangeiro colocado em posição menos privilegiada quanto aos nacionais do país onde se requeira o registro da marca.

Porém, ressalva importante a se fazer é a de que o princípio *telle quelle* aplica-se tão somente a marcas *registradas* no país partícipe da Convenção.

Quanto à aludida norma, Denis Barbosa explica<sup>365</sup>:

Cada país poderá, antes de dar o registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado. Para os efeitos desse princípio, será considerado país de origem o país da União em que o requerente tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real, e se não tiver esse estabelecimento na União, o país da União onde tenha o seu domicílio, e, se não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um país da União (Art. 6º *quinqüies* A (2)).

Alternando normas de Direito material com normas de conflito, a Convenção, muitas vezes, como nas hipóteses normativas acima descritas, deixa, mais uma vez a cargo das legislações internas de cada país a forma do ato praticado a fim de se poder invocar o direito prescrito na CUP.

Por outro lado, embora seu art. 6 *quinqüies*, C. (1) disponha que “Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”, a Convenção em epígrafe prevê a necessidade do registro no país de origem, a fim de que o titular da marca possa fazer valer seus direitos nos demais Estados Unionistas: “Art. 6º *quinqüies*, D - Ninguém se poderá beneficiar das disposições do presente artigo se a marca para a qual reivindicar proteção não estiver registrada no país de origem”.

---

<sup>365</sup> BARBOSA, Denis. *Op.cit.*p.1.

Já o TRIPS nasce no seio da OMC, tem caráter multilateral e características muito particulares<sup>366</sup>. Esse importante Acordo incorporou em seu texto algumas disposições da CUP, ao requerer a observância dos artigos 1-12, bem como, 19. Embora seja certo que ambos os instrumentos criem obrigações internacionais no âmbito de proteção dos direitos marcários, o TRIPS “foi o primeiro tratado multilateral a introduzir mecanismos para imposição de sanções em face dos membros que não cumprirem com as suas obrigações internacionais<sup>367</sup>”.

Segundo Maristela Basso,

Os objetivos do TRIPS, haja vista suas duas preocupações principais: a) completar as deficiências do sistema de proteção da OMPI e b) vincular, definitivamente, os direitos de propriedade intelectual ao comércio internacional, são: “reduzir as disposições e obstáculos ao comércio internacional”, levando em conta “a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada aos direitos da propriedade intelectual” e “a necessidade de assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo<sup>368</sup>”.

Contudo, conforme aponta o art. 1º do TRIPS, o Acordo prevê apenas um *standard* mínimo de proteção, deixando aos Estados partes grande poder discricionário sobre a regulação de suas legislações sobre Propriedade Intelectual:

Art. 1: Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

<sup>366</sup> Entre essas características particulares encontra-se sua *intrincada* forma de internalização aos ordenamentos internos dos países signatários, especialmente, em relação aos países em desenvolvimento, cuja implementação variava de acordo com uma série de fatores. O professor Luis Olavo aponta uma das razões para essa dificuldade: “As pessoas não estão familiarizadas com a sistemática da OMC. Ao lado da assinatura do contrato, cada um dos países apresenta um anexo com as disposições e as explicações da forma como vai cumprir o contrato, aí está um aspecto muito importante. São os *bindings*, isto é, as obrigações que os países têm de nem por renúncia reduzir as vantagens decorrentes de determinadas cláusulas e condições. Essas deverão ser inseridas na sua legislação, segundo os prazos ali fixados. Em todos os tratados em que o Brasil assinou em Marrakesh, há um anexo com uma série de *bindings* ou obrigações. Nas publicações feitas pela OMC e do Diário Oficial, esses *bindings* não aparecem”. In: *A nova lei e o TRIPS*. “XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual. – Anais 1996. *Revista da ABPI*, p. 17 (14-18).

<sup>367</sup> GRAEME B. Dinwoodie et al. *International Intellectual Property Law and Policy*, apud, RAMSEY, Lisa P. *Free Speech and International Obligations Top Protect Trade Marks. The Yale Journal of International Law*. v 35: 405. No original: *Both Agreements create international obligations to protect trademarks, but TRIPS was the first multilateral treaty to introduce a mechanism for imposing sanctions against members who fail to implement laws that comply with their international obligations.*

<sup>368</sup> BASSO, Maristela. *Op.cit.* p. 175. As passagens entre aspas na citação da autora pertencem ao Preâmbulo do TRIPS.

Porém, nada impede aos Estados de fornecer aos seus titulares, concessões mais amplas em termos de propriedade intelectual aquelas previstas no Acordo.

No caso brasileiro, podemos notar, por exemplo, a existência de proteção às marcas tridimensionais, cuja tutela poderia ser conferida apenas pelo desenho industrial. Nesse ponto, portanto, nosso país estendeu a tutela em comparação a prevista na Convenção.

Podemos igualmente mencionar que, no mesmo sentido, o Brasil optou conferir uma proteção inicial de 10 (dez) anos – LPI, art. 133<sup>369</sup> – para a marca registrada, ao passo que o TRIPS, em seu art. 18, prevê um período mínimo de 7 (sete) anos.

De outra banda, o TRIPS (Art. 19) não obriga os Estados membros a condicionarem a manutenção dos direitos sobre marca a seu efetivo uso, algo que pode se mostrar perigoso à concorrência, na medida em que se estaria abrindo um caminho ao “mercado especulativo” de signos distintivos, ou seja, tornando indisponíveis sinais que poderiam efetivamente ser utilizados por terceiros.

Sob esse aspecto o Brasil prevê a chamada caducidade da marca<sup>370</sup> pelo não uso, contudo, extrapola o prazo mínimo estabelecido pelo TRIPS (Art. 19.1) para justificação da não exploração da marca para os países que condicionem a manutenção do título aquele requisito<sup>371</sup>.

Destarte, o Brasil, sob certos aspectos, foi além da proteção prevista no Tratado.

Por outro lado, como já mencionamos, aspectos relativos ao registro das marcas, bem como sobre o que poderá ou não ser registrado como marca (referimo-nos às marcas atípicas) fica a cargo dos Estados.

---

<sup>369</sup> LPI Art. 133. “O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos”.

<sup>370</sup> LPI Art. 143: Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

<sup>371</sup> Enquanto o TRIPS prevê um prazo mínimo de justificação para o não uso da marca de 3 (três) anos, o Brasil adota um período maior, de 5 (cinco) anos, conforme o citado art.143 da LPI.

Segundo comenta Leonardos<sup>372</sup>, sob essa perspectiva, o TRIPS teria influenciado o legislador brasileiro de forma negativa.

Talvez até por esse motivo, a nova lei de propriedade industrial tenha ido um pouco longe demais ao copiar o Acordo TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) restringindo o registro de marca em seu artigo 122 aos sinais visualmente perceptíveis enquanto o código anterior se referia genericamente em seu artigo 64 a "quaisquer outros sinais distintivos.

Essa restrição foi infeliz, pois ignorou a dinâmica dos novos meios de comunicação, a criação de novos sinais distintivos, ou seja, de sinais que exercem as funções de uma marca, mas que ficarão relegados ao guarda-chuva genérico e, portanto, um pouco menos eficiente, da repressão à concorrência desleal. O caso em maior evidência no Brasil talvez seja o do "plim-plim" da Globo".

No direito norte-americano, a visão é outra, assim como no europeu (com exemplos já aqui mencionados) onde é possível o registro de marcas sonoras e olfativas, desde que suficientemente distintivas, e tudo isso, com base no mesmo TRIPS, com fundamento no art. 15.1<sup>373</sup>, onde ao final do dispositivo, encontramos a seguinte disposição "Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis".

Porém, um importante dado diz com a interpretação da própria OMC sobre o art. 15.1 do TRIPS, relativamente à liberdade dos Estados membros na condução de suas legislações internas no referente às limitações ao registro de uma marca.

Ramsey recorda julgado do Tribunal de Apelação daquela Organização Internacional:

Se o Artigo 15.1 exige o registro de qualquer signo ou combinação de signos compatíveis com o critério de distintividade presente naquele artigo, então os membros da OMC seriam privados da discricionariedade da legislação de que eles se beneficiam sob o Artigo 6 (1) da Convenção de Paris de 1967. Em nosso ver, o Art. 15.1 do Acordo TRIPS limita o direito dos Membros para determinar as "condições" para o preenchimento e

<sup>372</sup> LEONARDOS, Gustavo S. *A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96*. Disponível em: [http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/PerspectivaU\\_.pdf](http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/PerspectivaU_.pdf). Acesso em: 21 fev 2012.

<sup>373</sup> Cabe destacar também a definição contida no acordo TRIPS (Art. 15, 1), pois, comumente, a doutrina brasileira aquele recorre:

Art. 15 – 1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis (sublinhamos).

registro das marcas sob a legislação doméstica, de acordo com o preceituado no Art. 15.1<sup>374</sup>.

Ainda de acordo com o mesmo Ramsey, “Marcas que não são visualmente perceptíveis são protegidas nos Estados Unidos desde que sejam distintivas. Anunciando a NBC’ s os três sinos e o odor de plumeria sobre a linha de costura de roupa são exemplos de marcas protegidas sob a lei norte-americana, além de outros sons ou aromas<sup>375</sup>”.

Contudo, com arrimo em Gervais, a doutrinadora acima lembra que “países que protegem marcas olfativas e sonoras, registram-nas utilizando notações musicais, descrições ou fórmulas químicas<sup>376</sup>”.

De fato, como já aludimos, tal procedimento visa o resguardo de terceiros, a segurança jurídica, bem como consiste em expediente hábil a evitar uma excessiva restrição da concorrência.

