

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MARIA CLARA DE OLIVEIRA SILVA

**PARÓDIAS DE MARCAS: DIREITO DE PROPRIEDADE E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO**

Rio de Janeiro

2020

Maria Clara de Oliveira Silva

Paródias de marcas: direito de propriedade e liberdade de expressão

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta

Coorientadora: Profa. Dra. Patricia Carvalho da Rocha Porto

Rio de Janeiro

2020

S586 Silva, Maria Clara de Oliveira.

Paródias de marcas: direito de propriedade e liberdade de expressão. / Maria Clara de Oliveira Silva. Rio de Janeiro, 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2020.

118 f.; figs.

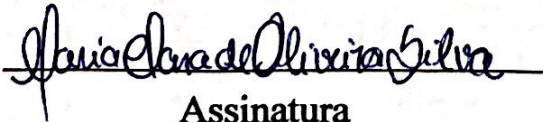
Orientadora: Patrícia Pereira Peralta.

Coorientadora: Patricia Carvalho da Rocha Porto.

1. Propriedade industrial – Brasil. 2. Propriedade industrial – Marca. 3. Marca – Paródia. 4. Marca – Liberdade de expressão. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil.).

CDU: 347.772(81)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, desde que citada a fonte.


Assinatura

31/08/20
Data

Maria Clara de Oliveira Silva

Paródias de marcas: direito de propriedade e liberdade de expressão

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Aprovada em 07 de fevereiro de 2020.

Banca Examinadora:

Profª. Dra. Patrícia Pereira Peralta

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Profª. Dra. Elizabeth Ferreira da Silva

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Profª. Dra. Maitê Cecília Fabbri Moro

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Rio de Janeiro

2020

DEDICATÓRIA

À minha mãe, por apoiar e incentivar todo projeto, mesmo aqueles que envolvem tanta saudade.

AGRADECIMENTOS

À minha mãe, melhor amiga, astróloga favorita, terapeuta holística e dona do abraço mais acolhedor, obrigada por acreditar nos meus sonhos e, assim, me fazer acreditar também.

À minha orientadora, que me ensinou tudo que eu sei sobre propriedade intelectual e a cada encontro me deixava mais curiosa para pesquisar. E o fez com tanta generosidade, que às vezes não acredito na sorte que eu dei em tê-la encontrado. Obrigada, Professora Patrícia.

Ao Prof. Vinícius Bogéa, por todos os ensinamentos, orientações e provocações que me estimularam a pesquisar o tema escolhido.

À Profa. Elizabeth Ferreira pelas valiosas contribuições durante o exame de qualificação e por aceitar o convite para participar da banca de defesa.

À Profa. Maitê Moro, por aceitar o convite para participar da banca de defesa, o que me deixou muito contente.

À Academia de Propriedade Intelectual do INPI, por proporcionar um ambiente onde a propriedade intelectual é valorizada e estudada com tamanha qualidade.

À Biblioteca do INPI, em especial a Evanildo Vieira, por todos os esclarecimentos e direcionamentos na elaboração do trabalho.

À Lima e Falcão Advogados, especialmente a Tiago Carneiro Lima, pela árdua tarefa de guru profissional e sem o qual isso não teria sido possível.

À Advocacia Ariboni, Fabbri e Schmdit, particularmente a Lélío Denicoli Schmdit e a Clarice Minatogawa, ambos exemplos profissionais inspiradores.

À Mansur Murad Advogados, nomeadamente a Flávia Mansur, Pedro Vilhena, Adriano Palaoro e Natália Eleutério, por todo o apoio e incentivo.

Aos queridos amigos Aline Pedro, Angela Drezza, André Maske, Caio Lopes e Yuri Hermerly, por todo o companheirismo ao longo desse caminho.

À Natália Góis e Ivan Palma, que com amor e infinita paciência, me deram força para persistir.

Entre o que eu penso, o que quero dizer, o que digo, o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu há um abismo .

Alejandro Jodorowsky

Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não há quem pare. Se a negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelo olhos, ou pelos poros, ou por onde seja. Porque todos, todos mesmo, temos algo a dizer aos demais, alguma coisa que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais.

Eduardo Galeano

RESUMO

SILVA, Maria Clara de Oliveira. **Paródias de marcas: direito de propriedade e liberdade de expressão**. 2020. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

Esse estudo discute o uso de marcas em paródias, à luz do direito autoral e do direito de marcas. A pesquisa situa as paródias de marcas dentro do espaço de usos não autorizados pelo titular da marca e, conseqüentemente, aborda quais são os limites impostos pelo ordenamento ao direito do autor e ao direito de propriedade sobre a marca. Também são estudados os art. 47 da Lei de Direitos Autorais e art. 132, inciso IV, da Lei de Propriedade Industrial, questionando os pressupostos de licitude das paródias encontrados nos referidos dispositivos. Por fim, há o tratamento dos resultados, os quais consistem em decisões judiciais selecionadas qualitativamente acerca do tema de paródias de marcas nos Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Palavras-chave: Paródia. Direito de autor. Marca.

ABSTRACT

SILVA, Maria Clara de Oliveira. **Trademark Parodies: Property Rights and Freedom of Speech.** 2020. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

This study discusses the use of trademarks in parodies in light of Rights of Author Law and Trademark Law. The research locates parodies of trademarks within the uses not authorized by the trademark owner and, consequently, addresses the limits imposed by the Law to the Author's rights and to the property rights over the trademark. Also this study analyses the art. 47 of the Rights of Author Law and art. 132, item IV, of the Industrial Property Law, questioning the legality criteria for parodies found in those provisions. Finally, there is the treatment of the results, which consist of qualitatively selected court decisions on the theme of parodies of trademarks in the estate courts of São Paulo and Rio de Janeiro.

Keywords: Parodies. Rights of Author. Trademark.

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 – “O peixe dourado”, de Henri Matisse.....	09
Figura 02 – “Still life with a Gold Fish”, de Roy Lichtenstein.....	10
Figura 03 – “Thirty are better than one”, de Andy Warhol.....	12
Figura 04 – “La Gioconda”, de Leonardo Da Vinci.....	13
Figura 05 – Grafite Luis Vitão em lata de lixo.....	29
Figura 06 – Produto da marca Chewie Vuitton.....	30
Figura 07 – Exemplos de marcas do mercado alimentício.....	59
Figura 08 – Comparação entre a marca do autor e as marcas da ré.	74
Figura 09 – Comparação entre a marca do autor e a publicação na capa do réu.....	84
Figura 10 – Comparação entre a capa do jornal do autor com uma das publicações do réu.....	97

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	1
1 SOBRE AS PARÓDIAS	8
2. AS PARÓDIAS NO DIREITO AUTRAL.....	15
2.1. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, O DIREITO AUTRAL E SEUS LIMITES.....	15
2.2 AS PARÓDIAS DE OBRAS DO DIREITO AUTRAL, A REGRA DOS TRÊS PASSOS E AS CONTRIBUIÇÕES DA DOCTRINA DO FAIR USE.....	22
3. A PARÓDIA NO DIREITO DE MARCAS.....	28
3.1. EM BUSCA DE UM CONCEITO PARA AS MARCAS.....	31
3.2 DO FUNCIONAMENTO DAS MARCAS.....	35
3.3 A MARCA COMO UM BEM EM SI MESMA.....	44
3.4 DO ÂMBITO DO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE A MARCA.....	50
3.4.1 Fundamentos do direito de propriedade da marca na concorrência.....	52
3.4.2 Dos institutos da confusão, associação e diluição.....	57
3.4.3 Os efeitos da notoriedade para o direito de propriedade sobre a marca.....	62
3.5 CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS PARÓDIAS DE MARCAS.....	63
4 ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL SELECIONADA.....	69
4.1 DA ANÁLISE DOS RESULTADOS.....	69
4.2 CASO JOÃO ANDANTE.....	72
4.2.1 Elementos da ação.....	72
4.2.2 Decisões.....	74
4.3 CASO CABRAL FRENÉTICO.....	81
4.3.1 Elementos da ação.....	81
4.3.2 Decisões.....	82

4.4 CASO CAPAS.....	87
4.4.1 Elementos da ação.....	87
4.4.2 Decisões.....	88
4.5 CASO FALHA DE SÃO PAULO.....	96
4.5.1 Elementos da ação.....	96
4.5.2 Decisões.....	97
 CONCLUSÕES.....	 105
REFERÊNCIAS	112

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa aborda o uso de marcas em paródias. As definições de paródias apresentadas neste trabalho demonstram serem essas um gênero artístico que utiliza como tema uma obra anterior (HUTCHEON, 1985). No caso das paródias de marcas, a utilização de um sinal distintivo de terceiro, sem autorização prévia, origina discussões acerca dos efeitos da paródia para o direito de propriedade concedido ao titular da marca.

Em sua concepção tradicional, as marcas são um canal de comunicação com os consumidores, informando de maneira eficiente características acerca dos produtos ou serviços que identificam (BROWN, 1948). Assim, a proteção concedida pelo ordenamento jurídico à marca registrada serve tanto ao propósito de recompensar investimentos no aperfeiçoamento de produtos quanto ao propósito de informar o consumidor e evitar que esse se frustrasse quanto ao produto adquirido (SILVA, 2013, p.177).

Mark Lemley (1999, p. 1687) entende que as marcas hoje são ditadas pela economia da propaganda (*economics of advertising*) e, como consequência, o sinal marcário foi dissociado da sua função informativa de comunicar ao consumidor a procedência e as características de produtos, passando a ser um fim em si. A comercialização de serviços, informações e bens protegidos por propriedade intelectual é superior hoje à tradicional comercialização de bens manufaturados, de forma que propaganda e fidelidade para com a marca são as prioridades das empresas. Hoje, algumas marcas adquiriram mais importância do que os produtos a que estão apostas, tornando-se bens de consumo e passando a carregar valor em si mesmas.

No caso específico do Brasil, onde a pesquisa aqui apresentada foi realizada, a Lei de Propriedade Industrial 9.279/1996 (LPI) normatiza, dentre outras disposições, a manutenção da integridade material ou reputação das marcas e a proibição de sua utilização por terceiros, que não aqueles autorizados pelo titular do registro, em publicações com intuito lucrativo ou qualquer utilização que venha a causar confusão no público consumidor quanto à procedência de produtos ou serviços. Contudo, o exercício da exclusividade do titular possui limitações fundadas no interesse público. Portanto, o registro não torna a marca registrada um direito de propriedade absoluto, já que nenhum direito o é. O tema das paródias de marcas relaciona-se justamente com

os limites impostos ao direito de propriedade do titular, pois consiste em um uso realizado sem autorização.

Além dos princípios basilares do sistema de marcas - como o princípio da especialidade¹ - no caso das paródias de marcas, há os limites impostos pela garantia constitucional da liberdade de expressão que devem ser observados e contemplados. Entende-se ter sido a defesa da liberdade de expressão positivada no ordenamento marcário, no artigo 132, da LPI² (BRASIL, 1996). Tal artigo prevê situações em que o titular da marca registrada não pode se opor ao uso não autorizado, como ocorre com o contido no inciso IV, onde lê-se ser permitida a citação de marca alheia em discursos, obras autorais ou quaisquer publicações, desde que ausente de conotação comercial e sem que haja a promoção de prejuízo ao caráter distintivo da marca citada.

O direito fundamental à liberdade de expressão está resguardado pelo texto constitucional de maneira reiterada, por meio de diversos dispositivos, consistindo em garantia do estado democrático de direito a todos os cidadãos. Assim, não é possível restringir a livre expressão de pensamento a não ser quando assim exija a proteção a outro direito fundamental. Como dito, nenhum direito é absoluto, seja o da liberdade de expressão ou o da propriedade.

De acordo com os ensinamentos de Mendes (2009), a harmonização entre os direitos fundamentais não encontra regulação normativa, devendo ser analisado cada contexto fático individualmente. Isso implica dizer que em um conflito suscitado entre o direito à liberdade de expressão e o direito à propriedade, não há de se falar em prevalência de um deles, mas sim na convivência harmônica entre ambos.

Intimamente ligado ao princípio da unidade da Constituição, que nele se concretiza, o princípio da harmonização ou da concordância prática consiste, essencialmente, numa recomendação para que o aplicador das normas constitucionais, em se deparando com situações de concorrência entre bens constitucionalmente protegidos, adote a solução que otimize a realização de todos eles, mas ao mesmo tempo não acarrete a negação de nenhum. (MENDES, 2009, p. 136).

¹ Conforme será abordado no capítulo 3, o princípio da especialidade consiste em limite à propriedade concedida ao titular da marca. O referido princípio determina que o uso exclusivo do sinal apenas será oponível dentro de um mesmo segmento de mercado.

² 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. (BRASIL, 1996).

Essa convivência harmônica é um grande desafio a ser solucionado casuisticamente pelos tribunais competentes. Contudo, o desafio se torna maior quando a utilização da marca ocorre em paródias mediante o exercício do direito de crítica, o qual é também garantia constitucional. Nesse sentido, o art. 19.1. do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tratado das Nações Unidas que foi ratificado pelo Brasil, alerta para a importância da expressão criativa para democratização de informações (BRASIL, 1992).

Dessa maneira, o exercício do direito de crítica não é, em si, um ato ilícito. Porém, é possível que essa crítica venha a atingir a reputação da marca. Assim, é discutido no caso concreto se houve excesso mediante o exercício da crítica, o qual enseja reparação ao titular. Entretanto, se salienta que a existência de mensagem negativa acerca da marca, no exercício da paródia, não é suficiente para que a proteção concedida ao titular se consubstancie em censura a qualquer crítica. Nesse sentido, não é razoável que o titular se socorra do seu direito de propriedade para impedir a citação da marca apenas por haver sofrido uma crítica.

O surgimento, na Internet, de grupos de discussão sobre marcas é um exemplo interessante dessa ampliação da audiência da marca. As comparações de preço, as experiências de uso, as críticas e os elogios são trocados em tempo real e fora de qualquer controle por parte da marca. Às vezes, as marcas bem que dispensariam estas formas alternativas de re-escritura de seu projeto de marca, injustamente. Pois na verdade, com o tempo, uma marca de qualidade só pode se enriquecer destas formas de comunicação espontânea e de contra-informação mais ou menos militante. (SEMPRINI, 2006, p. 111).

Para configurar o uso indevido da marca por terceiro, o legislador estabelece no artigo 132, inciso IV, da LPI a existência de "conotação comercial" e "prejuízo ao seu caráter distintivo" (BRASIL, 1996). Com relação ao prejuízo do caráter distintivo, se entende que a paródia não pode prejudicar o funcionamento do sinal como marca. Conforme será abordado no capítulo 3, a distintividade é uma característica da marca, condição de sua registrabilidade, além de uma de suas funções.

Quanto à conotação comercial, se trata de um conceito sem definição legal. Também não há uniformidade na doutrina e na jurisprudência acerca de qual a amplitude da aplicação desse conceito. Há doutrinadores que discutem se seria toda e qualquer conotação comercial que ensejaria a ilicitude³. Nesse sentido, o art. 47 da LDA⁴ prevê a paródia como um limite ao direito

³ Conforme será tratado adiante, o autor Lélío D. Schmidt (2016) entende que não é qualquer intuito comercial que caracteriza o uso (não autorizado) de marca alheia como ilícito. A citação de marcas em jornais, por exemplo, visa

do autor, determinando que é livre seu exercício, desde que não consista em verdadeira reprodução ou que implique descrédito à obra original.

Observa-se que a previsão das paródias no ordenamento autoral não traz a ausência de conotação comercial como parâmetro de licitude. Além disso, o art. 132, IV, LPI ao prever que o titular da marca não pode se opor a sua citação em “obra científica ou literária” estaria admitindo a existência de algum intuito lucrativo, já que aos autores das obras são resguardados os direitos patrimoniais, que se referem ao aproveitamento econômico das criações. Todavia, esse intuito lucrativo nada tem a ver com o uso da marca como sinal distintivo na concorrência, espaço no qual a sua função será e deverá ser exercida.

A utilização das marcas em paródias não raramente obtém grande publicidade, justamente por haver fácil identificação do público. Essa popularidade pode promover o autor da paródia, gerando a obtenção de lucro, que não necessariamente ocorrerá no espaço concorrencial ocupado pela marca. Na ausência de previsão legal, as paródias de marcas enfrentam a questão de em que medida os lucros obtidos são devidos ao titular da marca citada ou em que medida geram prejuízo ao funcionamento da marca como sinal distintivo.

Dentre vários exemplos, é possível citar o emblemático caso da multinacional Wal-Mart. Charles Smith, um comerciante americano, criou dois endereços eletrônicos onde comparava a atuação da cadeia multinacional de supermercados ao holocausto e à organização terrorista Al Qaeda.⁵ Tendo em vista a crítica ter tido sucesso junto ao público, Smith criou *designs* para camisetas e comercializou tais produtos.

O Tribunal da Geórgia julgou a favor da comercialização dos produtos nos quais as paródias eram comercializadas sob o argumento de que a marca foi utilizada pelo comerciante com o intuito de se expressar e denunciar o efeito destrutivo da empresa nas comunidades (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2008). Assim, a corte americana entendeu que, apesar de haver o intuito de lucro com a utilização da marca parodiada, não haveria plausibilidade de confusão do consumidor quanto à origem da paródia.

A ampliação da lógica de marca para o espaço social, além da esfera comercial, muitas vezes representa a ressignificação das marcas, que perdem sua função informativa quanto à

obtenção de lucro, mas isso não torna necessária a obtenção de autorização do titular da marca.

⁴ “Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito”. (BRASIL, 1998).

⁵ Informação encontrada nos endereços eletrônicos www.walocaust.com e www.walqaeda.com. Acesso em 03 de set. 2018.

identificação de procedência⁶ de produtos e passam a integrar a linguagem de um contexto social (SEMPRINI, 2016). Destarte, o uso de marcas em paródias deve ser observado não apenas sob a ótica da liberdade de expressão ou mesmo da conotação comercial, mas sim diante da importância com que nos relacionamos com esses elementos linguísticos (SILVEIRA, 1998, p. 15).

Atualmente, há falta de tratamento científico e sistematizado acerca da utilização de marcas enquanto tema de paródias. Ao mesmo tempo, a ocorrência dessa utilização vem crescendo, aumentando o número de casos judiciais. Consequentemente, surge a preocupação com possíveis reações que restrinjam a liberdade criativa.

Dessa forma, se levanta a questão de como equacionar a garantia constitucional da liberdade de expressão e o direito de propriedade do titular sobre a marca quando essa é utilizada em paródias por terceiros.

Enquanto objetivo geral, esta pesquisa visa a: examinar quais os parâmetros que direcionam a harmonização do direito de propriedade do titular da marca e a liberdade de expressão, no caso do uso de marcas em paródias, no ordenamento jurídico nacional, incluindo alguns apontamentos da literatura, nacional e estrangeira, nomeadamente a portuguesa, a americana, a espanhola, a argentina e a italiana. E, se sim, que critérios poderiam ser utilizados para direcionar a harmonização da liberdade de expressão e do direito de propriedade.

Para atender o objetivo geral, a pesquisa tem por objetivos específicos: aferir os limites constantes no instituto do direito autoral para o livre exercício da paródia, endereçando também os limites ao direito de autor; analisar e elencar os limites constantes do direito de marcas que garantem a licitude do uso não autorizado de marcas por terceiros, expondo também os limites ao direito de propriedade concedido ao titular; identificar nas decisões judiciais quais os fundamentos jurídicos suscitados na solução dos casos, observando como foi feita a

⁶A indicação de procedência é uma das funções marcárias que remonta à sua origem. A partir do distanciamento entre a fonte produtora e a fonte compradora, surgiu a necessidade de indicar a origem do bem marcado, tanto para poder distinguir dos demais bens disponíveis, quanto para possibilitar eventual responsabilização do produtor. Entretanto, essa função já se encontra hoje mitigada. No atual contexto econômico, as marcas não servem apenas para indicar qual a fonte produtora, já que ela é muitas vezes anônima. Essa mudança, claramente percebida nas práticas de consumo atuais, fornece suporte para o argumento de que as marcas se tornaram bens em si (BARBOSA, 2006). Entretanto, isso não significa que a indicação de procedência enquanto função tenha desaparecido. A veracidade, enquanto requisito para o registro de marcas é exemplo disso (art. 124, inciso X, LPI) (BRASIL, 1996). Em resumo, a lei veda que uma marca informe procedência distinta do real, mas essa informação é cada vez menos relevante na escolha de compra do consumidor.

harmonização entre o direito de autor e o direito de marcas ou como foi feita a escolha pela aplicação de um dos diplomas, de autor ou de propriedade industrial.

A pesquisa observou que as paródias de marcas podem ser divididas em dois grupos. O primeiro consiste na criação de uma obra autoral por meio do exercício da paródia, conforme as definições no art. 7º, da LDA (BRASIL, 1998). O segundo grupo se refere ao emprego da paródia como marca, assinalando produto ou serviço de terceiro (que não o titular), ou mesmo no emprego da paródia em ambiente comercial para agregar valor à atividade econômica de terceiro.

Assim, na análise dos resultados, foi adotada uma abordagem qualitativa de decisões judiciais encontradas nos *sites* dos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro, sendo selecionados dois casos de cada grupo mencionado acima. Os casos Cabral Frenético e Falha de São Paulo se referem ao primeiro grupo de paródias, as que resultam na criação de uma obra autoral. Os casos João Andante e Capas se referem ao segundo grupo de paródias, as quais são utilizadas comercialmente, como sinal distintivo ou para agregar valor à atividade econômica do autor da paródia.

O tratamento das decisões consiste na identificação da ação, utilizando a classificação jurídica dos elementos da ação como linhas gerais de organização do seu teor. De acordo com a doutrina do processo civil, “os elementos servem para identificar a ação, como uma espécie de carteira de identidade” (GONÇALVES, 2018, pg. 170). A ação possui três elementos: as partes, o pedido e a causa de pedir.

A identificação desses elementos permite uma visualização uniforme do que é tratado nas decisões, delimitando quais as questões que serão nelas decididas. Após a indicação dos elementos da ação, são apresentados a marca utilizada, seu titular, a paródia realizada e seu criador. Uma vez realizadas considerações iniciais sobre o caso, se passa a análise do conteúdo das decisões judiciais de cada um.

As decisões são analisadas a partir do que determina o art. 489, do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015). O dispositivo informa os elementos essenciais da sentença, que são o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Apesar da referência à sentença, esse artigo se aplica também aos acórdãos que serão analisados⁷. O relatório fornece importantes elementos, sendo utilizado para apontar os fatos pertinentes ao julgamento das paródias de marcas. A análise das

⁷ Conforme se depreende do parágrafo primeiro do referido art. 489, onde se observam os elementos que não podem faltar a “qualquer decisão judicial” (BRASIL, 2015).

decisões é iniciada com o destaque do dispositivo, sendo seguido da citação direta dos fundamentos apontados pelos magistrados. Às citações diretas dos fundamentos, são somados os comentários realizados pela autora desta pesquisa com base na doutrina abordada nos capítulos 1, 2 e 3.

Quanto à estrutura da pesquisa, a introdução é seguida do capítulo 1, onde são levantados os conceitos das paródias, para o direito, para a teoria literária e para o pensamento econômico. A seguir, no capítulo 2, é analisado o direito de autor, os limites ao uso exclusivo da obra pelo autor e os parâmetros para o exercício livre das paródias, encontrado no art. 47, a luz da regra dos três passos e das contribuições da doutrina do *fair use*. No capítulo 3, é analisado o direito de marcas, os limites ao direito de propriedade do titular e seus reflexos para as paródias de marcas, pontuando os critérios dispostos no art. 132, IV. Por fim, no capítulo 4 são tratados os resultados da pesquisa, que consistem em quatro casos: João Andante, Cabral Frenético, Capas e Falha de São Paulo, na forma da metodologia definida acima.

1 SOBRE AS PARÓDIAS

Uma vez que a questão de pesquisa se refere às paródias de marcas, é necessário explorar os conceitos encontrados na literatura acerca das paródias. Tais conceitos fornecem importantes elementos para que se possa caracterizar uma paródia, além de afastá-la de outras figuras, como o plágio. As definições da teoria literária, bem como os exemplos citados, evidenciam o valor artístico das paródias e sua contribuição para o enriquecimento do patrimônio cultural, além de questionar o senso comum que trata as paródias como criações menores. Por fim, há as definições que representam uma perspectiva econômica do tema e que abordam os efeitos das paródias para as criações nelas utilizadas.

José de Oliveira Ascensão (1997, p. 65) afirma que a paródia representa um olhar antitético do tema anterior, propondo ao destinatário uma visão antagônica e contraditória do original. A paródia não pode se limitar a apenas aproveitar o tema anterior, pois é imprescindível que haja o seu próprio grau de criatividade. Esse grau reside na capacidade do autor da paródia de realizar o mencionado tratamento antitético do tema, onde a obra original servirá apenas de tema a ser transformado.

A autora Eliane Abrão (2017, p. 182) define a paródia como “obra literária, teatral, musical, etc. que imita outra obra ou os procedimentos de uma corrente artística, escola, etc. com objetivo jocoso ou satírico. Um arremedo. (...) A reprodução deformada de alguma coisa.” A autora aproxima a figura da paródia da caricatura e, a esse respeito, cita o entendimento de Pontes de Miranda. Segundo o autor, “A caricatura é imagem do que se reflete, a imagem da imagem. (...) Por isso mesmo que se tira da imagem interior, não pode opor-se à sua feitura o caricaturado. Se ofende a honra, ou a outro direito, é outra questão” (PONTES DE MIRANDA apud ABRÃO, 2017).

Ruy Barbosa, em comentários acerca da inclusão das paródias ao lado das paráfrases enquanto limites ao direito autoral, afirma que “chama-se paródia a imitação burlesca de uma obra literária, e não se percebe de que modo um arremedo burlesco possa constituir reprodução, isto é, cópia da obra que desfigura e ridiculariza” (PEDRO ORLANDO, s/d apud MANSO, 1980). A paródia, para o autor, não poderia ser considerada reprodução, já que necessariamente transforma a obra original.

Leonardo Machado Pontes, afirma que a paródia utiliza tanto elementos do trabalho parodiado, quanto seu conteúdo, promovendo o humor e a percepção do leitor quanto às variações sutis que “expõem a fraqueza do trabalho original” (2013, p. 33). Eduardo Vieira Manso (1980, p. 329) entende que a paródia é uma imitação muito parecida, mas que adquire significação própria. E tal significação é fruto da atividade criativa do autor.

A obra “Uma teoria da paródia”, de Linda Hutcheon (1985), proporciona uma visão histórica e crítica de como a paródia ocorre na arte moderna e contemporânea. Além disso, há um enfoque crítico sobre como as paródias são tidas pelo senso comum, enquanto uma forma de arte menor e parasitária. O questionamento é embasado em diversos exemplos de obras de autores consagrados, como Cervantes, James Joyce, Matisse e tantos outros.

A própria etimologia da palavra “paródia” auxilia na delimitação de seu conceito. Originada do grego, paródia tem como tradução mais conhecida: contra-canto (HUTCHEON, 1985, p. 47). O sufixo “ódia/odos” significa canto. Porém o prefixo “para” possui duas traduções possíveis. A primeira e mais frequentemente citada é contra. Contudo, há também a tradução desse prefixo como “ao longo de”. Assim, já na raiz etimológica da palavra, há um conceito que não é apenas de contraposição e negação, mas de complementação.

Como ferramenta de elucidação da definição de paródia, será tomado um dos exemplos citados pela autora (HUTCHEON, 1985, p. 17). A pintura de Henri Matisse intitulada “O peixe dourado” (Figura 01) foi parodiada por Roy Lichtenstein na obra “Still life with a Gold Fish” (Figura 02). Os mesmos elementos se repetem nas obras, porém o resultado é completamente diverso.

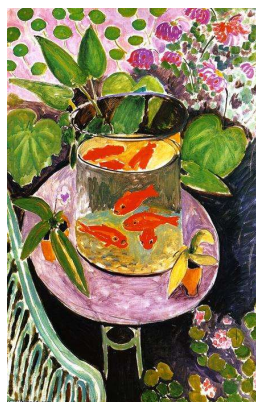


Figura 01. “O peixe dourado”, de Henri Matisse.

Fonte: Google Imagens



Figura 02. “Still life with a Gold Fish”, de Roy Lichtenstein.

Fonte: Google Imagens

Para a autora, a paródia é mais próxima de um gênero do que de uma técnica (HUTCHEON, 1985, p. 30). Esse gênero compreende obras que realizam uma imitação irônica (HUTCHEON, 1985, p. 17). Porém, a ironia aqui não pode ser entendida como a promoção do cômico. A paródia não gera necessariamente um efeito ridículo ou pejorativo. Aliás, do exemplo citado nas Figuras 01 e 02, a repetição dos elementos da obra de Matisse por Lichtenstein não criam um juízo de valor sobre a obra original. A imitação dos elementos feita através da inversão promove uma reflexão, mas não um juízo de valor.

O ridículo é, necessariamente, o efeito da sátira. Embora sejam frequentemente utilizadas em conjunto, a sátira e a paródia são duas figuras distintas. Essa é a posição defendida por Hutcheon, pois, para a autora, o entendimento de que a paródia compreende em sua essência a promoção de um efeito cômico não corresponde às necessidades da arte no século moderno (1985, p. 22). Reduzir o conceito de paródia a uma arte pejorativa seria anular as diversas possibilidades de reutilização de formas de arte do passado e a capacidade da arte moderna de se apropriar de elementos artísticos convencionais⁸.

Portanto, a paródia é a repetição (ou imitação) através do distanciamento crítico. Paradoxalmente, é uma repetição que salienta a diferença e não a semelhança (HUTCHEON,

⁸ O romance “O nome da rosa”, do autor italiano Umberto Eco, conta a história de suspense de um frei que é chamado a investigar uma série de mortes ocorridas em circunstâncias misteriosas em um mosteiro beneditino. O livro é uma paródia (inclusive com citações literais) da obra de Sir Artur Conan Doyle e do seu icônico detetive Sherlock Holmes. O romance investigativo é revisitado ou, para utilizar o termo proposto por Hutcheon, “remodelado” (1985, p. 22) sem que haja um tom cáustico.

1985, p. 17). O âmbito em que a paródia é exercida não é apenas o das obras de arte. De forma mais geral, as paródias podem tratar de “qualquer discurso codificado” (HUTCHEON, 1985, p. 28). A utilização da expressão “discurso codificado” remete justamente ao funcionamento da paródia (e talvez mais um elemento em sua definição). A paródia funciona em dois níveis⁹. Um primeiro, superficial, e um segundo, implícito ou de fundo. O sentido final da paródia é o reconhecimento da existência desses níveis (HUTCHEON, 1985, p. 51).

Adotando essa perspectiva, é possível traçar um paralelo com as paródias que utilizam marcas como tema, ou como discurso codificado, nas palavras da autora acima citada. As marcas sempre funcionaram como veículos de informação (ou signos), mesmo quando sua função primordial era de identificar a procedência de mercadorias. Na época, os significantes escolhidos para assinalar as mercadorias veiculavam um significado e, portanto, eram interpretados pelo público.

A marca pós-moderna¹⁰, por sua vez, é construída em torno de um projeto de sentido, veiculando não somente informação, mas também valores¹¹ e visões de mundo (SEMPRINI, 2006). As paródias que utilizam marcas, geralmente, escolhem marcas bastante conhecidas, pois o sentido final da paródia é evidenciar que não se trata da marca original e, para isso, é necessário que o público conheça a marca a que se faz referência. Assim, as paródias de marcas possuem como dimensão superficial a marca, mas como sentido implícito ela pode se referir a qualquer tema que não a marca em si, desde a reputação do titular até a sociedade como um todo.

Alcançar uma definição para paródia também repercute em definir o que ela não é, ou seja, diferenciá-la de outros gêneros. Comumente a paródia é tratada como sinônimo de plágio.

⁹ A autora utiliza o termo “bitextual” para esclarecer a ideia do funcionamento da paródia. Porém, isso não significa que haverá apenas dois planos de codificação na paródia (obra original e paródia). É possível haver uma codificação múltipla. Por exemplo, a obra de Magritte “ceci ne pas une pipe” faz referência à afirmação de Le Corbusier de que um cachimbo seria a forma ideal do design funcional puro. A pintura de Magritte foi parodiada pelo americano David Hlynsky, o qual criou uma holografia chamada “These are not the pipes” caracterizada por uma série de canos de chumbo (*pipe* em inglês significa “cano”) no lugar do icônico cachimbo (já que *pipe* em francês significa cachimbo). Assim, há a sobreposição de vários planos de codificação sujeitos à interpretação, bem como múltiplas camadas (HUTCHEON, 1985, p. 24).

¹⁰ Conforme exposto adiante, para o autor italiano Andrea Semprini (2006), as marcas funcionam de uma forma diferente na pós-modernidade, pois já não são apenas afeitas ao espaço da economia e do consumo, tendo adentrado também no espaço social.

¹¹ Para o direito de marcas, os valores veiculados através do sinal integram a sua reputação. A reputação da marca é um bem protegido juridicamente, conforme previsão do art. 130, III, LPI. Essa reputação seria a face visível do titular da marca, constituindo uma vantagem para ele com relação aos concorrentes. A proteção da reputação se fundamenta, entre outros fatores, no interesse do titular de ter associado a ele os resultados de seus esforços para a construção de uma boa percepção do sinal pelo público consumidor, seja através de investimentos em peças publicitárias ou na qualidade de seus produtos ou serviços.

Isso decorre da presença da imitação em ambas as figuras. Porém, a paródia deixa claro que não é aquilo que imita, enquanto o plágio tenta enganar através da imitação (HUTCHEON, 1985, p. 57). A tarefa de diferenciar ambos passa pela análise de qual seria a intenção da ação de imitar ou repetir, o que nem sempre é claro no caso concreto. Todavia, há uma clara distinção conceitual: a paródia seria “tomar como empréstimo”, enquanto o plágio seria “roubar” (HUTCHEON, 1985, p. 57).