Como vimos, embora o Brasil não tenha recepcionado o registro dos signos atípicos no Órgão competente, no caso o INPI, na verdade, são possibilitadas outras formas de registro, em outras instâncias que, embora não tenham exatamente a mesma proteção, são úteis ao recurso da ação de reparação de danos em razão da concorrência desleal.

Talvez o ponto crucial sobre essa questão seja o reconhecimento dessas Convenções internacionais de que a distintividade de um sinal, seja ele qual for, pode ser alcançada pelo uso, ou seja, constituir-se como um fato, contra o qual não pode militar o Direito, ignorando-o pelo fato de não poder ser devidamente registrado.

Assim, à guisa de exemplo, tanto TRIPS como a CUP, embora autorizem os Estados a restringir o acesso de certas espécies de marcas ao registro regular, tais como as genéricas, não podem ignorar o fato de algumas delas alcançarem a função típica das marcas de identificar e diferenciar produtos e serviços:

<sup>374</sup> WTO Appellate Body in US—Section 211. No original: *If Article 15.1 required the registration of any and every sign or combination of signs that meets the distinctiveness criteria specified in that Article, then WTO members would be deprived of the legislative discretion they enjoyed under Article 6(1) of the Paris Convention (1967). In our view, Article 15.1 of the TRIPS Agreement limits the right of Members to determine the ‘conditions’ for filing and registration of trademarks under their domestic legislation pursuant to Article 6(1) only as it relates to the distinctiveness requirements enunciated in Article 15.1*

<sup>375</sup> RAMSEY, Lisa P. *Op.cit.p.* 417. No original: *Marks that are not visually perceptible are protected in the United States if they are distinctive. See Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 162 (1995) (noting that NBC’s three chimes and the scent of plumeria blossoms on sewing thread are protectable marks under U.S. law, among other distinctive sounds or scents.*

<sup>376</sup> RAMSEY, Lisa P. *Op.cit.p.* 417. No original: *As noted by Professor Gervais, countries that protect “olfactory and sound marks” register them “using musical notations, descriptions, or chemical formulas”.*

Agora, o art. 15.1 não requer que os protejam marcas descritivas que tenham “adquirido” distintividade pelo uso. O termo *podem* é permissivo, não imperativo (oposto de “deve”). Como explanado acima a Convenção de Paris autoriza os estados membros a recusar o registro de marcas consistentes unicamente em signos descritivos ou genéricos, e o TRIPS permite aos membros negar direitos marcários com outros fundamentos que não aqueles estabelecidos no Art. 15.1 do TRIPS, desde que sejam consistentes com a Convenção de Paris. Então, uma decisão do estado para categoricamente excluir signos descritivos da proteção enquanto marca - independentemente do fato de ter adquirido distintividade – está de acordo com o disposto em ambos os Acordos<sup>377</sup>. Se os membros decidirem excluir signos descritivos como objeto de proteção sob a Convenção de Paris, Artigos 6 *quinquies* (B) (2) e TRIPS Artigo 15 (2), de toda a forma, eles ainda devem oferecer proteção efetiva contra concorrência desleal.

Segundo aponta Ramsey, os Estados Unidos recusam a proteção de marcas cujos signos sejam genéricos, a menos, tenham alegadamente adquirido distintividade. Um aspecto muito importante e que se conecta diretamente ao tema da construção da marca a partir do *branding*, é a questão da possibilidade do registro e da defesa do signo marcário descritivo que tenha adquirido essa qualidade, ou o chamado *secondary meaning*, através da publicidade e das vendas.

Maitê Cecília Fabbri Moro alude ao fenômeno do *secondary meaning* explicando-o da seguinte forma:

[...] Em outras palavras, sinais que não seriam, a princípio considerados distintivos passam a sê-lo pelo uso e reconhecimento pelo público consumidor como identificadores de determinados produtos ou serviços. A essa nova significação adquirida pelo sinal, como identificador de um produto ou serviço, a doutrina denomina *secondary meaning*<sup>378</sup>.

Sob esse aspecto, antes dos sinais distintivos serem considerados imprestáveis para compor determinada marca dever-se-ia investigar o caso concreto, a fim de aferir em quais condições se encontram tais signos, relativamente à capacidade de efetivamente distinguir um produto ou serviço.

<sup>377</sup> Idem, p. 418. No original: [...] Yet Article 15(1) does not require members to protect descriptive signs with “acquired” distinctiveness; the language “may” is permissive, not mandatory (unlike “shall”). As explained above, the Paris Convention allows member states to refuse to register or protect trademark rights in marks that consist exclusively of descriptive or generic signs, and TRIPS allows members to deny trademark rights on grounds other than those set forth in TRIPS Article 15(1) provided they are consistent with the Paris Convention. Thus, a state’s decision to categorically exclude descriptive signs from protectable trademark subject matter—regardless of whether they have acquired distinctiveness—is consistent with the express terms of both agreements.<sup>73</sup> If members decide to exclude descriptive signs from protectable subject matter under Paris Convention Article 6quinquies(B)(2) and TRIPS Article 15(2), however, they must still provide effective protection against unfair competition.

<sup>378</sup> MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas Tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009, p.159.



Se condicionarmos a existência da marca ao seu registro (ato jurídico de caráter administrativo) se estaria negando todo o exposto na primeira parte deste estudo.

Assim, poderíamos considerar o seguinte caso hipotético: uma nova emissora de televisão pretende lançar-se no mercado e copia o sinal sonoro da Globo. O que acarretaria isso? Podemos abordar essa situação sob dois pontos de vista: primeiro, seria tal atitude um desastre para a criação de uma identidade para essa emissora, pois os telespectadores a teriam como uma afiliada da Rede Globo, em razão do forte caráter distintivo e identificador adquirido pelo mencionado som, dada a duração de seu uso, junto público telespectador; de outra banda, se era esse o propósito da nova emissora, valer-se de uma fórmula de sucesso do concorrente sem qualquer esforço, uma ação de concorrência desleal seria certamente proposta e vitoriosa, pela detentora do signo sonoro.

Sob o ponto de vista da liberdade de expressão sob uma perspectiva internacional, nossa próxima abordagem será focada no aspecto da proibição do uso de signos distintivos de titularidade definida, seja pelo uso, ou pelo efetivo registro, diante da legislação interna brasileira.

### 3.3.3. O TRIPS E A CUP NA PERSPECTIVA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO: O SEU TRATAMENTO NO BRASIL

Na seara da liberdade de expressão, as Convenções epigrafadas mantêm a mesma orientação de flexibilidade, deixando a cargo dos Estados membros grande liberdade sobre essa questão, ou seja, o alcance do direito sobre a marca será encargo da legislação interna.

Assim, alguns países são mais protetivos dos titulares das marcas, tomando-a como verdadeiro direito de propriedade, impedindo de forma mais severa o uso dos sinais distintivos em discurso alheio, normalmente apoiados em preceitos de diluição, degeneração ou mesmo da possibilidade de causar confusão nos consumidores.

Assim, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália e Inglaterra não possuem proteção constitucional à liberdade de expressão, reconhecendo-a, contudo em certos estatutos ou casos<sup>379</sup>.

Segundo noticia Lisa Ramsey, já nos Estados Unidos da América há uma forte proteção aos direitos sobre a marca, especialmente, em relação a questões envolvendo *diluição* de marcas notoriamente reconhecidas.

[...] Agora, os Estados Unidos também protegem os valores da liberdade de expressão excetuando da responsabilidade por diluição, o uso justo de outras marcas “a não ser como designação de origem”, em propaganda comparativa, paródia, crítica e comentários; notícias de reportagem e de comentários; e usos não comerciais da marca. A lei de marcas estadunidense também protege interesses da liberdade de expressão exigindo distintividade de marcas para proteção e a possibilidade de confusão para a alegação de violação de direitos e permitindo termos descritivos para descrever qualidades ou características do produto ou serviço, desde que compreendido no conceito de uso justo. Ainda, as cortes estadunidenses criam e aplicam leis protetivas do discurso sobre marcas como um teste do equilíbrio utilizados em casos de infringência ao uso não autorizado de marcas em títulos ou conteúdos de canções (tais como *Barbie Girl*), filmes (tais como *Ginger & Fred*) e outros tipos de expressão literária ou artística<sup>380</sup>.

<sup>379</sup> No Reino Unido, cuja Constituição é não escrita, existe o *UK Human Rights Act*, que estabelece um direito estatutário à proteção à liberdade de expressão; por outro lado, as cortes inglesas reconhecem a liberdade de expressão como um valor a ser protegido. Nesse sentido, a *New Zealand Bill of Rights Act 1990*, § 14; *Human Rights Act*, 1998, c. 42, § 12 (U.K.);

<sup>380</sup> RAMSEY, Lisa P. *Op.cit.*p. 413. No original: *Yet the United States also protects free speech values by exempting from dilution liability the fair use of another's mark "other than as a designation of source" in comparative advertising, parody, criticism, and commentary; news reporting and news commentary; and noncommercial uses of a mark. U.S. trademark law also protects speech interests*

Os norte-americanos vão ainda mais longe ao sustentarem, através de suas cortes, que a Primeira Emenda proíbe sejam aplicadas as leis de antidiluição de marcas em discurso não comercial, tendo declinado igualmente, encontrar violação ou diluição de marca, mesmo em contexto comercial, em paródias bem sucedidas, tal como no caso *Chewy Vuiton*, paródia de brinquedos para cachorros da famosa marca de bolsas e malas *Louis Vuiton*<sup>381</sup>.

Segundo as duas principais convenções estudadas (TRIPS e CUPS) nada é mencionado em tópico específico “liberdade de expressão”<sup>382</sup>.

Contudo, segundo considera Ramsey:

[...] As provisões da Convenção de Paris e do TRIPS exigindo a proteção dos direitos sobre marcas são suficientemente precisas e que a linguagem do TRIPS, Art. 17 – admitindo exceções limitadas aos direitos marcários – é suficientemente ampla para permitir aos membros a incorporação dos valores do livre discurso em suas legislações internas a respeito da marca. Entre outras coisas os estados membros podem: (1) recusar o registro de marcas em termos descritivos; (2) implementar um uso comercial ou requerimento de uso de marca de comércio para uma responsabilização *prima facie* por uso de marca; (3) recusar a promulgar uma causa para ação responsabilização por diluição de marca; e/ou (4) especificamente, isentar de responsabilidade o uso de marcas em expressões políticas, notícias, obras literárias e artísticas, publicidade comparativa, paródia, sátira, crítica, e outros comentários<sup>383</sup>.

O artigo 17 do TRIPS, aludido acima pela doutrinadora, assim expressa:

---

*by requiring distinctiveness of trademarks for protection and a likelihood of confusion for infringement claims and permitting the fair use of descriptive terms to describe the qualities or characteristics of goods or services. In addition, U.S. courts also create and apply speech-protective trademark laws, such as a balancing test used in infringement cases involving unauthorized use of marks in the titles or content of songs (such as Barbie Girl), films (such as Ginger & Fred), and other types of literary or artistic expression.*

<sup>381</sup> *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 252, 260-62 (4th Cir.2007).

<sup>382</sup> De acordo com Ramsley: “É de se admitir, os textos da Convenção de Paris e do TRIPS não mencionam explicitamente “o direito à liberdade de expressão” ou “livre discurso”. Sobretudo, a história legislativa do TRIPS sugere a inexistência de discussões entre os negociadores sobre o potencial ou atual conflito entre direitos sobre as marcas e direito à liberdade de discurso” . No original: *Admittedly, the texts of the Paris Convention and TRIPS do not explicitly mention “the right to freedom of expression” or “free speech.” Moreover, the legislative history of TRIPS suggests there were no significant discussions among the negotiators about the potential or actual conflict between trademark and free speech rights.* . RAMSEY, Lisa P. *Op.cit.p.* 415.

<sup>383</sup> [...] *that the provisions of the Paris Convention and TRIPS requiring protection of trademark rights are sufficiently narrow and that the language in TRIPS Article 17—which allows limited exceptions to trademark rights—is sufficiently broad to allow members to incorporate free speech values into their national trademark laws. Among other things, member states may: (1) refuse to protect trademark rights in descriptive terms; (2) implement a commercial use or trademark use requirement for prima facie trademark liability; (3) refuse to enact a trademark dilution cause of action; and/or (4) specifically exempt from trademark liability uses of marks in political expression, news reporting, literary and artistic works, comparative advertising, parody, satire, criticism, and other commentary.* In. RAMSEY, Lisa P. *Op.cit.p.* 416.

Os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros.

Ainda em relação ao TRIPS, causa espanto o fato de mencionar que a proteção às marcas requerer sejam essas registradas. Por certo, os países podem conferir tal proteção, igualmente às marcas consagradas pelo uso (como nos países adeptos do sistema declaratório ou misto, de reconhecimento de marca), assim como ocorre no Brasil, a partir das previsões dos artigos 195 e 209 da LPI.

Por outro lado, há, todavia, certa controvérsia sobre expressão presente no art. 16 (1) do TRIPS, cuja disposição refere, especificamente, aos direitos conferidos aos titulares da marca.

O texto do Acordo, nesse ponto, alude ao fato de que a proteção da marca se dará *in the course of trade* (no curso do negócio, ou da atividade comercial<sup>384</sup>).

Essa é uma questão importante, pois não há nos julgados do Corpo de Apelação da OMC, até o presente, decisão interpretando essa disposição.

Tal expressão seria mais comum no contexto dos estados e mesmo do Direito regional europeu<sup>385</sup>. Por outro lado, a Corte Europeia de Justiça interpretou a frase com o sentido do uso de outras marcas que “têm lugar no contexto de uma atividade comercial, visando uma vantagem econômica e não como uma questão privada<sup>386</sup>”.

Ainda em relação ao TRIPS art. 16 (1) outros critérios balizam a possibilidade de reprimenda estatal em relação ao uso de terceiros. Na verdade esses casos cingem-se as seguintes situações: (1) os signos utilizados pelo titular da marca e o

<sup>384</sup> O artigo 16 (1) do TRIPS na versão em inglês: *The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.* o mesmo dispositivo na versão em português: “O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso”.

<sup>385</sup> Artigos 5 e 6 do European Directive, Artigos 9(1) e 12 do European Council Trade Mark Regulation, e Seção 10(1) do United Kingdom's Trade Marks Act.

<sup>386</sup> Case C-206/01, Arsenal Football Club Plc v. Reed, 2002 E.C.R. I-10273, §40. Referência encontrada em RAMSEY, Linda P. *Op.cit.*p. 423.

terceiro devem ser idênticos ou similares; (2) O terceiro deve utilizá-los em “bens ou serviços”; e, por fim, (3) esses “bens ou serviços” devem ser idênticos ou similares aqueles em relação ao registro efetuado;

Assim, no exemplo de Ramsey:

Se uma marca como a “Toyota” é registrada apenas para automóveis, e uma terceira parte está usando a marca na internet ou em camisetas para criticar o titular da marca e seus produtos, o uso do signo pela terceira parte estaria situado fora das obrigações do Artigo 16 (1) do TRIPS, pois o signo não é usado em produtos ou serviços “idênticos ou similares aqueles no que diz respeito ao registro efetuado” – nesse caso, automóveis<sup>387</sup>.

Por fim, o art. 16 (1) do TRIPS menciona, todavia, a possibilidade dos estados legislarem no sentido de proteger os titulares de marcas quando o uso por terceiros “possa causar confusão” (*likelihood of confusion*).

Mais uma vez, o Acordo não define o que exatamente quer dizer essa expressão. Ramsey sugere que se faça uma análise no caso concreto, sopesando, de um lado, os direitos do titular da marca e, de outro, os valores do livre discurso e da liberdade de expressão.

Nesse sentido, será possível ao julgador identificar se o uso feito pelo terceiro, de fato, causa algum prejuízo ao titular da marca capaz de fazer cessar tal uso alheio.

Um exemplo onde se procedeu dessa forma foi no já aludido caso *CHEWY VUITON v. LOUIS VUITON MALLETIER*, quando se chegou à conclusão que o uso da primeira tratava-se de uma bem sucedida paródia, não podendo ser censurada, pois, se assim fosse, ensejaria, inclusive o descumprimento de obrigações internacionais, especialmente, do TRIPS, principal Acordo na seara da propriedade intelectual<sup>388</sup>.

---

<sup>387</sup> No original: *If a mark, such as “Toyota,” is registered only for automobiles, and a third party is using the mark on the Internet or on T-shirts to criticize the markholder and its products, this third party’s use of the sign would fall outside the obligations of Article 16(1) because the sign is not used for goods or services “identical or similar to those in respect of which the trademark is registered”—here, automobiles.* RAMSEY, Linda P. *Op.cit.*p. 428.

<sup>388</sup> Seria interessante acrescentar sobre a presente citação a possibilidade de uma aproximação entre o Direito da Propriedade Industrial e a do Direito Autoral. Nesse sentido, referindo-se ao regime de exceção dos direitos do autor diante da utilização de sua obra por terceiros nessa última seara, Sylviane Durrande: “[...] a obrigação principal que repousa sobre o parodista é a de não engendrar confusão com a obra original. Para essa finalidade, indispensável que a existência de uma paródia, de uma colagem ou de uma caricatura seja imediatamente percebida pelo público”. No original: *[...] l’obligation principale reposant sur le parodiste est de ne engendrer de confusion avec l’œuvre originale. Dans ce but, il est indispensable que l’e existence d’une parodie, d’un pastiche ou d’une*

A CUP, por sua vez, em seu já mencionado art. 6 *bis*, assim como em seu art. 10 *bis* contém, tão somente, prescrições que “garantem direitos mínimos<sup>389</sup>”. Já no art. 10 *bis* (3) (1) a Convenção, prescreve: “Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal”.

Segundo aponta Ramsey, “A específica obrigação de proteger contra a concorrência desleal no contexto do Direito Marcário cinge-se a duas situações: (1) quando o uso da marca cria confusão; (2) estabelecido com concorrente em relação a bens, produtos ou serviços”. E conclui:

[A] Artigo 10 *bis* (3)(1) não exige aos estados proibir o uso de marcas capaz de causar confusão, por terceiros que não sejam competidores, como o uso feito por um cliente descontente em site da internet, parodiando ou criticando o titular da marca. Um uso não autorizado da marca, somente poderia ser prevenido sob a lei nacional, se for criada confusão “com o estabelecimento, bens ou serviços, ou atividade comercial ou industrial, de um *competidor*”. A despeito do art. 10 *bis* (1) determinar, amplamente, que os Estados devem prover “efetiva proteção contra a competição desleal” a mais específica (e relevante) linguagem do Art. 10*bis*(3)(1) sugere que esse artigo da Convenção de Paris não exige dos estados um tratamento proprietário dos direitos marcários à custa do livre discurso dos concorrentes e do público<sup>390</sup>.