Quanto à diferença entre paródia e sátira, já pontuada acima de forma breve, também há certa confusão conceitual. Isso se deve muitas vezes ao fato de que ambos os gêneros são usados conjuntamente, uma vez que tanto um como o outro utiliza a ironia. Porém, a sátira é, necessariamente, uma afirmação negativa do original, utilizando a ironia para distorcer e depreciar. Enquanto o gênero da paródia abarca outras finalidades que não o ridículo (HUTCHEON, 1985, p. 62).

Evidenciando a diferença dos efeitos da ironia em ambos os gêneros, é possível citar o exemplo da obra de Andy Warhol “Thirty are better than one” (Figura 03), na qual é reproduzida trinta vezes a “La Gioconda” de Leonardo Da Vinci (Figura 04). A réplica do icônico quadro de Da Vinci em trinta gravuras iguais é claramente uma repetição mediante distanciamento irônico (ou seja, uma paródia). Porém, o título da obra contém um comentário depreciativo acerca do consumismo, utilizando a ironia para inferir que há uma preferência da quantidade em face da qualidade (HUTCHEON, 1985, p.66).



Figura 03. “Thirty are better than one”, de Andy Warhol.

Fonte: Google Imagens



Figura 04. “La Gioconda”, de Leonardo Da Vinci.

Fonte: Google Imagens.

Nesse sentido, tanto a paródia quanto a sátira utilizam a ironia como ferramenta de codificação. Porém a sátira vai usar a ironia necessariamente para o ridículo. A paródia, por sua vez, vai utilizar a ironia de maneira crítica para evidenciar o distanciamento entre o que é imitado e o sentido final da paródia. Diante dos exemplos tratados acima, é alcançado o conceito de Linda Hutcheon da paródia moderna¹²: uma repetição que inclui diferença ou uma imitação com distância crítica, cuja ironia tanto pode servir para beneficiar ou prejudicar, ou ainda ambos simultaneamente (HUTCHEON, 1985, p. 54).

Identificar se realmente existe uma correspondência conceitual entre o gênero da paródia e a promoção de um efeito pejorativo é importante para a questão de pesquisa, pois frequentemente o uso de marcas em paródias é tido como uso indevido sob o argumento da proteção da reputação dos sinais marcários prevista no inciso III do art. 130 da Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), o que será abordado mais adiante. Embora seja possível que a paródia resulte em um juízo de valor negativo sobre a obra original (ou sobre a marca, no caso de paródia de marcas), isso não é um elemento essencial do gênero. Pressupor que qualquer paródia é uma forma pejorativa de tratar a obra original não corresponde a todas as possibilidades de exercício desse discurso.

É possível perceber que os estudos da teoria literária quanto a uma definição de paródia

¹² Delimitado o conceito da paródia e realizadas as distinções com outras figuras, é importante abordar a discussão do alvo da paródia. Para alguns autores, a paródia enquanto gênero só poderia ter como alvo a obra em si. Sob esse entendimento, o gênero que não atinge a obra, mas sim a utiliza como ferramenta para outro alvo, seria a sátira. Para Hutcheon (1985, p.71), essa diferença corresponderia a um conceito anterior de paródia, não o conceito moderno proposto por ela. Mediante o conceito moderno, a paródia pode ter a obra tanto como alvo quanto como ferramenta.

resultam em um conceito bastante abrangente. Linda Hutcheon afirma que tal definição se aproxima da utilização feita da paródia em obras clássicas e renascentistas, quando ela não era entendida como parasitária, mas sim como uma forma de tratar o passado. Ainda, segundo a autora, a mudança dessa concepção é reflexo da “ascensão das leis de direitos de autor”, resultando nos processos de difamação dos parodistas (HUTCHEON, 1985, p. 15).

Diante dessa afirmação, é interessante comparar a definição de paródia de Linda Hutcheon com a feita por William Posner (1992, p.01), em um estudo econômico dos direitos autorais. Para o autor, uma paródia é uma imitação. Até esse ponto, a definição corresponde àquela da teoria literária. Porém, para o economista, as paródias têm como sinônimo a expressão “take-off”¹³. Ou seja, paródias são subtrações. Subtrações de aspectos do trabalho parodiado que são realizadas para promover a criação de um novo trabalho (1992, p. 02).

Em outra perspectiva econômica das paródias, Landes (2000, p. 10) entende que se trata de uma espécie de arte apropriativa que pode ser caracterizada como uso produtivo, em oposição ao uso reprodutivo, que seriam as cópias. Essa definição passa pela conceituação do que é a chamada arte apropriativa, definida pelo autor como uma forma de arte pós-moderna que é caracterizada pelo empréstimo de imagens da publicidade, da cultura de massa ou de outros artistas. Esse uso serve à criação de novos trabalhos (LANDES, 2000).

As paródias, enquanto espécie de arte apropriativa, não se propõem a substituir a obra original e nem mesmo a prejudicar os lucros do titular da obra originária em termos de licenciamento (LANDES, 2000, p. 10). Portanto, a paródia representa economicamente um estímulo à criação de arte, pois não implica em custos de transação ou licenciamento. Já o uso reprodutivo de obras de terceiros, por outro lado, promove efeitos negativos ao sistema e ao titular das obras originais ao se propor a substituir a obra original.

¹³ Posner utiliza a expressão “take-off” e o termo “taking” para definir as paródias. A tradução literal é confusa já que tal palavra significa “tirar” na língua portuguesa. Assim, o presente trabalho utiliza a tradução contextual que resulta na palavra “subtração”. Qualquer outra tradução, como “roubo” ou “furto”, parece contrária ao debate proposto pelo texto, pois confere necessariamente uma conotação negativa às paródias. Ainda, é interessante comparar a expressão “take-off” com umas das expressões utilizadas por Linda Hutcheon para definir a paródia “tomar como empréstimo” (HUTCHEON, 1985, p. 57).

2 AS PARÓDIAS NO DIREITO AUTORAL

2.1 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, O DIREITO AUTORAL E SEUS LIMITES

A liberdade de expressão é uma garantia dos estados democráticos de direito que encontra previsão em constituições de diversos países e em tratados internacionais. Apesar de sua ampla aceitação, o conceito dessa garantia se mostra bastante complexo. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948) e o artigo 10 da CONVENÇÃO EUROPEIA PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS (Conselho da Europa, 1950) adotam o entendimento de que a liberdade de expressão compreende duas faculdades: a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de emitir e receber informações.

A primeira se refere ao direito de transmitir ideias ou expressar emoções. A segunda, por sua vez, se refere à capacidade de livremente divulgar e ter acesso ao conhecimento. É possível perceber que a livre manifestação do pensamento tem um caráter individualizado, ou seja, trata da capacidade do indivíduo de criar livremente. A liberdade de informação, por outro lado, envolve um direito difuso através de duas atividades complementares, informar e ser informado. De acordo com Pedro Marcos Nunes Barbosa:

Em nosso sistema Constitucional o princípio da liberdade aparece como objetivo e objeto de proteção reiterada, mencionado no preâmbulo, no artigo 5º, caput, e nos demais incisos, sob diversas facetas [...]. Dentre os vários feixes, o legislador constituinte registrou as liberdades de manifestação do pensamento e da expressão intelectual criativa (científica ou artística) no rol dos direitos fundamentais, e, entre o capítulo que regula a Cultura e a Comunicação Social. Tais previsões constitucionais apenas referendam os dispositivos XVIII e XIX da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dando maior concretude ao axioma normativo internacional. (BARBOSA, P., 2011, p. 11-12).

A Constituição brasileira vigente (BRASIL, 1988) traz a garantia da liberdade de expressão em dispositivos diversos, demonstrando assim que tal direito possui diversas facetas. O artigo 5º traz expressamente nos incisos IV, IX e XIV as garantias da livre manifestação do pensamento (sendo vedado o anonimato), a livre expressão da atividade intelectual e a garantia

do acesso à informação, respectivamente. Igualmente, no artigo 220 do texto constitucional há uma reafirmação da liberdade de expressão e informação, porém com um teor mais específico referente à atividade jornalística (em sentido amplo).

Nesse mesmo sentido, o §2º do referido artigo informa que é vedada a censura de qualquer espécie, seja política, ideológica ou artística (BRASIL, 1988). Por outro lado, como observa o professor Pedro Marcos Nunes Barbosa “a vedação ao senso de censura não implica na inexistência da responsabilidade (civil, penal, administrativa) do agente que, usando de sua prerrogativa constitucional, viole a esfera jurídica de outrem.” (BARBOSA, P., 2011, p. 15).

Portanto, pode-se afirmar que a tutela da manifestação do pensamento e o “cerceamento” da censura não significa a supressão da tutela preventiva e/ou punitiva daquilo que ultrapassar o uso adequado da prerrogativa. Aliás, é corolário da liberdade de expressão que o objeto da manifestação interpessoal poderá não agradar seu(s) interlocutor(es). Por sinal, se de fato a expressão, per se, fosse sempre agradável à unanimidade, de pouca utilidade teria sido o desenvolvimento do direito à tutela (BARBOSA, 2011, p. 16).

O direito autoral também encontra previsão constitucional, nos incisos XXVII e XXVIII do art. 5º (BRASIL, 1998). No primeiro é ressaltado o direito exclusivo do autor de utilizar, publicar ou reproduzir¹⁴ suas obras, se referindo aos direitos patrimoniais do autor, os quais serão tratados adiante. Ainda, o referido inciso prevê que tais direitos serão transmitidos aos herdeiros do autor pelo prazo fixado em lei. No segundo inciso, são assegurados a proteção das participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, juntamente com o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras.

O direito autoral se relaciona diretamente com a liberdade de expressão na sua forma de liberdade de criação (ASCENSÃO, 2013, p. 287). Portanto, há a harmonização entre o interesse privado do criador de exercer a exclusividade sobre sua obra e o interesse público da sociedade de ter acesso a ela. As normas constitucionais e a interpretação sistêmica delas são refletidas nos limites ao exercício do referido direito de exclusivo.

A disciplina dos direitos autorais relaciona-se com a disciplina de outros direitos e garantias constitucionais e, como tal, com os demais direitos e liberdades deve harmonizar-se. Seus limites funcionam como uma espécie de

¹⁴ De acordo com a autora Eliane Abrão, os conceitos de utilização, reprodução e publicidade poderiam ter sido resumidos como “utilização pública por qualquer meio e processo” (2014, p.114).

barreira imposta pelo interesse público, no exercício de outros direitos e garantias individuais, tão importantes quanto a tutela conferida aos autores. Trata-se de um conjunto de regras igualmente protetoras, beneficiando, porém, uma indistinta e numerosa classe de pessoas: todos os demais que compõem o corpo social. Funcionam essas regras como aval em nome do interesse coletivo, do interesse difuso que alcança todos os integrantes da coletividade, independentemente de serem ou não titulares de direitos autorais. É, pois, o interesse público que comanda as discussões em torno do alargamento ou não dos prazos de proteção, bem como de outros tipos de derrogações e de eventuais licenças compulsórias. (...) Portanto, é no equilíbrio entre o interesse público e o privado que devem os direitos autorais florescer, resguardando e estimulando o autor, garantindo o resultado ao investimento do titular, mas nunca olvidando seu fim último que é o de contribuir para o aprimoramento de uma sociedade justa (ABRÃO, 2014, p. 72 a 74).

Ambos os direitos tratados, tanto a liberdade de expressão quanto o direito de autor, consistem em garantias constitucionais. Mesmo enquanto garantias constitucionais, não se trata de direitos absolutos. A harmonização entre tais direitos é uma necessidade encontrada nos casos de paródias.

Uma vez que a paródia remete a uma outra obra, ou a um “discurso codificado” (HUTCHEON, 1985, p.28), ela se relaciona com os direitos do autor da obra original. A possibilidade de utilização de obras protegidas em criações de terceiros é prevista em casos específicos. Dentre essas previsões, encontra-se a paródia.

Para guiar a harmonização entre os interesses individuais e coletivos, utiliza-se o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade (SANTOS, 2011, p. 133). Tal princípio é utilizado para equilibrar a aplicação dos direitos, avaliando em que medida houve um dano a cada garantia. Nesse sentido, incidem sobre a liberdade de expressão limitações impostas por outros direitos, dentre eles o direito de autor. Da mesma forma, o sistema autoral prevê situações em que os direitos do autor serão mitigados em favor da liberdade de expressão, como as encontradas no art. 46, incisos I, III e VIII (BRASIL, 1998).

O objeto tutelado pelo sistema autoral constitui-se pelas chamadas criações do espírito. Assim, a liberdade de criação é um princípio constitucional que norteia a aplicação dos dispositivos da LDA, sendo necessária uma interpretação sistêmica do direito de exclusivo concedido às obras protegidas, sejam de caráter artístico, literário ou científico. Isso significa que para além da proteção dos direitos patrimoniais e morais do autor, há a tutela, pelo ordenamento jurídico, do processo criativo e a preocupação com que ele se dê livre de interferências (SANTOS, 2011, p. 132).

A proteção do direito autoral se faz através de duas espécies de direitos, os patrimoniais e os morais. Os primeiros se consubstanciam no aproveitamento econômico da obra, como o direito de reprodução, de representação, de execução pública, de radiodifusão, de comunicação, de adaptação e de tradução. Os direitos morais, por outro lado, são referentes ao vínculo criativo entre o autor e o produto de seu intelecto, sendo eles o direito à paternidade, o direito ao inédito, o direito à integridade, o direito de retirar a obra de circulação e o direito de acesso à obra (BRASIL, 1998).

Há ainda os direitos conexos, que são direitos próximos ao direito de autor. Eles protegem a colaboração criativa de outras pessoas que não o autor da obra, atuando na comunicação da obra ao público. Porém, nem sempre os direitos conexos remetem a uma obra protegida. Por exemplo, no caso de uma gravação de sons de pássaros. O profissional que realizou tal gravação tem um direito conexo sobre ela, mas o som de pássaros em si não é alvo de proteção de um direito autoral¹⁵. Ou mesmo no caso de obras adentradas no domínio público. Portanto, os titulares dos direitos conexos são aqueles que executam ou interpretam obras, os produtores de gravações e as empresas de radiodifusão.

O inciso XXVII do art. 5º e os artigos 24, 28 e 29 da LDA informam o alcance do direito de exclusivo. Ao autor, caberá a exclusividade sobre a utilização, publicação e reprodução das obras. Assim, são prerrogativas do autor os atos de fruir e dispor da obra. No contraponto à definição do alcance da exclusividade, a LDA estabelece nos artigos 46, 47 e 48 as condutas de terceiros que não implicam em ofensa ao direito do autor. Ou seja, estabelece limites ao exercício da exclusividade ao prever formas de utilização por terceiros que não consistem em violação de direitos (BRASIL, 1998).

É possível classificar os limites dos direitos autorais em duas espécies: horizontais e verticais (SOUZA, 2006). Os primeiros são circunstâncias previstas na legislação específica que informam quando é possível utilizar livremente obras protegidas, delimitando o tipo de uso, o meio de divulgação e que extensão, por exemplo. Os chamados limites verticais, por sua vez, dizem respeito à vigência dos direitos concedidos pelo ordenamento¹⁶. No Brasil, o prazo da

¹⁵ O exemplo citado foi extraído do Curso Geral de Propriedade Intelectual à Distância (DL 101), no qual se observa que “É interessante destacar que os produtores da gravação sonora poderiam gozar de proteção mesmo se o que é gravado não é propriamente uma obra. Uma gravação sonora pode conter sons da natureza, tais como cantos de pássaros, sons de ondas do mar, etc. Esses sons não são obras. Mesmo assim, a empresa gravadora, responsável pela produção do CD contendo esses sons, seria protegida contra qualquer infração a essa gravação.” (OMPI, 2017).

¹⁶ Oliveira Ascensão (1997, p. 256) afirma que não se poderia chamar de limites ao exclusivo autoral as regras que

proteção autoral é de toda vida do autor mais 70 anos após a sua morte, contados a partir de primeiro de janeiro do ano seguinte ao falecimento do autor. Tal prazo é ainda mais robusto do que o previsto na Convenção da União de Berna para a Proteção das Obras Artísticas e Literárias¹⁷, que determina a proteção durante toda a vida do autor mais 50 anos após a sua morte como tempo de vigência mínimo a ser incorporado nos ordenamentos dos países signatários.

Dentre os chamados limites horizontais, é possível citar o uso para produção de provas judiciais ou administrativas, o uso para a paráfrase e a paródia, e o uso para fins de divulgação comercial de produtos. Permite-se também a reprodução de obras situadas em lugares públicos, a reprodução em braille para deficientes visuais, a reprodução de discursos públicos e a reprodução de retratos realizados sob encomenda pelo proprietário da obra encomendada, desde que não haja oposição da pessoa retratada ou de seus herdeiros.

Manoel Pereira dos Santos (2011, p. 134) classifica os limites enquanto intrínsecos e extrínsecos. Os primeiros se referem à necessidade de externalização de uma criação para que ela seja protegida. Dessa forma, as ideias possuem livre circulação, não sendo submetidas ao exclusivo. É sua forma de expressão que será objeto de exclusividade. Os limites extrínsecos, por sua vez, se referem ao equilíbrio do sistema.

Faz-se interessante pontuar que o direito autoral não é vinculado à moral e aos bons costumes, como ocorre, por exemplo, na propriedade industrial. O inciso I do artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial - LPI informa que não será patenteável aquilo que atente contra a moral e os bons costumes. Submetem-se a mesma limitação os desenhos industriais (art. 100, inciso I) e as marcas (art. 124, inciso III) (BRASIL, 1996). No direito autoral, não há essa restrição. A criação será tutelada e o seu criador terá a prerrogativa de exercer o direito de exclusividade independentemente do conteúdo da obra ou do mérito artístico envolvido. Isso não significa, contudo, que tal autor não se depare com limitações geradas por outros direitos, como os direitos da personalidade, por exemplo.

A LDA ainda traz limites à exclusividade relativos ao uso de conteúdo informativo, como a reprodução de obras na imprensa, desde que mediante a indicação da autoria (BRASIL, 1998).

determinam os prazos de proteção. Isso partiria da noção do direito autoral como um direito permanente, sujeito a exceções de temporalidade. Entretanto, o direito autoral é essencialmente temporário o que significa que o seu prazo não representa uma restrição ao exercício do direito e, portanto, não poderia ser chamado de limite.

¹⁷ A Convenção de Berna, cuja primeira edição foi outorgada em 1886, é o diploma internacional mais antigo em matéria de direito de autor. Nela, são estabelecidos padrões mínimos de proteção das obras autorais nas normas internas dos países signatários e no plano internacional. Conforme será retomado adiante, a Convenção de Berna foi promulgada por meio do Decreto nº 75.699 (BRASIL, 1975).

Também nesse sentido, é possível a reprodução de passagens de obras com a finalidade de estudo, crítica ou polêmica, desde que contenham a indicação da autoria. Nesse caso, a legalidade do uso vai depender de em que medida a passagem da obra é suficiente para alcançar o fim a que se propõe.

Há também limitações que se destinam a promoção da circulação do conhecimento, como o apanhado das lições expostas em estabelecimentos de ensino pelos alunos a que elas se dirigem, desde que não haja a reprodução sem autorização prévia dos seus criadores. Especificamente quanto às obras teatrais e musicais, é permitida a reprodução em ambiente particular ou para fins exclusivamente didáticos em estabelecimentos de ensino. Em tal contexto, não é possível haver intuito de lucro (BRASIL, 1998).

Por todo o exposto, é possível perceber quais os princípios que orientam a interpretação e aplicação dos limites previstos no direito autoral, sendo eles: a ausência de intuito lucrativo na utilização da obra; a parcialidade da reprodução, enquanto regra geral; a não reprodução da essência da obra; a ausência de prejuízo à exploração comercial da obra por seu autor; e a ausência de prejuízo ao criador (SOUZA, 2006). Tais limites evidenciam a tutela do interesse público pelo sistema autoral e fazem parte integrante e essencial do seu funcionamento. Entretanto, há uma posição por boa parte da doutrina brasileira no sentido de entender que tais limites possuem uma interpretação restritiva, sendo tratados como exceções (SOUZA, 2006).

Allan de Souza (2006, p. 18) propõe que a interpretação dos limites não seja absolutamente restritiva, mas que seja diferenciada em razão dos direitos que se encontram em disputa no caso concreto. Assim, sugere que seja aplicada a interpretação restritiva em favor do autor quando houver a disputa entre interesses privados, no caso de negócios jurídicos. Por exemplo, havendo a necessidade de harmonização entre os direitos patrimoniais do autor de obra audiovisual e dos direitos adquiridos por instrumento contratual pela distribuidora da obra, é recomendada a aplicação restritiva. Por outro lado, havendo a disputa entre interesses de ordem privada e coletiva, é interessante a aplicação extensiva. Nesse último caso, os limites teriam uma interpretação extensiva, por se referirem ao equilíbrio entre público e privado sobre o qual repousa o direito autoral (SOUZA, 2006).

Há autores, como Oliveira Ascensão (2013), que questionam a efetividade do direito autoral para a promoção do retorno financeiro aos criadores. Ele identifica que, apesar do direito autoral possuir regimes bem consolidados em diversos países, poucos são os autores que

efetivamente conseguem alcançar autonomia financeira. O prazo de vigência dos direitos de autor são os mais robustos de toda a propriedade intelectual (com exceção das marcas que, apesar de terem sua vigência fixada em dez anos, podem ser infinitamente renovadas). Tal prazo contraria a ideia do equilíbrio do sistema já mencionado, pois o exclusivo é a contrapartida pela contribuição do autor ao patrimônio cultural. Não faz sentido, portanto, entender o direito autoral como uma forma de remuneração vitalícia.

Ainda, o enrijecimento da proteção autoral não parece surtir efeitos para uma maior retribuição aos autores. Isso se deve, em grande parte, ao fator da empresarialidade da cultura na sociedade atual. Uma vez que a cultura se transformou em produto e o seu consumo se tornou massificado, o sucesso econômico de uma obra e, consequentemente de seu autor, depende da adequação a um modelo de negócio. O criador é alienado desse processo, sendo suplantado pelo que Oliveira Ascensão chama de "intermediários culturais", aqueles que utilizam direitos autorais para lançar as obras no mercado (ASCENSÃO, 2013, p. 292). Nesse sentido, a expansão dos direitos autorais não serve ao autor, mas sim aos empresários culturais e às empresas que realizam a exploração econômica da exclusividade concedida pelo sistema.

Uma vez que o direito autoral está centrado na ideia do direito de exclusivo concedido ao titular, sua proteção gera, necessariamente, situações de restrições ao uso das criações por terceiros. Como já mencionado, essa restrição é parte da racionalidade do sistema, que se pauta na recompensa do autor pela sua contribuição ao patrimônio cultural. Entretanto, o longo prazo de vigência combinado com a severidade das limitações intrínsecas e extrínsecas à exclusividade, criam mais barreiras à produção cultural do que estímulos. Quanto mais se reforça a exclusividade, mais se limita a normal utilização de bens intelectuais (ASCENSÃO, 2013, p. 299).

A cultura e a criação intelectual não são caracterizadas por processos individuais. Cada criação, por mais original que seja, utiliza elementos postos anteriormente por outros criadores. Nesse sentido, a cultura é fluída. A liberdade de criação dialoga com essa noção ao inferir que os produtos do intelecto humano precisam ser ausentes de restrições. Ainda, para que haja a evolução do enriquecimento do patrimônio cultural coletivo, é imprescindível que haja acesso à matéria prima da criação intelectual: a informação e outras obras, artísticas ou científicas (SOUZA, 2006, p. 17).

2.2 AS PARÓDIAS DE OBRAS DO DIREITO AUTORAL, A REGRA DOS TRÊS PASSOS E AS CONTRIBUIÇÕES DA DOCTRINA DO *FAIR USE*

No ordenamento jurídico nacional, a paródia está prevista, juntamente com a paráfrase, como um limite ao exclusivo dos direitos autorais¹⁸, sendo um tipo de limite horizontal previsto no artigo 47 da LDA (BRASIL, 1998). A paráfrase é definida como maneira “diferente de dizer algo que foi dito” (ABRÃO, 2014, p. 182). Uma nova apresentação da obra original que sugere um novo enfoque para seu sentido¹⁹.

Em comparação com a paródia, a paráfrase é dotada de uma maior liberdade na utilização de ideias de terceiros. Porém, para tanto, é necessário que ela seja realizada mediante uma forma de expressão diversa. O interesse público tutelado através do livre uso da paráfrase é a liberdade de informação. Já o interesse público tutelado pela paródia é a liberdade de criação.

A paráfrase tem que informar ao que se refere para ser compreendida e, para tanto, poderá reproduzir trecho desse referente. Porém, a utilização não pode constituir um uso parasitário, ou seja, a mera reprodução de uma obra preexistente. Caso o uso não seja motivado pela liberdade de informação, em suas faculdades complementares de informar e ser informado, a paráfrase é apenas uma artimanha para aproveitamento ilícito do intelecto do autor da obra referenciada. É possível dizer que a diferença entre a paráfrase e a paródia é que a primeira aponta diretamente para a obra original, enquanto a segunda aponta para a obra original de maneira codificada.

Retomando o artigo 47 da LDA, se observa que o ordenamento jurídico nacional determinou dois critérios para a aferição da licitude da paródia: que não se trate de verdadeira reprodução da obra originária e que não implique descrédito a ela. Entretanto, ambos os parâmetros são marcados por considerável subjetividade. A extensão da obra original que pode ser usada na paródia sem caracterizar violação ao direito autoral não é determinada em nenhuma norma, obtendo respostas diversas pela jurisprudência.

¹⁸ Contudo, como se observa das definições propostas por Linda Hutcheon (1985), o humor não é necessariamente um elemento no gênero da paródia.

¹⁹ Pelo que já foi abordado da paródia, é possível observar que essa cria um novo sentido para a obra original, não o mantém.

O descrédito da obra original causa grande controvérsia, pois o tom crítico é comumente utilizado no discurso da paródia. De acordo com a autora Eliane Abrão, “Como essa linha é muito tênue, prevalece o interesse público manifestado através do exercício do humor, sobre o individual do autor ou do artista, desde que não ofendam alguém em particular” (ABRÃO, 2017, p. 183). Obviamente, alguns autores de obras utilizadas podem entender que o tom empregado na paródia é ofensivo à sua criação. Nesse caso, haverá a aplicação do direito autoral. Entretanto, caso a paródia acabe por implicar descrédito a terceiros, “serão aplicáveis as leis gerais que reparam o dano moral” (ABRÃO, 2017, p.182).

Então, a paródia é uma forma de expressão que resulta em uma nova criação. Se não há elemento criativo, não pode haver paródia, pois se trataria somente de reprodução de obra anterior. Nesse aspecto, a doutrina debate se a paródia resultaria em uma obra derivada. Manoel Pereira dos Santos (2011, p. 138) entende que sim, pois para ele a paródia é uma forma de uso transformativo. Assim, tal entendimento está de acordo com a definição do artigo 5º, inciso VIII, alínea g da LDA, que define obra derivada como qualquer transformação de uma obra originária.

Por outro lado, Oliveira Ascensão (1997, p. 84) entende que as paródias não poderiam ser entendidas como obras derivadas. Seu argumento é que, caso fossem, haveria a necessidade de anuência do autor da obra original para a criação. Entretanto, as paródias são previstas na legislação como uma espécie de uso livre, dentre os limites ao exclusivo do direito autoral, sendo dispensada a autorização do autor da obra utilizada.

Além dos critérios estabelecidos na LDA, a jurisprudência frequentemente utiliza como parâmetro para aferição da legalidade das paródias a existência de exploração comercial²⁰ e em qual escala, mesmo que não haja previsão nesse sentido no art. 47 da LDA (BRASIL, 1998). Entende-se que isso decorre da aplicação da chamada Regra dos Três Passos como linha interpretativa das limitações ao direito de autor. A referida regra encontra-se estabelecida na Convenção de Berna, sendo esta incorporada ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 75.699/75.

O art. 9º, alínea 2, da Convenção de Berna informa que as legislações dos países

²⁰ Esse critério é ainda mais utilizado no caso das paródias de marcas, diante da redação do art. 132, inciso IV, da LPI, que utiliza como critério de aferição do uso lícito de marcas a “ausência de conotação comercial” (BRASIL, 1996). Além disso, as paródias que utilizam marcas não se relacionam exclusivamente com o ordenamento do direito autoral, já que também envolvem os direitos de propriedade industrial sobre a marca. Para a propriedade industrial, a exploração comercial e econômica da marca é um dos fundamentos de sua proteção. Consequentemente, isso implica em uma visão mais restritiva dos casos de uso comercial de marcas de terceiros em paródias.

signatários podem permitir a reprodução de obras protegidas por terceiros “em certos casos especiais, desde que tal reprodução não prejudique a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor” (BRASIL, 1975). Assim, há parâmetros mínimos estabelecidos na Convenção para situações de limitação a um dos direitos patrimoniais do autor, o direito de reprodução.

Especificamente no que se refere ao prejuízo injustificado ao autor, há de se observar que a reprodução por terceiros implica evidentemente em algum prejuízo. Ainda que seja feita uma única reprodução, mesmo que parcial, de obra literária, ela pode vir a suprir a necessidade do leitor de adquirir o original. O parâmetro estabelecido na Convenção é quanto ao caráter injustificado do prejuízo e não à ausência dele. Assim, a terceira regra do teste dos três passos envolve a análise das circunstâncias e das intenções com que a reprodução não autorizada foi realizada. Consequentemente, há considerável subjetividade na sua aplicação.

Retomando o caso das paródias, conforme estabelecido no capítulo 1, seu exercício implica na reprodução da obra original, em alguma medida, para promover a transformação dela. Quanto ao prejuízo à exploração normal da obra, não seria razoável admitir que a paródia teria a capacidade ser uma opção equivalente à obra original para o público, já que ela é, essencialmente, o tratamento antitético do tema (ASCENSÃO, 1997). Assim, a paródia toma emprestado da obra original, mas não se propõe a substituí-la.

Quanto ao já referido prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor da obra, no caso das paródias, há de se analisar se a paródia produz maior dano ao autor, em sua esfera moral e patrimonial, do que beneficia a liberdade de expressão e o interesse público. Nesse aspecto, são analisados a intenção do parodiador, os juízos de valor por ele adotados no exercício da paródia e a eventual utilização comercial da obra em escala suficiente para afetar a obra original.

Conforme explica a professora Maristela Basso, a Convenção de Berna é diretriz de interpretação das limitações contidas na Lei 9610/98, consequentemente também aplicada à paródia, uma vez que consiste em limitação ao direito de reprodução expressamente prevista no art. 47, da LDA (BRASIL, 1998). De acordo com a autora, em situações onde a norma interna permite diversas interpretações, estas serão interpretadas em harmonia com as obrigações internacionais pertinentes assumidas pelo Brasil (BASSO, 2007, p. 494).

O regime jurídico brasileiro de proteção dos direitos autorais é composto por dispositivos legais de gênese internacional, notadamente, a Convenção de Berna

e o Acordo TRIPS da OMC, bem como por dispositivos de origem nacional - a Constituição Federal do Brasil e a chamada Lei de Direitos Autorais - LDA. Com o objetivo de que a aplicação da LDA não infrinja os direitos dos titulares de direitos autorais decorrentes dos tratados internacionais, preservando-se, pois, o equilíbrio sistêmico que visa ao estabelecimento de um regime que proteja, de um lado, os interesses materiais e morais dos titulares dos direitos autorais (com vistas a fomentar a produção intelectual e científica) e, do outro, os interesses do público de acesso a obras protegidas, o operador/intérprete do Direito deve, em conformidade com a Doutrina da interpretação Consistente, interpretar, observar e aplicar os dispositivos da LDA e da Constituição Federal, em consonância com o estabelecido nos tratados internacionais. Sob esta ótica, a Convenção de Berna e o Acordo TRIPS da OMC são os cânones de interpretação e aplicação das limitações aos direitos autorais arroladas no art. 46 e seguintes da LDA. Ou seja, as limitações previstas na LDA devem se conformar aos patamares mínimos de proteção dos direitos autorais fixados pela Convenção de Berna e Acordo TRIPS. (BASSO, 2007, p. 496).

Ainda, cabe pontuar as considerações da doutrina americana do *fair use*, no que se refere às paródias. Embora o direito americano não possua as mesmas raízes que o direito nacional, havendo a adoção do *copyright*, sistema diverso do autoral, a doutrina do *fair use* fornece interessantes parâmetros para a licitude das paródias. Posner (1992) pontua que uma paródia não necessariamente recorre a elementos protegidos por *copyright*, podendo utilizar como referente um gênero, um estilo ou mesmo uma obra em domínio público.

Nesse ponto, não haveria que se falar em possibilidade de infração. Contudo, em se tratando de paródias que utilizam elementos protegidos por *copyright*, haveria uma criação baseada em uma obra anterior. De acordo com as normas do direito americano²¹, qualquer transformação de uma obra protegida exige anuência do autor. Consequentemente, toda paródia seria, à primeira vista, sujeita à anuência do autor da obra originária (POSNER, 1992, p. 69).

Entretanto, a doutrina do *fair use* relativiza a obrigatoriedade dessa anuência. O *fair use* se justifica economicamente, pois os custos de transação de se exigir a anuência do autor da obra original são maiores do que os benefícios que a liberdade de expressão vem a promover. Benefícios não somente no sentido de reduzir o custo de se expressar para o indivíduo, mas também no sentido de estimular a produção criativa de maneira generalizada (POSNER, 1992, p.69).

²¹ Embora o presente trabalho não se proponha necessariamente a uma abordagem comparativa com o direito americano, cabe fazer um paralelo com a obrigatoriedade de autorização do autor da obra original para sua transformação, já que ela também está prevista no direito nacional. O artigo 29, inciso III, da LDA informa que “Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: (...) III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações.” (BRASIL, 1998).

Posner entende que a defesa do *fair use* para as paródias deve ser aplicada somente em casos muito específicos. Por exemplo, o autor afirma que não seria uma espécie de *fair use* a paródia que não tem como alvo a obra parodiada em si, mas que usa a obra original para atacar outra coisa (POSNER, 1992, p. 71). Ou seja, só seria lícita a paródia que tivesse a obra original como alvo e não como arma para o exercício da crítica²².