Ramsey entende que tal disposição, justamente pelo sentido que lhe é conferido, poderia ser útil à causa da proteção do livre discurso:

Em razão da expressão *usando no curso do negócio*, ao menos, usando a marca em “atividades comerciais” ou “uso comercial”, os estados poderiam impor uma exigência *prima facie* do “uso no curso do negócio” ou o “uso comercial da marca” para a propositura de ações por violação (ou uma exceção para o “uso não comercial da marca”), sem violar suas obrigações internacionais de proteção às marcas. Uma tal regra poderia proteger os interesses do discurso e desencorajar titulares de marcas a ameaçar terceiras partes que utilizem suas marcas em conexão com atividades

---

*caricature soit immédiatement perçue par le public. In, DURRANDE, Sylviane. La Parodie, Le Pastiche et la Caricature. Propriétés Intellectuelles: Mélanges en l'honneur de André Fançon. Dalloz, Paris, 1995, p. 137.*

<sup>389</sup> CUP, Art. 10 *bis*: Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

<sup>390</sup> No original: *[A]rticle 10bis(3)(1) does not require states to prohibit confusing use of trademarks by third parties who are not competitors, such as a disgruntled customer's use of a firm's trademark on an Internet website to parody or criticize the markholder. An unauthorized use of the mark need only be prevented under national law if it creates confusion “with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor.”*<sup>88</sup> Although Article 10bis(1) broadly requires states to provide “effective protection against unfair competition,” the more specific (and relevant) language of Article 10bis(3)(1) suggests that this Article of the Paris Convention does not require states to provide property-like protection for trademarks at the expense of free speech interests of competitors and the public. In. RAMSEY, Lisa P. *Op.cit.*p. 421.

políticas ou comentários sociais. Por exemplo, advogados de uma empresa que vende anéis com pedras intercambiáveis, sob a marca registrada *Change Rocks*, enviou ao então candidato presidencial Barack Obama uma carta, sugerindo que seria necessária uma autorização para venda de camisetas e outros artigos contendo a expressão *Change Rocks*, conectados a realização de um concerto e à arrecadação para o fundo financiador de campanha<sup>391</sup>.

No Brasil, como se aduziu anteriormente, existe proteção constitucional à liberdade de expressão; conforme a legislação infra-constitucional vigente (LPI), o art. 132, IV já mencionado, delimita, de certa forma, os casos onde é permitido o uso de marca alheia por terceiro, em rol exemplificativo.

A ocorrência de ações dessa natureza, qual seja a de se impedir o uso de uma marca em discurso alheio, com objetivo de crítica, paródia ou qualquer outro sentido, são demasiado rarefeitas.

Em pesquisa jurisprudencial a esse respeito, realizada no âmbito dos tribunais extraordinários, nada foi encontrado.

Deparamo-nos em nossa pesquisa com apenas um caso impactante<sup>392</sup>, na cidade de São Paulo, envolvendo um dos maiores jornais do país, a *Folha de São Paulo*, que tentou impedir se mantivesse habilitado um *site* da internet, desenvolvido por jornalista independente, cujo objetivo era o de criticar, politicamente, certas posições adotadas pela grande mídia, utilizando simbolicamente, o mencionado periódico (Folha de São Paulo).

No caso em questão, o Jornal Folha de São Paulo requereu, liminarmente, fosse retirado da rede o site da internet [falhadesaopaulo.com.br](http://falhadesaopaulo.com.br). A liminar restou acolhida.

---

<sup>391</sup> No original: *Because the phrase “using in the course of trade” at least means use of a mark in “commercial activities” or “commercial use” of the mark, states could impose a prima facie requirement of “using in the course of trade” or “commercial use of a mark” for infringement actions (or an exemption for “noncommercial use of mark”) without violating their international trademark obligations. Such a rule would protect speech interests and discourage markholders from threatening to sue third parties who use their marks in connection with political activities or social commentary. For example, according to news reports, attorneys for a business that sells rings with interchangeable stones under the registered mark “Change Rocks” sent a letter to presidential candidate Barack Obama’s political campaign suggesting it must seek permission if it had plans to sell T-shirts or other campaign memorabilia displaying the term “Change Rocks” in connection with a concert and campaign fundraiser.* Julie Moran Alterio, *Teen’s, Obama’s Slogans Overlap*, J. NEWS, Jan. 9, 2008, at A1, *apud*, RAMSEY, Lisa P. *Op.cit.p.* 424.

<sup>392</sup> Comarca de São Paulo 29ª Vara Cível do Foro Central, Processo nº. 184534/2010. Destaque-se o fato de que a celeuma acabou por motivar uma Audiência Pública no Congresso Nacional (Requerimento nº 11/11) - de autoria do deputado Paulo Pimenta, cujos expositores foram: Representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; Antônio Paulo – 1º Secretário da Federação Nacional dos Jornalistas - FENAJ; Lino Bocchini - Autor do Blog Falha de S.Paulo; e Mário Ito Bocchini - Autor do Blog Falha de S.Paulo. A mencionada Audiência realizou-se em 26.10.2011

Resumidamente, a cronologia dos fatos:

A autora Empresa Folha da Manhã S/A pede que o réu Mario Ito Bocchini seja impedido de utilizar o nome de domínio [falhadespaulo.com.br](http://falhadespaulo.com.br) ou qualquer outro que guarde semelhança com a marca Folha de S. Paulo, de propriedade da autora. Pede, ainda, que ao réu seja vedada a utilização de sua marca e do conteúdo do jornal Folha de S. Paulo, com sua condenação ao pagamento de reparação por dano moral. Alega que, há mais de oitenta anos, edita o jornal Folha de S. Paulo, cujo conteúdo pode também ser acessado na internet pelos domínios [folha.com](http://folha.com) e [falhadespaulo.com.br](http://falhadespaulo.com.br). Ao registrar nome de domínio com grafia semelhante à de sua marca e, no respectivo website da internet, utilizar tipo gráfico e diagramação similares aos da marca, além de reproduzir conteúdo do jornal, o réu violou sua propriedade de marca, podendo, ainda, induzir o consumidor em erro. R. decisão de fls.80/81 deferiu o pedido de antecipação de tutela, suspendendo o registro do domínio e determinando que o réu se abstinhasse de utilizar a marca da autora. O réu contestou alegando, preliminarmente, falta de interesse processual porque, ao utilizar elementos visuais semelhantes aos da marca da autora, tem por intuito a paródia e a manifestação crítica, estando tal conduta albergada pela liberdade de manifestação do pensamento. No mérito, sustenta que “falha” é palavra distinta de “folha”, sendo evidente a intenção jocosa. Além disso, alega que não é concorrente da autora, não havendo, portanto, que se falar em prática anti-competitiva ou em indução do consumidor em erro (fls.103/131)<sup>393</sup>.

Em sua sentença, o julgador singular manteve a decisão liminar. A fundamentação cita precedentes norte-americanos como o caso *PETA v. DOUGHNEY*<sup>394</sup> e *OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc*<sup>395</sup>, justamente, em razão da míngua de jurisprudência nacional sobre o tema.

<sup>393</sup> Texto retirado dos Autos do Processo n°. 184534/2010 Comarca de São Paulo 29ª Vara Cível do Foro Central.

<sup>394</sup> Esse interessante caso dizia respeito ao uso da marca PETA (*People for the Ethical Treatment of Animals*) em *web site* cujo teor seria *People Eating Tasty Animals* (4º Circuito, Nos. 00-1918(L 2001); (CA-99-1336-A). A Corte norte-americana, sobre esse caso, concluiu que Doughney: (I) não possui direito de propriedade intelectual sobre [peta.org](http://peta.org); (II) [peta.org](http://peta.org) não é o nome de Doughney, ou um nome que de alguma forma identifique Doughney; (III) Doughney não possui o uso de acordo com a boa-fé sobre [peta.org](http://peta.org) oferecendo qualquer produto ou serviço; (IV) Doughney utilizou a marca PETA comercialmente; (V) Doughney “a clara intenção de confundir, enganar e desviar os internautas para acessar seu web site que continha informações antitéticas e, portanto, prejudiciais à boa reputação representada pelo marca PETA; (VI) Doughney fez declarações em seu site e na imprensa referindo a uma tentativa da PETA de “acertar” com ele e “fazer-lhe uma oferta”; (VII) Doughney teria realizado afirmação falsa de que possuía o nome de domínio e (VIII) Doughney registrou outros nomes de domínio idênticos ou similares a marcas ou nomes de pessoas e organizações famosas. No original: *The district court reviewed the factors listed in the statute and properly concluded that Doughney (I) had no intellectual property right in [peta.org](http://peta.org); (II) [peta.org](http://peta.org) is not Doughney's name or a name otherwise used to identify Doughney; (III) Doughney had no prior use of [peta.org](http://peta.org) in connection with the bona fide offering of any goods or services; (IV) Doughney used the PETA Mark in a commercial manner; (V) Doughney “clearly intended to confuse, mislead and divert internet users into accessing his web site which contained information antithetical and therefore harmful to the goodwill represented by the PETA Mark”; (VI) Doughney made statements on his web site and in the press recommending that PETA attempt to “settle” with him and “make him an offer”; (VII) Doughney made false statements when registering the domain name; and (VIII) Doughney registered other domain names that are*



O julgado brasileiro levou em consideração o direito à liberdade de expressão, assegurado pela Constituição Federal, em seus arts. . 5º, IV, e 220, *caput*<sup>396</sup>, o disposto na LPI, art. 134, II, entre outros de natureza processual.