Nesse mesmo sentido, Landes (2000) afirma que a doutrina do *fair use* é aplicada para as paródias sob dois critérios. O primeiro é que a paródia faça uso da obra original apenas na medida necessária para conjurar a referência proposta aos destinatários. Em sintonia com o entendimento de Posner (2011), Landes acrescenta que a paródia deve ter como alvo de seu discurso a obra a que se refere. Tal autor entende que haverá menos riscos de perdas econômicas para o criador da obra original se a ela for o referente e não apenas o meio através do qual o autor da paródia vai realizar um discurso para comentar ou criticar a sociedade em geral.

Tomando o exemplo de uma paródia que possua uma conotação erótica através do uso transformativo da obra original, Posner (1992, p. 71) entende que poderia haver a substituição da demanda. Ou seja, o leitor que prefere livros desse gênero pode se ver mais atraído por uma obra adaptada para o gênero erótico do que pelo seu original. Mesmo diante desse argumento, é de se pesar que tal leitor poderia se atrair por outra obra do mesmo gênero (erótico) do que pela obra original, que não despertaria seu interesse por ser diferente de suas preferências de leitura.

Um outro critério aplicado para a adequação da doutrina do *fair use* no caso das paródias é a extensão em que a obra original foi utilizada²³. Esse critério visa impedir que a paródia se torne um substituto à obra original. Caso não houvesse tal limitação, haveria a possibilidade de o autor da paródia simplesmente reproduzir a obra original aplicando pequenas modificações, como outros nomes para os personagens.

Pelo exposto, se observa que o direito de autor possui diversos limites, dentre os quais se encontra a paródia. Apesar da previsão legal do livre exercício da paródia, os parâmetros encontrados no artigo 47 são caracterizados por notável subjetividade. Somado a eles, as contribuições da regra dos três passos e da doutrina do *fair use*, também não promovem uma maior objetividade. Conforme observa o professor americano Lawrence Lessig (2005, p. 114), as

²² Como já mencionado, a definição da teoria literária quanto ao âmbito da paródia não traça uma distinção entre o uso de obras como alvo ou como ferramenta (HUTCHEON, 1985, p. 71).

²³ Nesse ponto, a doutrina do *fair use* aplica o mesmo critério da LDA, a qual determina no art.47 que a licitude das paródias depende da avaliação de se houve “mera reprodução” da obra original.

normas envolvendo o tema possuem linhas tênues e são combinadas com penalidades excessivas pelo seu descumprimento. Dessa maneira, a licitude da paródia depende muitas vezes da litigância em tribunais contra grandes corporações detentoras de direitos sobre as criações autorais. Tais empresas possuem estrutura suficiente para suportar os altos custos do judiciário, mas isso não pode ser dito de todos os autores de paródias.

Este capítulo abordou a paródia enquanto uma figura literária, bem como sua previsão jurídica. No próximo capítulo, intenciona-se apresentar o sistema de proteção à marca, de forma a compreender quais são as especificidades e limites de tal sistema.

3 A PARÓDIA NO DIREITO DE MARCAS

Como disposto na introdução e no primeiro capítulo, a questão de pesquisa desenvolvida neste trabalho se refere exclusivamente às paródias que utilizam marcas enquanto elemento de seu discurso. Assim, estão excluídas da análise as paródias que utilizam obras do direito autoral como obra original. De maneira geral, as marcas escolhidas para a paródia são marcas com grande fama, por decorrência do próprio funcionamento dela enquanto discurso.

Para que seja eficiente, as paródias de marcas precisam que o destinatário do discurso conheça a marca utilizada como tema (ou obra original). Sem isso, o sentido da paródia não é alcançado: apontar para o original, afirmando não se tratar dele. Por isso, as marcas dotadas de fama são frequentemente utilizadas, devido à facilidade de reconhecimento das mesmas pelo público. Contudo, nada impede que seja realizada uma paródia contendo uma marca pouco conhecida ou apenas conhecida por um nicho do público.

Por um lado, a paródia é, em sua natureza, uma manifestação da liberdade de criação, prevista na legislação e doutrina relativa ao direito de autor. Portanto, foi necessário traçar considerações sobre o ordenamento jurídico autoral, apresentadas no capítulo anterior, sendo analisadas as disposições da Lei 9.810/96 e de outras normas pertinentes. Por outro lado, as marcas são direitos da propriedade industrial que têm como fundamento de proteção a sua contribuição para o funcionamento eficiente do mercado²⁴.

Isto posto, a figura da paródia de marca é analisada sob os fundamentos e dispositivos presentes em ambos sistemas, autoral e de marcas. Porém, a ausência de previsão expressa acerca das paródias de marcas leva à aplicação de dispositivos, de ambos os sistemas, cuja seleção é subjetiva e marcada por evidente insegurança jurídica. Isso se reflete na casuística que será abordada através dos resultados da presente pesquisa.

A análise casuística é responsável por sopesar os critérios de cada um dos sistemas. Apesar da ausência de uniformidade na aplicação de normas autorais ou de marcas no

²⁴Estudos acerca do funcionamento das marcas enquanto dispositivos para um mercado mais eficiente foram desenvolvidos por diversos autores, dentre os quais Ramello (2006), Griffiths (2008), Landes e Posner (1987) e Schechter (1927). A capacidade de veicular informação e o papel que as marcas desempenham no comércio globalizado são mencionados na doutrina como fundamentos do sistema de marca e justificativa para a sua proteção.

julgamento de casos de paródias de marcas, é possível entender que algumas formas de paródias possuem maior afinidade com o direito de autor, enquanto outras possuem maior afinidade com o direito de marcas. Isso depende de alguns elementos do caso concreto, como qual a criação resultante da paródia de marca.

Como mencionado na introdução, as paródias de marcas podem ser divididas em dois grupos. Por um lado, há as paródias de marcas que resultam em uma obra autoral, conforme as definições do art. 7º, da LDA. Situação diversa é o caso das paródias de marcas que são empregadas como sinal distintivo ou para agregar valor à atividade econômica do autor da paródia. O exercício de encaixar a paródia de marcas em algum dos sistemas pertinentes é feita aqui em abstrato. Na análise em concreto, frequentemente, há elementos que tornam mais complexa a seleção da norma pertinente, conforme será observado no capítulo 3, quando da análise dos resultados da pesquisa.

Como dito, há paródias de marcas que originam obras autorais, conforme as definições do art. 7º, da LDA (1998). Por exemplo, há a obra do artista Ozi, que utilizou estênceis com formatos de porcos estampados com a marca da Louis Vuitton em espaços públicos de São Paulo (Figura 05). No exercício da liberdade de criação, o discurso dialoga com a cultura pop, realizando uma crítica ao consumo e sua contradição com as desigualdades sociais presentes no espaço urbano. O Luis Vitão, nome dado à paródia, incomodou a renomada marca francesa, que firmou um acordo com o artista para que se abstivesse de utilizar a marca em suas criações, evitando que o caso fosse judicializado (LOUIS..., 2010).



Figura 05. Grafite Luis Vitão em lata de lixo.

Fonte: Google Imagens.

No exemplo acima, a marca foi utilizada por seu conteúdo simbólico, pelos valores carregados pelo signo LV da Louis Vuitton. Claramente, a paródia de marca Luis Vitão não veicula uma mensagem positiva acerca da marca, o que não é interessante para o seu titular. Entretanto, a paródia da marca originou uma obra autoral, conforme as definições do art. 7º, da LDA. Nesse caso, mesmo havendo a promoção do artista através da utilização da marca, é o uso artístico que motivou a criação.

Por outro lado, é possível que uma paródia de marca seja empregada como sinal distintivo (ou ainda tenha sua criação direcionada a agregar valor à atividade econômica do seu autor). Esse é o caso da marca Chewy Vuitton (EUA, 2007), utilizada em brinquedos para cachorros e formada por um trocadilho com a marca Louis Vuitton. A paródia, enquanto discurso que realiza uma imitação mediante diferenciação, é tão presente nesse caso, quanto no anterior.



Figura 06. Produto da marca Chewie Vuitton.

Fonte: Google Imagens.

A questão é que essa paródia emprega a atividade criativa para criar um discurso de marca e, conseqüente, esse discurso possui implicações comerciais. Em razão disso, essa paródia seria sujeita à aplicação do sistema de marcas²⁵. Nesse aspecto, é importante observar que o direito de propriedade concedido ao titular da marca não implica na imposição de uso exclusivo do sinal de maneira irrestrita.

²⁵ Nesta pesquisa, a expressão “critérios de licitude” é utilizada para se referir aos limites impostos acerca da livre utilização de bens intelectuais de terceiros, ou seja, da utilização de obra alheia sem autorização. No sistema autoral, há previsão expressa para as paródias e os critérios são os contidos no art. 47. Assim, são livres as paródias “que não forem verdadeiras reproduções” e que não impliquem descrédito à obra originária (BRASIL, 1998). Nas disposições legais acerca das marcas, não há um regramento expresso da paródia. Porém, a previsão a usos não autorizados de marcas de terceiros é encontrada no art. 132, inciso VI. Nele, se afirma que o titular da marca não pode impedir sua citação em qualquer publicação desde que tal publicação não possua conotação comercial e não promova prejuízo ao caráter distintivo da marca utilizada como obra original (BRASIL, 1996).

Portanto, este capítulo destina-se a observar qual a proteção concedida pelo ordenamento jurídico às marcas. Para isso, é necessário abordar o conceito da marca como bem jurídico, seu funcionamento e os institutos em que se funda o direito de propriedade (ou de exclusivo²⁶) concedido pela Lei.

Cabe pontuar que os dois exemplos citados acima, por suas características mencionadas, foram escolhidos para evidenciar que algumas paródias se aproximam mais do direito autoral, enquanto outras se aproximam do direito de marcas. Porém, essa não é uma área de consenso. Há, ainda, situações em que as circunstâncias da realização da paródia evidenciam a possibilidade de aplicação tanto do direito autoral, quanto do direito de marcas.

3.1 EM BUSCA DE UM CONCEITO PARA AS MARCAS²⁷

Uma vez que foi estudada a conformação do ordenamento jurídico do direito autoral e situada a discussão das paródias nesse âmbito, se passa a estudar o instituto das marcas dentro da propriedade industrial. Somente depois de encontrar um conceito para as marcas e entender suas especificidades, será possível entender os limites existentes para as paródias de marcas dentro da propriedade industrial.

O legislador brasileiro optou por estabelecer requisitos legais que todo o sinal que venha a ser marca registrada deve atender, conforme pode ser encontrado no art. 122, da LPI (BRASIL,

²⁶ Acerca da utilização de “direito de exclusivo” para se referir à propriedade intelectual, se aponta que a natureza jurídica da propriedade intelectual é estudada por Gama Cerqueira em “Tratado da Propriedade Industrial” (1982). O autor aborda os debates entre autores como Josef Köhler, Edmond Picard e Piola Caselli. Traçar apontamentos sobre essa discussão é uma longa tarefa e para fins desse estudo ela é mencionada apenas para demonstrar que a escolha pela propriedade não é consenso. Em seus estudos, Gama Cerqueira conclui que é sim um direito de propriedade (chamada pelo autor de propriedade imaterial). Paralelamente, o ordenamento jurídico nacional também adota a natureza jurídica da propriedade para se referir aos bens intelectuais. Contudo, como observa José de Oliveira Ascensão em “A pretensa propriedade intelectual” (2007) a escolha da doutrina majoritária por essa definição promoveu uma maior limitação às possibilidades de uso livre das criações. Esse ponto acerca da expansão das limitações aos usos livres tangencia a questão de pesquisa aqui abordada já que as paródias que utilizam marcas se situam justamente nas permissões aos usos livres. Por fim, cabe ainda pontuar que Ascensão discorda da adoção da propriedade para a proteção de bens intelectuais e defende que haveria um direito de exclusivo sobre eles, conceituado como um direito de conteúdo negativo, que impõe à coletividade determinadas proibições quanto às criações para que haja retorno financeiro aos seus criadores.

²⁷ Título inspirado no texto do professor Otero Lastres, “En torno a un concepto legal de marca” (1979-1980), livremente traduzido para “em torno de um conceito legal de marcas”. O referido texto investiga as possíveis conceituações para o instituto jurídico das marcas, assim como se pretende fazer neste ponto da pesquisa.

1996). Assim, podem ser marcas registradas os sinais distintivos visualmente perceptíveis que não violem as proibições legais. Inicialmente, temos que esse artigo evidencia uma das capacidades (talvez a mais importante delas) das marcas, sua capacidade distintiva.

Observa-se, também, a imposição de dois limites por meio desse artigo. O primeiro limite se refere à obrigação de o sinal ser percebido pelo sentido da visão. O segundo limite, por sua vez, se dá na medida em que é determinado o que não é registrável como marca, sendo isso compreendido nas disposições contidas do artigo 124, entre outras, da Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996).

Cabe, diante do disposto no artigo 122, a menção ao limite imposto às marcas sensoriais²⁸, como Nuno Pires de Carvalho nomeia as marcas que não são percebidas visualmente, sendo elas as marcas sonoras, olfativas, gustativas e tácteis (CARVALHO, 2009). Observa-se que cumpre a função de marca, por exemplo, a melodia de pífaros, utilizada por amoladores de facas para informar que seus serviços estão disponíveis nas redondezas. Nessa forma antiga de marca sonora, cada amolador possuía uma melodia que o identificava, sendo capaz de atrair o consumidor e o informar, como qualquer marca²⁹.

Os sistemas jurídicos podem adotar outras formas de definição de um conceito de marca, como observa o jurista e professor espanhol Otero Lastres (1979-1980, p. 14). Nesse aspecto, são identificadas três espécies de definições legais do instituto, sendo apontadas as vantagens e desvantagens de cada uma. A primeira é caracterizada por um ordenamento jurídico que apresenta um conceito amplo e genérico de marcas. Embora essa espécie facilite a incorporação de novos tipos de marcas (como a sonora, a olfativa e a gustativa), ela também promove considerável insegurança jurídica ao não determinar claramente o que pode constituir uma marca.

Há também os sistemas que optam por estabelecer um rol taxativo do que poderia ser conceituado como marca. Nesse caso, apesar da segurança jurídica promovida, também se cria um engessamento da lei que a impede de incorporar tipos de marcas não previstos pelo

²⁸ O autor Nuno Pires de Carvalho discorda da nomenclatura utilizada pelo Comitê Permanente de Marcas da OMPI, que utiliza a denominação de marcas não tradicionais, pois elas desempenham a função de marca assim como as marcas ditas tradicionais (CARVALHO, 2009).

²⁹ Ou ainda, em um exemplo mais moderno, temos a discussão surgida no caso do registro do som do motor das motos Harley-Davidson. A Suprema Corte Americana entendeu que não haveria a registrabilidade do som pois, sendo ele consequência do funcionamento dos motores patenteados da empresa, sua concessão levaria a uma distorção do sistema de patentes. Já que a proteção da marca não encontra limite temporal, o som se tornaria um impedimento eterno à produção desses motores, uma vez extinta a proteção patentária (CARVALHO, 2009).

legislador. Por fim, há os sistemas mistos, nos quais se estabelece um conceito genérico, acompanhado de um rol exemplificativo de tipos de marcas. Segundo Otero Lastres, essa terceira espécie seria a opção legislativa mais razoável em termos de segurança jurídica e recepção aos novos tipos de sinais ainda não previstos (OTERO LASTRES, 1979-1980, p. 14).

Como mencionado acima, a legislação brasileira não traz uma definição de marcas e nem mesmo apresenta um rol, seja exemplificativo ou exaustivo, de formas admitidas como marcas. Desta forma, torna-se vã a tentativa de aproximar-se o sistema brasileiro daqueles apontados por Otero Lastres (1979-1980). Por conseguinte, e diante do disposto no artigo 122 da LPI brasileira (BRASIL, 1996), não se faz de fácil absorção as novas formas de marcas, tendo em vista o requisito dos sinais serem visualmente perceptíveis. Portanto, o sistema brasileiro não se encaixa na classificação proposta pelo autor, podendo ser entendido como uma espécie de quarto tipo de sistema a se somar aos três apontados por Otero Lastres (1979-1980).

Além do disposto na legislação brasileira sobre marcas, é imprescindível buscar um conceito para elas na doutrina, seja nacional ou internacional, quando, neste caso, o ordenamento jurídico estrangeiro permita comparações e apropriações. Nesse aspecto, o jurista português Carlos Olavo (2005, p. 24) situa as marcas enquanto uma espécie do gênero dos sinais distintivos do comércio. Os sinais distintivos do comércio são aqueles capazes de individualizar o empresário, o estabelecimento e os respectivos produtos e serviços.

Enquanto gênero, tais sinais incluem as marcas, os nomes e as insígnias de estabelecimento, os logotipos, as recompensas, as denominações de origem e as indicações geográficas³⁰. O autor salienta que as marcas são os sinais distintivos centrais, não só dada sua relevância econômica, mas também porque é em torno do conceito das marcas que são desenvolvidos os conceitos dos demais sinais distintivos³¹.

³⁰ É importante contextualizar essa classificação, uma vez que ela se baseia no Código de Propriedade Industrial Português (Decreto Lei nº 36/2003). Nesse sentido, temos que a classificação das indicações geográficas é diversa da encontrada na LPI. No artigo 176 da LPI, temos que indicações geográficas são o gênero a que pertencem as indicações de procedência e as denominações de origem. Assim, cabe pontuar que para o direito português, as indicações geográficas são sinônimas do conceito de indicação de procedência no direito nacional (OLAVO, 2005, p. 27).

³¹ Nesse sentido, afirma o autor: “O Código de Propriedade Industrial prevê, como sinais distintivos do comércio, as marcas, os nomes e as insígnias de estabelecimento, os logotipos, as recompensas e as denominações de origem e as indicações geográficas. Destes, o mais importante é a marca, não só pela sua relevância econômica, mas também porque é a respeito dela que se desenvolveram os principais conceitos aplicáveis à generalidade dos sinais distintivos.” (OLAVO, 2005, p. 24 - 25).

Especificamente quanto ao conceito do que são as marcas, Carlos Olavo afirma que se trata de sinais que servem à identificação de um produto ou serviço como proveniente de determinado empresário em face dos produtos e serviços dos demais concorrentes (2005, p. 71). O professor italiano de economia Giovanni Ramello (2006, p.548) adota perspectiva similar à de Olavo (2005) para definir as marcas.

Ramello parte do entendimento das marcas enquanto signos que veiculam um significado pertinente ao âmbito econômico. Assim, as marcas são signos usados nas atividades econômicas por um produtor ou vendedor com a finalidade de identificar um determinado bem ou serviço. Portanto, são sinais distintivos que permitem ao consumidor distinguir entre mercadorias disponíveis e identificar sua proveniência. Tais atributos fazem da marca um potente instrumento econômico (RAMELLO, 2006).

Otero Lastres (1979-1980, p. 17) conceitua as marcas como bens imateriais que consistem em signos, ou em qualquer outro meio, capaz de diferenciar produtos ou serviços de outros similares ou idênticos disponíveis no mercado. Somando-se a essas ponderações, o professor e jurista brasileiro Denis Barbosa (2002, p. 6) define as marcas como signos passíveis de representação visual destinados a distinguir uma mercadoria de outra idêntica ou afim. O autor entende que as marcas são símbolos usados para o fim de distinguir a origem dos produtos ou serviços e, ao o fazerem, impedem que o consumidor se confunda quanto à origem da mercadoria.

Um dos elementos comuns aos conceitos apresentados é a noção de que as marcas servem para diferenciar produtos ou serviços de outros de origem diversa. Entretanto, cabe pontuar a observação do jurista brasileiro Lélío Schmidt (2013, p.32) sobre a vinculação do conceito da marca ao princípio da especialidade. Para o autor, as marcas não se resumem a isso, na medida em que também podem ser utilizadas para diferenciar produtos ou serviços de mesma origem. Por vezes, a intenção de ampliar a clientela leva as empresas a criarem marcas diferentes para produtos que concorrem entre si, como o caso citado pelo autor das cervejas Brahma e Antarctica, ambas de mesma origem, porém voltadas para públicos consumidores diversos (SCHMIDT, 2013).

A busca por um conceito absoluto para as marcas, capaz de abarcar toda a complexidade do instituto, é uma longa tarefa. Exemplificar alguns conceitos encontrados na doutrina é fundamental para observar a presença de dois elementos em comuns a eles, os quais evidenciam

as duas principais funções das marcas: a função distintiva e a função de indicação de procedência. Além das duas funções mencionadas, serão abordadas a seguir outras funções das marcas, com o intuito de expor os fundamentos da proteção das marcas enquanto instrumentos para a eficiência do mercado.

3.2 DO FUNCIONAMENTO DAS MARCAS

No presente trabalho é usada a expressão “funções marcárias” para se referir tanto às capacidades que esse instituto possui – como ocorre com a função de distinguir mercadorias e fornecer informações acerca delas – quanto aos efeitos que as marcas promovem, sejam eles econômicos ou jurídicos, como a redução dos custos de busca e a desvinculação entre as marcas e seu suporte físico (as mercadorias)³². Uma vez que as funções exercidas pelas marcas são os fundamentos que justificam a concessão do direito de propriedade sobre elas, definir tais funções é primordial para se entender os limites impostos pelo ordenamento ao mencionado direito de propriedade. Com tais limites claros, é possível observar quais os possíveis impedimentos para a realização de paródias que usam marcas como obra original.

Como se observa dos conceitos tratados no tópico anterior, dá-se grande ênfase à função das marcas de diferenciar os produtos ou serviços sobre os quais são apostas. Isso leva à constatação de que a função distintiva das marcas é a principal característica desse instituto. Um sinal que não é capaz de identificar e distinguir uma mercadoria, não pode ser marca. Assim, conforme observa a autora Maitê Moro “o caráter da distintividade é quase unânime [aos conceitos de marca]. É condição essencial de validade da marca, bem como função desta.” (MORO, 2003).

Contudo, a doutrina debate em que consiste essa identificação, se seria em relação às demais mercadorias disponíveis no mercado ou se seria em relação à fonte produtora da mercadoria. A maioria da doutrina entende que a função distintiva é verificada na diferenciação

³² Essa desvinculação foi estudada por Denis Borges Barbosa (2006), que identifica em algumas marcas de grande reputação a sua transformação em um signo flutuante que não se restringe a um sinal que promove a venda de um bem. A marca em si passa a ser o bem comercializável. A flutuação contribui, então, para que a marca seja capaz de agregar valor a outras mercadorias, expandindo mercados.

de um produto em relação aos demais, o que se convencionou chamar de abordagem objetiva. Por outro lado, há autores, como o professor e jurista português Couto Gonçalves, que entendem que a capacidade distintiva compreende também a identificação da proveniência da mercadoria, distinguindo a pessoa do fabricante, o que é chamado de abordagem subjetiva (apud SCHMDIT, 2013, p. 50).

Quanto a essa discussão, o professor norte-americano Barton Beebe (2005, p. 2028) classifica a distintividade das marcas em distintividade de fonte³³ e distintividade diferencial. A distintividade de fonte é a capacidade da marca de fazer com que o consumidor identifique a fonte da mercadoria a que está aposta. Algumas marcas são inerentemente distintivas quanto à fonte, o que ocorre principalmente no caso de marcas que não possuem nenhuma relação de significado com a mercadoria que assinalam. Como exemplo, o autor cita o símbolo da maçã mordida da Apple afixada a computadores, a qual não precisa informar ao consumidor a origem do produto.

Por outro lado, marcas que são descritivas ou evocativas não conseguem veicular por si sós que identificam uma fonte. É o caso da marca American Airlines, a qual inicialmente não era entendida como um sinal distintivo, já que é formada por um elemento nominativo descritivo (“linhas aéreas americanas”, em tradução literal). Porém, com o uso comercial contínuo e através da promoção publicitária, tal marca adquiriu distintividade de fonte³⁴, sendo capaz de informar ao consumidor que se trata de uma companhia aérea em particular (BEEBE, 2005, p. 2029).

No que diz respeito à distintividade diferencial, as marcas possuem graus, o que as tornam mais fortes ou mais fracas. A distintividade diferenciadora se refere à singularidade e a unicidade do sinal. Portanto, é a capacidade da marca de fazer saltar aos olhos do consumidor a mercadoria a que está aposta com relação às demais com as quais compete no mercado. Também quanto a essa espécie de distintividade, as marcas podem adquirir um poder maior através do uso comercial e de investimentos publicitários (BEEBE, 2005, p. 2030).

Para fins de registrabilidade, a capacidade distintiva é dividida em distintividade absoluta e relativa (BARBOSA, D., 2006). A absoluta consiste na diferenciação de uma marca quanto à mercadoria que assinala. Assim, uma marca chamada “Café forte” não é distintiva para o produto

³³ Destaca-se que para fins de registrabilidade de marcas, o ordenamento jurídico brasileiro não recepciona a distintividade adquirida.

³⁴ O termo distintividade de fonte é adotado na pesquisa como tradução livre de “source distinctiveness”, expressão utilizada pelo autor Barton Beebe (2005, p.2028).

café, porém seria absolutamente distintiva para uma loja de vestuário. A relativa, por sua vez, se refere à capacidade da marca de se diferenciar com relação às demais disponíveis no mercado em seu segmento de atuação.

Dispõe a literatura, principalmente advinda do direito norte-americano, ser a marca fantasiosa (composta por signo sem significado preexistente) mais distintiva que uma marca evocativa (aquela que guarda relação de significância entre o signo e a mercadoria) ou que uma marca arbitrária (aquela composta por signo com conteúdo preexistente, porém que não guarda relação com a mercadoria assinalada)³⁵.

Há ainda a classificação utilizada por Ramello (2006, p. 556), na qual o autor separa a distintividade em absoluta e diferencial. A primeira é a capacidade da marca de informar aos consumidores acerca da existência e da origem do bem assinalado. A segunda é o poder da marca de causar no consumidor a percepção de que o produto por ela assinalado é diferente de qualquer outro disponível no mercado.

A marca também é capaz de veicular informação ao consumidor, principalmente quanto à procedência da mercadoria que assinala, mas também quanto aos atributos e à qualidade dela. Nesse ponto, há o que o economista brasileiro Figueira Barbosa chama de função informacional (1999, p. 228). Essa função se refere à publicidade como um sistema de fornecimento de informação útil ao consumidor. Uma vez que a publicidade fornece informações sobre produtos e serviços de maneira gratuita, ou seja, sem exigir que o consumidor pague por ela, ela seria a forma mais eficiente de evitar que o consumidor se frustrasse quanto à sua escolha de consumo.

Entretanto, as informações publicitárias podem ser divididas em duas espécies. As informações que servem ao esclarecimento do público, quanto às mercadorias disponibilizadas por diferentes competidores; e as informações que servem à persuasão do consumidor, para que esse decida por uma mercadoria em detrimento de outra idêntica ou semelhante. Assim, surge uma contradição na função informacional, pois ela teria a finalidade de atender o interesse do consumidor da melhor forma, o direcionando para a melhor opção de mercadoria, mas também o persuadindo.

³⁵ Sobre o grau de distintividade de uma marca, Landes e Posner (1987) argumentam que a língua segue uma lógica econômica. Portanto, as palavras mais curtas, são mais utilizadas, o que as leva a serem mais rapidamente absorvidas pelo consumidor. Nesse mesmo sentido, os autores argumentam que o uso de uma marca fantasiosa (sem significado preexistente) promove uma maior distintividade, logo tem uma maior potencialidade de unicidade. Porém, a marca fantasiosa também implica um custo de aprendizado. Em resumo, enquanto a marca fantasiosa tem uma maior capacidade de impedir a ocorrência de confusão, ela também implica em um custo para o seu detentor. O custo de incorporar o sinal à língua, já que se trata de um signo completamente novo.

Entende-se, portanto, que as informações persuasivas não são criadas para atender os interesses do consumidor e sim dos produtores. Consequentemente, é possível dizer que as informações publicitárias podem gerar falhas de mercado ao dificultar a entrada de novos competidores, com mercadorias melhores a menores preços, mas que não atingem o consumidor através da publicidade (FIGUEIRA BARBOSA, 1999, p. 229).

Relacionada a essa função informacional, há a função de indicação de procedência (GONÇALVES, 1999). Seu conceito remete ao próprio surgimento dos sinais distintivos, o qual foi motivado pelo distanciamento entre fonte produtora e fonte consumidora. Houve um momento na economia global em que os consumidores possuíam acesso direto à fonte produtora, o que foi alterado progressivamente com a evolução do capitalismo³⁶.

Para entender a função de indicação de procedência, se faz necessário buscar quais são as raízes históricas do instituto das marcas. O jurista norte americano Frank Isaac Schechter (1927, p. 814) aponta que, em sua origem³⁷, as marcas eram divididas em marcas de propriedade e marcas de regulação de produção. As primeiras eram afixadas à mercadoria pelos proprietários, produtores ou comerciantes, tanto para comunicar-se com a população letrada quanto para possibilitar que bens extraviados ou pirateados retornassem aos legítimos donos. As marcas de regulação de produção, por sua vez, eram afixadas compulsoriamente às mercadorias pela administração local como uma forma de impedir que produtos estrangeiros fossem comercializados sem autorização. Como observa Schechter, apenas a marca de regulação de produção se prestava a indicar a procedência.

Com a separação entre fonte produtora e consumidor, a marca se consolidou como um instrumento essencial de indicação de procedência, pois o consumidor precisava de informações

³⁶ “A necessidade de legislação no domínio das marcas correspondeu a interesses decorrentes do funcionamento de uma economia estruturalmente alterada após a revolução francesa e a revolução industrial. Os novos princípios da liberdade de iniciativa e de concorrência, saídos da revolução francesa, e as profundas transformações tecnológicas resultantes da revolução industrial, com o aparecimento da produção mecanizada e em série, tornaram indispensável a tutela de meios de distinção de produtos.” (GONÇALVES, 1999, p. 25).

³⁷ Schechter (1927) situa a origem das marcas na Idade Média. Contudo, cabe pontuar que alguns autores situam essa origem em épocas anteriores. Nuno Pires de Carvalho (2009, p. 470) avança a possibilidade de marcas em 7.000 A.C., quando selos eram utilizados para gravar tecidos e peles. É possível que tais selos funcionassem como uma indicação de origem, mas não se pode afirmar com certeza. Ramello, por sua vez, afirma que as marcas surgiram na Antiguidade, quando signos eram usados em cerâmicas gregas e etruscas, além de sedas comercializadas no Império Chinês (2006, p. 550). Contudo, a primeira legislação sobre marcas que se tem registro é a criada na França em 1857, a qual estabelecia o regramento para o registro do sinal e a vigência de quinze anos para sua propriedade (CARVALHO, 2009, p. 589).

quanto à origem das mercadorias³⁸. A identificação da origem também funciona como uma segurança para o consumidor em termos de responsabilizar a fonte produtora caso não ocorra a esperada consistência nos atributos entre uma experiência de compra e outra. A responsabilização não significa aqui exclusivamente a responsabilização civil, mas também a quebra na confiança estabelecida e a consequente perda de valor da marca.

Especificamente quanto à indicação de procedência, houve algumas modificações com o surgimento do mercado globalizado e dos grandes conglomerados empresariais. No passado, a indicação de procedência remetia o consumidor à identificação da fonte produtora, mas não mais. Hoje a marca não indica o fabricante ou o produtor, mas sim o detentor do sinal que pode, inclusive, ser uma *holding* sem qualquer atividade produtiva.

Já em 1927, Schechter apontou para a transformação da indicação de procedência, afirmando que as marcas já não indicavam a origem das mercadorias. Em realidade, as marcas informam que mercadorias assinaladas pelo mesmo sinal emanam de uma única fonte, possivelmente anônima. O consumidor, independentemente de conhecer essa fonte, assume que há a consistência nos atributos da mercadoria assinalada. O autor afirma, então, que a verdadeira função da marca é identificar que a mercadoria é satisfatória e assim estimular que ela seja (cada vez mais) adquirida pelos consumidores (SCHECHTER, 1927, p. 818).

Nesse aspecto, cabe pontuar que pouco pesa na escolha de compra de um consumidor saber exatamente onde o produto identificado pela marca Coca-Cola que ele adquire foi produzido. O que importa é que todas as garrafas assinaladas por essa marca corresponderão a suas expectativas quanto aos atributos do produto, ou seja, serão pertencentes a uma mesma série. Além disso, a identificação do fabricante é feita através do nome empresarial, o que dispensa sua proteção enquanto signo marcário (SCHMDIT, 2013, p. 58).

No ordenamento jurídico nacional, a função de indicação de origem também foi relativizada com a evolução do instituto das marcas. As primeiras leis que versaram sobre marcas dispunham que a marca só poderia ser alienada se junto com ela fosse alienado o estabelecimento comercial. Essa determinação estava presente no Decreto n. 3.346/1887 e

³⁸ “A marca tornou-se uma exigência cada vez maior à medida que a economia se caracterizava por uma produção relativamente homogênea e estereotipada dos produtos. A uniformidade derivada da produção em série tornou indispensável a proteção de sinais de diferenciação. O modelo da concorrência pura, assente no critério qualidade/preço, não passou de um modelo teórico de análise. A passagem da concorrência para um estágio superior de evolução traduziu-se na necessidade de novos critérios de afirmação. Não há que estranhar: é pelo facto de o sistema ser de livre concorrência que a concorrência se pode tornar, de facto, menos livre. A marca tornou-se necessária à concorrência não para a fazer mais livre, mas para a tornar possível. (GONÇALVES, 1999, p. 25-26).

perdurou em sucessivos diplomas até ser revogada pelo Decreto Lei n. 254/1967³⁹ (SCHMDIT, 2013, p. 56). Assim, as marcas estavam atreladas à figura de uma fonte produtora identificada ou identificável pelo consumidor.

A legislação atual, por sua vez, acompanhou a alteração da economia globalizada ao prever que possuem legitimidade para requerer o registro de uma marca qualquer pessoa, física ou jurídica, que exerça lícita e efetivamente a atividade a que se destina o sinal, conforme art.128, caput e §2º (BRASIL, 1996). O exercício da atividade pode ser feito diretamente ou através de empresas controladas, direta ou indiretamente. Ou seja, ao se deparar com uma marca, o consumidor não mais possui a informação de que o titular dessa marca corresponde à fonte produtora. Inclusive, a descentralização dos grandes conglomerados empresariais faz com que muitas vezes essa fonte seja anônima e isso pouco importa para o efetivo funcionamento do sinal.

Por outro lado, o art. 124 da LPI, em seu inciso XIX, veda o registro que seja passível de causar confusão ou associação com marca alheia (BRASIL, 1996). Como se verá em tópico próprio, o risco de confusão, instituto característico do direito de marcas, ocorre quando o consumidor toma um produto por outro de origem diversa em relação ao primeiro ou como proveniente de uma origem do qual ele não advém. Consequentemente, observa-se que a legislação brasileira ainda estabelece um vínculo entre produtor ou prestador de serviço e marca, porém enquanto atendimento ao requisito de registrabilidade da veracidade⁴⁰.

Para Lélío Schmidt (2013, p. 59), esse vínculo mencionado acima entre marca e fonte produtora não significa que a função de indicação de origem perdure no sistema jurídico nacional, mas sim que a indicação de origem passou a ser uma decorrência da função distintiva. Uma marca que cria perante o público consumidor uma associação com estabelecimento empresarial diverso não é suficientemente distintiva para coexistir no mercado.

Além da função distintiva, informacional e de indicação de procedência, as marcas desempenham também outros efeitos no mercado, denominados pelo pensamento econômico de funções econômicas das marcas. De acordo com o professor de economia norte-americano

³⁹ Sobre os diplomas legais que versaram sobre direito marcas, temos que a regulação das marcas ficou a cargo de uma série de leis extravagantes até 1945, quando foi criado o Código da Propriedade Industrial, como ficou conhecido o Decreto-lei 7.903/45.

⁴⁰ A veracidade é uma condição de registro da marca, conforme se observa do art. 124, inciso X da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI). O que a lei tentou evitar é que houvesse indicações enganosas quanto aos atributos dos bens identificados, como por exemplo sua origem, qualidade ou utilidade. Além da veracidade, são requisitos de registrabilidade a distintividade e a disponibilidade.

Nicholas Economides (1988, p. 526), a razão principal para a proteção das marcas é que elas facilitam a escolha de consumo para o público. Assim, as marcas promovem a redução dos custos de busca ao permitir que o consumidor, informado pela presença de determinado signo em determinada mercadoria, possa prever qual delas será capaz de satisfazer suas expectativas de compra.

Os custos de busca são definidos sob uma perspectiva econômica como os custos em que se incorre para adquirir informação sobre o produto ou os custos gerados pela incerteza quanto a tais informações (GRIFFITHS, 2008, p.246). A incerteza promove o aumento no custo da transação para o consumidor e reduzi-la é equivalente a diminuir o preço final da mercadoria. A evolução do capitalismo gerou um aumento nos custos de busca, pois a capacidade de produzir em larga escala promoveu uma maior variedade de mercadorias fungíveis à disposição do consumidor.

Além disso, as mercadorias adquiriram mais especificidades e complexidades. O custo de busca varia de acordo com a mercadoria. Assim, o professor da universidade de Manchester Andrew Griffiths (2008, p.247) afirma que os custos serão maiores para mercadorias mais complexas, as quais dependem mais de previsões quanto à confiabilidade, à durabilidade e à segurança de seu desempenho. Nesse sentido, as marcas possuem uma maior relevância na redução de custo de busca de um computador do que de um pacote de café.

Cabe ao titular da marca saber quais serão os elementos capazes de provocar a percepção correta do consumidor, pois as informações necessárias não são disponibilizadas de maneira analítica. Pelo contrário, elas são incorporadas à marca enquanto símbolo por uma combinação particular de evocações de significados. As informações analíticas quanto a tamanho, peso e desempenho são acessórias ao símbolo e ao que ele consegue despertar no consumidor (ECONOMIDES, 1988, p. 527).

A função de garantia de qualidade, por sua vez, é um ponto bastante controverso na doutrina. Figueira Barbosa afirma que não se trata de qualidade no sentido de estabelecer especificações quanto às conformidades do produto ou seu desempenho (1999, p. 226). É uma garantia ao consumidor de que o produto é aquilo que ele espera ser, seja por anteriores experiências de consumo, seja pela forma como manifesta sua presença no mercado. Ou seja, uma indicação de consistência e uniformidade dos atributos dos produtos ou serviços, conhecidos pelo consumidor ou não.

Sob uma perspectiva econômica, a disponibilidade de mais opções de mercadorias tem como efeito uma maior concorrência entre os produtores. Levados pela necessidade de se destacarem dos demais perante o consumidor e adquirirem a sua preferência, os produtores seriam impelidos a aprimorarem a mercadoria que ofertam (SCHECHTER, 1927).

Sob uma perspectiva jurídica, a propriedade conferida pelo ordenamento ao titular da marca garante a proteção da sua reputação, especificamente quanto ao contido no art. 130, inciso III da LPI, no qual se tem a previsão do direito do titular de zelar pela integridade material ou reputação da marca (BRASIL, 1996). Portanto, a marca carrega uma reputação, que é a face visível do titular. No direito americano, essa veiculação entre marca e reputação é chamada de *goodwill*⁴¹, sendo entendida como uma vantagem dos concorrentes já conhecidos pelo consumidor em relação aos novos entrantes no mercado (LORD MACNAGHTEN, 1901 apud GRIFFITHS, 2008).

Assim, o aumento da qualidade dos produtos seria uma consequência lógica da proteção da reputação da marca pelo ordenamento. Uma vez que uma reputação bem estabelecida é capaz de promover maiores lucros para o titular, não haveria sentido em veicular a reputação a produtos de baixa qualidade. A reputação dispensa que o consumidor realize a compra para efetivamente conhecer os atributos dos produtos, logo é ela quem vai direcionar a escolha de compra.

Nesse aspecto, a reputação vinculada a uma boa experiência de compra levará a um maior lucro para o titular e um menor custo de busca para o consumidor. Inversamente, uma decepção com a marca prejudicará os lucros do titular e impelirá o consumidor a se aventurar entre as opções de mercadorias fungíveis.

Apesar dos argumentos apresentados, o ordenamento não traz qualquer obrigação para o titular no sentido de manter um padrão de qualidade nas mercadorias assinaladas pelas marcas. Logo, as marcas não são entendidas pela maioria da doutrina como uma garantia da qualidade dos produtos^{42,43}. Alterações nos atributos das mercadorias só são capazes de gerar uma

⁴¹ Figueira Barbosa afirma que o *goodwill* é um termo de difícil definição, mas que pode ser compreendido como o resultado da “interação sinérgica dos diversos ativos intangíveis da empresa moderna” (1999, p. 226). A avaliação do valor da *goodwill* poderia ser verificado através do valor que é pago por um negócio, se subtraindo aquilo que ele vale em seus ativos tangíveis líquidos. De outra maneira, a *goodwill* é o conjunto de vantagens obtidas ao adquirir um negócio já consolidado.

⁴² Entre os que defendem uma função de qualidade estão Thomas McCarthy (1996) e Fernandez-Nóvoa (1978). Conforme observa esse último, quando a marca é utilizada pelo titular para designar suas mercadorias, o ordenamento jurídico presume que haverá o empenho do titular em distribuir mercadorias com os mesmos atributos

responsabilização da fonte produtora se consubstanciarem-se em violações ao Direito do Consumidor.

De acordo com o art. 18 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), a proteção consumerista estabelece a responsabilização em caso de produtos que apresentem vícios que os tornem impróprios ou inadequados para o consumo a que se destinam, que lhe diminuam o valor ou que sejam contrários às indicações fornecidas nas embalagens. Tais vícios de qualidade não correspondem ao que se entende como função de qualidade das marcas, pois essa se refere a um prejuízo menos grave para o consumidor, como a alteração do sabor de um chocolate em razão da substituição de um ingrediente na linha de produção (SCHMIDT, 2013, p. 61).

Dessa forma, apesar da reputação das marcas produzir o efeito de aperfeiçoar a concorrência e de proporcionar uma maior variedade de mercadorias fungíveis, não se poderia dizer que existe uma função de qualidade juridicamente protegida. Já que não há nenhuma previsão do ordenamento jurídico acerca dessa função, não há nenhuma penalidade prevista para o titular que venha a reduzir a qualidade de seu produto. Por outro lado, danos à reputação da marca, como a diminuição da qualidade percebida pelo consumidor, promovem a redução do valor agregado pela marca ao produto e, conseqüentemente, perdas econômicas para o titular⁴⁴.

Por fim, temos a chamada função publicitária, a qual se verifica na capacidade de a marca de criar um diálogo com o consumidor pela sua simples presença. Para desempenhar essa função, não é necessário que a marca venha acompanhada de um *slogan*, pois a marca em si funciona como a mensagem publicitária a ser transmitida. Essa mensagem torna o produto não somente atraente ao consumidor, como também familiar, contribuindo para gerar a confiança e o *goodwill* em relação ao sinal (SCHMIDT, 2013, p. 68).

e, conseqüentemente, com a mesma qualidade, já que isso leva a manutenção da confiança do consumidor. Essa presunção é baseada nas imposições do sistema de mercado, já que nele qualquer empresário razoável terá interesse em manter ou até superar a qualidade de seus produtos, já que disso depende o sucesso da sua atividade empresarial. De maneira geral, o titular não diminuiria a qualidade dos produtos, já que isso levaria a destruição da marca e ao fim da empresa (FERNANDEZ-NÓVOA, 1978, p. 46).

⁴³ “Se o direito de marcas se apoiasse exclusivamente numa função de garantia de qualidade dos produtos significava, em rigor, que quem produzisse produtos da mesma qualidade pudesse adoptar a mesma marca o que significava abalar toda a estrutura típica do direito de marca enquanto direito exclusivo.” (GONÇALVES, 1999, p. 29).

⁴⁴ “Os efeitos que o público possa retirar da marca e os estímulos que lhe provoca são extra-jurídicos” (ASCENSÃO, 2002, p. 46).

Embora todas as marcas exerçam essa função, é nas marcas dotadas de fama e notoriedade que elas são desempenhadas com maior efetividade⁴⁵. As marcas que adquirem fama perante o consumidor são capazes de comercializar não apenas o produto, mas também sensações de *glamour* e *status*⁴⁶. É sobre esse aspecto das marcas, a capacidade de serem valiosas em si, que se passa a tratar a seguir.

3.3 A MARCA COMO UM BEM EM SI MESMA

Conforme já se falou um pouco acerca da função de indicação de procedência, a evolução do capitalismo alterou significativamente a forma com que as marcas operavam em sua origem⁴⁷. Porém, não é apenas a função de indicação de procedência que foi alterada. Em realidade, alguns autores⁴⁸ falam que as marcas passam hoje por um novo paradigma: elas se tornaram bens em si mesmas. Por vezes, o ativo mais valioso das empresas. Sem detrimento dos ganhos econômicos alcançados através da marca, essa mudança criou contradições entre sua proteção legal e seus efeitos nos mercados.

⁴⁵ “A função publicitária traduz a influência que a marca, por si mesma e ou por força de técnicas publicitárias, exerce sobre os consumidores fazendo com que os produtos ou serviços por ela assinalados sejam escolhidos mais em função de uma imagem de mercado subjectivamente construída do que em função de critérios racionais de apreciação. A marca não é só um sinal distintivo do produto ou serviço, mas é um sinal com uma especial força de venda (*selling power*). A marca é uma verdadeira qualidade do produto, a ponto de poder ser mais valioso que o próprio bem que se distingue.” (GONÇALVES, 1999, p. 1555).

⁴⁶ Denis Barbosa, no livro *Introdução à Propriedade Intelectual*, afirma que o conhecimento da marca pelo público promove efeitos jurídicos. Nesse sentido, as marcas que alcançam um poder de atração capaz de constituir um “valor econômico realizado” são chamadas de “grandes marcas” (PILLET apud BARBOSA, D., 2010, p. 759). Quando o poder de atração da marca consegue ultrapassar os limites do mercado em que ela é utilizada, seja setorialmente ou geograficamente, surge a marca notória. Então, a notoriedade de uma marca pode promover efeitos no princípio da territorialidade e no princípio da especialidade (BARBOSA, D., 2010). Os efeitos na territorialidade constituem o instituto das marcas notoriamente conhecidas, previsto no art. 6, bis, da CUP, (BRASIL, 1975), no art. 16.2, do TRIPS (BRASIL, 1994) e no art. 126, da LPI (BRASIL, 1996). Já os efeitos na especialidade constituem o instituto das marcas de alto renome, previsto no art. 125 da LPI (BRASIL, 1996).

⁴⁷ “A marca asseguraria que os produtos a que se aplicava tinham a mesma origem. Supomos que hoje este entendimento é insustentável. Desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado da adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma. Mas sobretudo, se se admite que se concedam licenças de utilização da marca a várias entidades, que têm condições de exploração diversas, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto.” (ASCENSÃO, 2002, p. 45).

⁴⁸ Autores como Denis Barbosa (2006), Barton Beebe (2005) e Mark Lemley (1999) argumentam que teria havido uma mudança no funcionamento das marcas no mercado. As marcas se tornaram o maior intangível de várias companhias, sendo bens valiosos em si.

Enquanto bem em si, a marca consegue se destacar dos produtos ou serviços sobre os quais são apostas. E isso explica alguns fenômenos como a ampliação de mercados de uma marca, como ocorre com a marca Coca-Cola, que inicialmente identificava apenas refrigerantes. Hoje, porém, essa marca atua no mercado de vestuários, sapatos, bonés, óculos e até mesmo eventos. Sem mencionar toda a ampliação proporcionada pelo uso da marca no próprio setor de alimentos, sendo marca secundária em diversas outras bebidas que não o refrigerante à base de cola (seu produto original), como sucos, chás, água-tônica etc.

Exemplos como o da Coca-Cola demonstram que algumas marcas adquiriram tal capacidade de comunicação⁴⁹ e tamanha confiança perante o consumidor que são capazes de transferir a reputação adquirida através de um produto para diversos outros. O consumidor, por sua vez, ao optar por adquirir roupas assinaladas pela marca Coca-Cola, o faz primeiramente influenciado pelo poder atrativo desse sinal e pelo conjunto de valores que ele consegue veicular.

Então, a atividade de consumir nem sempre é sobre as eventuais vantagens de um produto em relação a outro, pois os consumidores passaram a esperar das marcas um discurso mais atraente e mais profundo que apenas um melhor desempenho ou um melhor sabor (SEMPRINI, 2006, p. 29).

Esse fenômeno é resultado do novo funcionamento das marcas, quando elas passam a veicular outras informações que não aquelas afeitas apenas aos atributos das mercadorias. Acima disso, as marcas passaram a comunicar valores e visões de mundo, pois isso agrega valor econômico a elas. É por isso que o professor italiano da área de gestão de marcas Andrea Semprini (2006, p. 20) afirma que a marca pós-moderna consiste basicamente em um projeto de sentido.

Através da publicidade, onipresente na vida moderna, as marcas se relacionam com os consumidores de uma forma identitária, fazendo com que as mercadorias não sejam adquiridas exclusivamente por seus atributos, mas pelo que o signo a elas apostado consegue proporcionar

⁴⁹ “Já no tempo do direito de marcas anterior, houve tentativas de concretizar, juridicamente, a função comunicativa. Mas após a transposição da Directiva é crescente a tendência para pretender diluir a função distintiva na chamada função comunicativa da marca. Com a marca estabelece-se uma via de comunicação com o consumidor. Nessa via cabe uma gama de informações entre as quais a proveniência, a qualidade e a sugestividade do produto ou serviço. Num primeiro momento, a marca identifica o produto ou serviço e proporciona ao consumidor um instrumento de escolha podendo, ainda, a verificar-se uma associação entre o sinal e o respectivo titular, indicar a origem do produto ou serviço; num segundo momento, a marca informa um determinado nível de qualidade do produto ou serviço e proporciona uma certa expectativa de manutenção dessa qualidade em sucessivas experiências de consumo; Num terceiro momento, a marca pode prestar informação sobre si mesma, seu valor e imagem. (GONÇALVES, 1999, p. 144).

para a composição da identidade dos indivíduos. A construção do sentido, estudada por Semprini (2006), é facilmente percebida nas marcas que gozam de fama e notoriedade.

Assim, os diversos produtos com a marca Coca-Cola são associados a valores de jovialidade, as malas assinaladas pela marca Louis Vuitton são associadas a viagens elegantes e os celulares com a marca Iphone são associados a uma vida conectada globalmente. Ou seja, as marcas deixaram de ser exclusivamente parte do universo do comércio e do consumo, se tornando um fenômeno social na interseção do consumo, da economia e da comunicação (SEMPRINI, 2006, p. 59).

Estudo semióticos e semiológicos, aplicados ao direito de marcas, fornecem interessantes explicações acerca desse novo funcionamento do sinal, partindo da compreensão da marca como um signo. Nesse ponto, cabe traçar algumas linhas gerais acerca dessas áreas do conhecimento. Levando em consideração que essas áreas são complexas, sua menção aqui é feita utilizando-se dos estudos do professor Denis Barbosa (2006) acerca de sua aplicação ao sistema de marcas.

Sob essa perspectiva, o signo é a representação de algo feita por uma pessoa determinada. Tal representação ocorre dentro de um sistema. Ou seja, ela não resulta do acaso, mas sim de decorrências já estabelecidas dentro desse sistema. Por outro lado, o sistema é mutável e cada representação vai resultar da ação de todo o sistema em conjunto com a ocorrência de cada evento de significação (BARBOSA, D., 2006, p. 37).

O signo seria, funcionalmente, a representação de algo, em face de uma pessoa determinada; a representação presume um sistema, e o liame entre signo e objeto se define por oposição – define-se o signo pelo que ele não é, pelo encadeamento estrutural de diferenças. Enfatiza-se aqui o estrutural – espaço em que a causalidade não é mecânica, ponto a ponto, mas sistêmica. (BARBOSA, D., 2006, p.37).

Quanto à questão de pesquisa aqui proposta, cabe apontar a formação das marcas enquanto signos e seu estudo através da estrutura diádica (semiologia) e da estrutura triádica (semiótica) (BARBOSA, D., 2006, p. 38). Na primeira, é estabelecido que o signo é composto por um significante e um significado. O primeiro consiste na manifestação perceptível do signo, no caso das marcas, o elemento nominativo, figurativo ou misto. O significado é a ideia representada pelo significante. Esse conceito é mais facilmente percebido nas marcas arbitrárias e evocativas, as quais possuem um significado preexistente.

A estrutura triádica, por sua vez, estabelece que o signo é formado por significante e significado (conceituados conforme a estrutura diádica), porém tendo a estes somado o referente. O referente é o objeto do mundo, físico ou não, com que o significante e o significado se somam para construir o signo. No contexto das marcas, os referentes seriam as mercadorias a que elas estão apostas. Contudo, como já se abordou aqui, as mercadorias deixaram de ser essenciais para o funcionamento das marcas e para a determinação da escolha do consumidor.

Por isso, Denis Barbosa (2006, p. 42) afirma que a marca atualmente consiste em um significante flutuante. A construção da marca enquanto signo atualmente, por não depender do seu referente (a mercadoria), seria mais bem explicada pela estrutura diádica. De um lado, porque as marcas são tomadas em si próprias como o referente, sendo elas o objeto alvo da atividade de consumo e não mais a mercadoria. Por outro, porque as marcas enquanto significante passaram por um alargamento, já que não apenas o elemento nominativo, figurativo ou misto é capaz de comunicar a presença delas⁵⁰ (BARBOSA, D., 2006).

Ao adquirem valor em si, as marcas se consolidaram como ativos intangíveis⁵¹ valiosos para as empresas. Naomi Klein ilustra a ocorrência dessa mudança com o caso americano da Kraft (2006, p. 31). Em 1988, a Phillip Morris, uma grande empresa do setor tabagista, adquiriu a empresa Kraft, detentora de um grande portfólio de produtos no setor de alimentos, os quais eram bastante familiares ao público americano. A operação custou à Phillip Morris seis vezes mais do que a empresa valia em termos de ativos tangíveis. Pode-se dizer que marca Kraft foi alienada levando consigo a clientela já estabelecida, a qualidade presumida dos produtos e a reputação construída pela empresa perante o público americano.

Com esse exemplo, fica claro um dos fatores pertinentes ao novo paradigma de marcas: a formação de grandes conglomerados⁵² possibilitados pela valorização da marca em detrimento da produção. A Kraft, posteriormente, originou a Mondelez, uma das maiores empresas do setor de alimentos do mundo⁵³. Em 1996, a empresa comprou a Lacta, tradicional empresa brasileira e

⁵⁰ A proteção conferida pelo ordenamento jurídico nacional ao *trade dress* (ou conjunto-imagem), por meio do regramento da concorrência desleal, impede que terceiros utilizem elementos caracterizadores de um concorrente (como o interior e o exterior de estabelecimentos ou a embalagens de produtos) de maneira a induzir o consumidor a erro quanto à origem da mercadoria.

⁵¹ Ativos intangíveis são bens que não possuem existência física, porém compõem o patrimônio das empresas, agregando vantagens competitivas.

⁵² Conglomerados são conceituados como empresas com atividade produtiva e comercial diversificada (FIGUEIRA BARBOSA, 1999, p. 224).

⁵³ O jornal inglês *The Independent* publicou uma matéria intitulada “Essas 10 empresas controlam tudo que você compra” (Tradução livre), na qual citou a Mondelez junto com outras empresas como a Nestlé, Coca-Cola e

dona de marcas muito conhecidas do público consumidor nacional, como o chocolate Bis⁵⁴. Pouco ou nada interessa para o consumidor que a reputação comercializada pela Lacta não possui mais a mesma fonte produtora, enquanto houver a manutenção da “qualidade percebida”⁵⁵.

Apesar do exemplo citado acima, as consequências da mudança de paradigma enfrentada pelas marcas não são novas. Figueira Barbosa (1999, p. 223) conta que o surgimento da proteção das marcas no ordenamento jurídico de diversos países periféricos se deve à necessidade de expansão do capitalismo na industrialização Pós-Segunda Guerra Mundial. Em muitos desses países, não era justificável economicamente estabelecer plantas industriais locais. A saída das grandes empresas para controlar o mercado foi licenciar as marcas ou ainda licenciar a tecnologia em contrapartida à obrigatoriedade do uso da marca.

A consequência mais clara disso ocorre na função de indicação de procedência realizada pelas marcas⁵⁶. A função de indicação de procedência não é mais identificar a fonte produtora, mas sim determinar que uma mercadoria seja proveniente de “um grupo industrial inter-relacionado acionariamente, por padrões comerciais assemelhados, por tecnologia e/ou por licenças de propriedade intelectual” (FIGUEIRA BARBOSA, 1999, p. 224).

Esse é o cerne do funcionamento das franquias, um modelo de negócio contratual centrado na cessão do direito de uso de marca, combinado com o direito de distribuir, exclusivamente ou não, as mercadorias relacionadas com o direito cedido (Art. 2º da Lei 8.955/94 – Lei de Franquias). As franquias são resultado do valor adquirido pelas marcas

Unilever. Todas são grandes conglomerados que estruturam sua operação e faturam bilhões de dólares por ano através da administração de um extenso portfólio de marcas afamadas. (TAYLOR, Kate. These 10 companies control everything you buy”. **The independent**. Reino Unido, abr. 2017. Disponível em: < <https://www.independent.co.uk/life-style/companies-control-everything-you-buy-kelloggs-nestle-unilever-a7666731.html>> Acesso em: 20 maio 2019.

⁵⁴ A Revista Exame publicou em matéria intitulada “Lacta dá a receita de um negócio de sucesso centenário” um histórico da empresa paulista na qual menciona a compra dela em 1996 pela Kraft Food. Acerca da venda, a matéria informa que “A Kraft reconhece que, quando comprou a Lacta, os maiores bens envolvidos foram as marcas. Os bombons Sonhos de Valsa e Ouro Branco tem, juntos, cerca de 60% de participação de mercado na categoria. Já o Bis tem 75%, estima a empresa.” Disponível em: < <https://exame.abril.com.br/negocios/lacta-da-a-receita-de-um-negocio-de-sucesso-centenario/>> Acesso em: 20 maio 2019.

⁵⁵ Expressão desenvolvida e problematizada por David Aaker (1998).

⁵⁶ Segundo Figueira Barbosa, “Já não se trata de identificar o produtor, mas a origem como proveniente de um grupo industrial inter-relacionado acionariamente, por padrões comerciais assemelhados, por tecnologia e/ou por licenças de propriedade intelectual.” (1999, p. 224).

enquanto bens intangíveis e de sua capacidade de “realizar a mercadoria”⁵⁷ mesmo sem indicar quem a produziu.

Embora as marcas franqueadas não indiquem a procedência do bem no sentido clássico, elas funcionam como garantias dos atributos da mercadoria e da experiência de compra. Por exemplo, a rede americana de cafeterias Starbucks oferece os mesmos produtos em todos os países em que atua, com uniformidade no sabor, vendidos em lojas com a mesma decoração. Além da marca, o *trade dress*⁵⁸ é um importante elemento das franquias, pois cria uma experiência de consumo própria e relacionada com a marca.

No exemplo do Starbucks, além dos mecanismos de uniformização já mencionados, há detalhes reproduzidos pelos empregados fielmente, como escrever o nome do cliente no copo e chamá-lo pelo nome. Todos esses fatores somados permitem que o franqueado⁵⁹ tenha acesso a uma clientela conquistada pelo franqueador sem dispendir tantos custos. A barreira de entrada no mercado, enfrentada por empresas com marcas novas próprias, é diminuída pela reputação da marca franqueada, demonstrando o poder que a marca adquiriu economicamente.

O valor que a marca carrega consigo promove efeitos contraditórios na proteção legal que lhe foi conferida. Inicialmente, o fundamento da concessão de um direito de propriedade sobre um sinal era impedir que o consumidor incorresse em confusão e / ou associação, dois institutos jurídicos que serão estudados no próximo tópico. Assim, a propriedade da marca era concedida ao titular visando a um melhor funcionamento do mercado, no atendimento do interesse público, conforme dispõe Ascensão:

A marca tem na sua base um interesse público: o de dar informação ao público em geral, permitindo-lhes distinguir uns produtos ou serviços de outros e evitando que seja induzido em erro. O interesse privado dos titulares só surge protegido num segundo plano, enquanto serve aquela finalidade de interesse geral. (ASCENSÃO, 2002b, p. 135).

⁵⁷ Figueira Barbosa (1999) utiliza a expressão “realização da mercadoria” quando aborda a função concorrencial da marca na economia atual. A mercadoria é realizada quando exaure sua capacidade de gerar riqueza, ou seja, quando é adquirida pelo consumidor. A marca desempenha o importante papel de facilitar a realização da mercadoria e direcionar a escolha do consumidor em favor do produtor.

⁵⁸ O *trade dress* é um instituto definido na jurisprudência americana como a imagem total de um produto como percebida pelo consumidor, abrangendo não somente a marca, mas também a embalagem, a forma, o tamanho, o conjunto de cores e qualquer outro elemento capaz de ser associado a uma procedência em particular. No direito nacional, não há a previsão expressa do *trade dress*. Isso não impede que haja sua aplicação pela jurisprudência nacional através dos mecanismos da concorrência desleal (BARBOSA, D., 2011, p. 6).

⁵⁹ Franqueado e Franqueador são as duas partes do contrato de franquias, sendo o primeiro o cessionário dos direitos de uso sobre as marcas e o último o cedente desses.

Não que hoje isso tenha se perdido. Porém, atualmente, a proteção da marca - para além de proteger o sinal contra a ocorrência de confusão e de associação - dá-se muito mais em vista da proteção do sinal em si. Esta proteção pode ser justificada com base nos investimentos consideráveis que o sinal recebe na busca pela construção do valor da marca e, mesmo com a polêmica já mencionada neste estudo acerca da existência de uma função de qualidade, no aprimoramento da competitividade das mercadorias. Como se verá adiante, o direito de propriedade concedido ao titular pelo sistema de marcas e as consequentes zonas de restrição a terceiros foram ampliados pela consolidação da marca enquanto ativo intangível. Muitas vezes, o ativo mais valioso das empresas⁶⁰.

3.4 DO ÂMBITO DO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE A MARCA

Para entender em que consiste e quais os limites da proteção garantida pelo ordenamento às marcas, é preciso entender o funcionamento de dois princípios basilares do sistema de marcas: o princípio da territorialidade e o princípio da especialidade. Este último é essencial para o tema aqui estudado, pois o princípio da especialidade (juntamente com seu desdobramento: o princípio da afinidade) determinam a existência ou não da concorrência entre sinais.

Ainda, a concorrência suscita também o tema das condutas definidas legalmente como concorrência desleal. O estudo das violações a direitos de terceiros implica na observação dos institutos da confusão, associação e diluição. Assim, são abordadas as conformações do âmbito do direito de propriedade concedido pelo sistema. Então, a análise da licitude das paródias é realizada com relação a esse âmbito, avaliando as possíveis violações que o discurso promovido pela paródia pode provocar à luz dos temas apresentados.

O princípio da territorialidade está previsto no art. 129, da LPI. Neste, encontra-se que a propriedade da marca é exercida em todo território nacional (BRASIL, 1996). Tal norma é uma

⁶⁰ “O conhecimento, a criação, ou o nome da coisa? De toda a mágica de uma invenção nova, medicina que cura, máquina que voa; de toda obra de arte eterna ou filme milionário; o que mais vale é o nome da coisa. Assim diz quem vence na concorrência, produz para todos os mercados, e mantém a mais elevada taxa de retorno: de todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância.” (BARBOSA, D., 2010, p. 695)

decorrência do artigo 6º bis (3) da Convenção da União de Paris⁶¹, onde há a determinação de que o registro de uma marca será independente dos registros em outros países da União, incluindo seu país de origem (BRASIL, 1975). Faz-se aqui um adendo: o tratamento dado pelo referido artigo à marca registrada se estende também ao uso efetivo e de boa fé no âmbito concorrencial nacional. Assim, a norma se aplica simultaneamente ao sistema declarativo de concessão de direitos e ao sistema atributivo⁶².

A independência entre os direitos concedidos por cada ordenamento tem como efeito a não vinculação entre os processos de registro e os requisitos de registrabilidade de cada país⁶³. Assim sendo, nenhum país é obrigado a conceder uma marca por haver sido reconhecida a propriedade sobre ela em outro país. Também não serão afetados os direitos concedidos nacionalmente quando houver a extinção dos direitos em outro país, mesmo que este último seja o seu país de origem. Portanto, nenhum registro será indeferido ou extinto com o fundamento de que não houve o pedido ou a renovação em outro país.

O princípio da especialidade estabelece um limite à propriedade da marca ao determinar que a exclusividade do sinal só será oponível dentro de um mesmo segmento de mercado^{64 65}.

⁶¹ A Convenção da União de Paris, cuja redação inicial data de 1883, é o acordo que forneceu as primeiras bases para a proteção da propriedade intelectual em âmbito internacional. Tal acordo foi incorporado ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto nº 75.572 de 08 de abril de 1975.

⁶² Quanto à concessão de direitos, há três categorias de sistemas em uso na atualidade: o atributivo, o declarativo e o misto. O primeiro se caracteriza pela necessidade de depósito da marca para que haja o seu uso exclusivo, enquanto o segundo permite que a exclusividade seja exercida a partir do seu uso efetivo no mercado. Por fim, o terceiro combina elementos dos dois anteriores. Embora o sistema declarativo abrace a fluidez das atividades comerciais, diminuindo as barreiras burocráticas para a utilização das marcas, também gera significativa insegurança jurídica. Na medida que o depósito não é necessário, a proteção das marcas é mais frágil, facilitando que haja o uso de marcas sem novidade, mesmo de boa-fé. Isso prejudica não somente o pioneiro, mas o mercado como um todo, uma vez que há o risco de perder todos os investimentos realizados na consolidação do signo.

⁶³ O ordenamento prevê uma exceção ao princípio da territorialidade para as marcas notoriamente conhecidas. Essa figura pode ser conceituada como uma marca que adquiriu tamanho prestígio em seu segmento de atuação que a mesma merecerá proteção independentemente de estar registrada no país em que se tornou conhecida. Refletindo o disposto na CUP, no art. 6º bis (I), o artigo 126 concede proteção à marca notoriamente conhecida, dentro do seu ramo de atividade, mesmo sem ter requerido a propriedade da marca dentro do território nacional. Porém, para que a defesa da notoriedade seja aceita no processo administrativo, o art. 158, §2º da LPI determina que deve ser requerido o registro nacional dentro de 60 dias (BRASIL, 1996).

⁶⁴ O art. 125 da LPI prevê que a marca considerada de alto renome será protegida em todos os ramos de atividade econômica, constituindo uma exceção ao princípio da especialidade (BRASIL, 1996). O INPI estabeleceu critérios para aferição administrativa do alto renome das marcas através das Resoluções n. 107/2013 e 172/2016, como o reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro, a ser provado por pesquisa de mercado (art. 3º, inciso I e art. 4º, §1º).

⁶⁵ Tanto a marca notoriamente conhecida quanto a marca de alto renome possuem a característica chamada de notoriedade, ou seja, uma fama adquirida através do uso ou da publicidade que comunica a reputação da marca ou para além de seu território de origem, no caso a notoriamente conhecida, ou para além do seu mercado originário, no caso do alto renome, ou seja, ou em termos geográficos ou de nicho. Porém, essas figuras diferem. Primeiro, quanto ao fato de que a marca notoriamente conhecida é necessariamente originada em país estrangeiro e sua notoriedade

Assim, o princípio da especialidade impõe a análise da concorrência no segmento de atuação do titular da marca e entre os produtos ou serviços assinalados por ela. Nesse sentido, as classes previstas na Classificação Internacional de Nice estabelecem padrões de presunção de concorrência. Entretanto, a análise da colidência entre marcas não se exaure apenas na observação dessa Classificação.