Assim o julgado:

A similitude entre o nome de domínio registrado pelo réu, *falhadespaulo.com.br*, e a marca e o nome de domínio registrados pela autora, *Folha de S. Paulo* e *folhadespaulo.com.br*, além de incontroversa, é evidente. A diferença está somente na letra “a” no lugar da letra “o”, transformando “folhá” em “falhá”. Dado o significado da palavra resultante da substituição de caracteres, fica claro, desde o princípio, que se trata de trocadilho com o nome do jornal editado pela autora. O conteúdo do website correspondente ao nome de domínio confirma a paródia, havendo, no topo da página principal, clara imitação da logomarca do jornal, com sátira, também, do seu slogan (“UM JORNAL A SERVIÇO DO BRAZIL”) – fls.135. Logo abaixo, ainda na página criado pelo réu, seguem-se posts quase sempre bem-humorados, invariavelmente denunciando uma suposta preferência do periódico da autora por determinado candidato, partido político e espectro ideológico. Há, além dos posts, uma enquete perguntando “quem é o segundo jornalista mais tucano da Folha?”; paródia de anúncio televisivo da autora em que ao final, em vez de Hitler, surge a imagem do candidato que seria o preferido do jornal; e montagens com fotos de jornalistas da autora travestidos de sadomasoquistas ou vilões do cinema – fls.135. Existe, é verdade, grande carga de chauvinismo político-partidário.

[...]

Apesar do viés político, e de certa dose de mau gosto, o discurso do réu circunscreve-se nos limites da paródia, estando o conteúdo crítico do website, inclusive a utilização de imagens, logomarcas e excertos do jornal da autora, abrigado pelo direito de livre manifestação do pensamento, criação, expressão e informação, previsto nos arts. 5º, IV, e 220, *caput*, da Constituição Federal. A jurisprudência brasileira a respeito do tema é rarefeita, não havendo casos célebres a respeito do direito de utilização de marca, sem autorização do titular, com a finalidade de paródia, seja de forma geral, seja, especificamente, na internet. Os casos de conflito entre

---

*identical or similar to the marks or names of other famous people and organizations. People for the Ethical Treatment of Animals, 113 F. Supp.2d at 920*

<sup>395</sup> *OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.* 86 F. Supp. 2d 176 (W.D.N.Y. 2000). Esse caso pode ser acessado na íntegra, em língua inglesa. Disponível em: <http://www.linksandlaw.com/decisions-13.htm>. O caso, segundo o relato do Juiz singular do caso brasileiro em apreço poderia ser assim resumido: “No caso *OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.*, a Corte Distrital dos Estados Unidos, Distrito Oeste de Nova York, ordenou a interrupção das atividades de um *website* parodiando o jornal *The Buffalo News*, porque, além do conteúdo crítico, o site exibia link direcionando o usuário para um serviço de classificados de imóveis, o que caracterizava concorrência ao jornal, que também oferecia este tipo de serviço. A possibilidade de adequação ou ajuste do *website* seria, de qualquer forma, artificial e frágil. O nome de domínio traria consigo, por tempo considerável, a conotação comercial derivada da página a ele relacionada”.

<sup>396</sup> CF/1988, Art. 5º: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

marcas e nomes de domínio envolvem, sempre, disputa comercial pura e evidente.

[...]

Pelas reproduções do website *falhadespaulo.com.br* trazidas aos autos pelo próprio réu (fls.135) percebe-se, na coluna à direita da página inicial, uma seção de links remetendo o usuário para outros websites, sendo o primeiro deles o da revista semanal *Carta Capital*[1]. Ao final da página há, ainda, anúncio de um sorteio de assinatura da revista *Carta Capital* entre os seguidores da conta do réu no Twitter (*#falhadespaulo*). Ao anunciar a promoção, o website do réu reproduz integralmente a capa da edição 614, de setembro de 2010, da revista *Carta Capital*. Ao contrário do que faz com as reproduções do jornal da autora, o réu, ao reproduzir a capa da revista *Carta Capital*, não promove qualquer adulteração ou comentário crítico. É o que basta para caracterizar o website do réu como tendo conteúdo comercial. A revista semanal *Carta Capital* é concorrente da autora no mercado jornalístico, com ela disputando leitores, assinantes e verbas publicitárias. O usuário da internet, ao acessar o website *falhadespaulo.com.br*, o faz com base na clara alusão do nome de domínio ao jornal da autora. Talvez busque um contraponto crítico, talvez busque somente se divertir, mas sempre tendo por parâmetro, ou como ideia inicial, a marca de titularidade da autora, cujo renome funciona, portanto, como força geradora dos acessos ao site do réu. Nada de mal haveria, como visto, se o usuário encontrasse, exclusivamente, conteúdo crítico no website – exercício do direito de livre manifestação do pensamento, criação, expressão e informação que, por ser comercialmente desinteressado, fica imune à ação do titular da marca. Mas há no website do réu, também, conteúdo comercial, pelo qual o usuário, seja pelo link, seja pelo sorteio da assinatura da revista, é direcionado, lembrado, ou apresentado a veículo de comunicação concorrente da autora. Em benefício da liberdade de discurso, a autora seria obrigada a tolerar utilização, por terceiro, de sua marca, ou de sinal similar, bem como de imagens, logomarcas e excertos de seu jornal. Não o é, contudo, quando o discurso, ou parte dele, tem conotação comercial, em especial no mesmo ramo de atuação do titular da marca que, durante décadas, despendeu energia, tempo e dinheiro na apresentação e consolidação de seus produtos e serviços, investimentos estes que não podem ser aproveitados por concorrentes para a disseminação de seus próprios produtos e serviços. Neste ponto, cabe a indagação quanto à possibilidade de ajuste no *website* do réu, com a retirada do link, da promoção e das reproduções de veículos de comunicação concorrentes da autora. Tanto o estatuto federal[1] quanto os precedentes norte-americanos sugerem que, detectada a ofensa aos direitos do titular da marca, caracteriza-se uma contaminação do nome de domínio. A solução dada é sua retirada da disponibilidade do ofensor, sem possibilidade de adequação

De sua leitura, depreende-se que a sentença foi dada ao alvedrio das Convenções internacionais sobre o tema, das quais o Brasil é parte.

Ainda, em sede doméstica, talvez fosse o caso de se aplicar à espécie o art. 187 CC/02<sup>397</sup>, disposição que visa coibir o abuso de direito, tendo em vista a aplicação da Boa-fé objetiva às relações jurídicas, cujo efeito vem a ser a restrição ou a ampliação de direitos subjetivos das partes.

<sup>397</sup> Código Civil de 2002, art. 187: Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou sociais, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

O caso em tela parece-nos, contempla os elementos necessários à uma avaliação da extensão do exercício de direitos subjetivos de parte a parte.

Ao tomar como exemplo o julgado norte-americano, o julgador optou por aproximar a jurisprudência brasileira daquela, fortemente protetiva dos direitos dos titulares de marcas, cuja flexibilização vem sendo conquistada a duras penas.

Por outro lado, como é de conhecimento geral, os Estados Unidos são os principais violadores das regras internacionais do comércio, sempre tentando burlar o preceito da multilateralidade, presente no seio da OMC, procurando estender no tempo os prazos que os beneficiam, seja em relação ao direito patentário, autoral, de marcas, enfim, na totalidade dos direitos da propriedade intelectual<sup>398</sup>.

De outra banda, há uma fonte deveras importante que não constitui um Tratado e que poderia ter sido utilizada pelo juiz, qual seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Suas disposições seriam aplicáveis ao caso em comento, especialmente o seu art. 19, que prescreve “[t]odos tem o direito à liberdade de expressão e opinião; esse direito inclui a liberdade de sustentar opiniões sem a interferência, e de buscar receber e transmitir informações e ideias através de qualquer mídia, independentemente de fronteiras<sup>399</sup>”.

Porém, ainda não sendo um tratado, Ramsey noticia que a doutrina internacional considera a Declaração como parte do Direito Internacional Costumeiro, vinculando a todos os estados<sup>400</sup>.

Enfim, no campo dos direitos atribuídos aos titulares das marcas em relação à liberdade de expressão, o Brasil ainda se mostra tímido.

Um tribunal francês<sup>401</sup>, no ano de 2003, em caso semelhante ao brasileiro, conduziu a questão da amplitude dos direitos dos titulares de marcas sobre o livre discurso de terceiros de maneira diversa.

<sup>398</sup> Sobre esse tema consultar Maristela Basso sobre o chamado TRIPS-*plus*. Esse termo diz respeito “[à]s políticas, estratégias, mecanismos e instrumentos que implicam compromissos que vão além daqueles patamares mínimos exigidos pelo Acordo TRIPS, que anulam ou restringem suas flexibilidades ou ainda fixam padrões ou disciplinam questões não abordadas pelo TRIPS (TRIPS *extra*)”. A mesma autora comenta: “Os Estados Unidos são os principais arquitetos do processo de regulamentação dos direitos de propriedade intelectual”. Consultar BASSO, Maristela. *A Propriedade Intelectual na Era pós-OMC*. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 2005, p. 26-55.

<sup>399</sup> United Nations Treaty Collection, International Covenant on Civil and Political Rights, Disponível em: [http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=IV-4&chapter=4&lang=en](http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en) Acesso em: 6 mar 2012.

<sup>400</sup> Audrey R. Chapman, *The Human Rights Implications of Intellectual Property Protection*, 5 J. INT’L ECON. L. 861, 863 (2002); see Christophe Geiger, *The Constitutional Dimension of Intellectual Property*, in IP&HR: (“[M]any authors consider that the declaration exerts a binding effect as customary international law.”), *apud*, RAMSEY, Linda. *Free Speech and International Trademark Obligations*. *Op.cit.*p. 450.

A celeuma jurídica em questão teve lugar graças a uma espécie de adulteração da marca Esso como forma de protesto, pela Organização Greenpeace; tal modificação consistiu na substituição das letras SS da mencionada marca, por dois cifrões, alterando os elementos visuais do signo, escrevendo-a com a grafia “E\$\$O”.

Com efeito, a demandada publicou o protesto a mencionada marca em seu sítio na internet, inserindo a expressão “E\$\$O” isoladamente ou acompanhada da palavra “STOP E\$\$O”.

A empresa petrolífera alegou danos à marca (*dénomiativ et semi-figurative*) da qual é titular e, portanto, tendo a ré Greenpeace reproduzido sua marca, substituindo as letras como acima descrito, teria o dever de indenizar.

Contudo, o tribunal francês considerou, sopesando os argumentos trazidos pelas partes, especialmente, o da a liberdade de expressão e “[c]onforme o objeto estatutário da Organização Greenpeace através de seus escritos em sua página da internet denunciar, sob a forma que estimar apropriada, para fins de denúncia dos danos contra o meio-ambiente e os riscos causados à saúde humana por certas atividades industriais<sup>402</sup>”, ainda a “[s]e essa liberdade de expressão não constitui um direito absoluto, ela não pode, todavia, submeter-se às restrições necessárias para a defesa de direitos outros<sup>403</sup>”.

A sociedade ESSO falhou ao invocar os dispositivos L-713-2 e L-713-3 do Código de Propriedade Intelectual francês, pois, ainda que as marcas de sua titularidade sejam renomadas, as manifestações da Ré “não visam à promoção de produtos ou serviços concorrentes com os da sociedade apelante, objetivando o

---

<sup>401</sup> COUR D'APPEL DE PARIS, 14<sup>e</sup> Chambre, Section A. Arrêt du 26 février 2003. Tribunal de Grande Instance de Paris, è Ch RG n°. 2002/56935. Appelante: Association Greenpeace France; Intimée: S.A. Societe Esso. Integra da decisão em língua francesa Disponível em: <http://www.mlfoe.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=8baebe57-9758-4377-b710-42de133154ba>.

Acesso em 10 fev 2012.

<sup>402</sup> No original : *[c]onformément à son objet statutaire, l'association Greenpeace France puisse, dans ses écrits ou sur son site [www.greenpeace.fr](http://www.greenpeace.fr) dénoncer sous la forme qu'elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles.* COUR D'APPEL DE PARIS, 14<sup>e</sup> Chambre, Section A. Arrêt du 26 février 2003. Tribunal de Grande Instance de Paris, è Ch RG n°. 2002/56935. Appelante: Association Greenpeace France; Intimée: S.A. Societé Esso. Integra da decisão em língua francesa Disponível em: <http://www.mlfoe.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=8baebe57-9758-4377-b710-42de133154ba>, Acesso em 10 fev 2012.

<sup>403</sup> No original : *Que si cette liberté n'est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d'autrui.*

lucro da associação Greenpeace France, mas, envolve tão somente um uso polêmico para a vida dos negócios e à concorrência entre empresas comerciais<sup>404</sup>”.

Na verdade, a corte francesa entendeu que a manifestação da associação Greenpeace, além do mais, não criticou os produtos ou serviços da apelante em nenhum momento, sim a sua política de proteção ao meio-ambiente.

Sobre os alegados atos de concorrência desleal, bem como uma conduta capaz de denegrir a imagem da marca da apelante Esso, os julgadores franceses entenderam que “ [a]s críticas concernentes à política da sociedade Esso, aberta ao público pela Associação Greenpeace France em seu site da internet, não excederam os limites da liberdade de expressão, de sorte que não pode haver ato denigrante<sup>405</sup>”.

Contudo, uma ressalva deve aqui ser feita. No caso francês, diferentemente do brasileiro envolvendo o jornal Folha de São Paulo, embora os Apelantes (ESSO) tenham tentado situar a questão no âmbito do uso comercial não autorizado de sua marca, em concorrência desleal, tendo em vista que a associação Greenpeace, segundo afirmado, estaria vendendo camisetas com a insígnia daqueles, restou provado nos autos, o fato de tal comercialização ser realizada por pessoa jurídica diversa (uma firma inglesa); igualmente, não restou assente no processo tivesse algum valor, oriundo de tal comercialização, revertido em favor da demandada.

Com efeito, é necessária cautela na condução do tema, haja vista que nossa incipiente jurisprudência tende a uma proteção mais voltada aos titulares da marca, nesses casos.

Assim, tendo em vista todo o exposto, pudemos enumerar algumas considerações finais.

---

<sup>404</sup> No original: *ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux de la société appelante, au profit de l'association Greenpeace France mais relève d'un usage purement polémique à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales*. COUR D'APPEL DE PARIS, 14<sup>e</sup> Chambre, Section A. Arrêt du 26 février 2003. Tribunal de Grande Instance de Paris, è Ch RG n°. 2002/56935. Apelante: Association Greenpeace France; Intimée: S.A. Societe Esso. Integra da decisão em língua francesa Disponível em: <http://www.mlfoe.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=8baebe57-9758-4377-b710-42de133154ba>, em 10 fev 2012.

<sup>405</sup> No original: *[q]ue la critique concernant la politique de la société Esso, ouverte au public par l'association Greenpeace France sur son site internet, n'excédait pas les limites de la liberté d'expression, de sorte qu'il ne saurait y avoir dénigrement*; COUR D'APPEL DE PARIS, 14<sup>e</sup> Chambre, Section A. Arrêt du 26 février 2003. Tribunal de Grande Instance de Paris, è Ch RG n°. 2002/56935. Apelante: Association Greenpeace France; Intimée: S.A. Societé Esso. Integra da decisão em língua francesa Disponível em: <http://www.mlfoe.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=8baebe57-9758-4377-b710-42de133154ba>, em 10 fev 2012.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. A marca é um fato social, humano e econômico presente no mercado e que recebe uma variada e extensa disciplina jurídica. O que se constatou nesse estudo foi a existência de aparentes discrepâncias entre o conceito de marca no âmbito da prática comercial e sua juridicidade.

2. O aspecto humano está diretamente ligado ao sentido da marca enquanto objeto da criação humana e destinada, antes de se pensar em mercado no sentido econômico do termo, às pessoas, tanto que esse fator é preponderante quando se desenvolve e posiciona uma marca. Nesse momento, as particularidades humanas são primordiais.

3. A questão econômica da marca, embora não tenha sido o foco central de nosso trabalho, teve espaço no contexto de nosso corte epistemológico tendo em vista a importância do aspecto concorrencial da marca.

4. Sob o ponto de vista social, muitas são as implicações da marca, mas, à guisa de exemplo, podemos citar as inúmeras questões respeitantes ao consumidor e a mensagem transmitida pela marca.

5. Por outro lado, nosso estudo procurou focar no aparente “descompasso” que surge entre a marca atípica como produto do mercado e sua regulação jurídica, entre outros fatores, em decorrência da necessária vivência da marca junto aos consumidores e mesmo da concorrência para que se possa falar em uma marca propriamente dita.

6. Sob esse aspecto, procuramos demonstrar que a marca, no âmbito mercadológico, não se confunde com seus sinais exteriores, embora esses sejam de extrema importância, tendo em vista consistirem signos que transitam sobre uma espécie de canal através do qual se transmite verdadeira mensagem, a fim de se formar o conceito de marca, visando alcançar, na mente dos consumidores, um significado, cujo sentido é o de abstração dos elementos físicos de um produto, por exemplo, para se alcançar um status simbólico no inconsciente coletivo dos consumidores;

7. Essa tarefa (de transformar a marca em marca propriamente dita) não é fácil e passa pelo sucesso das apuradas técnicas de branding, cuja evolução vem

acompanhando os avanços técnico-científicos alcançados pelos mais variados campos do conhecimento humano, da psicologia à cibernética;

8. Esse fator conecta-se diretamente com a ideia de marca como canal e como mensagem, pois, se antigamente se podia apelar tão somente aos sentidos da visão, hoje, se conhecem marcas que recorrem do olfato ao paladar, passando pelo tato e, é claro, pela impressão visual, cada vez mais sofisticada.

9. Com efeito, o desenvolvimento da teoria de MacLuhan, em meados da década de 1960 (*The middle is the message*), portanto, é plenamente aplicável às marcas, no sentido de considerarmos a importância do meio através do qual a mensagem é introduzida no âmbito social, e não apenas nela em si.

Na verdade, apoiados nessa máxima, poder-se-ia afirmar que a marca é a própria mensagem e não mero canal da mensagem

10. Com efeito, o mercado, dentro da liberdade que lhe é peculiar, coloca as mais inovadoras soluções de branding à disposição dos titulares das variadas marcas possíveis.

11. Por outro lado, o Direito, embora busque, incessantemente, acompanhar a evolução da realidade que regula, sob esse aspecto, aparentemente, encontra-se alguns passos atrás.

12. Nesse sentido, nos deparamos com algumas limitações ao registro das marcas chamadas atípicas, assim denominadas por exteriorizarem a mensagem nela contida utilizando novas e revolucionárias tecnologias; Essa limitação decorreria da impossibilidade de depósito desses signos no INPI.

13. Tratando-se o Brasil de um Estado, onde o título oficial de aquisição da marca é alcançado mediante depósito (sistema atributivo) a impossibilidade de registro de marcas sem apelo visual pode consistir em empecilho para uma efetiva regularização da marca.

14. Apesar dessa impossibilidade, o Direito brasileiro apresenta outras saídas para a defesa desses signos por seus titulares, mais especificamente, aquelas fundamentadas na concorrência desleal, como deflui da dicção dos artigos 195 e 209 da LPI.