Para além da correspondência de classes, o princípio da especialidade impõe a análise da “substitutibilidade” (BARBOSA, D., 2002) ou “fungibilidade” entre mercadorias (BARBOSA, D., 2011). Não há risco de confusão para o consumidor se uma mesma marca é utilizada em mercadorias entre as quais ele não poderia optar para satisfazer a sua escolha de consumo. Consequentemente, não há risco de confusão fora da concorrência. A análise do que poderia ser visto pelo consumidor como substituível leva em consideração a utilidade do bem em todos os seus aspectos, inclusive no aspecto simbólico.

3.4.1 Fundamentos do direito de propriedade da marca na concorrência

A concorrência ocorre quando, mesmo entre mercadorias distintas e pertencentes a classes diversas, ambas as marcas se destinam a suprir a mesma necessidade ou ainda o mesmo desejo. É nesse ponto que se percebe o peso da perspectiva do consumidor para definir qual o espaço de concorrência. A subjetividade do consumidor é essencial para se entender que quem adquire uma calça da Gucci não teria suas expectativas atendidas por qualquer outra calça, do mesmo tecido e com a mesma quantidade de bolsos. Assim, a concorrência é estabelecida em face do “consumidor relevante” (BARBOSA, D., 2002).

O art. 124, por meio do seu inciso XIX, veda o registro de marcas destinadas a assinalar mercadorias idênticas, semelhantes ou afins (BRASIL, 1996). Por conseguinte, tal artigo prevê a aplicação do princípio da especialidade e de seu complemento, o princípio da afinidade. Em paralelo, os dois princípios determinam o âmbito concorrencial das marcas. Enquanto a especialidade é facilmente percebida em produtos idênticos ou semelhantes, a afinidade é a

deve ser aferida em seu segmento de atuação no país em que tal proteção é requerida. Segundo, nos efeitos da proteção, já que uma marca notoriamente conhecida não é necessariamente alto renomada e uma marca dotada de alto renome não é necessariamente notoriamente conhecida.

relação entre mercadorias resultante da possibilidade de substituição, de complementação, de acessoriedade ou de derivação (GONÇALVES, 2003 apud SCHMIDT, 2013).

Por exemplo, os programas de computador pertencem à classe 09, juntamente com diversos outros produtos. O âmbito concorrencial de uma marca que assinala um programa de computador abrange alguns produtos dentro da mesma classe, como mídias digitais. Porém, não se estabelece em relação a outros, como aparelhos e instrumentos náuticos, também inclusos na classe 09. Através da afinidade, os programas de computador se encontram no mesmo mercado que serviços de desenvolvimento de *software*, estes, por sua vez, encontrados na classe 42.

Além disso, um *software* é voltado para o alcance de um resultado previsível através do encadeamento de etapas realizado pelo algoritmo. Então, um programa de computador promove a solução para uma necessidade de um determinado mercado. Nesse aspecto, ocorre a afinidade entre marcas de *softwares* bancários, como os desenvolvidos para facilitar a autenticação. Consequentemente, não há concorrência entre essas, que atendem ao segmento bancário, e marcas de programas de computador que atendem a demandas da área médica, como os desenvolvidos para promover uma maior precisão cirúrgica.

O Manual de Marcas do INPI estabelece quesitos para a avaliação da afinidade entre mercadorias, visando à promoção de uma maior uniformidade no exame de colidência⁶⁶. Para determinar a existência da afinidade são analisados, no caso concreto, algumas características das mercadorias como sua natureza, sua finalidade, seu modo de utilização e o grau de atenção do consumidor. Acrescenta-se que tal análise deve levar em consideração as características do mercado em que a mercadoria está inserida, pois, em cada segmento, podem existir diferentes relações entre os produtos ou os serviços nele presentes.

A proteção contra condutas de concorrência desleal evidencia uma outra finalidade do sistema de marcas: a proteção da eficiência do mercado. A eficiência do mercado não é alcançada se não há uma segurança jurídica no retorno econômico dos investimentos realizados pelos empresários na construção da reputação da marca. Por outro lado, uma concorrência eficiente promove a satisfação da demanda e um aumento na qualidade. Por fim, a eficiência do mercado também deve garantir que os concorrentes não sejam prejudicados. Assim, a

⁶⁶ O exame de colidência entre marcas é realizado no exame substantivo do processo administrativo do pedido de registro para verificação da disponibilidade, enquanto requisito de registrabilidade da marca. Segundo as determinações do Manual de Marcas do INPI, no referido exame, a marca deve ser analisada pela sua impressão geral e não a análise em separado dos elementos que a compõe. O conjunto geral marcário é avaliado em seu aspecto gráfico, fonético e ideológico para determinar a possibilidade de ocorrência de confusão ou associação (INPI, 2017).

concorrência desleal é proibida pelo ordenamento, tanto em benefício do empresário, quanto em benefício do consumidor e dos demais concorrentes.

Cabe então distinguir o que o ordenamento chama de deslealdade para o ambiente concorrencial. A livre iniciativa e a livre concorrência são previsões constitucionais (art. 1º, inciso IV e art. 170, IV), demonstrando que o sistema de propriedade intelectual como um todo visa estimular a eficiência do mercado (BRASIL, 1988). Para tanto, garante a proteção do bem intelectual dentro dos limites do direito de propriedade concedido.

Então, o limite imposto à concorrência abrange as condutas que geram prejuízo aos direitos de propriedade já concedidos anteriormente (no melhor interesse dos concorrentes) e as condutas que, apesar de não violarem outro direito de propriedade, promovem a confusão ou a associação (no melhor interesse do consumidor). Nesse ponto, Denis Barbosa (2011) enfatiza a importância de uma visão restritiva quanto às condutas que podem ser caracterizadas como desleais, tendo em vista a necessidade de preservação de um espaço de uso livre de bens intelectuais, buscando o equilíbrio do sistema, como se lê no trecho a seguir:

Como veremos abaixo, é antijurídico, e odioso ao nosso sistema constitucional, a doutrina de que o aproveitamento de criações em livre utilização presuma autorização ou restituição de enriquecimento. Por mais que tal entendimento aproveite certos interesses econômicos, a ideia de que não há liberdade de uso, quando esse uso não é vedado pelo direito, é simplesmente um atentado às liberdades civis. (BARBOSA, D., 2011, p. 8).

Em sua conceituação da concorrência desleal, Carlos Olavo (2005, p. 252) estabelece a diferença entre os atos do competidor, que promovem prejuízo e perda de clientela para os demais concorrentes em decorrência da natural persecução do lucro no desenvolvimento das atividades econômicas, e os atos que promovem tal prejuízo mediante a violação das normas ou dos usos honestos no comércio. Estes últimos são entendidos como condutas de concorrência desleal.

Consequentemente, o fundamento da proteção conferida pela concorrência desleal não é o direito subjetivo do titular de ter sua clientela protegida contra os concorrentes. Se fosse assim, não haveria a liberdade de iniciativa e a livre concorrência. Em realidade, o fundamento dessa proteção é o interesse geral da coletividade na estruturação do mercado. É apenas em decorrência desse fundamento que se promove a proteção ao titular e aos demais competidores. Aliás, não só

deles como de todos aqueles que participem do mercado, sejam os mesmos produtores, concorrentes ou consumidores (OLAVO, 2005, p. 265).

O art. 195 da LPI (BRASIL, 1996) traz um rol exemplificativo das condutas definidas como desleais no âmbito da concorrência, refletindo os parâmetros estabelecidos pela Convenção da União de Paris e pelo Acordo TRIPS⁶⁷, como os atos confusórios, as falsas alegações ou as indicações suscetíveis de induzir o público a erro. O caráter exemplificativo da norma é evidenciado no art. 209, da mesma LPI, o qual estabelece a responsabilização civil por prejuízos causados por atos de concorrência desleal não previstos na Lei.

Relacionado ao tema da concorrência desleal, há os chamados atos parasitários. Inicialmente, cabe pontuar que há grande debate na doutrina acerca da definição dessa figura. O seu conceito originariamente remete ao autor americano Frank Schechter (1926), o qual investigou a ocorrência de atos empresariais desleais que promoviam perdas ao titular, sem que houvesse a possibilidade de confusão perante o público consumidor. Segundo o autor, a ideia de que só há infração aos direitos do titular se ela resultar na possibilidade de confusão é uma “visão arcaica” da proteção das marcas, ignorando que o verdadeiro propósito das marcas é a criação e a manutenção de clientela (SCHECHTER, 1926, p. 822).

Sendo esse o principal propósito das marcas, é preciso preservá-las para além do interesse do consumidor e da proibição da ocorrência de confusão. Em realidade, é preciso ter-se em mente o interesse do titular na manutenção e preservação da “unicidade e singularidade” da marca. Assim, Schechter afirma que há lesão ao interesse do titular em qualquer ação capaz de dispersar a marca perante o público consumidor (SCHECHTER, 1926, p. 822).

O autor Alberto Luís Camelier da Silva estabelece algumas diferenças entre as figuras da concorrência parasitária e do aproveitamento parasitário. A concorrência parasitária seria uma espécie de concorrência desleal, caracterizada pelo uso da marca parasitada em produtos ou serviços diversos, porém afins. Assim, há o elemento da concorrência entre as atividades do parasita e parasitado, mas o uso indevido consiste na obtenção de vantagem através de uma agressão à marca parasitada de maneira mais sutil e sofisticada do que na concorrência desleal, frequentemente praticada com a reprodução de elementos caracterizadores do conjunto-imagem (ou *trade dress*) do parasitado (CAMELIER DA SILVA, 2013, p.85).

⁶⁷ Acordo TRIPS foi a expressão adotada para se referir ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, datado de 1994.

Quanto à proteção conferida ao titular da marca através do aproveitamento parasitário, o autor referido acima informa que ela decorre não do regramento da concorrência desleal, mas sim da vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884, do Código Civil (BRASIL, 2002). O aproveitamento parasitário ocorre quando o uso da marca parasitada é feito em produto ou serviço que não guarda relação com a atividade econômica desenvolvida pelo parasitado (CAMELIER DA SILVA, 2013, p. 88).

Especialmente acerca da figura do aproveitamento parasitário, há discussão na doutrina acerca da sua possibilidade de enquadramento enquanto espécie de concorrência desleal. Denis Barbosa (2011) entende que essa figura não poderia ser entendida como espécie de concorrência desleal justamente porque sua ocorrência independe do elemento da concorrência. Por outro lado, Camelier entende que mesmo no aproveitamento parasitário está presente o elemento da concorrência, mas de uma forma indireta ou reflexa. A concorrência argumentada por Camelier não se estabelece entre parasita e parasitado, mas sim entre o parasita e os seus concorrentes, os quais serão lesados indiretamente pela vantagem comercial obtida indevidamente pelo parasita (CAMELIER DA SILVA, 2013, p. 89).

Em síntese, temos que os atos parasitários podem ser definidos como atos exercidos no desenvolvimento da atividade econômica que tiram ou tentam tirar vantagem de reputação de outro ou obter vantagem indevida sobre os resultados das realizações individuais de outro (OLAVO, 2005, p. 283). Tais atos são praticados através de cópias servis de elementos não essenciais ao desenvolvimento da concorrência (BARBOSA, D., 2011).

Nesse aspecto, cumpre salientar o conteúdo do Ato Normativo 123/94 do INPI, hoje revogado. A referida norma estabeleceu critérios para unificar o entendimento do instituto quanto ao depósito de marcas de prestígio por terceiros que não o seu titular, para assinalar serviços ou produtos distintos daqueles assinalados pela marca e já conhecidos por seu público consumidor. O ato normativo referido afirmava que o ato parasitário gera dano à reputação da marca famosa e um enriquecimento sem causa por parte do terceiro. Entretanto, o ato parasitário não é um ato ilícito, mas sim o exercício irregular de um direito, qual seja, o depósito da marca afamada para designar produto distinto.

3.4.2 Dos institutos da confusão, associação e diluição

Quanto ao instituto da confusão, ele se relaciona com as observações acerca da concorrência e da definição do mercado relevante, pois somente nesse espaço é que ele pode ocorrer. E a análise dele é feita por meio da comparação entre os elementos de uma marca com relação à outra. Dessa forma, só é passível de causar confusão com outra marca, o sinal que pertencer ao mesmo mercado que aquela, sendo esse mercado delimitado pelos pressupostos abordados anteriormente e pertencentes aos princípios da especialidade e afinidade (BARBOSA, D., 2011).

Nesse sentido, a confusão acontece quando o consumidor é incapaz de reconhecer as diferenças entre uma marca e outra o que resulta em admitir que se trata da mesma (BARBOSA, D., 2011). A confusão prejudica tanto o consumidor quanto o titular da marca e os concorrentes. A lesão ao consumidor resulta do fato dele ser enganado quanto à indicação de procedência e à capacidade informacional da marca, o que resulta no aumento dos custos de busca.

O titular, por sua vez, é lesado na perda direta dos lucros gerados por sua marca e pela vinculação de sua reputação a um produto de qualidade e atributos desconhecidos. Por fim, os concorrentes são prejudicados, já que a perda da confiança que o consumidor possui na marca como indicativo de veracidade reflete no funcionamento do sistema concorrencial como um todo. Além disso, as marcas que promovem a confusão obtêm uma vantagem concorrencial diante dos demais competidores no mercado, uma vez que se utilizam de uma reputação previamente construída.

A contrafação de mercadorias é um claro exemplo de confusão. O contrafator falsifica a mercadoria em aspectos suficientes para não tornar a diferença com o original reconhecível, em maior ou menor medida. Porém, a ocorrência de confusão não se resume à falsificação de mercadorias. Nesse sentido, a doutrina americana aponta para três espécies de confusão que não resultam necessariamente na indução do consumidor a erro em adquirir uma mercadoria em detrimento outra (GILSON, 2010 e MCCARTHY, 1996).

A primeira espécie é denominada de confusão por interesse inicial e ocorre quando uma marca de terceiro é utilizada na medida suficiente para atrair o olhar do consumidor, funcionando como uma armadilha (GILSON, 2010). No caso, o consumidor não toma uma marca por outra,

apenas se vê atraído por um sinal em razão de atribuir semelhança a outro sinal. Mesmo que isso não implique no engano do consumidor, há uma lesão ao titular da marca original, já que a sua reputação foi desviada em benefício alheio.

Há também a confusão reversa, quando o aspecto subjetivo da confusão tradicional é modificado (MCCARTHY, 1996). Na confusão clássica, a marca protegida primeiramente, geralmente, é mais famosa e mais distintiva, sendo, por isso, alvo de terceiros que tentam se aproveitar da sua reputação. De maneira oposta, na espécie reversa desse instituto, o legítimo titular da marca é tomado pelo titular ilegítimo, pois a marca anterior possui menos reconhecimento perante o público consumidor.

Por fim, há a confusão pós-venda. Nesta também ocorre uma modificação no aspecto subjetivo da confusão tradicional, pois não é o consumidor que é enganado. O consumidor tem ciência de que a marca é uma reprodução ou imitação e, mesmo assim, decide por adquirir a mercadoria. Porém, essa confusão induz que terceiros tomem a marca pela que a mesma não é. É o caso de bens de consumo de luxo, os quais são desejados pelo *status* representado pela marca. Porém, para o titular, não é interessante que a sua marca seja vinculada a produtos de menor qualidade ou a públicos que não são o seu público-alvo (MCCARTHY, 1996).

Em comparação com a figura da confusão, a associação também induz o consumidor a um erro em sua percepção quanto à veracidade da marca. Porém, no caso da associação, o erro se dá sobre a procedência e não sobre o produto ou serviço em si. Portanto, a associação ocorre quando há a utilização por um terceiro de elementos caracterizadores de uma mercadoria de outrem ou dos atributos dela que remetem à sua procedência. A associação se dá, assim, sobre elementos da imagem construída pelo legítimo titular perante o público consumidor.

O titular da marca submetida à associação sofre a lesão resultante das consequências da percepção distorcida do consumidor quanto à origem, já que ele é induzido a adquirir uma mercadoria da procedência que não queria. Logo, o consumidor transfere a experiência insatisfatória para o titular da marca original, maculando a imagem do titular e levando a perdas dos investimentos realizados na construção de sua reputação (BARBOSA, D., 2011, p. 29).

Pelo exposto, ocorre associação quando o consumidor não toma um produto por outro, mas quando estabelece uma relação entre a mercadoria e uma procedência diversa daquela que de fato tem. Cabe pontuar que a ocorrência da confusão se estabelece dentro dos limites da concorrência e do mercado relevante. A associação, por outro lado, não possui esses limites. É

possível que o titular de uma marca sofra com a associação através de um sinal direcionado a uma atividade econômica em que o titular da marca original não atua.

Cabe pontuar as contribuições da teoria da distância⁶⁸, que inclui o elemento do contexto na análise da confusão e da associação. É possível que uma marca observada em separado seja distintiva, mas o mercado relevante em que ela atua possua marcas com elementos semelhantes, o que a torna comum. Então, o titular não poderá impor a um concorrente uma exclusividade maior do que ele próprio tolera diante da concorrência como um todo.

O termo distância é utilizado não para se referir à separação geográfica entre os titulares das marcas, mas sim à ideia de que as marcas são como “astros celestes”, os quais exercem um campo magnético ao seu redor (SCHIMDT, 2013, p. 265). Analogamente, as marcas possuem um campo distintivo ao seu redor que reflete a importância que o sinal possui em seu mercado relevante.

Essa teoria é facilmente constatada no mercado de alimentos. Nele, marcas concorrentes apostas ao mesmo tipo de mercadoria, frequentemente, possuem elementos em comum. Já que os produtos são fungíveis (em maior ou menor medida), os símbolos provocam no consumidor percepções parecidas e alguns se tornam de uso comum. Por exemplo, marcas de macarrão utilizam elementos que evocam italianidade (as cores da bandeira italiana, elementos nominativos nessa língua, imagens de ingredientes característicos, tais quais tomate e manjerição), como se observa na Figura 07, a seguir.



Figura 07. Exemplos de marcas do mercado alimentício.

Fonte: Google Imagens.

⁶⁸ A teoria da distância foi desenvolvida na Alemanha e se baseia na ideia de que uma marca exerce a exclusividade perante terceiros em maior ou menor grau, de acordo com a força de sua distintividade. Diante disso, a análise de colidência entre duas marcas leva em consideração a distintividade dos sinais entre si, além de considerar a distintividade das marcas já existentes no mercado a que elas se destinam. Portanto, a ocorrência ou não de confusão varia de acordo com similaridade da marca em comparação com as demais marcas presentes em seu ramo de atividade. Assim, a teoria da distância informa que a colidência entre marcas deve levar em consideração o contexto e não apenas a comparação entre marcas postas em conflito (SCHMIDT, 2013, p. 263).

Assim, a análise de se uma marca viola o direito de propriedade de outra leva em consideração o contexto das demais marcas disponíveis no mercado relevante. Caso houvesse uma disputa entre as marcas da Figura 07, a análise de colidência não consideraria uma violação da propriedade o uso dos símbolos capazes de invocar a italianidade. Entretanto, cabe pontuar que tanto a doutrina quanto a jurisprudência brasileiras possuem o entendimento de que em casos onde a marca em análise possua um alto reconhecimento perante o público consumidor, não cabe ponderar as contribuições da teoria da distância (BARBOSA, D., 2011, p. 22).

Quanto à figura da diluição, temos que ela também não se submete à necessidade de concorrência pelo mercado relevante, assim como na associação. Esse instituto teve suas bases estudadas pela primeira vez por Frank Schechter (1927). Segundo este autor, a diluição é um instituto que decorre da perspectiva de que a marca possui certo grau de unicidade que deve ser preservado. Nesse sentido, violações que não resultem em uma falsa percepção do consumidor acerca do produto (sendo o caso da confusão e da associação), também podem promover prejuízos ao titular e ao sistema como um todo.

A diluição abrange situações em que não houve necessariamente a cópia da marca, mas de alguma forma ocorreu uma sugestão ou aproximação dela por um terceiro, fazendo com que o público consumidor deixe de relacionar o sinal unicamente a quem o criou. Schechter entende que quanto mais distintivo um sinal maior será a sua capacidade de fixar na mente do consumidor a relação entre o produto ou serviço e o titular (SCHECHTER, 1926, p. 825). A dispersão dessa relação é prejudicial na medida em que o consumidor passa a realizar conexões entre a reputação do titular e mercadorias de concorrentes.

Acresce o referido autor que, quanto mais única é uma marca, maior é o âmbito de exclusividade exercido pelo seu titular. Uma vez que a unicidade resulta dos esforços do titular em garantir a manutenção dos atributos da mercadoria e de consolidar perante o público consumidor a relação entre a marca e o produto ou serviço, a diluição leva à perda do poder de venda do sinal (SCHECHTER, 1927, p. 831). Assim, o fundamento da diluição é a proteção do titular contra atos que resultem em perda da singularidade da marca.

Para estabelecer a ocorrência de confusão, associação e diluição é preciso realizar a comparação sucessiva entre as marcas em concreto. Diz-se sucessiva e não simultânea, pois é assim que o consumidor é confrontado com as marcas. Em regra, o consumidor não tem a oportunidade de colocar as marcas lado a lado para analisar qual seria aquela que satisfaz sua

escolha. A análise do consumidor é feita entre o sinal e a memória que ele possui de outro. Consequentemente, sinais que são capazes de perdurar mais na mente do consumidor, devido à sua originalidade, possuem um maior âmbito de proteção (OLAVO, 2005, p.102).

A análise não foca nas diferenças entre os conjuntos marcários, mas sim no grau de semelhança entre os elementos mais expressivos de cada um. Tais elementos podem ser visuais, gráficos, fonéticos ou mesmo simbólicos. Estes últimos se relacionam com o funcionamento da marca enquanto signo e do conteúdo simbólico que ela carrega. Dessa forma, é possível haver uma violação de marca quando se sugere uma mesma imagem através de significantes diferentes (OLAVO, 2005, p. 101).

O instituto jurídico da diluição apenas foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro através da Resolução n. 107/2013 do INPI, acerca do processo administrativo de reconhecimento da marca de alto renome, não havendo menção explícita a ele na LPI. Consequentemente, se entende que a aplicação do instituto seria uma proteção concedida às marcas de alto renome, não a todas as marcas. Tal aplicação também recorre a fontes do direito estrangeiro, principalmente ao norte-americano, marcadamente concorrencial e onde se originou o debate acerca do instituto da diluição. As bases jurídicas do instituto nos Estados Unidos remetem ao *Federal Trademark Dilution Act* de 1996 e à sua revisão em 2006, consolidando a ideia de que as marcas são ativos valiosos para a eficiência de mercados (LEMLEY, 1999).

É importante pontuar que o instituto da diluição sofre críticas, inclusive na doutrina norte-americana, pelo resultado de sua aplicação: a expansão dos direitos de exclusivo do titular da marca. A consequência dessa expansão é que situações que não eram consideradas infrações há cinquenta anos, hoje o são. Isso implica em diversos ônus sociais. Principalmente porque a proteção do titular é utilizada, muitas vezes, como justificativa para controlar a discussão, comentário, crítica e ironia que possa ser realizada através da referência à marca alheia ou ao seu titular (LEMLEY, 1999, p. 20).

Versando ainda sobre a expansão dos direitos de exclusivo, é possível citar o posicionamento do jurista e professor português José de Oliveira Ascensão (2001, p. 1196), o qual afirma ser preocupante o efeito que esse processo tem gerado nos espaços de livre ocupação. Para o autor, a expansão referida se traduz na redução dos limites aos direitos intelectuais. Quando isso não se traduz em abolir os usos antes não considerados como infração, se traduz na imposição de direitos de remuneração ao titular da marca. De uma forma ou de

outra, a expansão resulta no aumento dos custos de transação sobre qualquer discurso que se utilize de bens intelectuais e, especificamente, de marcas.

Nesse sentido é importante que a proteção da marca não se consubstancie no engendramento de um direito absoluto, já que nenhum direito o é, inclusive o direito de propriedade (ASCENSÃO, 2001, p. 1212). O direito de propriedade é exercido dentro dos limites de sua função social, como previsto na Constituição Federal no art. 5º, inciso XXIII (BRASIL, 1988). No direito de marcas, a função social da propriedade resulta na necessidade de exercício do direito de exclusivo do titular para a promoção de um mercado eficiente. Essa eficiência repousa na persecução do equilíbrio entre âmbitos de exclusivo e espaços de uso livre.

3.4.3 Os efeitos da notoriedade para o direito de propriedade sobre a marca

Há também que se observar o regramento acerca das marcas que gozam de notoriedade. Como já visto, a fama de uma marca interfere no seu âmbito de proteção, ampliando a exclusividade do sinal para além da concorrência. A notoriedade pode ser definida como a qualidade, alcançada por algumas marcas, de possuir um expressivo conhecimento do público.

O conhecimento do público consumidor é um fato da realidade (não um fato jurídico) que implica em uma proteção diferente para a marca detentora de notoriedade (MORO, 2003, p. 77). A proteção se justifica, pois o sucesso da marca junto ao público se traduz em valor econômico do sinal e no poder de atratividade da clientela (MORO, 2003, p. 77).

Na busca pelo reconhecimento do público, há alguns fatores que contribuem para que as marcas alcancem a condição de notoriedade. Dentre elas, a boa qualidade dos produtos e os intensos investimentos em publicidade (OTAMENDI, 2006, p. 363). Como já mencionado anteriormente, as marcas que gozam de notoriedade são frequentemente utilizadas em paródias, justamente pelo seu reconhecimento perante o público consumidor.

Entretanto, cabe salientar que uma marca dotada de notoriedade não se confunde com a marca notória. A nomenclatura marca notória remete ao Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/1971), revogado pela LPI. O referido código trazia em seu art.67 a definição de marca notória, a qual, com as devidas adaptações do intérprete da Lei, corresponderia à marca de alto

renome, tal como conceituada no artigo 125 da LPI. Consequentemente, a figura da marca notória não existe mais no ordenamento brasileiro. Isso não significa que o direito de marcas não reconheça a notoriedade de uma marca. Porém, é preferível que se utilize a expressão “marca que goza de notoriedade” para se referir às marcas que alcançaram relevante fama e reconhecimento perante o consumidor.

Por fim, cabe pontuar que há uma diferença conceitual entre notoriedade e reputação (MORO, 2003, p. 86). Enquanto a notoriedade é o conhecimento da marca por certo número de consumidores, a reputação, por seu turno, transmite valores. Há grande dificuldade em conseguir distinguir quando se está diante de uma figura ou da outra, uma vez que a reputação pressupõe a notoriedade e os valores carregados pela reputação possuem base psicológica (MORO, 2003, p. 86).

Porém, para além da quantidade de consumidores que conhecem a marca, a reputação é capaz de veicular valores, os quais são geralmente decorrentes da qualidade do produto que assinala. Nesse sentido, “A transmissão dos valores é tão intensa no caso da reputação que não só aproveita aos produtos e serviços fornecidos pelo titular, mas transporta esses valores para qualquer outro produto ou serviço que venha a ser assinalado por essa marca” (MORO, 2003, p.86).

3.5 CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS PARÓDIAS DE MARCAS

A defesa da liberdade de expressão pode parecer um elemento estranho à propriedade industrial. O direito de marcas é essencialmente um direito que protege o uso comercial de um sinal distintivo e não seu uso criativo. Além disso, a expansão da proteção da marca para além daquela fundada em sua função de origem, como previsto na discussão inicial sobre a proteção concedida à marca, é decorrência da sua consolidação como bem em si mesma.

Enquanto bem em si mesma, a marca se tornou o ativo central de grandes empresas, contribuindo para a expansão de mercados em escala global. A proteção da marca se funda, por todo o exposto, em três pilares, analisados aqui sob a perspectiva do interesse coletivo. Primeiro,

a proteção do consumidor, em evitar que ele seja induzido a erro e promover a satisfação de suas expectativas com previsibilidade.

Ademais, a proteção do titular, estabelecendo uma propriedade sobre um bem imaterial e promovendo os retornos econômicos dos investimentos realizados na construção de sua reputação. É possível mencionar, também, que os retornos financeiros da construção de uma boa reputação implicam que a concorrência se esmere em disponibilizar produtos com melhores qualidades, tornando o mercado mais competitivo (mesmo que essa qualidade não seja uma função das marcas).

Por fim, a proteção da concorrência, guiada pelo interesse coletivo da manutenção de usos honestos e leais no mercado, pois as práticas desleais e parasitárias são violações tanto da proteção dada ao consumidor quanto à propriedade concedida ao titular. Os três pilares mencionados demonstram a consolidação da marca como valioso mecanismo na promoção de mercados eficientes e nos avanços econômicos resultantes disso. Porém, essa consolidação também promove o estreitamento dos âmbitos de uso livre, ausentes de autorização ou remuneração do titular.

As paródias de marcas não estão previstas expressamente no ordenamento como uma possibilidade de uso livre. A previsão do art. 47 da LDA acerca da paródia não endereça os possíveis reflexos do exercício desse discurso para a propriedade sobre a marca. No silêncio da Lei, há um ambiente fértil para divergências doutrinárias acerca da licitude das paródias de marcas.

No mesmo sentido, a jurisprudência apresenta resultados inconsistentes que demonstram a dificuldade de subsunção das paródias de marcas aos institutos e princípios do direito de autor e do direito de marcas. Essa dificuldade resulta da natureza híbrida das paródias de marcas, já que elas não funcionam como as marcas tradicionalmente funcionam e tampouco se resumem a criações autorais. São usos não autorizados, autorais ou não, que adotam uma marca como tema, a qual consiste em um bem jurídico protegido pelo direito de propriedade que será afetado por essa criação.

Tendo em vista o conceito já reiterado das paródias como um discurso através do qual há a decodificação de um referente para a criação de algo novo, temos que a própria existência das paródias depende da existência de bens intelectuais utilizáveis sem que isso implique em infração ou remuneração. Ou seja, a ocorrência de paródias depende da existência dos

mencionados âmbitos de uso livre. Aqui reside a importância da defesa da liberdade de expressão no âmbito da propriedade industrial: o equilíbrio do sistema entre zonas de uso exclusivo pelo titular e zonas de liberdade. Sem tal equilíbrio, o funcionamento do sistema como um todo pode tornar-se ameaçado.

É preciso atentar que a liberdade de expressão não é um elemento estranho à propriedade intelectual. A ampliação da proteção concedida através da propriedade da marca representa barreiras à utilização de marcas no discurso social. Assim, a referência a marcas em discursos críticos ou cômicos é ameaçada por alegações de infrações à propriedade, cada vez mais desvinculado da ocorrência ou não de confusão ou concorrência. Mesmo que tais alegações não cheguem efetivamente a uma condenação, a mera ameaça de judicialização representa uma barreira ao livre exercício da expressão, da manifestação de pensamento e da criatividade.

O artigo 132, inciso IV, da LPI (BRASIL, 1996) prevê a utilização livre de marcas em discursos, desde que não haja conotação comercial nem prejuízo ao seu caráter distintivo. Assim, há a presença da proteção da liberdade de expressão no sistema de marcas, demonstrando mais uma vez a preocupação com a existência de limites ao direito do titular. Conforme já se mencionou anteriormente neste capítulo, as paródias de marcas podem ser realizadas de diversas maneiras, com maior ou menor proximidade da conotação comercial a que se refere o inciso IV do art. 132, IV.

Mesmo as criações autorais, previstas no art. 7º da LDA (BRASIL, 1998), possuem conotação comercial. Tanto é assim, que o artigo 47 da LDA prevê como critérios para a licitude das paródias que não sejam verdadeiras reproduções e que não impliquem descrédito à obra original, não sendo vedada a utilização comercial da paródia. Havendo a utilização de uma marca, a paródia é necessariamente questionada quanto à licitude do seu intuito ou “conotação comercial” (para usar o termo da lei), pois a marca é, dentre diversas outras definições possíveis, uma ferramenta de promoção dos lucros do titular.

Se há conotação comercial mediante a utilização de uma marca na paródia, em que medida o ganho econômico resultante desse uso é devido ao titular da marca? E em que medida a utilização da marca em uma paródia implica em prejuízo ao funcionamento dela como sinal distintivo? São esses os questionamentos encontrados nos resultados da pesquisa, que serão apresentados no próximo capítulo.

Realizadas as considerações acerca da existência de intuito ou conotação comercial também nas criações autorais, é possível estabelecer que a paródia de marcas possui uma defesa mais robusta quando é exercida como obra definida no art. 7º da LDA (BRASIL, 1998). Essa situação é bastante diferente da realização de uma paródia de marca para criação de uma marca ou para agregar valor a uma marca de outra titularidade⁶⁹.

A análise da licitude da paródia é mais problemática quando há um interesse comercial envolvido. O intuito comercial não é totalmente incompatível com o direito à sátira, pois o fato de uma revista visar lucro não a impede de citar ou parodiar marca alheia. Entretanto, as paródias veiculadas em jornais, livros, revistas, filmes, discursos ou publicações em geral são obras literárias, científicas ou artísticas protegidas pelo direito autoral, que assegura o uso da sátira como meio de expressão de pensamento. Ainda que tais obras sejam exploradas economicamente pela venda de exemplares ou ingressos ou anúncios, esse intuito comercial não se dissocia da criação artística e sofre influxo das normas que a tutelam. (SCHMIDT, 2016, p. 256)

O autor Lélío D. Schmidt situa as paródias de marcas dentre um dos usos descritivos das marcas. Usos descritivos são situações em que a marca é citada para que se faça referência a ela própria, como a menção em noticiários, ainda que seja para veicular uma notícia negativa. Nesse sentido “Todos têm o direito de chamar as coisas por seus nomes ou marcas, sem necessidade de autorização prévia para tanto. (...) O direito de citar marca alheia integra o direito de livre expressão do pensamento.” (SCHMIDT, 2016, p. 247 - 248).

O referido autor salienta que a mera existência de intuito comercial no uso não autorizado de marca alheia não é suficiente para determinar a ilicitude. Para que seja necessária a autorização do titular, é preciso que a marca alheia seja utilizada para identificar produto ou serviço próprio. Portanto, “o fato de jornais e revistas visarem lucro não torna necessário obter prévia autorização para publicar notícias alusivas a marcas de terceiros. (...) Somente um interesse comercial concorrente impede, em princípio, a citação de uma marca alheia.” (SCHMIDT, 2016, p. 248 - 249). Por outro lado,

É necessário, porém, que o uso de uma marca alheia se mantenha dentro da esfera da lealdade (“*fais use*”), sem gerar qualquer risco de confusão ou

⁶⁹ Conforme será abordado na análise dos resultados, especialmente no Caso Capas, ainda que a paródia de marca não assinale um produto ou serviço, ela pode ser utilizada para agregar valor a uma atividade econômica pelo criador da paródia. Nesse aspecto, é possível citar o exemplo da prática comum de criação de paródias de marcas em camisetas.

associação indevida com o produto ou serviço de outrem. A permissão para indicar compatibilidade entre produtos não vai ao ponto de permitir que marca alheia integre a composição de marca própria. (SCHMIDT, 2016, p. 252).

Especificamente no que se refere à paródia como uso descritivo, a utilização da marca é feita para referenciar o produto ou serviço que ela assinala, deixando claro que não se trata da marca citada. Nesse aspecto, Schmidt (2016) aponta para a realização de paródias de marcas por artistas, consumidores insatisfeitos e órgãos de imprensa para criticar ou satirizar uma marca, salientando a importância de se respeitar o direito ao livre exercício da crítica, previsto na LDA (BRASIL, 1998). Como informa o autor, o disposto no art.124, XVII, da LPI⁷⁰ (BRASIL, 1996), indica que as duas normas, autoral e de marcas, interagem entre si (SCHMIDT, 2016).

Entretanto, a interação entre a norma autoral e de marca não é uma tarefa fácil, como já mencionado. Como observa Schmidt, “a discrepância entre os critérios adotados pela jurisprudência mostra que o tema ainda demanda maiores estudos.” (2016, 257). Segundo o autor, para que a paródia de marca seja caracterizada como uso lícito de marca de terceiro, ela deve se limitar a “fazer troça, sem chegar ao ponto de se confundir com a marca alheia, concorrer com ela, vilipendia-la, dificultar sua normal exploração, se aproveitar parasitariamente de sua fama ou prejudicar suas licenças de uso.” (SCHMIDT, 2016, p. 258).

Em análise das implicações da defesa da liberdade de expressão para a propriedade concedida ao titular da marca, o professor Pedro Marcos Nunes Barbosa (2011) observa que apenas a incidência de diluição, ainda que com potencial de macular a reputação do titular da marca e mesmo que presente o intuito comercial, não é suficiente para justificar a “tutela irrestrita do signo distintivo apropriado.” (BARBOSA, P., 2011, p. 29).

Tal se dá pelo fato de que a própria previsão constitucional de tutela das marcas prevê uma cláusula finalística atenta ao interesse social que se aproxima das manifestações culturais (ainda que de qualidade duvidosa). [...] Em primeiro lugar não se pode afirmar que o mero *laissez faire* do Estado seja suficiente a salvaguardar a liberdade de expressão, posto que entes privados podem fazer uso de títulos proprietários para angariar liminares de censura, ou até mesmo ganhar causas, contra aqueles que proferem discursos “desagradáveis”. Portanto, o Estado não deve assegurar – tão somente – tutela indireta por meio do direito de petição, mas efetiva proteção da situação jurídica existencial. (BARBOSA, P., 2011, p. 29 – 31)

⁷⁰ O artigo 124, XVII, informa que “Não são registráveis como marca: (...) XVII - 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;” (BRASIL, 1996).

É interessante citar o posicionamento dos autores argentinos Bertone e Las Cuevas (2008, p. 226), os quais entendem que a responsabilidade decorrente do prejuízo à reputação do titular não seria fundada no direito material de marcas ou autoral. Seria uma decorrência dos princípios gerais em matéria de responsabilidade extracontratual. No caso da utilização da marca para a criação de uma obra autoral, a licitude do uso de sinal alheio deve também ser analisada em observância de se a utilização foi motivada por finalidades artísticas e não comerciais, mesmo que dela resultem ganhos econômicos para o titular (BERTONE e LAS CUEVAS, 2008, p. 217).

Portanto, em casos onde a paródia de marcas promove a criação de uma obra autoral, é possível observar que a sua legalidade repousa sobre a possibilidade de danos à reputação do titular e, mesmo na ausência desta, sobre a possibilidade de prejuízo ao caráter distintivo da marca original (BERTONE e LAS CUEVAS, 2008, p. 218). O prejuízo à capacidade distintiva, por sua vez, é observado na medida em que a paródia de marca estabelece perante o consumidor alguma relação com as mercadorias vendidas sob a marca pelo titular, mediante um uso parasitário.

A paródia de marcas que ocorre no ambiente concorrencial possui ainda mais discussões acerca do aproveitamento indevido da reputação do titular. Mesmo diante da proteção conferida pelo sistema de marcas à liberdade de expressão que pode ser aferida pela leitura do art. 132, IV, da LPI (BRASIL, 1996), a utilização de paródias de marcas no mercado é, regra geral, motivada pelo intuito comercial da criação. Por outro lado, a LPI não traz expressamente uma vedação a essa criação. Portanto, é preciso analisar no caso concreto se a paródia de marca é capaz de prejudicar o funcionamento da marca usada como tema.

Dispostas estas colocações sobre o sistema de proteção à marca, a presente pesquisa propõe, no capítulo seguinte, a análise de decisões judiciais sobre o tema das paródias, para abordar casuisticamente quais os fundamentos jurídicos utilizados para determinar a licitude ou não das paródias. Para isso, são utilizados os conceitos propostos pela doutrina que servem à delimitação do direito de propriedade do titular, levando a conclusões acerca de quais situações constituem usos lícitos ou ilícitos de marcas em paródias.

4 ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL SELECIONADA

4.1 DA ANÁLISE DOS RESULTADOS

As decisões judiciais analisadas nesta pesquisa se referem a casos em que houve o exercício da paródia mediante a utilização de uma marca. A natureza da paródia, como discurso literário e criação autoral, foi tratada no capítulo 2 da pesquisa. Tem-se que a paródia é um gênero, pois compreende diversas formas artísticas, caracterizado pela imitação e inversão irônica de um tema (HUTCHEON, 1985, p.17).

No caso da paródia de uma marca, o sinal distintivo ou mesmo os elementos do *trade dress* (conjunto-imagem) são imitados e o projeto de sentido da marca é subvertido. Segundo o autor italiano Andrea Semprini, as marcas veiculam informação que não são somente afeitas aos atributos das mercadorias, mas também valores e visões de mundo, o que torna a marca um projeto de sentido (SEMPRINI, 2006, p. 20).

As paródias funcionam em dois níveis. Um superficial e outro implícito⁷¹. As paródias aqui pesquisadas têm como nível superficial o projeto de sentido de uma marca, referenciado por elementos distintivos, da própria marca ou do conjunto-imagem dela. O projeto de sentido de uma marca resulta dos investimentos, inclusive financeiros, do seu titular na construção de um discurso. Por sua vez, o nível implícito, criado pelo autor da paródia, veicula uma mensagem. Essa mensagem, inversão do projeto de sentido da marca, pode não ser interessante para o titular, levando-o a buscar a abstenção do uso do sinal e a eventual reparação por danos morais e materiais.

Cabe pontuar que há o entendimento, não pacífico na jurisprudência, de que os danos (morais e patrimoniais) decorrentes de violação do direito sobre a marca são presumidos, ou seja, não necessitam de comprovação para ensejarem indenização⁷². Este é um entendimento em favor

⁷¹ Conforme a definição de paródia proposta por Linda Hutcheon, a paródia é um discurso codificado pois funciona em dois níveis. Um superficial e outro implícito. O sentido final da paródia é o reconhecimento desses dois níveis (HUTCHEON, 1985, p.51).

⁷² A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que há presunção na ocorrência de prejuízo quando é

do titular, que se justifica pela dificuldade de comprovação de danos decorrentes de violação de marca. Ao mesmo tempo, tal entendimento se soma aos riscos a que está sujeito o autor da paródia de marca, caso seja decidido judicialmente pela sua ilicitude.

Como abordado nos capítulos antecedentes, o ordenamento fornece critérios autorais e do direito de marcas aplicáveis à utilização de marcas em paródias. No artigo 47 da Lei 9.610/98, há expressamente a previsão de critérios para a licitude das paródias, quando se lê no citado dispositivo legal que: “São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito (BRASIL, 1998). Por ser livre a realização de paródia mediante esses critérios, não é necessário obter autorização do autor da obra.

Por sua vez, a Lei 9.279/96 não traz expressamente uma previsão acerca da paródia. Porém, a referida norma limita a propriedade sobre a marca registrada no art. 132, ao prever situações em que o uso de marca registrada pode ser feito livremente, sem a necessidade de autorização do titular.

Especificamente, o inciso IV do artigo 132 informa que o titular não poderá “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” (BRASIL, 1996). A limitação à propriedade do titular, contida nesse dispositivo legal, visa a evitar que o direito concedido sobre a marca seja utilizado como barreira à liberdade de expressão.

Por outro lado, o direito de marcas confere ao titular o direito de zelar pela reputação do sinal e pela sua integridade material, garantia conferida pelo art. 130, inciso III. Como mencionado, o nível implícito da paródia, que é criado pelo seu autor e subverte o projeto de sentido de uma marca, pode não ser interessante para o titular do sinal. O uso da marca pode vir a afetar a visão que o público tem dela, seja quanto ao seu conjunto de valores, seja quanto à singularidade própria do funcionamento dos sinais distintivos.

As decisões analisadas mostram o quão é complexo determinar se há violação na utilização de uma marca em uma paródia. Para alcançar uma solução, as decisões analisam o âmbito de proteção de uma marca no caso concreto e os vários institutos que promovem essa

constatado o uso indevido da marca, considerando que a própria violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como se vê nos julgados REsp 1174098/MG, AgRg no AREsp 51.913/SP e REsp 466.761/RJ, do STJ). No que tange aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ainda não é pacífica, havendo decisões no sentido de que é necessária a comprovação de efetivo prejuízo para ensejar a condenação em indenização. Nesse sentido, há os julgados AgRg no AREsp 51.913/SP, REsp 1174098/MG e AgRg no AREsp 813.263/SP do STJ.

proteção, como a confusão, a associação, a diluição, a concorrência desleal, os atos parasitários e outros. Portanto, foram expostas, no capítulo 3, a doutrina e a legislação aplicáveis às marcas e às paródias de marcas, as quais serão comentadas quando da análise dos casos.

Em linhas gerais, é possível dizer que as decisões trazem em comum a discussão acerca dos limites ao direito de propriedade sobre a marca quanto ao seu uso não autorizado por terceiros em paródias. As decisões escolhidas endereçam expressamente a caracterização do uso feito por terceiros como paródia ou não. Sabendo-se que as paródias de marcas não possuem previsão no direito marcário, o levantamento desses casos presta-se à compreensão de quais os dispositivos normativos foram aplicados ao caso em concreto.

A seleção dos casos foi qualitativa, sendo analisadas as decisões que se referiam diretamente à figura da paródia de marca. Apesar da discussão da paródia estar presente em todas as decisões, cada caso evidencia as nuances que esse tema possui. Como abordado no primeiro capítulo, há paródias de marcas que utilizam sinais distintivos alheios em criações autorais e outras que os utilizam comercialmente. Por isso, foram selecionados casos em que fossem abordadas as duas situações.

Os casos foram encontrados através de pesquisas nos portais da justiça estadual do Rio de Janeiro e de São Paulo. Para apresentar cada caso, foi criada uma estrutura de organização que permite a visualização clara dos diversos andamentos processuais. Cada caso contém inicialmente uma descrição dos elementos da ação. De acordo com a doutrina, “os elementos servem para identificar a ação, como uma espécie de carteira de identidade” (GONÇALVES, 2018, pg. 170).

Assim, são identificados os elementos que caracterizam cada um dos casos, sendo eles: as partes, o pedido e a causa de pedir⁷³. Essa abordagem possibilitou destacar, de maneira resumida e pontual, o conteúdo das ações analisadas. Uma vez que as bases de dados dos tribunais não disponibilizam, em regra, o teor da petição inicial, os elementos da ação foram colhidos no relatório das decisões.

Quanto às decisões em si, objetos principais da análise, foi utilizado como diretriz para o estudo o art. 489, do CPC (BRASIL, 2015). Nele, são definidos os elementos essenciais da

⁷³ Cabe pontuar acerca da definição de cada um dos elementos da ação. Parte é quem requer a tutela jurisdicional e em face de quem ela é requerida. O pedido, por sua vez, é tanto o provimento jurisdicional que se requer ao juízo quanto o bem da vida que se quer proteger. Por fim, há a causa de pedir, que consiste nos fatos e fundamentos jurídicos do pedido (GONÇALVES, 2018, p. 170).

sentença. Apesar da referência à sentença, o artigo é aplicável também aos acórdãos aqui analisados, conforme a inteligência do parágrafo primeiro do referido dispositivo (BRASIL, 2015)⁷⁴. A análise das decisões foi feita selecionando o conteúdo pertinente de cada caso de acordo com os elementos da decisão, sendo eles o relatório, os fundamentos e o dispositivo.

Os fundamentos e o dispositivo das decisões são apresentados através de citações literais, para preservar a integridade do significado do texto citado. Com base nas citações, são feitas observações na forma de comentários, relacionadas com a doutrina estudada nos capítulos anteriores. A finalidade dessa análise é observar a escolha do julgador quanto a quais normas são aplicáveis às paródias de marcas.

Assim, se passa a analisar os casos, apresentados na seguinte ordem: o Caso João Andante, que consiste em paródia da marca Johnnie Walker; o Caso Cabral Frenético, que consiste em paródia da marca Ricardo Eletro; o Caso Capas, que consiste em paródia da marca Caras; e, por fim, o Caso Falha de São Paulo, que consiste em paródia da marca Folha de São Paulo.

4.2 CASO JOÃO ANDANTE.

4.2.1 Elementos da Ação

- a) Partes: Diageo Brasil Ltda. e Diageo Brands Bv (Autores) e João Andante Comércio e Distribuição Ltda. e outros (Réus);
- b) Pedido: Abstenção do uso da marca João Andante e indenização por danos patrimoniais e morais relativos à utilização da referida marca;

⁷⁴ Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...). (BRASIL. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm> Acesso em: 11 de outubro de 2019.)

- c) Causa de pedir: Associação indevida com a marca Johnnie Walker causada pelo uso da marca João Andante e variações (O Andante, José Andante, Maria Andante, dentre outras). A associação indevida acarretou danos morais e patrimoniais objeto do pedido de indenização.

As autoras são as proprietárias da marca Johnnie Walker, destinada a assinalar inicialmente o produto *whisky*. Apesar de ser originada no mercado de bebidas alcoólicas, tal marca hoje possui registros na classe 25 (vestuário, calçados e chapelaria), na classe 18 (artigos de couro) e na classe 41 (serviços educacionais, culturais e de lazer), o que remete para o capítulo anterior no qual foi discutida a ampliação do campo de atuação da marca, fenômeno recorrente no atual direito de marcas.

A expansão da marca para mercados em que não possui atuação originalmente, como visto, decorre da sua capacidade de veicular, enquanto signo, um conjunto de valores que pode ser aplicado tanto a *whisky* quanto a itens de vestuário. Como mencionado anteriormente, algumas marcas conseguem alcançar tamanho reconhecimento junto ao público que o sinal passa a ser um bem em si mesmo.

No caso das autoras, a marca Johnnie Walker é conhecida por peças publicitárias inspiradoras acerca do progresso pessoal, resumidas no famoso *slogan Keep walking*⁷⁵ e na figura do andarilho, um homem vestido elegantemente que caminha a passos largos⁷⁶.

Pelo exposto, é possível dizer que a marca do autor goza de notoriedade, pois é largamente conhecida pelo público. Essa condição é muito importante na delimitação do escopo de proteção concedido à marca Johnnie Walker na decisão ora analisada, especificamente na aplicação dos institutos da diluição e do parasitismo.

A empresa ré, por outro lado, é a titular dos pedidos de registro para as marcas João Andante⁷⁷, na classe 33, destinada a assinalar aguardente de cana⁷⁸. Um dos pedidos havia sido concedido em 2010 pelo INPI, porém, em 2013, o registro foi anulado em decorrência da decisão no Processo Administrativo de Nulidade movido pela DIAGEO BRANDS B.V. Em seguida, o INPI decidiu pelo indeferimento dos pedidos remanescentes.

⁷⁵ *Keep walking* pode ser traduzido livremente como “Siga em frente”.

⁷⁶ A marca Johnnie Walker é um caso bem-sucedido de construção de valores através da marca, sendo famosa pelas mensagens inspiradoras de suas peças publicitárias. Disponível em <<https://mundodasmarcas.blogspot.com/2006/05/johnnie-walker-keep-walking.html>> Acesso em 18 jul 2019.

⁷⁷ Informações obtidas na base de dados do INPI quanto aos processos nº 900713690, 910842019, 910846073.

⁷⁸ Utiliza-se a expressão aguardente de cana em detrimento do uso do termo cachaça, tendo em vista este termo ter sido reconhecido por decreto como indicação geográfica do Brasil.

4.2.2 Decisões

4.2.2.1 Sentença - 2ª Vara Cível – Tribunal de Justiça de São Paulo

a) Dispositivo da decisão: “Julgo improcedente o pedido das autoras.” (SÃO PAULO, 2016, p. 664).

b) Fundamentos da sentença:

Durante o andamento do processo, a marca João Andante, de forma voluntária, passou a se chamar O Andante e a ilustração da marca também fora modificada. Fatos que enfraqueceram o risco de associação e parasitismo, segundo alegado pelas Autoras. Em tal atitude das Rés, pode-se verificar que houve o reconhecimento da ilicitude no que concerne à marca João Andante. [...] Nota-se que o nome João fora retirado e que a ilustração fora alterada, retirando-se as pernas. Portanto, o risco de diluição da marca Autora não há. Diante do que fora explanado acima, é nítido que as marcas não se confundem. Sobre os danos alegados pelas Autoras, sendo eles morais e materiais, este Juízo é firme ao decidir que tais prejuízos não ocorreram. Ora, trata-se de danos hipotéticos. As Autoras não juntaram aos autos, documentos comprobatórios para defender seus argumentos. Lucros cessantes não há, pois também não fora comprovada tal ocorrência. (SÃO PAULO, 2016, p.664).

A primeira decisão judicial do caso ora analisado entende que não houve o uso indevido da marca do autor. Para fundamentar esse entendimento, o juiz descaracteriza a ocorrência de associação ou parasitismo, de diluição e de confusão entre a marca do autor e a marca do réu modificada. Isso porque, ao ser acionada judicialmente, a empresa ré passou a utilizar outra marca, O Andante.



Marca do autor	Marca do réu	Marca do réu modificada
		

Figura 08 – Comparação entre a marca do autor e as marcas do réu.

Fonte: Base de dados do INPI e Google Imagens

Ao realizar a comparação acima, não é razoável que se admita a ocorrência de confusão entre as marcas. As diferenças entre ambas são perceptíveis, mesmo por um consumidor desatento. Tanto a sentença (SÃO PAULO, 2016, p. 664) quanto o Acórdão (SÃO PAULO, 2017, p. 833) afirmam que não há confusão entre os sinais. Conforme a definição desse instituto adotada por Denis Barbosa (2011), a confusão ocorre quando o consumidor toma uma marca por outra, sendo incapaz de observar as diferenças entre elas. Claramente, esse não é o caso. Há diferenças significativas entre cada conjunto marcário que seriam perceptíveis ao consumidor, impedindo que um conjunto se passasse pelo outro. Ainda, cabe pontuar que as marcas assinalam produtos diferentes.

A análise da ocorrência de associação, parasitismo e diluição é mais complexa. Tais institutos se relacionam com imitações mais sutis e referências não óbvias a outras marcas, de maneira a caracterizar uma violação dos direitos do titular. Entende-se que há associação quando uma marca suscita no consumidor uma relação com outra procedência que não a sua verdadeira (BARBOSA, 2011).

No caso do João Andante, é preciso questionar se o consumidor, ao se deparar com a marca do réu, foi levado a entender que a aguardente de cana seria uma mercadoria procedente da empresa autora. Como mencionado acima, a marca Johnnie Walker assinala apenas uma bebida alcoólica: *whisky*. Ainda que haja a utilização da marca referida em outros mercados, como vestuário e eventos, não há a produção de outras bebidas alcoólicas, como a aguardente de cana, sob a marca Johnnie Walker.

Não parece razoável afirmar que o consumidor seria levado a entender que a marca João Andante possui alguma relação de procedência com a titular da marca Johnny Walker. A paródia João Andante, incluindo o elemento visual do andarilho malvestido, realiza a inversão dos valores de luxo e elegância, presentes no discurso da marca Johnny Walker. O humor reside na contradição posta na paródia entre luxo e simplicidade, inclusive quanto aos produtos assinalados, pois o *whisky* é uma bebida tradicionalmente mais cara que a aguardente de cana. Esses fatores levam a crer que a paródia não induz o consumidor a associar as partes através da marca João Andante, sendo esse também o entendimento da sentença.

Quanto à diluição e ao parasitismo, cabe pontuar que ambos os institutos se relacionam com a fama alcançada por uma marca. Como já mencionado, as marcas que possuem um grande reconhecimento pelo público consumidor são dotadas de um âmbito maior de exclusividade. A

diluição impede que uma marca famosa tenha sua reputação vinculada a um terceiro. Segundo Schechter (1926), a reputação de uma marca se traduz em valor econômico e, portanto, é importante que ela seja aproveitada exclusivamente por aquele que a construiu, ou seja, o titular. Dessa forma, se uma reputação passa a ser associada a outros concorrentes, o titular perde a unicidade do seu sinal, enfraquecendo o mesmo.

A sentença estabelece que não há risco de diluição na utilização da marca O Andante, em consequência das modificações feitas pelo réu. Entretanto, quanto à marca João Andante, o juiz não aborda a existência de diluição. Assim, cabem alguns comentários sobre a utilização da reputação da marca Johnny Walker por meio da paródia aqui analisada. Como exposto acima, a paródia João Andante realiza uma inversão cômica dos valores veiculados pela marca Johnny Walker.

Segundo Maitê Moro (2003, p.86), a reputação de uma marca é responsável por veicular valores, os quais possuem fundo psicológico. Nesse sentido, a marca João Andante faz uma referência à reputação do autor, para, a partir disso, se distanciar dos valores por ela carregados e veicular valores opostos (luxo vs. simplicidade). Por outro lado, a diluição representa a utilização da reputação de um terceiro para agregar os valores veiculados pela marca desse à outra marca. Esse não é o caso, já que a marca João Andante veicula valores opostos aos da marca Johnnie Walker.

Uma vez que já foi mencionada a discussão que envolve o parasitismo para o direito de marcas, não serão abordadas novamente as divergências na doutrina acerca da natureza dessa figura. Entretanto, parece cabível a definição de Carlos Olavo (2005) que entende o parasitismo como a obtenção de vantagem indevida resultante do uso da reputação alheia ou do resultado de suas realizações. Então, no caso em análise, cabe questionar se o uso da marca João Andante pelo réu resultou em vantagem indevida para ela, mediante o uso da fama da marca Johnnie Walker.

Como dito acima, a reputação da marca do autor é utilizada pelo réu para veicular valores opostos. Apesar disso, a referência feita através da paródia à marca Johnnie Walker atrai a atenção do consumidor, em razão do gracejo e da criatividade que caracterizam a marca João Andante. Consequentemente, seria possível entender que a paródia com a marca do autor representa vantagem para o réu, já que ela faz referência a uma marca famosa no mercado de bebidas alcoólicas.

Quanto aos danos, morais e materiais, alegados pelo autor, a sentença determina que não são cabíveis, pois não houve a juntada aos autos de provas que caracterizassem a ocorrência de prejuízo à marca Johnnie Walker. Assim, a decisão analisada segue o entendimento de que danos, morais ou patrimoniais, decorrentes de violação de direitos de marcas não são presumíveis e necessitam de comprovação para serem caracterizados.

4.2.2.2 Acórdão - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - Tribunal de Justiça de São Paulo

a) Dispositivo da decisão: "Deram provimento em parte ao recurso das autoras, e não conheceram o recurso das rés [...]". (SÃO PAULO, 2017, p. 664).

b) Fundamentos do acórdão:

A decisão cita como um dos seus fundamentos o art. 130, inciso III, da LPI (BRASIL, 1996): "Como consectário da proteção conferida pelo registro da marca, assiste a seu titular a prerrogativa de zelar por sua integridade material ou reputação [...]" (SÃO PAULO, 2017, P.831). Especificamente quanto à reputação, o Acórdão afirma que não houve o denegrimento da marca do autor.

Apesar disso, a decisão estabelece que "Embora a marca das autoras não tenha sido exatamente denegrida, o ilícito praticado pelas rés violou sua esfera extrapatrimonial, e não pode ficar impune." (SÃO PAULO, 2017, p. 849). Entende-se que a adaptação caipira do andarilho e a tradução do elemento nominativo para João Andante não chegam a transmitir uma mensagem negativa acerca da marca do autor. O humor empregado não é capaz de ferir ou denegrir a reputação da marca do autor nem de macular o conteúdo simbólico por ela veiculado.

De fato, agiu com acerto o INPI ao reputar inválido o registro da marca mista "João Andante" pelas rés, uma vez que se trata de mera reprodução estilizada da marca das autoras "Johnnie Walker", mundialmente conhecida. (SÃO PAULO, 2017, p.832);

A decisão do INPI foi citada no Acórdão ora comentado para fixar os valores da indenização, tendo em vista que até a data da concessão, o uso da marca João Andante se consubstanciava no título de propriedade concedido pelo INPI. Nesse sentido, "[...] caso as requeridas tivessem deixado de utilizar a marca 'João Andante' tão logo o respectivo registro foi

anulado pelo INPI [...] nada teriam a indenizar.” (SÃO PAULO, 2017, p.834). Então, o entendimento do julgador é de que a partir da anulação da marca, o réu já teria conhecimento de que o uso era ilegal e, portanto, esse foi considerado o marco inicial para fins de liquidação da indenização (SÃO PAULO, 2017, p. 848).

Haveria manifesto enriquecimento sem causa das rés, caso se admitisse que fomentassem a sua atividade usando remissão a marca concorrente, que goza de prestígio e é uma das líderes de mercado. [...] A proteção à marca deve ser vista sob duplo aspecto. Um é evitar o erro, a confusão do consumidor; outro é evitar o parasitismo, o enriquecimento sem causa à custa do prestígio de marca alheia. Esta 1ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial, em diversas oportunidades, assentou como valor relevante para defesa do direito de marca não apenas a confusão a que podem ser levados os consumidores (que não existe no caso concreto), mas também o parasitismo e o risco de diluição. (SÃO PAULO, 2017, p.833);

A decisão entende que a paródia consiste em vantagem indevida para a ré, uma vez que a reputação da marca do autor foi desviada em seu benefício. Como já mencionado, às marcas que gozam de notoriedade é concedida uma proteção particular quanto ao vínculo criado na mente do consumidor em torno delas. Então, a decisão analisada promove a proteção da reputação do autor através da aplicação do instituto da diluição. Conforme comentários acima, esse entendimento diverge da sentença, que teria afastado a ocorrência de diluição. No mesmo sentido, o acórdão entende que a referência à reputação do autor, ainda que para veicular discurso contrário ao da marca Johnnie Walker, representa uma vantagem indevida para o réu.

Acerca da diluição, este instituto não encontra previsão legal expressa na Lei de Propriedade Industrial, sendo mencionado apenas na Resolução n. 107/2013 do INPI, a qual trata das diretrizes para proteção das marcas de alto renome. Embora não seja prevista expressamente no direito de marcas brasileiro, o instituto da diluição é largamente aplicado pelos tribunais.

Tal instituto se destina a proteger a unicidade das marcas (SCHECHTER, 1927). Enquanto sinais distintivos, as marcas têm como função identificar mercadorias, diferenciando-as de outras, e, para parte da doutrina, indicando suas procedências (GONÇALVES, 1999; SCHMIDT, 2013). Assim, o uso não autorizado de uma marca por terceiros, que não o seu titular, pode representar o enfraquecimento do elo existente entre mercadoria e procedência, estabelecido na mente do consumidor pelo esforço do titular, através de investimentos na marca (SCHECHTER, 1927).

Adotando a perspectiva de que a marca deve ser protegida quanto à sua unicidade, quaisquer menções a marca Johnnie Walker no âmbito concorrencial consistem em diluição. Entretanto, essa interpretação não promove a harmonização entre o direito de propriedade do titular da marca e a liberdade de expressão. Harmonização essa necessária ao funcionamento do sistema de marcas.

O Acórdão aponta para a imitação da marca Johnnie Walker em seu aspecto ideológico: “Sabido que uma das formas mais sutis de imitação é a ideológica” (SÃO PAULO, 2017, p. 835), realizada através da remissão aos elementos caracterizadores da marca do autor pelo réu (SÃO PAULO, 2017, p.833). Como já definido no primeiro capítulo dessa pesquisa, a paródia é caracterizada como uma imitação diferenciadora, que aponta para uma obra anterior, mas possui elementos suficientes para se diferenciar dela, afirmando não ser a obra anterior.

Entretanto, é importante estabelecer que, apesar de ser caracterizada por uma imitação, a paródia não caracteriza necessariamente uma violação. Caso contrário, não haveria previsão para seu exercício no art. 47 da LDA (BRASIL, 1998). Porém, o acórdão não invoca o direito autoral para solucionar a questão, nem mesmo discute se os critérios presentes no art. 47 da LDA (BRASIL, 1998) foram respeitados.

Prevalece no Acórdão o argumento de que a paródia ocorre no âmbito concorrencial, pois afirma que “Tipifica-se, ademais, a prática do réu como concorrência desleal” (SÃO PAULO, 2017, p.836). Assim, a inspiração na marca Johnnie Walker teria como efeito a promoção da marca João Andante através da alusão feita pelos elementos nominativos e visuais. A marca do autor, largamente conhecida do mercado consumidor, foi usada como referência de uma marca de outra titularidade, o que levou o desembargador a entender que o poder de atrair a clientela conquistado pela Johnnie Walker foi desviado em benefício da marca João Andante.

O Acórdão afirma, ademais, que a remissão realizada pela marca João Andante à marca do autor consiste em parasitismo, pois possibilita que aquela marca obtenha ganhos econômicos através da fama da marca Johnnie Walker (SÃO PAULO, 2017, p.833). Nesse ponto, a remissão feita pela marca João Andante à marca Johnnie Walker representa uma vantagem indevida e, portanto, parasitismo, já que o uso da reputação do autor tem o efeito de promover as vendas do réu.

Observo, porém, que os preceitos inibitórios ora estabelecidos em relação à marca e domínio de Internet restringem-se à expressão “João Andante”, não

abrangendo as variações “O Andante”, “José Andante”, “Maria Andante”, entre outras [...]. Em que pese, porém, o pedido das demandantes de abstenção do uso de qualquer variação da marca “João Andante” pelas rés, não vejo como acolhê-lo. Afinal, não há como coibir a utilização de toda e qualquer expressão e figura que remeta apenas de modo remoto ou indiretamente à marca das autoras. (SÃO PAULO, 2017, p.840 e 841);

A decisão determina a abstenção do uso da marca do réu especificamente quanto à marca João Andante. Assim, o acórdão indefere o pedido dos autores quanto à abstenção do réu de usar qualquer variação da marca, pois entende que não há base legal para vedar o uso de marca que remete de modo indireto ou remoto à marca dos autores (p.841). Nesse ponto, cabe informar que a empresa ora ré obteve o registro da marca Maria Andante, nas classes 33 e 32, concedido pelo INPI em 2018 e 2019. A DIAGEO BRANDS B.V., titular das marcas Johnnie Walker, ingressou com ação judicial para anulação do registro da marca.

Quanto à caracterização de danos morais e materiais, a sentença havia decidido pelo indeferimento do pedido de indenização, por considerar que os danos alegados pelo autor eram hipotéticos e que ela não trouxe aos autos do processo a comprovação da ocorrência de prejuízos em decorrência do uso da sua marca feito pelo réu.

O acórdão, por outro lado, julgou procedente os pedidos de indenização. Quanto aos danos morais, o julgador entendeu que, embora a reputação do autor não tenha sido denegrida, houve dano à sua esfera extrapatrimonial. Nesse sentido, afirma o relator que “É tema absolutamente pacífico (Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça), e hoje positivado no artigo 52 do novo Código Civil, que as pessoas jurídicas são titulares de certos direitos da personalidade e podem sofrer danos morais.” (SÃO PAULO, 2017, p.848);

Segundo o desembargador, a ausência de condenação seria um estímulo à prática de condutas parasitárias, permitindo que os réus fossem recompensados com os ganhos econômicos advindos da conduta lesiva. Nesse ponto, o julgador afirma que a indenização possui um caráter exemplar, para desestimular que terceiros adotem condutas similares: “Entendo que a ausência de condenação ao pagamento de indenização consistiria verdadeiro estímulo para que os réus continuassem a violar direitos de personalidade [...]” (SÃO PAULO, 2017, p. 850).

Quanto à condenação referente aos danos patrimoniais, o acórdão cita o entendimento consolidado da Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Este entendimento preceitua que os danos patrimoniais decorrentes de violação de direitos sobre

marca não precisam de comprovação sendo presumíveis. Esse é também o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça⁷⁹.

Atualmente, o caso João Andante se encontra para julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Houve interposição de Recurso Especial para reforma do acórdão por ambas as partes, autor e réu. Ambos os recursos foram inadmitidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Entretanto, após a interposição de Agravos de Instrumento contra as decisões de inadmissão, o processo foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça.

4.3 CASO CABRAL FRENÉTICO

4.3.1 Elementos da Ação:

- a) Partes: RN Comércio Varejista S/A (Autor) e Editora O Dia S/A (Réu);
- b) Pedido: Indenização por danos morais;
- c) Causa de pedir: Uso indevido da marca do autor para divulgação de condutas ilícitas do ex-governador do Rio de Janeiro, o que induziria os leitores do réu e consumidores do autor a estabelecer alguma relação entre a empresa e os crimes noticiados.