15. Assim, se um signo se apresenta sob a forma sonora, tal como uma vinheta, por exemplo, nada impede que a notação musical seja reduzida a escrito,

possibilitando, dessa forma, seu registro, sua documentação, a fim de que possa, inclusive, instrumentalizar eventual demanda concorrencial.

Da mesma maneira se a marca se exteriorizar por um odor característico, nada impede seja sua fórmula decodificada.

16. Buscando na doutrina pátria e na estrangeira, especialmente na europeia e norte-americana, encontramos razões plausíveis para tal exigência. Uma delas reside na busca de um valor indispensável ao Direito: a segurança jurídica.

Sim, pois não se poderia imaginar como alguém, que deseja utilizar uma marca dessa natureza, possa realizar uma busca de anterioridade, a fim de verificar o risco de uma futura oposição realizada por pessoa que já tenha transformado o signo em marca, com legitimidade para propor uma ação de concorrência desleal, por exemplo.

17. Por outro lado, percebe-se que o Brasil poderia ser considerado como um país cujo sistema de reconhecimento dos direitos sobre a marca é, na verdade, do tipo misto, pois, conforme se demonstrou a partir da legislação nacional e das convenções internacionais ratificadas, a marca também é reconhecida como tal pelo uso, como se verifica nos casos dos institutos da precedência, da prioridade e mesmo em relação às marcas notoriamente reconhecidas, cuja proteção encontra-se desvinculada do procedimento registral.

18. Por outro lado, uma vez reconhecido o direito sobre a marca, buscamos identificar qual é, de fato, a sua extensão e até onde pode ser considerado um direito de propriedade.

19. Na verdade, a partir da doutrina mais recente, percebeu-se, claramente, que a ideia de propriedade não é a mais adequada, em se tratando dos bens intelectuais, ainda que a Constituição Federal brasileira tenha se referido no art. 5º, XXIX, que é assegurado o direito à “propriedade das marcas”.

Como aludimos com arrimo na doutrinadora Isabel Vaz, o termo “propriedade intelectual” consiste muito mais em uma tentativa de harmonização dos termos internacionais, tarefa de incumbência da OMPI, Organização da qual o Brasil é partícipe.

Por outro lado, a aplicação de um regime do direito proprietário “no que couber”, em relação à disciplina jurídica da marca não a converte em propriedade de quem a explora, mas, tão somente assegura a esse a possibilidade de,



especialmente em termos de defesa de sua titularidade sobre a marca, lançar mão, por exemplo, de alguns mecanismos próprios do direito de propriedade.

20. No caso específico das marcas, salvo a exceção da marca de alto renome (art.125 LPI), o direito de exclusão de concorrentes se dá tão somente no âmbito de atividade onde o negócio subjacente ao signo opera (a classe, segundo a classificação de Nice), não em relação às demais, e, ainda assim, com muitas relativizações, dada a existência de marcas que necessitam conviver em um mesmo mercado a despeito de semelhanças em seus sinais.

21. No referente são os limites aos titulares de marcas em seus direitos sobre o signo, especialmente, quanto ao discurso alheio, ou seja, o uso da marca (ou parte dela) em paródias, críticas ou mesmo manifestações de matiz política, ocorrem debates intensos na doutrina internacional e, muito recentemente, vem provocando alguma celeuma no Brasil

22. O que se pode verificar é que, nesses casos, em uma perspectiva internacional, há uma forte influência das Convenções Internacionais sobre a matéria, particularmente, da CUP e do TRIPS, cuja grande flexibilização à discricionariedade estatal para legislar sobre o tema da propriedade intelectual, não as impede de delimitar (não limitar!) certas liberdades a serem asseguradas à sociedade como um todo, permitindo às nações a criação de mecanismos visando estabelecer barreiras em eventuais excessos cometidos por titulares da marcas no exercício de seus direitos, capazes de impor censura ou cercear a liberdade de expressão.

23. Na Europa e mesmo nos EUA, nesses últimos, mais recentemente, políticas vem sendo criadas no sentido de evitar o excesso por parte dos titulares de marca na defesa de direitos, muitas vezes duvidosos, especialmente, sob a alegação de diluição e/ou abalo à imagem da marca, cujo efeito é impedir paródias, manifestações de cunho político, ou mesmo de consumidores descontentes, a partir da criação de sites na internet com intuito de crítica a certo produto ou serviço.

24. A vedação a essas manifestações servem a um propósito de absolutização do exercício de direitos, algo incompatível com a ordem jurídica de um Estado Democrático de Direito.

25. No contexto norte-americano, assim como na Europa, o procedimento, nesses casos, é a realização do sopesamento, no caso concreto, dos direitos em jogo, para se verificar a abrangência da tutela marcária, qual seja, a do âmbito

comercial, coibindo, dessa sorte, a proibição desenfreada de usos não comerciais e/ou concorrências de marca, cuja proteção deve ser assegurada, sob pena de se permitir verdadeira censura ao discurso alheio.

26. No Brasil, a questão da liberdade de expressão envolvendo a marca e o livre discurso é recente.

Em decisão de primeiro grau, em um dos únicos casos nacionais sobre o tema, parece que nosso país inclina-se a proteger mais efetivamente os titulares da marca, em detrimento da livre manifestação de vontade.

27. O caso do congelamento do site “falha de São Paulo” demonstrou, pela solução encontrada pelo magistrado para a questão da paródia realizada em face do jornal Folha de São Paulo – representante da “mídia oficial brasileira” – duas coisas: em primeiro lugar, a falta de maturidade do Brasil para lidar com a questão; em segundo, a demonstração de uma tendência protecionista dos interesses dos detentores de marcas, pois, mesmo diante de situações “contornáveis”, por exemplo, a partir do postulado da liberdade de expressão e da aplicação dos tratados internacionais pertinentes à matéria, opta-se pela proibição do livre discurso de terceiros, sem qualquer conotação de concorrência desleal, contrafação ou uso comercial não autorizado.

28. A título de contribuição, essa dissertação procurou demonstrar que a aplicação de um regime jurídico de propriedade sobre a marca pode trazer prejuízos à concorrência de mercado e mesmo à liberdade de expressão, como demonstrado em vários casos da jurisprudência europeia e norte-americana.

Por outro lado, o que se sugere é que se encare a marca como de titularidade de um especial monopólio temporário em um dado contexto de mercado na (s) respectiva (s) classe (s) em que é utilizada.

Ainda, em casos de utilizações não comerciais de determinada marca, quando seu titular reivindica indenização por danos, que se faça a análise do caso concreto, através de um juízo de ponderação, a fim de se verificar se de fato algum prejuízo concreto à marca enquanto sinal distintivo foi causado.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, David. *Managing Brand Equity*. Nova York: Free Press, 1991.

AAKER, David. *Building Strong Brands*. Nova York: Free Press, 1996.

AAKER, David; JOACHIMSTHALER, Eric. *Brand Leadership*. Nova York: Free Press, 2000.

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. *Obras Privadas Benefícios Coletivos: a dimensão pública do Direito Autoral na sociedade de informação*. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2008.

ÁVILA, Jorge de Paula Costa. A constituição do Mercado Global de Tecnologia e a Regionalização dos Sistemas de Propriedade Intelectual. In: NERO, Patrícia Aurélio Del. (Coord). *Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia*. Belo Horizonte: Forum, 2011, pp. 81-100

BARBOSA, Cláudio R. *Propriedade Intelectual: Introdução à propriedade intelectual como informação*. Rio de Janeiro: Elsevier: 2009.

BARBOSA, Denis. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BARBOSA, Denis. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003.

BARBOSA, Ruy. *Comentários à Constituição Federal brasileira*. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica. Saraiva & Cia, 1934.

BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual e Importação Paralela*. São Paulo: Atlas, 2011.

BATEY, Mark. *O significado da marca: como as marcas ganham vida na mente dos consumidores*. Tradução de Gabriel Zide Neto. Rio de Janeiro: Best Business, 2010.

BITTAR, Carlos Alberto. *A concorrência desleal e a confusão entre produtos*. RT 550, p. 25-26

CAMELIER DA SILVA, Luis Alberto. Aspectos Cíveis da Concorrência Desleal no Direito Civil Brasileiro. In: LIMA, Luis Felipe Baleeiro (Coord.) *A Propriedade Intelectual no Direito Empresarial*. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

CARRAU, Juan Manuel Gutiérrez. *Manual Teórico-Prático de Marcas*. Universidad de Montevideo Tercera Edición: Actualizada con la Ley 17011 de 25 de setiembre de 1998, concordantes e modificativas. Montevideo: 2009.

CARVALHO, Nuno Pires de. *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e Marcas - Passado, Presente e Futuro*. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2009.

CASTELLI, Thais. A proteção internacional da marca: desafios para empresas em expansão. In: *A Propriedade Intelectual no Direito Empresarial*. Coordenação de Luis Felipe Balieiro Lima. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

CERQUEIRA, Gama. *Tratado de Propriedade Industrial*. 2.ed. São Paulo: RT, v. 2.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa*. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

COHEN, Glen. The price of everything, the value of nothing: reframing the commodification debate. *Harvard Law Review*. v. 117, December 2003, n. 2.

COPETTI, Michele. *Afinidade Entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CORREA, José Antônio B. L. *Propriedade Intelectual: sinais distintivos e sua tutela judicial e administrativa*. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. (Coord.) São Paulo, 2007.

DÉDEYAN, Daniel. *Die rechtliche Konstruktion der Reputation: auf dem Weg zu einem Recht der Unternehmenskommunikation*. In: *Vertrauen – Vertrag – Verantwortung – Festschrift für Hans Kaspar der Crone zum 50. Geburtstag*.

DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial: os Sistemas de Marcas, Patentes, Desenhos Industriais e Transferência de Tecnologia*. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense 2010.

DINIZ, Pedro Ivo Ribeiro. *Para Entender a Tutela Internacional dos Direitos Autorais na Era Digital*. In: BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (Coord.) Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

DURRANDE, Sylviane. *La Parodie, Le Pastiche et la Caricature*. Propriétés Intellectuelles: Mélanges en l'honneur de André Façon. Dalloz, Paris, 1995

ECO, Umberto. *Kant e o Ornitorrinco*. Tradução de Ana Thereza B. Vieira. Rio de Janeiro: Record, 1998.

FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de marcas*. Madrid: Montecorvo, 1984.

FERREIRA DA SILVA, Luis Renato. A função social do contrato e conexão com a solidariedade social. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org). *O Novo Código Civil e a Constituição*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial – As condutas*. São Paulo: Malheiros, 2007.

FRADERA, Véra Maria Jacob de. *Reflexões sobre a contribuição do direito comparado para a elaboração do direito comunitário*. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

FRADERA, Véra Maria Jacob de. *Langue et Droit*. Langue et Droit au Mercosur. Bruxelles: Bruylant, , 2000

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. A marca: aquisição de distintividade e degenerescência. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.) *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007.

GAVIÃO FILHO, Anísio Pires. *Colisão de direitos fundamentais, argumentação e ponderação*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.

GOBÉ, Marc. *Brand Jamming: o design emocional na humanização das marcas*. Tradução de Maria Clara de Biase, prefácio de Yves Behar. Rio de Janeiro: Rocco, 2010.

GOBÉ, Marc. *Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to People*. New York: Allworth Press, 2001.

GRFFITHS, Jonathan. *Is There a Right to an Immoral Trademark?* (October 21, 2009). Intellectual property and human rights, P. Torremans, ed., Kluwer Law International, pp. 309-334, 2008. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1492117>

GUERRERO. Carlos Alejandro Cornejo. *História del derecho de marcas*. In: CARVALHO, Patrícia L. de (coord.). *Propriedade intelectual: estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá, 2008.

HAMMES, Bruno Jorge. *Elementos Básicos de Direito de Autor brasileiro, com exame da isenção das formalidades (tradução)*. São Leopoldo, 1976.

HECK, Luís Afonso. *O Tribunal Constitucional Federal e o Desenvolvimento dos Princípios Constitucionais: Contributo para uma compreensão da Jurisdição Constitucional Alemã*. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor. 1995.

HOLT, Douglas B. *Como as marcas se tornam ícones: os princípios do branding cultural*. São Paulo: Cultrix, 2005.

ISAACSON, Walter. *Steve Jobs: a biografia*. Tradução de Berilo Vargas, Denise Bottmann e Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p.143.

KELLER, Kevin Lane. *Strategic Brand Managemant*. Nova York: Prentice Hall, 1998.

KOTLER, Philip. *Marketing insights from A to Z: 80 concepts every manager needs to know*. John Wiley&Sons Inc, Hoboken, New Jersey, published simultaneously in Canada.

LARRIEU, Jacques. *Les Nouvelles Fonctions de la Marque*. In : *Les Métamorphoses de la Marque : Actes du colloque du 4 juin 2010*, organisé par l'Equipe Propriété Intellectuelle Toulouse (EPITOU) et le Master 2 Propriété Intellectuelle et Techniques contractuelles – IFR – Actes de colloques n°11.

LIMA, Maria Lúcia Lobate Mantovanini Pádua; ROSENBERG, Bárbara (coords). *Solução de Controvérsias: O Brasil e o Contencioso na OMC: tomo I*. São Paulo: Saraiva, 2009.

LYRIO, Alexandre da Cunha. *A proteção da marca de indústria e comércio e o nome empresarial*. Disponível em: [www.cbsg.com.br/pdf\\_publicacoes/protecao\\_juridica\\_marcas.pdf](http://www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/protecao_juridica_marcas.pdf), acessado em 20.4.2011

MAGNE Stéphane. *Marque et Marketing: construire la personnalité d'un marque*. *Les Métamorphoses de la Marque : Actes du colloque du 4 juin 2010*, organisé par l'Equipe Propriété Intellectuelle Toulouse (EPITOU) et le Master 2 Propriété Intellectuelle et Techniques contractuelles – IFR – Actes de colloques n°11 (pp. 37-53)

MACLUHAN, Marshal. *The Medium is the Message: An Inventory of Effects*, Harmondsworth: Penguin, 1967.

MACLUHAN, Marshal. *Understanding Media: The extensions of Man*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1964.

MCLUHAN, Marshal. *The Gutenberg Galaxy: The making of Typographic Man*, Toronto: University of Toronto Press, 1962.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *A questão da regulamentação das Marcas de Alto Renome*. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coord). *Propriedade Intelectual: Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas Tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009

OLGILVY, David. *Confissões de um publicitário*. Tradução de Luis Augusto Cama. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993.

OLIVAR JIMENEZ, Martha Lucía. *La comprensión de la noción de derecho comunitario para una verdadera integración en el Cono Sur*. In: BASSO, Maristela (coord.). **MERCOSUL**, seus efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos Estados-membros. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 33-88.

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Propriedade Intelectual: Proteção Internacional e Constitucional. In: CARVALHO, Patrícia Luciane de. (Coord) *Propriedade Intelectual: Estudos em Homenagem à Professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá, 2008.

PLATÃO. *Crátilo: diálogo sobre a justeza dos nomes*. Versão do grego, prefácio e notas: Pde. Dias Palmeira. 2ª Ed., Lisboa, Sá da Costa.

POMBO, Olga. O meio é a mensagem. Disponível em [http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/cadernos/mcluhan/estudo\\_mcl\\_olga.pdf](http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/cadernos/mcluhan/estudo_mcl_olga.pdf), p.1, Acesso em 28 set 2011.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado*, Tomo X, 4.ed. Revista dos Tribunais.

PORTILHO, Débora. Publicado na revista UpPharma, em maio/2009 e disponível em: <http://www.dportilho.com.br/ptb/publicacoes/publications.html>, acesso em 21 abril 2011, às 16:44.

RAMSEY, Lisa P. *Descriptive Trademarks and the First Amendment*. 70 TEN. L REV. 1095, 1110-21, 2003.

RAMSEY, Lisa P. *Increasing First Amendmant Security of Trademark Law*, 61 SMU L. Rev. 381 (2008), p. 404-405

RANDAZZO, Sal. *A criação de mitos na publicidade*. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

RAPAILLE, Clotaire. *Interview with Clotaire Rapaille*. Entrevista disponível em: <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/persuaders/interviews/rapaille.html>, Acesso em 3 maio 2011, às 16.30.

ROSENEAU, Pauline Marie. *Post Modernism and Social Sciences: insights, in roads and intrusions*. Princeton Universitie Press: New Jersey, 1993

SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais*. 3.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Princípios Aplicáveis aos Sinais Distintivos. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.) *Propriedade Intelectual: Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007.

SERRALVO, Francisco Antônio; FURRIER, Márcio Tadeu. Fundamentos do posicionamento de marcas: uma revisão teórica. In: VII SEMEAD - Seminários de Administração FEA USP, 2004, São Paulo. Anais do VII SEMEAD, 2004. v. 1. pp. 1-11, disponível em: [http://www.ead.fea.usp.br/Semead/7semead/paginas/artigos%20recebidos/marketing/MKT65\\_-\\_Posicionamento\\_de\\_marcas.PDF](http://www.ead.fea.usp.br/Semead/7semead/paginas/artigos%20recebidos/marketing/MKT65_-_Posicionamento_de_marcas.PDF) , acesso em 21 dez 2009, às 23.45.

SILVEIRA, Newton. Obrigação de Exploração de Propriedade Intelectual e a Exaustão de Direitos. In: NERO, Patrícia Aurélio Del. (Coord). *Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia*. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

SOARES, José Carlos Tinoco. Conflitos entre as patentes, as marcas e os licenciamentos de produtos resultantes. In: LIMA, Luis Felipe Baleeiro. (Coord). *A Propriedade Intelectual no Direito Empresarial*. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

TREFIGNY GOY, Pascale ; MEUNER-COEUR, Isabelle. *Les Marques Atypiques*. In : Les Métamorphoses de la Marque : Actes du colloque du 4 juin 2010, organisé par l'Equipe Propriété Intellectuelle Toulouse (EPITOU) et le Master 2 Propriété Intellectuelle et Techniques contractuelles – IFR – Actes de colloques n°.11.

UMEDA, Guilherme Mirage; FLÔR, Priscila Paoli. *O Marketing Olfativo como Aplicação do Marketing Experimental: Uso de Aromatizantes no Varejo*. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, p. 4. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2008/resumos/R9-0271-1.pdf>,. XIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste. São Paulo – 07 a 10 de maio de 2008. Acesso em 3 maio 2011.

VAZ, Isabel. *Direito Econômico das propriedades*. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

WOLFF, Markus Michael. *Desenho Industrial e marca tridimensional no Brasil*. Disponível em: [http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show &dsp=dsnews\\_200409\\_2&pos=5.98&lng=pt](http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show &dsp=dsnews_200409_2&pos=5.98&lng=pt), Acesso em 29 jan 2012.

ZALTMAN, Gerald. *How Customers Think: Essential Insights in to the Mind of the Market*. Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 2003.

ZYMAN, Sérgio. *The End of Marketing As We Know It*. Nova York: HarperBusiness, 2000.