Inicialmente, cumpre contextualizar quem são as partes no processo. A ré é empresa proprietária do Jornal Meia Hora de Notícias, periódico carioca, parte do grupo O Dia. A edição jornalística é caracterizada por apresentar capas bem-humoradas, com manchetes satíricas. O jornal se propõe a ser um veículo de notícias popular, com edições que custam até dois reais. Por sua vez, o autor é titular da marca Ricardo Eletro, sendo empresa conhecida do público brasileiro no comércio de eletrodomésticos.

⁷⁹ Entretanto, no que tange aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ainda não é pacífica, havendo decisões no sentido de que é necessária a comprovação de efetivo prejuízo para ensejar a condenação em indenização.

4.3.2 Decisões:

4.3.2.1 Sentença - 17ª Vara Cível – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

a) Dispositivo da decisão: “Julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do código de processo civil.” (SÃO PAULO, 2018, p.142).

b) Fundamentos da sentença:

Em síntese a presente lide versa sobre dois bens jurídicos que possuem proteção constitucional, o direito à informação e sua vinculação pelo veículo de informação de propriedade da ré e o direito à imagem da parte autora e os supostos danos morais acarretados pela notícia utilizada pela ré em que aduz fazer alusão negativa à identidade visual da parte autora. (RIO DE JANEIRO, 2018a, p. 141);

O caso em análise discute a harmonização entre a liberdade de expressão e a proteção à imagem e à honra de pessoa jurídica. A liberdade de expressão compreende duas faculdades, a liberdade de manifestação de pensamento e a liberdade de informação. Esta última consiste no direito difuso, garantido aos indivíduos, de divulgar e ter acesso ao conhecimento⁸⁰. Especificamente quanto à atividade jornalística, a Constituição Federal garante em seu art. 220, e respectivos parágrafos a “plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social [...]” (BRASIL, 1988).

Quanto ao direito à honra da titular da marca Ricardo Eletro, é hoje tema pacífico na doutrina e na jurisprudência que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, causado por ofensa a sua honra objetiva⁸¹. Entretanto, afirma a sentença que “o dano extrapatrimonial da pessoa jurídica somente se verifica em situações excepcionais em que sua reputação, sua imagem frente à comunidade ou os seus negócios forem atingidos em decorrência de algum ato ilícito” (RIO DE JANEIRO, 2018a, p. 141). Diante da ausência de previsão legal da paródia de marcas, outros fundamentos jurídicos são utilizados para determinar se a paródia do caso concreto representa ato ilícito ou não.

Assim, acerca das especificidades da demanda em análise, a parte autora alega que o dano extrapatrimonial foi acarretado pela utilização indevida pela parte

⁸⁰O art.5º, inciso XIV, da Constituição Federal informa que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (BRASIL, 1988).

⁸¹ Apesar de a pessoa jurídica não possuir direitos ligados à personalidade humana, ela é titular de direitos da personalidade como a proteção do nome, da reputação e da honra objetiva. Nesse sentido, o artigo 52 do Código Civil informa que “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade(...)” (BRASIL, 2002). Ainda, de acordo com a Súmula 227 do STJ, encontra-se que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 1999).

autora de sua identidade visual. Neste diapasão, mister salientar que o conjunto imagem visual é conhecido na doutrina como *trade dress* [...]. (RIO DE JANEIRO, 2018a, p. 141);

A sentença afirma que a paródia não se utiliza da marca do autor, mas sim do seu conjunto-imagem ou *trade dress*. Sabe-se que o *trade dress* em separado não é protegido pelos instrumentos de propriedade industrial disponíveis⁸², como a marca e o desenho industrial. Porém, a sua proteção se consubstancia na vedação à concorrência desleal (CAMELIER DA SILVA, 2013, p. 147).

A origem da figura do *trade dress* remete à jurisprudência americana, quando se passou a discutir atos contrários aos usos honestos do comércio que induzem o consumidor a erro ou confusão a partir da utilização de traços, cores, embalagens, o interior ou o exterior de estabelecimentos comerciais, ou quaisquer outros elementos distintivos e associáveis a um concorrente (CAMELIER DA SILVA, 2013, p. 150). No caso concreto analisado, há a utilização das mesmas cores e de linguagem publicitária similar, sendo claramente um uso dos elementos caracterizadores da marca Ricardo Eletro junto ao seu público consumidor.

Entretanto, cabe considerar que a proteção do *trade dress* não era necessariamente a adequada ao caso. A marca Ricardo Eletro possui elementos figurativos que a caracterizam e que foram imitados na paródia realizada pelo réu, como as cores e as formas geométricas em que estão contidos os elementos nominativos⁸³. Assim, seria possível qualificar a paródia feita pelo jornal como a imitação dos elementos visuais da marca do autor, tendo sido os mesmos protegidos por meio da marca mista abrigada no processo de nº 902156497, encontrado na base de dados do INPI e que pode ser consultado em seu sítio⁸⁴.

Uma vez que a propriedade da marca é protegida nas normas brasileiras (art. 122, 124, 129 e 130, da LPI, por exemplo) seria possível invocar outros fundamentos jurídicos, mais específicos do que a defesa da concorrência desleal. Para tanto, caberia analisar se há a possibilidade de confusão ou associação no uso da marca do autor feito em Cabral Frenético.

⁸² Destaca-se que alguns elementos do *trade dress*, em separado, podem ser objeto de proteção por instrumentos de propriedade intelectual. Entretanto, a proteção do *trade dress*, como conjunto, está amparada apenas da concorrência desleal.

⁸³ Conforme consulta realizada à base de dados do INPI, o processo nº 902156497 consiste em pedido de registro de marca mista, na qual figuram como elementos figurativos do conjunto marcário o mencionado conjunto de cores e formas, utilizados na paródia Cabral Frenético.

⁸⁴ www.inpi.gov.br.



Figura 09 – Comparação entre a marca do autor e a publicação na capa do réu.

Fonte: Google Imagens.

O uso da marca do autor feito no jornal condiz com a estrutura da paródia enquanto discurso. A criação de uma paródia depende do reconhecimento feito por seu destinatário acerca da criação precedente que está sendo parodiada. Sem esse reconhecimento, não seria possível decodificar que se trata de uma referência, ou seja, uma nova forma de apresentar algo que já é conhecido⁸⁵ (HUTCHEON, 1985).

A paródia, nesse caso, não utiliza a parte nominal da marca do autor, mas sim os elementos visuais que compõem uma de suas marcas. Como se observa na comparação acima, não há qualquer referência ao elemento nominativo Ricardo Eletro, porém são utilizadas as mesmas cores (vermelho, amarelo e verde) combinadas a uma aparência geral similar aos anúncios publicitários do autor. Enquanto os anúncios da marca Ricardo Eletro conferem destaque para as facilidades de pagamento, a paródia utiliza da mesma linguagem para ironizar a quantidade de crimes, envolvendo lavagem de dinheiro, imputados ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

⁸⁵ Nesse sentido, o humor da paródia feita pelo réu depende da familiaridade do seu leitor com a marca do autor. Talvez, por isso, tenha havido a escolha da marca Ricardo Eletro na paródia analisada, já que a empresa, tal como o jornal O Dia, também tem como alvo o consumidor popular.

Não se verifica prejuízos efetivos à honra objetiva da pessoa jurídica, uma vez que a sátira realizada pela ré tinha o escopo de veicular notícia pública de notória relevância e a forma utilizada se coaduna com a formatação do jornal. Sendo de grande conhecimento público, a matéria não é capaz de gerar confusão entre os fatos noticiados e a atividade exercida pela parte autora, verificando-se que não houve no caso concreto excesso no exercício do direito à manifestação do pensamento e da liberdade de informação, devendo a presente ação ser julgada improcedente. (RIO DE JANEIRO, 2018a, p.412);

A solução do caso encontrada na sentença é que não há possibilidade de confusão entre os fatos noticiados no jornal por meio da paródia e a atividade exercida pelo autor. Normalmente, a análise de confusão é realizada entre marcas, ou seja, entre dois sinais distintivos que assinalam produtos ou serviços. Entretanto, a análise da possibilidade de uma paródia induzir o consumidor à confusão com a marca utilizada é diversa. No caso concreto, a paródia não assinala um produto ou serviço, o que já afasta consideravelmente a possibilidade de confusão.

Ainda que haja a imitação dos elementos visuais da marca do autor, não seria razoável admitir que o consumidor entende que existe qualquer relação entre a paródia e a marca Ricardo Eletro, ou mesmo o seu titular. Mesmo porque os crimes cometidos pelo ex-governador do Rio são tema de notícias amplamente divulgadas na imprensa nacional desde 2016, quando houve a sua prisão em operação da Polícia Federal⁸⁶. Destarte, os crimes noticiados pelo réu em 15 de fevereiro de 2017 não são meras suspeitas ou fatos controversos.

Em estudo sobre o funcionamento da paródia no direito autoral, o economista Posner (1992, p.71) sugere que há diferenças na aplicação da doutrina do *fair use* quanto ao uso da obra original como alvo ou como meio de crítica à sociedade em geral⁸⁷. É interessante observar que também as paródias de marcas podem ser diferenciadas dessa maneira. Há paródias de marcas que ironizam a marca e outras que usam da marca para ironizar algo que não ela, como algum aspecto da sociedade.

⁸⁶ De acordo com notícia publicada no portal G1, o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi preso preventivamente em 17 de junho de 2016, em decorrência da operação Lava Jato da Polícia Federal quando foram apurados indícios de pagamento de propina ao ex-governador por empreiteiras contratadas para execução de obras públicas, dentre as quais a reforma do estádio do Maracanã. (BRITO e BOECKEL. “Ex-governador Sérgio Cabral é preso pela PF na Zona Sul do Rio”. G1. Brasil, jun. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/11/ex-governador-sergio-cabral-e-presos-pela-pf-na-zona-sul-do-rio.html> > Acesso em 22 ago 2019.

⁸⁷ Segundo Posner (1992) e Landes (2000), haveria menos riscos de perdas econômicas para o autor da obra original se ela fosse utilizada na paródia como alvo e não como arma para o exercício da crítica.

Acredita-se que há um reflexo maior no direito de propriedade do titular da marca quando ela usada é como alvo, do que como meio de crítica. Quando a paródia tem como sentido final alguma crítica à marca em si, há uma maior chance de a reputação do titular ser afetada. No caso em análise, apesar da utilização da marca Ricardo Eletro no exercício da paródia, fica claro que ela não é o alvo, nem o seu titular, da ironia.

4.3.2.2 Acórdão - Vigésima Câmara Cível - Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

a) Dispositivo da decisão: “Julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, na forma do art. 487, inciso I, do código de processo civil.” (RIO DE JANEIRO, 2018, p. 142).

b) Fundamentos do acórdão:

Não se está diante de empresas que concorrem entre si, ao revés, elas não se destinam ao mesmo público e a utilização pela ré dos elementos visuais da autora, com ironia e humor, acaba por promovê-la, sem que se vislumbre qualquer ato que implique lesão à honra objetiva da empresa. Com efeito, não se vislumbra qualquer repercussão negativa à autora ou prejuízo à sua imagem. Trata-se, como se viu, de uma paródia, uma imitação jocosa, com o propósito de satirizar e causar riso ou zombaria, sem qualquer agressão ao direito objetivo da pessoa jurídica. (...) Assim, não há como se atribuir à matéria jornalística veiculada pela demandada qualquer violação à honra objetiva da autora, uma vez que o seu conteúdo não ultrapassou o limite da liberdade de informação [...]. (RIO DE JANEIRO, ago. 2018b, p.188)

Nesse ponto, é bem verdade que o uso feito na capa do jornal carioca é uma atividade econômica, já que a Editora O Dia S/A é uma empresa e, como tal, visa a retornos econômicos. Entretanto, o emprego do *trade dress* não se deu dentro dos limites da concorrência da marca Ricardo Eletro, mas sim enquanto forma bem-humorada de noticiar um fato de conhecimento público. Como observado no acórdão, não se trata de empresas que concorrem entre si. Consequentemente, o uso da marca não se caracteriza como ato de concorrência desleal.

As decisões do caso analisado conferem um peso maior ao aspecto informacional da paródia realizada do que ao uso dos elementos distintivos da marca Ricardo Eletro. Em primeiro lugar, o réu consiste em veículo de informações e sua atividade é, naturalmente, dar publicidade a informações de interesse público.

Então, no caso ora analisado, se fez necessária a harmonização entre a proteção constitucional do direito à informação e a proteção também constitucional conferida à imagem

da pessoa jurídica. O julgador entendeu que o uso feito pelo réu do conjunto imagem do autor não o prejudica, sendo capaz inclusive de promovê-lo.

A honra objetiva do autor não teria sido danificada, já que a imagem da empresa perante a comunidade ou mesmo seus negócios não foram prejudicados. Por outro lado, a imposição de indenização por dano moral seria contrária às garantias constitucionais da liberdade de manifestação do pensamento e da liberdade de informação.

Como pontuado pelo autor Manoel Pereira dos Santos, a garantia constitucional da liberdade de expressão não se traduz em um direito absoluto, sendo o seu conflito com direitos de terceiros contrabalançado pelo critério da razoabilidade ou proporcionalidade (SANTOS, 2011, p.132). Ainda, o referido autor aponta para uma tendência dos tribunais de serem mais flexíveis em relação à violação de direito de terceiros, quando o conflito ocorre entre esses e a liberdade de expressão na sua espécie de liberdade de dar e receber informações (SANTOS, 2011, p.141).

4.4 CASO CAPAS

4.4.1 Elementos da Ação

- a) Partes: EDITORA CARAS S/A (Autor) e Presto News Serviços LTDA (Réu);
- b) Pedido: Obrigação de fazer e não fazer combinada com indenização por perdas e danos, em razão da usurpação da marca do autor pelo réu, o que lhe gerou prejuízos de ordem material e moral.
- c) Causa de pedir: O réu imita as capas do autor, mediante a imitação da apresentação visual da revista, e as distribui em eventos particulares de maneira a se aproveitar do sucesso alcançado pela revista Caras.

As decisões a seguir apresentadas tratam do julgamento da ação movida pela empresa titular da marca CARAS, a qual assinala uma revista amplamente conhecida do público

brasileiro, que veicula conteúdo, principalmente, sobre a vida pessoal de celebridades. A marca é associada a valores de *glamour* e luxo, divulgando o estilo de vida de pessoas importantes e famosas.

O réu, por sua vez, é empresa da área de promoção de eventos, como aniversários. Em tais ocasiões, a empresa oferecia como parte da realização do evento a impressão de fotos dos convidados com o *layout* de capas da revista CARAS, como lembranças ou brindes. A fotografia é enquadrada na capa da revista com o *layout* do autor, só que intitulada de CAPAS.

A paródia da marca do autor utiliza do conjunto de valores veiculados pela marca CARAS para comparar os convidados dos eventos promovidos pelo réu com as celebridades que estampam as capas da revista CARAS. O sentido final da paródia não promove uma mensagem negativa acerca do autor, não sendo razoável dizer que prejudica sua reputação. Cabe ressaltar que a paródia realizada possui um alcance, de certa maneira, limitado, pois não se compara às publicações da CARAS, sendo dirigida aos convidados dos eventos promovidos pelo réu.

4.4.2 Decisões

4.4.2.1 Sentença - 3ª Vara Cível –Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

a) Dispositivo da decisão: “Revogo a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida e julgo improcedentes os pedidos formulados.” (RIO DE JANEIRO, 2010, p. 3)

b) Fundamentos da sentença:

A Lei 9279/96 (Código de Propriedade Industrial) tem o objetivo de proteger aquele detentor de marca, patente e nome empresariais de terceiros usurpadores [...]. O artigo 123, I desta Lei dispõe que marca de produto ou serviço ‘é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa’. [...] A marca ‘CARAS’ é mundialmente conhecida e se refere a um produto de divulgação de eventos em que celebridades aparecem para dar lhes dar notoriedade e publicidade, com o objetivo de oferecer entretenimento [...]. Enquanto que a ré, em atividade totalmente distinta, oferece a convidados de eventos particulares suas fotografias estampadas como lembrança do mesmo, sem, entretanto, comercializar tal produto. Ressalte-se que a remuneração obtida pela ré, diferentemente do que ocorre com a parte autora, em que o lucro é obtido sobre o número de exemplares vendidos, é pré-fixada entre os contratantes e contratado para aquele evento específico. (RIO DE JANEIRO, 2010, p. 2);

Nessa decisão, o juiz determina que não houve uso indevido da marca do autor com base na constatação da impossibilidade de confusão. Nesse sentido, “[...] apesar da similitude entre as marcas ‘CARAS’ e ‘CAPAS’, não há a menor possibilidade de causar confusão ao consumidor, tendo em vista a diferenciação de ramos de atividades [...]” (RIO DE JANEIRO, 2010, p.2).

Para estabelecer a ausência de possibilidade de confusão, o juiz retoma a definição de marca de produto e serviço contida no art. 123 da LPI, o qual afirma que as marcas são utilizadas para distinguir. A menção a esse artigo se refere à função distintiva das marcas e se relaciona com o princípio da especialidade. A propriedade sobre a marca registrada é o direito de utilizar o sinal com exclusividade para assinalar determinado produto ou serviço. Ou seja, a propriedade sobre a marca registrada é exercida dentro do ramo da atividade econômica do titular.

Dessa forma, é possível dizer que a função distintiva e o princípio da especialidade são limites impostos pelo ordenamento ao exercício da exclusividade sobre a utilização do sinal. Isso se relaciona com a confusão, pois esse instituto é aplicado dentro dos limites da concorrência, os quais são determinados pelo princípio da especialidade. Nesse aspecto, a confusão ocorre quando o consumidor toma uma marca por outra que ela não é, sendo levado a erro quanto à verdadeira procedência de uma mercadoria (BARBOSA, 2011).

Assim, a vedação à ocorrência de confusão visa a impedir que o consumidor seja enganado quanto ao produto ou ao serviço que contrata. Nesse aspecto, a paródia do autor não é capaz de levar o consumidor a entender que se trata de outra coisa que não é: uma imitação da capa da revista CARAS. Para isso, contribui o fato de que a paródia CAPAS não é empregada como marca, nos termos do citado art. 123 (BRASIL, 1996).

Mediante a aplicação do princípio da especialidade, o juiz afirma que as marcas CARAS e CAPAS são utilizadas em atividades completamente distintas. De acordo com a sentença, tanto é assim que o réu não comercializa a paródia CAPAS. É interessante pontuar que a sentença define o uso da marca do autor e, consequentemente, não faz menção à exigência do art. 132, IV da LPI, o qual condiciona o uso livre de marcas registradas à ausência de conotação comercial desse uso (BRASIL, 1996).

Como já mencionado, a conotação comercial é um conceito sem definição legal, de maneira que são encontradas diferentes respostas na jurisprudência. É bem verdade que a paródia CAPAS, embora utilizada em atividade comercial, não concorre com a marca do autor, pois a

paródia e a marca possuem finalidades comerciais distintas. Ainda assim, há atividade econômica sendo praticada pelo réu, na qual ele utiliza a paródia como uma forma de agregar valor ao serviço prestado.

O exercício da paródia foi feito em um ambiente concorrencial, mesmo que não haja concorrência conforme os princípios da especialidade (ou mesmo da afinidade⁸⁸). Enquanto a sentença decidiu que os limites da concorrência eram suficientes para a determinação do uso lícito da marca do autor em paródia, o acórdão decide pelo uso indevido.

4.4.2.2 Acórdão em Apelação- Nona Câmara Cível – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

a) Dispositivo da decisão: “Voto no sentido de dar provimento aos recursos para: determinar que o réu se abstenha de usar os elementos visuais da capa da revista CARAS em seus produtos, [...] condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral [...]” (RIO DE JANEIRO, 2011, p.10).

b) Fundamentos do acórdão:

Pode-se afirmar que a apelada imita a revista “CARAS” e usa essa imitação em sua atividade comercial, como ela própria assume em sua página na Internet, como se vê de fls. 79, 79 verso e 80. Essa imitação, indubitavelmente, resulta no uso ilícito da marca “CARAS” e de toda a apresentação visual da revista, o que traduz violação tanto ao direito marcário quanto ao direito autoral [...] (RIO DE JANEIRO, 2011, p.6);

Divergindo da sentença, o acórdão determina que a atividade econômica exercida pelo réu é suficiente para que o uso da marca CARAS na paródia caracterize violação. A decisão ora analisada entende que houve violação tanto do direito sobre a marca quanto do direito autoral. Acerca da proteção conferida pelo direito autoral à capa da revista CARAS, o acórdão afirma que “o simples uso desautorizado por terceiros, como é o caso, já caracteriza o ilícito passível de indenização” (RIO DE JANEIRO, 2011, p.7).

Não são mencionadas no acórdão as possibilidades de uso livre de obra protegida pelo direito autoral, como as encontradas nos arts. 46 e 47 da LDA (BRASIL, 1998). O art. 47 se

⁸⁸ O princípio da especialidade delimita a propriedade sobre a marca ao mesmo ramo de atividade do titular. Entretanto, como se vê na redação do art. 124, XIX (BRASIL, 1996), também, é vedada a reprodução ou imitação de marca alheia para assinalar produto ou serviço semelhante ou afim. Dessa forma, se observa que a propriedade sobre a marca registrada também se submete ao princípio da afinidade, complemento da especialidade, que vai determinar a existência de concorrência entre produtos ou serviços que sejam relacionados pela substituição, complementação, acessoriedade ou derivação (GONÇALVES, 2003 apud SCHMIDT, 2013).

refere expressamente à licitude das paródias ao prever que “São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.” (BRASIL, 1998).

Analisando a paródia CAPAS de acordo com tal critério, não se observa que houve verdadeira reprodução ou que tenha causado descrédito à capa original. Como mencionado, a imitação da capa trazia fotos dos convidados do evento, os comparando a pessoas famosas. Não seria possível entender que o sentido final da paródia ironiza ou satiriza a obra original, mais se aproximando de uma referência elogiosa.

O trade dress tem inegável valor econômico, decorrente de esforço, trabalho e investimentos da Apelante para caracterizar os elementos distintivos da capa de “CARAS”, ou seja, o mero uso, mesmo que não autorizado, já exigiria uma remuneração. O fato abala, ainda, a honra objetiva da autora, eis que lesa sua reputação, ensejando o reconhecimento de danos morais. (RIO DE JANEIRO, 2011, p.8);

Quanto à violação do direito de marcas, o acórdão entende que a capa da revista utilizada na paródia faz parte do *trade dress* (também conhecido como conjunto-imagem) da marca do autor. Diante do valor econômico adquirido pelo *trade dress* do autor, o uso não autorizado é passível de remuneração e reparação em danos materiais. Como já pontuado, o *trade dress* é protegido através do instituto da concorrência desleal.

A concorrência desleal pode ser definida como um conjunto de regras que veda a prática de atos contrários aos usos honestos do comércio. Assim, são proibidas as práticas comerciais que se destinam a obter vantagem indevida de concorrente, mesmo que tais práticas não acabem por induzir o consumidor a erro, mas isso desde que haja concorrência.

O art.195 da LPI (BRASIL, 1996) tipifica os crimes de concorrência desleal. Apesar de não haver a menção expressa ao *trade dress* no referido artigo, o inciso III informa que comete crime de concorrência desleal quem “emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem” (BRASIL,1996), o qual poderia ser suscitado na defesa do conjunto-imagem.

Além das condutas tipificadas no art. 195 da LPI, há a previsão da responsabilização civil por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nessa lei, a qual consta do art. 209 da LPI (BRASIL, 1996). Por meio da aplicação

desse artigo, é dada vasta amplitude ao instituto da concorrência desleal, além de possibilitar a proteção de figuras não previstas na legislação brasileira, como o *trade dress*.

O *trade dress*, como já observado, é um instituto originado na jurisprudência americana, que promove o uso exclusivo de elementos do conjunto-imagem do produto ou serviço. Com visto em nota anterior, aqui relembrada, tais elementos são a embalagem, o conjunto de cores, o interior e exterior de estabelecimentos comerciais ou qualquer elemento capaz de ser associado a um concorrente em particular pelo consumidor (BARBOSA, 2011 e CAMELIER DA SILVA, 2013).

É curioso apontar que a proteção conferida às marcas pelo ordenamento não representa um direito de propriedade sem restrição. Há usos da marca que podem não ser autorizados pelo titular, mas que são considerados livres por terceiros, como previsto no art. 132, IV (BRASIL, 1996). Entretanto, a proteção do *trade dress*, realizada por meio da aplicação do regramento da concorrência desleal, aumenta as lacunas acerca dos limites dos usos não autorizados devido à abrangência do contido no art. 209 da LPI.

Além de possibilitar a imposição da exclusividade sobre elementos antes não entendidos como sinais distintivos, o regramento da concorrência desleal não apresenta limites claros a essa exclusividade. Isso é curioso porque as marcas, sinais distintivos por excelência, são instrumentos de propriedade industrial que possuem limites previstos ao direito de propriedade. Dessa forma, como pensar, para um instituto não tipificado como o *trade dress*, uma proteção mais abrangente que a contida no próprio direito de marcas?⁸⁹

A sentença afastou a violação da marca do autor usando como fundamento a impossibilidade de confusão, para a qual contribui o emprego da marca CARAS e da paródia CAPAS em atividades econômicas distintas. Por sua vez, o acórdão entendeu que se trata de prática de concorrência desleal, afirmando que “não é só uma eventual coincidência entre os ramos de atividade das empresas que geram o ilícito” (RIO DE JANEIRO, 2011, p.7).

Cabe pontuar que, embora não seja exigida a coincidência dos ramos de atividades, a prática de conduta de concorrência desleal necessariamente ocorre dentro dos limites da concorrência. Teria sido interessante que a decisão fundamentasse os termos em que entende

⁸⁹ Faz-se importante também lembrar ser a concorrência desleal um instituto que carece de um caso real e pelo qual se possa comprovar aquilo que é requerido quando da reivindicação de aplicação de tal instituto.

haver concorrência, já que a paródia CAPAS não é utilizada como sinal distintivo de qualquer produto ou serviço.

Diante do já mencionado princípio da especialidade e do princípio da afinidade, não se vislumbra a existência de concorrência entre a marca CARAS e a paródia CAPAS. Somado a não se destinarem a atividade idênticas, elas também não são caracterizadas por uma relação de substituição, complementação, acessoriedade ou derivação (GONÇALVES, 2003 apud SCHMIDT, 2013).

Quanto aos danos morais, o acórdão da apelação fixou a necessidade de reparação à violação da honra objetiva da empresa autora, afirmando que a CAPAS lesa a sua reputação. Entretanto, é de se considerar que o uso da marca do autor não possui o efeito de distorcer ou mesmo satirizar o conteúdo simbólico veiculado pela marca CARAS, não consistindo em uma mensagem negativa sobre o titular ou a revista.

4.4.2.3 Acórdão em Embargos Infringentes - Sétima Câmara Cível – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

a) Dispositivo da decisão: “[...]julgar improcedente a pretensão autoral, e restabelecer a sentença.” (RIO DE JANEIRO, 2013, p.4)

b) Fundamentos do acórdão:

É incontestante que o produto fornecido pela Embargante busca identidade com aquele fornecido pela Embargada, e nisto reside a “graça” de sua criação. Destinam-se, contudo, a mercados e consumidores diferentes. [...] É na essência uma paródia da famosa revista, ou seja, uma imitação cômica, irônica, onde os convidados do evento em que o produto é fornecido aparecem como “os famosos” retratados pela revista CARAS. Não guarda relação com o denominado “Trade Dress”, que demanda proteção, onde há identidade visual e foco na obtenção de aproveitamento da roupagem do produto original, e consequentemente no aumento da clientela, por meio de confusão gerada ao consumidor em razão de sua aparência ou origem, de modo a caracterizar a concorrência desleal, que de fato deve ser repudiada. O produto fornecido pela Embargante não compete nem traz descrédito à Embargada. Ao contrário, a promove, a partir do momento em que, agindo com ironia, faz referência à sua existência e fama, divulgando-a. (RIO DE JANEIRO, 2013, p.3);

Da decisão do acórdão da apelação, o qual reverteu o julgamento da sentença por maioria dos votos, a criadora da CAPAS interpôs embargos infringentes⁹⁰. O acórdão de tais

⁹⁰ Os embargos infringentes eram espécie de recurso previsto no Código de Processo Civil de 1973, mas extinto com a Lei nº 13.105/2015 que instituiu o novo Código de Processo Civil. O artigo 503, da Lei nº 5.869/1973, informa

embargos é a primeira decisão do caso que caracteriza o uso da marca do autor como paródia. Segundo o desembargador, o uso do *layout* da revista CARAS consiste em uma imitação cômica que compara pessoas comuns, convidadas dos eventos promovidos pelo réu, com celebridades, sem possuir a capacidade de promover a confusão perante o público consumidor (RIO DE JANEIRO, 2013, p.3).

O acórdão entende também que a referência à marca do autor não consiste em prática de concorrência desleal, pois ela não se resume à imitação dos elementos do *trade dress* da CARAS para obter aumento de clientela. A definição de paródia adotada na decisão, como “imitação cômica, irônica (...)”, se assemelha à conceituação da paródia feita pela autora de teoria literária Linda Hutcheon (1985), como “imitação irônica”, conforme pode ser observado no primeiro capítulo deste estudo.

O elemento comum entre os diversos conceitos de paródias (jurídicos, literários) é a imitação. A imitação não é necessariamente um problema para o direito autoral, pois o ordenamento não impede a inspiração, sendo vedada a verdadeira reprodução. Por outro lado, a imitação para o direito de marcas é um ardil para se passar por outrem, levando o consumidor a adquirir o que não quer.

Nesse aspecto, é interessante pontuar que as paródias que utilizam marcas não se propõem a se passar pela marca a que se referem, sendo poucas vezes adequada a aplicação do instituto da confusão. Também, o consumidor que escolhe por adquirir o produto ou serviço que utiliza a paródia comercialmente o faz justamente pela referência à marca nela representada, não sendo levado a erro por um meio fraudulento.

Adiante, a referida decisão observa que a paródia CAPAS não concorre com a CARAS. Conforme as observações feitas quanto ao acórdão da apelação, se constata a acertada reversão do entendimento acerca da concorrência. Principalmente se observado que a paródia CAPAS não é empregada para assinalar produto ou serviço.

Quanto à repartição de lucros, não se afigura correta, nem justa, na medida em que não deixou a Embargada de lucrar em razão da conduta da Embargante. (...) O dano moral, por sua vez, mostra-se ainda mais indevido. Não houve

que “Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência.” (BRASIL, Lei nº 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869impressao.htm>. Acesso em 22 ago 2019.

repercussão negativa à atividade da Embargada; perda de clientela; prejuízo algum à sua imagem, em nada denegrida, a justificar a condenação da Embargante no pagamento de indenização a tal título. (RIO DE JANEIRO, 2013, p.4).

É interessante pontuar que além de afastar a ocorrência de dano moral, a sentença afirma que a paródia CAPAS acaba por promover a marca CARAS. Como já mencionado, o sentido final da paródia realizada pelo réu não transmite uma mensagem negativa acerca da revisa CARAS ou do seu titular. Entretanto, a visão de que um uso não autorizado de uma marca poderia ser entendido como uma promoção do sinal é uma visão pouco comum na doutrina e na jurisprudência.

Acredita-se que a conformação atual do sistema de marcas é caracterizada por um reforço das zonas de uso exclusivo (da marca registrada ou de elementos caracterizadores de uma procedência)⁹¹. Um dos argumentos da expansão dessas zonas é a consolidação da marca como ativo intangível das empresas, muitas vezes o mais valioso deles.

Como já mencionado, diversos grandes conglomerados possuem seus negócios centralizados na marca, sendo a construção de seu “projeto de sentido” (SEMPRINI, 2006) alvo de vultuosos investimentos. Esses fatores levam à difusão do argumento de que apenas o titular deve poder utilizar o sinal no qual investiu tantos esforços para que se tornasse famoso e desejado pelo público consumidor.

Como contraponto a essa visão, é possível citar as lições do autor Andrea Semprini acerca do funcionamento das marcas pós-modernas (2006). Segundo o autor, as marcas hoje não estão apenas afeitas às fronteiras do consumo, se tornando uma presença onipresente no espaço público. Não somente difundida através das mensagens publicitárias, mas através de diversos mecanismos de *branding*.

⁹¹ Esse aumento das zonas de uso exclusivo pode ser referendado pela constatação realizada pelo Prof. José de Oliveira Ascensão, quando ele critica a marca de prestígio, instituto equacionável a marca de alto renome brasileira. Para Ascensão: “O fundamento mais nobre da protecção da marca estava em evitar a indução do público em erro. Mas hoje reforça-se a protecção sem nenhum fundamento no interesse do público, mas sim no interesse privado do titular da marca. A marca de prestígio é protegida, nos termos da Directriz da Comunidade Européia sobre marcas, mesmo em relação a produtos ou serviços que não sejam idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, se o uso desse sinal, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los (art. 5/2 da Directriz nº 89/104, de 21 de Dezembro de 1988). Reprime-se o acto de aproveitamento e defende-se o interesse privado do titular da marca, mas não há nenhuma consideração de interesse público, ou de interesse do público, na base desse preceito. Causar ou não indução em erro não é determinante.” (ASCENSÃO, 2006, p. 20).

A consequência disso é que a marca, como signo, não se presta apenas ao seu funcionamento como sinal distintivo. As marcas integram o espaço da comunicação e, como tal, são utilizadas para referências que não necessariamente se relacionam com o uso econômico do sinal. Para Semprini (2006), isso pode ser considerado o preço do seu sucesso.

4.5 CASO FALHA DE SÃO PAULO

4.5.1 Elementos da Ação

- a) Partes: EDITORA O DIA S/A (Autor) e MARIO ITO BOCCHINI (Réu);
- b) Pedido: Abstenção de uso de nome de domínio falhadespaulo.com.br ou qualquer outro semelhante à marca Folha de S. Paulo, de propriedade do autor, bem como a utilização da referida marca pelo réu e de qualquer conteúdo do jornal, com pedido de indenização por dano moral.
- c) Causa de pedir: Uso indevido da marca do autor através do registro de nome de domínio semelhante a ela, com a possibilidade de promover a confusão perante o público consumidor.

O autor é empresa pertencente ao Grupo Folha, responsável pela publicação do Jornal Folha de S. Paulo. O jornal é um tradicional periódico semanal que veicula notícias sobre temas variados. Destaca-se ser ‘a Folha’ o apelido utilizado para designar o jornal que contém diversas colunas de opinião, as quais, junto com o editorial, veiculam posicionamentos políticos. Tais posicionamentos são alvos recorrentes de acusações acerca da parcialidade do jornal.

O réu é o criador das publicações realizadas no domínio www.falhadespaulo.com.br. As publicações consistiam em adaptações das capas do Jornal Folha de S. Paulo, com críticas ao posicionamento político dele. A Falha de S. Paulo, título da paródia, trazia adaptações das manchetes em tom debochado, como se observa da Figura 10.



Figura 10 – Comparação entre a capa do jornal do autor com uma das publicações do réu.

Fonte: Google Imagens

4.5.2 Decisões

4.5.2.1 Sentença - 29ª Vara Cível do Foro Central – Comarca de São Paulo – Tribunal de Justiça de São Paulo

a) Dispositivo da decisão: “Julgo parcialmente procedente o pedido principal do autor Empresa Folha da Manhã S/A, somente para determinar a suspensão definitiva (congelamento) do nome de domínio fahadespaulo.com.br [...]” (SÃO PAULO, 2011, p. 7)

b) Fundamentos da sentença:

A similitude entre o nome de domínio registrado pelo réu, fahadespaulo.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. [...] 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. 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. (SÃO PAULO, 2011, p. 2 e3);

Retomando o conceito de paródia encontrado nos capítulos anteriores, é possível perceber que a Falha consiste no tratamento antitético (ASCENSÃO, 1997) da Folha, já que os posicionamentos políticos manifestados nas publicações são opostos e contraditórios. Também é possível notar que, apesar de imitar o seu referente, a Falha não pretende se passar pelo original. Ou seja, há imitação mediante diferenciação (HUTCHEON, 1985). Tanto é assim que a caracterização da Falha como paródia é um fundamento jurídico presente em todas as decisões do processo, formando um consenso entre os julgadores.

Embora haja uniformidade na caracterização da Falha como paródia, os julgadores divergem acerca de quais os critérios para o seu exercício lícito.

No presente caso, a possibilidade de confusão não existe, pois a paródia é revelada, inteiramente, já pelo nome de domínio. O trocadilho anuncia, ao mesmo tempo, que se trata de uma sátira, e quem é objeto dela. [...] Resta analisar agora se, além da parte crítica, o website do réu traz algum conteúdo revelador de conotação comercial, condicionante prevista no inciso IV do art. 132 da Lei 9.279/96 (...). 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. 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) 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. (SÃO PAULO, 2011, p.4 e 5);

A sentença aponta que havia o redirecionamento do leitor e a promoção da revista Carta Capital, que consiste em concorrente da Folha de S. Paulo. Destaca-se que tal revista veicula posicionamento político contrário à Folha e, de certa forma, coaduna-se com o discurso da Falha.

Como já mencionado, o art. 47 da LDA (BRASIL, 1998) prevê que a criação de paródias é livre, desde que não sejam verdadeiras reproduções da obra original ou que lhe causem descrédito. A existência de conotação comercial não é um critério de licitude das paródias para o direito autoral. Contudo, o uso da marca do autor na execução da paródia levou o

juiz a adotar a legislação que versa sobre propriedade industrial e não a norma que prevê expressamente a figura da paródia, ou seja, a legislação autoral.

Nessa perspectiva, o uso da marca se traduz em uso da reputação construída pelo titular e, portanto, obtenção de vantagens indevidas em prejuízo dele, a quem caberia os retornos financeiros pelo uso não autorizado da marca. Assim, esse uso feito da marca do autor pelo réu afastou a aplicação do direito autoral nas decisões de primeiro e segundo grau. Tais decisões tiveram fundamentalmente como base o art. 132, IV, o qual possibilita a citação de marcas sem a autorização do seu titular, desde que tal citação não possua conotação comercial ou traga prejuízo à distintividade da marca (BRASIL, 1996).

No caso em comento, a conotação comercial da paródia não consiste, necessariamente, em exploração econômica da marca citada para obtenção de lucros pela Falha. Entretanto, a menção a uma concorrente da Folha de S. Paulo, a Carta Capital, representa uma vantagem para esta última, segundo os fundamentos da sentença e do acórdão.

4.5.2.2 Acórdão – 5ª Câmara de Direito Privado - Tribunal de Justiça de São Paulo

a) Dispositivo da decisão: “Nega-se provimento aos recursos.” (SÃO PAULO, 2013, p. 7)

b) Fundamentos do acórdão:

Indiferente o fato de no Brasil, não existir uma legislação específica sobre Internet, posto que há sobre propriedade industrial e acerca do uso exclusivo de marca nominativa. A marca (aqui, marca nominativa) representa um bem em si mesma, de conteúdo econômico, imaterial ou não. Possui valor intrínseco; utilizada onde for, de que modo for. Pela Internet ou não. (SÃO PAULO, 2013, p.9).

O acórdão confirma o entendimento da sentença, inclusive reproduzindo sua fundamentação. O desembargador apenas endereça a questão do nome de domínio e qual seria a resolução do conflito entre a marca e essa figura. Apesar de não serem sinais distintivos, os nomes de domínio podem afetar a distintividade de uma marca. Entretanto, o registro do nome de domínio, realizado perante o Comitê Gestor da Internet (CGI), opera sob o princípio de que o primeiro a requerer o domínio possui o direito ao seu uso.

Dessa maneira, o direito sobre a marca registrada, em regra, não impede o registro de nome de domínio semelhante por terceiro. Por outro lado, a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P informa que é obrigação e responsabilidade exclusiva do requerente a escolha do nome de

domínio, de maneira que o nome requerido não pode desrespeitar a legislação em vigor, violando direitos de terceiros, entre outras disposições⁹².

Assim, a possibilidade de registro de nome de domínio semelhante a uma marca não é permissão para a prática de ato ilícito mediante esse registro, ainda que essa análise não seja de competência do CGI para fins de registro. O registro de nome de domínio que viole os direitos de propriedade industrial ou as regras que vedam a concorrência desleal poderá ser cancelado mediante ordem judicial.

Sobre a questão, o acórdão da apelação informa que o uso do nome de domínio “falhadespaulo.com.br” é uma violação da marca registrada Folha de São Paulo, pois a marca possui valor intrínseco mesmo que utilizada em outro meio. Segundo o desembargador, uma vez que há o registro da marca nominativa FOLHA perante o INPI, o titular desse registro passou a dispor da proteção legal correspondente no meio virtual.

Entretanto, cabe pontuar que, embora as normas de direito de marcas sejam aplicáveis ao registro de nome de domínio, isso não significa, necessariamente, a impossibilidade de registro de nome de domínio idêntico ou semelhante a uma marca registrada. Isso porque o direito sobre as marcas registradas é limitado pelo princípio da especialidade, dentre outras limitações, que não representam um uso exclusivo absoluto. Ainda que o nome de domínio “falhadespaulo.com.br” contenha termo semelhante à marca registrada Folha de S Paulo, isso não afasta a necessidade de análise da concorrência entre eles ou da possibilidade de se estabelecer o risco de confusão.

4.5.2.3 Acórdão em Recurso Especial - Quarta Turma - Superior Tribunal de Justiça

a) Dispositivo da decisão: “dou parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a inexistência de violação de direito de marca da recorrida e liberar o uso do domínio falhadesaopaulo.com.br.” (BRASIL, 2017, p. 7)

b) Fundamentos do acórdão:

[O] princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades

⁹² De acordo com o parágrafo único do art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, “Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.” (COMITÊ GESTOR DA INTERNET, 2008)

diversos. Nesse passo, vejo no princípio da especialidade o primeiro fundamento pelo qual não se pode acolher o pleito exordial. É que, com efeito, o serviço por ela prestado em nada se assemelha ao da recorrida, Folha de São Paulo. A Falha de São Paulo produz paródia com base nas matérias produzidas pela Folha, expressando-se, declaradamente, de modo contrário às opiniões expostas pelo jornal, por meio da sátira e humor. [...] De outra parte, há, no meu entendimento, fundamento ainda mais consistente, apto a desconstituir a alegação de violação ao direito de marca. É que a atividade exercida pela recorrente encontra regramento no direito de autor, mais específico, para o caso, que o direito de marcas, capaz de, por si só, resguardá-lo. Destarte, sendo indiscutível que a conduta da recorrente se enquadra como paródia, o que se vê, no caso sob exame, é prática perfeitamente admitida e de acordo com o direito de liberdade de expressão, tais como garantidos pela Constituição da República.” (BRASIL, 2017, p.6);

O Acórdão que julgou o Recurso Especial interposto pelo autor da Falha entende que não houve violação ao direito do titular da marca, pois a propriedade dela é restringida pelo princípio da especialidade. De acordo com tal princípio, a exclusividade concedida pelo ordenamento jurídico ao titular da marca registrada abrange somente o uso da marca sobre os bens pertencentes ao mesmo mercado em que o titular atua ou mercado afim a esse.

De acordo com o ministro Luis Felipe Salomão, autor do voto vencedor⁹³, a Falha não pertence a mercado semelhante ou afim à Folha, pois as adaptações das capas não traziam informações sobre o tempo, notícias políticas, notícias econômicas ou outros demais conteúdos publicados na Folha. Nesse sentido, a diferença dos objetos explorados pelas partes afastaria a violação da marca Folha.

Portanto, não seria razoável entender que o leitor desavisado tomaria uma pela outra, afastando a aplicação do risco de confusão por parte dos consumidores. Quanto à associação, tampouco seria concebível que esse consumidor entendesse que as publicações da Falha, claramente sarcásticas e contrária à Folha, teriam alguma relação com a origem ou procedência do jornal.

Ora, a meu ver, observada sempre a máxima vênia, a análise feita pelas instâncias de origem, acerca da conotação comercial, não pareceram corretas e adequadas. É que a sentença e o acórdão extraíram de uma situação comum,

⁹³ Em relação ao histórico do julgamento do caso no Superior Tribunal de Justiça, cabe pontuar que o Acórdão resulta da divergência instaurada pelo ministro Luis Felipe Salomão. O ministro relator, Marco Buzzi, teve seu voto vencido, o qual havia decidido pela manutenção das decisões de primeiro e segundo grau. Em seu voto, o ministro relator afirma que não foi afastada a comprovação do uso econômico do *site* da Recorrente. Consequentemente, houve a violação do art. 132, IV.

permitida, sanção desassociada dos fatos, utilizando interpretação de legislação inadequada a reger o caso sob análise. (BRASIL, 2017, p.11);

Acima dos fundamentos jurídicos do direito de marcas, o acórdão referido entende que há fundamentos do direito de autor, o qual, por possuir previsão específica acerca das paródias, consistiria na legislação aplicável ao caso. Nesse sentido, os julgados de primeira e segunda instâncias, ao utilizarem o critério da conotação comercial para verificar a licitude da Falha, estariam aplicando legislação inadequada para a solução do caso. Observa-se que o acórdão do STJ não analisa se a existência de menção à Carta Capital no *site* da recorrente configura ou não a existência de conotação comercial, se limitando a afastar a aplicação desse critério.

Como afirma Lélío Schmidt, não é qualquer motivação comercial que torna o uso de marca alheia ilícito (2016, p. 248). Apenas quando uma marca de terceiro é utilizada para identificar produto ou serviço próprio, há a utilização indevida. Logo, quando a marca é utilizada para fazer referência ao produto ou serviço do titular, não é necessária a autorização prévia desse, já que tal citação não envolve interesse comercial (SCHMDIT, 2016).

Também, com relação ao uso de marcas em jornais e revistas sem a autorização do titular do sinal, o autor mencionado acima observa que o fato de os veículos de comunicação visarem lucro não torna, necessariamente, o uso indevido. Pois, a princípio, os jornais e as revistas não concorrem com o titular da marca. Somente diante de um interesse comercial concorrente é que se poderia vedar o uso descritivo⁹⁴ (SCHMIDT, 2016, p. 249).

No entanto, a legislação que disciplina a manifestação do pensamento pela paródia não prevê como condição para sua licitude e conformidade o fato de não possuir conotação comercial. Conforme visto, este não é requisito de sua perfeição. Ainda, importante ressaltar que a concorrência desleal acusada pela recorrida também não se caracteriza nesse caso. Em primeiro lugar, a meu juízo, porque falha e folha não são concorrentes, não prestam serviços da mesma natureza. Em segundo lugar, porque a conduta da recorrente não tipifica concorrência desleal, questão, esta sim, definida no âmbito da Lei nº 9.279/96. (BRASIL, 2017, p.12);

Afastada a violação ao princípio da especialidade, o acórdão também afirma que não há a prática de conduta desleal pela Falha já que não há concorrência entre as publicações das

⁹⁴ De acordo com o autor Lélío Schmidt, o uso descritivo ocorre quando terceiro utiliza marca registrada para se referir a produto ou serviço que ela mesma designa. Nesse sentido “o direito de citar marca alheia integra o direito de livre expressão do pensamento, A contrafação só se configura quando alguém usa a marca de João para identificar o produto do concorrente José. Quando a marca de João é empregada para se referir ao próprio produto ou serviço de João, não há ilícito algum, salvo no caso de publicidade comparativa feita com intuito denegritório.” (SCHMIDT, 2016. p. 248).

partes. Entretanto, cabe pontuar que o julgado não ataca diretamente a possibilidade de parasitismo, o qual não ocorre necessariamente dentro dos limites da concorrência.

Por fim, no que respeita à alegação de confusão que o domínio *falhadesaopaulo.com.br* possa causar aos leitores da Folha de São Paulo, da mesma forma, penso que não prospera a argumentação. (...) Nesse ponto, vale ressaltar que um dos elementos distintivos da inexistência de confusão entre as marcas refere-se ao grau de especialização dos adquirentes dos serviços prestados por aquelas empresas, segundo o qual seria capaz de afastar a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas. Nessa linha de entendimento, não é difícil concluir pelo elevado grau de discernimento e de inteligência que um leitor de jornal possui, mormente da Folha de São Paulo. (BRASIL, 2017, p.13 e 14);

Apensa-se que, quanto à vedação da ocorrência de confusão ou associação, outro desdobramento do princípio da especialidade, encontrado no art. 124, XIX, (BRASIL, 1996), o ministro leva em consideração o critério do grau de especialização do consumidor da Folha. De acordo com tal critério, o consumidor da Folha possui intelecto para reconhecer as diferenças entre as publicações da Folha e da Falha.

O acórdão afirma que não houve violação quanto aos critérios previstos no art. 47 da LDA (BRASIL, 1998), considerando esta a legislação aplicável ao caso. Primeiro, quanto à vedação legal à verdadeira reprodução, o ministro afirma que a imitação da Folha se deu para fins de realizar a paródia, não havendo excesso na reprodução do conteúdo do jornal.

Nesse sentido, é importante mencionar que a paródia necessariamente contém alguma reprodução da obra original, pois consiste em uma imitação. Porém, para que a paródia seja lícita, o autor apenas reproduz a obra original na medida suficiente para fazer referência a ela (LANDES, 2000) ou invocar seu sentido (HUTCHEON, 1985). Dessa forma, a paródia não pode suprir a necessidade da obra original.

Segundo, quanto à vedação de descrédito à obra original, o julgador também entende que não houve violação. As paródias em si possuem uma conotação irônica, que pode resultar em uma sátira ou não (HUTCHEON, 1985). O tom sarcástico e debochado utilizado pela Falha estaria compreendido no exercício da paródia. O argumento do acórdão é que, ao haver previsão da licitude das paródias, haveria, implicitamente, a permissão para a irreverência natural desse discurso (BRASIL, 2017. p.9).

Então, o acórdão afirma que a ironia da Falha de S. Paulo foi exercida dentro dos limites da liberdade de expressão. Portanto, a abstenção de uso da marca da Recorrida, determinadas nas

decisões de primeiro e segundo grau, foi reformada. Para o ministro Luis Felipe Salomão, teria havido a aplicação de penalidade dissociada dos fatos, já que houve a aplicação de legislação inadequada.

CONCLUSÃO

Nesta conclusão serão revisitados os principais pontos que surgiram ao longo desta pesquisa, resumindo as contribuições da literatura apresentada nos capítulos anteriores. Somado a isso, serão retomadas as decisões analisadas nos resultados da pesquisa. O cruzamento entre os apontamentos da doutrina apresentada e os fundamentos jurídicos das decisões analisadas originou as conclusões a seguir expostas.

A questão das paródias de marcas não encontra uma resposta uniforme na doutrina ou na jurisprudência. A ausência de uma previsão legal expressa acerca da utilização de marcas em paródias contribui para que haja considerável insegurança jurídica no tratamento da questão de pesquisa: como equacionar o direito de propriedade do titular da marca e o direito à liberdade de expressão no caso das paródias de marcas?

Conforme enunciado na introdução, se observou que as paródias de marcas podem ser separadas em dois grupos. Primeiro, há as paródias de marcas que resultam em uma obra autoral, conforme as definições do art. 7º da LDA. Segundo, há as paródias de marcas que são empregadas para assinalar produto ou serviço de terceiro que não os do titular ou que são empregadas para agregar valor a atividade econômica de terceiro.

É possível dizer, portanto, que as paródias de marcas podem resultar em criações empregadas artisticamente ou comercialmente. No que diz respeito às decisões analisadas, os casos Cabral Frenético e Falha de São Paulo pertencem ao primeiro grupo, pois ambos resultam em obras literárias. Já os casos João Andante e Capas são enquadrados no segundo grupo, pois resultam, respectivamente, no emprego da paródia como marca para assinalar um produto e, no segundo caso, como brinde fornecido mediante a contratação de um serviço.

Cabe pontuar que mesmo as paródias de marcas que resultam em uma obra autoral possuem emprego comercial. O autor das criações autorais possui direitos morais e patrimoniais sobre suas obras. Especificamente os direitos patrimoniais se referem ao aproveitamento econômico da criação. Portanto, as paródias de marcas que resultam em uma criação autoral também podem ser empregadas comercialmente, já que a atividade criativa não é estranha à obtenção de resultados econômicos. Porém, essa situação é bem diferente das paródias de marcas que são destinadas ao uso comercial, sendo essa a diferença entre o primeiro e segundo grupos

identificados. Há paródias de marcas criadas para o uso artístico e paródias de marcas destinadas ao uso comercial.

Também se observou outra forma de diferenciar as paródias de marcas: quanto ao seu alvo. Conforme apontado pelos autores Hutcheon (1985), Posner (1992) e Landes (2000), as paródias, ao realizar uma imitação irônica de uma obra anterior, podem ter como alvo do seu discurso a obra utilizada ou algum aspecto da sociedade. Assim, a obra utilizada na paródia pode ser alvo de crítica ou instrumento para crítica. Quando se trata das paródias de marcas, essa diferenciação tem reflexos nos efeitos da paródia para a propriedade sobre a marca, nela compreendida a proteção da reputação.

Ao utilizar uma marca como tema de paródia, o autor dela pode veicular uma mensagem sobre o sinal ou utilizar a marca para comentar algum aspecto da sociedade. Dentre os resultados analisados, o caso Falha de São Paulo é o único que consiste na realização de uma paródia para comentar a marca citada. O nome de domínio falhadespaulo.com.br, onde as paródias eram publicadas, trazia comentários acerca da alegada filiação ideológica do jornal Folha de São Paulo, questionando sua imparcialidade.

Entende-se que os casos João Andante, Cabral Frenético e Capas utilizaram as marcas como instrumentos para comentar aspectos da sociedade. A paródia João Andante usa como tema os valores de luxo e elegância da marca Johnny Walker e os inverte, criando a figura do caipira andarilho. A paródia Cabral Frenético utiliza a marca Ricardo Eletro, e a linguagem publicitária a ela vinculada, para comentar os crimes praticados pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Por fim, a paródia Capas usa como tema os valores associados à marca Caras para comparar os convidados de eventos particulares com celebridades.

Uma vez abordadas as conclusões acerca das espécies de paródias de marcas, se passa a expor as conclusões acerca da licitude do uso de marcas em paródias. Tais conclusões se baseiam na doutrina apresentada nos capítulos 1, 2 e 3 e nos fundamentos jurídicos comentados no capítulo de resultados. As paródias são, essencialmente, usos não autorizados de obra alheia. A paródia de marca, por sua vez, é o uso não autorizado de uma marca.

O artigo 47 da LDA (BRASIL, 1998) refere-se expressamente às paródias. Nele, as paródias são previstas como um limite ao direito do autor da obra de reproduzir exclusivamente suas criações. Assim, são livres as paródias que não consistam em verdadeira reprodução e que não impliquem descrédito à obra original. Uma vez que os parâmetros do art. 47 para a licitude

das paródias não possuem definição legal, há diversas interpretações possíveis. A doutrina aponta a regra dos três passos como diretriz de interpretação dos limites do direito de autor. Dessa forma, os limites devem se resumir a certos casos especiais, em que não haja prejuízo à exploração normal da obra e que não cause descrédito injustificado aos legítimos interesses do autor.

Portanto, da vedação à verdadeira reprodução se depreende que é ilícito criar uma paródia que venha a substituir a obra original, uma vez que isso prejudica a exploração normal da obra pelo seu autor. Porém, alguma reprodução há de haver, já que as paródias são, conforme as definições do capítulo 1, uma imitação mediante diferenciação. Tanto é assim, que o texto legal adota “verdadeira” reprodução como critério. Além disso, o funcionamento da paródia depende do reconhecimento de que há uma referência sendo feita. Para despertar esse reconhecimento, a paródia utiliza elementos da obra original, reproduzindo-os.

Quanto ao descrédito à obra, na ausência de definição legal, se recorre ao disposto na regra dos três passos. A modulação encontrada nela, quanto ao caráter injustificado do descrédito, é essencial para preservar a liberdade de expressão e o direito de crítica. Com certeza, não é interesse do autor a existência de criações com juízos de valor negativos da sua obra. Entretanto, o direito fundamental à liberdade de expressão, prevista em diversas disposições da Constituição Federal e a vedação à censura garantem a criação de juízos de valor sobre obras autorais, ainda que não positivos.

Isso não significa que a liberdade de expressão é um direito absoluto, pois os excessos podem ser alvo de responsabilização civil, penal e administrativa, conforme também observado ao longo dos capítulos teóricos por meio da literatura utilizada. Pelo exposto, se entende que o critério do descrédito injustificado, tampouco, pode representar a ilicitude de qualquer juízo de valor negativo. O que o art. 47 veda é que haja o excesso no exercício da liberdade de expressão.

Entende-se que, mesmo no caso das paródias de marcas destinadas a usos artísticos, a aplicação apenas do art. 47 não satisfaz a questão de pesquisa. O artigo 47 não informa se o limite nele imposto ao direito de autor se impõem também ao direito de propriedade do titular. Dessa forma, a harmonização entre o direito de propriedade do titular da marca citada e a liberdade de expressão não encontra resposta nos critérios estabelecidos no referido artigo.

Assim, mesmo que a paródia de marca origine uma obra autoral, tendo apenas emprego artístico, ainda haverá que se pesar os reflexos do uso não autorizado da marca para o direito de

propriedade do titular, o que torna a aplicação apenas do art. 47 da LDA insuficiente. Nesse ponto, a obra do artista paulistano Ozi, citada no capítulo 3, pode ser citada como exemplo. O artista utilizou a marca Louis Vuitton, representada pela insígnia LV que lhe é característica, como tema para a criação do porco Luis Vitão. O artista então grafitou tal criação em diversos locais da cidade de São Paulo, criando uma paisagem contraditória que denunciava a desigualdade social.

A titular da marca Louis Vitton entendeu que sua reputação foi afetada e o caso só não foi levado ao judiciário, pois as partes chegaram a um acordo. Esse exemplo é interessante para pontuar que, mesmo quando as paródias de marcas resultam em obras autorais, o Direito ainda terá que responder se esse uso afeta o funcionamento da marca, se prejudica sua reputação, se confunde o consumidor e outros elementos que consubstanciam a proteção jurídica concedida às marcas registradas.

Observou-se que dentre os resultados analisados na pesquisa, apenas o Acórdão do Recurso Especial do caso Falha de São Paulo (BRASIL, 2017) entendeu pela aplicação do art. 47, da LDA à paródia de marca. Porém, mesmo adotando a aplicação do direito de autor, o voto vencedor do Ministro Luis Felipe Salomão, como visto, traz dentre os fundamentos jurídicos as disposições do direito de marcas, como o princípio da especialidade. Dessa forma, fica claro que a aplicação apenas do art. 47 da LDA não satisfaz a questão de pesquisa.

Diante do disposto até aqui, se passa a analisar se a aplicação do direito de propriedade industrial satisfaz à questão de pesquisa. Como já mencionado, não há previsão expressa das paródias de marcas na propriedade industrial. Entretanto, por se tratar de usos não autorizados de marcas, as paródias são localizadas no âmbito de uso livre das marcas, exceções ao direito de propriedade do titular. Por essa razão, o capítulo 3 traz os apontamentos acerca de quais são os direitos do titular e quais seus limites.

Dentre os direitos do titular, há a proteção concedida à reputação da marca, consubstanciada no art. 130, inciso III da LPI (BRASIL, 1996). A reputação do sinal é a face visível do titular e consiste em vantagem concorrencial com relação aos novos entrantes do mercado. Cabe pontuar que a proteção da reputação pressupõe a notoriedade da marca, de acordo com o discutido no capítulo de marcas, embora haja diferenças conceituais entre essas figuras. A notoriedade é o reconhecimento da marca por certo número de consumidores, enquanto a

reputação consiste na transmissão de valores através da marca consoante com a melhor doutrina apresentada anteriormente

Quanto aos limites ao direito do titular, são retomadas as definições do art. 132, inciso IV da LPI. Neste encontra-se previsão que o titular da marca não pode se opor a sua citação em discursos, obras científicas, obras literárias ou quaisquer publicações, desde que ausente a conotação comercial ou o prejuízo ao caráter distintivo do sinal. A ausência de uma definição normativa do critério conotação comercial produz interpretações diversas na doutrina e na jurisprudência. Se o referido artigo permite a utilização de marca em obra científica ou literária, ele admite a possibilidade de aproveitamento econômico da obra criada, em decorrência dos direitos patrimoniais do autor. Por isso, não parece razoável entender que qualquer conotação comercial implica em violação da marca utilizada na paródia.

Propõe-se que a interpretação do critério de conotação comercial seja feita à luz do princípio da especialidade e de seu complemento, o princípio da afinidade. Afinal, esses princípios delimitam o âmbito em que o titular da marca exerce a exclusividade sobre o sinal. Como já mencionado, a exclusividade no uso da marca é oponível apenas dentro do ramo de atividade econômica em que atua o titular, sendo estendida também aos mercados em que há possibilidade de substituição, complementação, acessoriedade ou derivação em conformidade ao que foi discutido ao longo desta pesquisa. Tais princípios visam a proteger o consumidor da ocorrência de confusão e associação.

Além disso, é importante observar o regramento da concorrência desleal no que diz respeito à interpretação do critério da conotação comercial. A proteção da concorrência desleal visa a impedir a prática de condutas contrárias aos usos honestos do comércio, em benefício não somente do titular da marca, mas também do consumidor, zelando pelo funcionamento do sistema como um todo. Portanto, observa-se que tanto a vedação da ocorrência de confusão e de associação, quanto da concorrência desleal protegem interesses públicos.

Adotada essa perspectiva, a conotação comercial das paródias de marcas representaria sua ilicitude quando o aproveitamento econômico da criação ou seu intuito lucrativo viesse a causar confusão ou associação, vedadas em decorrência do princípio da especialidade e afinidade. Ou ainda quando viesse a se tratar de ardis para obter vantagem indevida através da marca do titular. Essa interpretação promove importantes conclusões para o uso de marcas em paródias, tanto as destinadas ao uso artístico quanto ao uso comercial.

Dispostas essas conclusões acerca da possível interpretação do critério da conotação comercial, se passa a traçar as conclusões acerca do prejuízo ao caráter distintivo. Cabe retomar os apontamentos feitos acerca das marcas, seus conceitos e funções. As marcas, conforme visto, são signos passíveis de representação visual destinados a distinguir uma mercadoria de outra idêntica ou afim.

Enquanto signos visualmente perceptíveis, de acordo com o disposto na LPI brasileira, as marcas funcionam como enunciadores de significado e veículos de informação. A distintividade faz-se um elemento central dos conceitos possíveis de marcas, sendo também uma de suas funções mais relevantes. A distintividade pode ser definida como a capacidade da marca de fazer o consumidor diferenciar uma mercadoria das demais.

Além disso, as marcas possuem graus de distintividade, que são influenciados pelo tipo de sinal (se descritivo, evocativo ou fantasioso), pelo contexto em que está inserido e por fatores empresariais, como investimentos em publicidade. Portanto, as citações de marcas sem autorização, previstas no art. 132, IV, da LPI não poderiam resultar em criações que afetem o funcionamento do sinal citado como marca ou impliquem na diminuição da sua distintividade.

O instituto da diluição protege as marcas contra a perda da distintividade, mesmo em situações onde não há possibilidade de confusão ou concorrência no uso do sinal por terceiro. Entretanto, é importante observar que esse instituto não tem uma aplicação ampla e irrestrita. A sua previsão no ordenamento jurídico nacional se resume à Resolução n. 107/2013 do INPI, a qual estabelece o procedimento para a obtenção do alto renome. Consequentemente, se entende que o instituto da diluição serve a proteger a marca alto renomada contra a perda de sua distintividade, não se aplicando a qualquer marca.

No mesmo sentido, se observa que os chamados atos parasitários também precisam ser mais bem delimitados. Tais atos ocorrem quando um terceiro, atuando em atividade econômica não concorrente daquela do titular da marca, usa esta marca para obter vantagem indevida, consoante a doutrina trabalhada ao longo da pesquisa. A vantagem poderá ser obtida sobre as realizações individuais do titular da marca, resultado de investimentos na marca e nas mercadorias. Assim, a vedação dos atos parasitários permite a proteção dos investimentos do titular, mesmo ausente o elemento da concorrência e da possibilidade de confusão.

A diluição e os atos parasitários possuem em comum o fato de que são proteções concedidas ao titular que se justificam pela proteção do seu investimento, pois independem da

existência de concorrência ou de possibilidade de confusão e de associação. Nesse aspecto, a aplicação dessas proteções se aproxima do interesse individual do titular. Essas considerações são importantes para retomar a questão de pesquisa, pois ela remete à harmonização entre o direito de propriedade do titular da marca (e seu interesse individual) e a liberdade de expressão (um interesse público).

Entende-se, portanto, que não seria adequada a aplicação dos institutos da diluição e do parasitismo quando o caso envolver as paródias destinadas ao uso artístico, pois nesses casos estaria em embate o interesse privado do titular da marca citada em obter o retorno de seus investimentos e o interesse público da liberdade de expressão, exercido mediante a criação de uma obra autoral. Por outro lado, quando se fala de uma paródia de marca destinada ao uso comercial, principalmente quando tal uso se der dentro do espectro concorrencial dos agentes, se observa que é justificável a proteção imposta, não apenas ao investimento do titular, como também ao seu exclusivo garantido por lei, já que estão em conflito dois interesses privados.

Diante das considerações acima, se entende que a aplicação do art. 132, IV, da LPI é mais adequada no caso de paródias de marcas do que o art. 47, da LDA. Recomenda-se que os critérios estabelecidos no artigo 132, IV, da LPI sejam interpretados de maneira a sobrepor o interesse público de se proteger a liberdade de expressão nos casos em que há seu conflito com o interesse privado do titular, sendo aplicados os fundamentos jurídicos da proteção da marca que se justificam pelo interesse público (como a vedação à confusão, associação e de condutas de concorrência desleal). Entretanto, havendo o uso comercial da paródia de marca, deve ser observado o conflito entre o interesse privado do titular da marca e o interesse privado do autor da paródia, sempre tendo em mente o conteúdo do exclusivo concedido à marca.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, David. **Marcas: Brand Equity – Gerenciando o valor da marca.** São Paulo: Negócio Editora, 1998.

ABRÃO, Eliane Yachouh. **Direitos de Autor e Direitos Conexos.** São Paulo: Migalhas, 2014.

_____. **Comentários à lei de direitos autorais e conexos:** Lei 9610/98 com Alterações da Lei 12.853/2013, e jurisprudência dos Tribunais Superiores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor e liberdade de criação. **Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC.** v. 33, jul/dez 2013. p. 287-310.

_____. **Direito Autoral.** 2ª ed, ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

_____. O Direito intelectual em Metamorfose. *Revista de Direito Autoral.* Ano II. Número IV. São Paulo: Lumen Juris, 2006.

_____. Direito intelectual, exclusivo e liberdade. In: *Novos Rumos do Direito Constitucional na União Europeia e no Brasil*, 2001, Recife, p. 1195 - 1217.

ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. **Resolução 217 A III. Declaração Universal dos Direitos Humanos.** 10 de dezembro 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm>. Acesso em: 19 jan. 2018.

BARBOSA, Antônio Luis Figueira. Marcas e outros signos na realização das mercadorias. In: **Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual.** Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999. p. 212-244.

BARBOSA, Denis Borges. **Marcas: a mais importante das propriedades intelectuais.** 2002. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi_tipos_signos.html>. Acesso em: 02 abr. 2019.

_____. **O Fator Semiológico na Construção do Signo Marcário.** 2006. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/tesetoda.pdf>> Acesso em: 4 maio 2019.

_____. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária.** 2011. Disponível em: < http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf> Acesso em: 4 maio 2019.

_____. **A especialidade das marcas.** 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/72.doc>> Acesso em: 4 maio 2019.

_____. **Da confusão e da associação em matéria de marcas.** 2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/marca_de_industria.pdf> Acesso em: 4 maio 2019.

_____. **A concorrência desleal, e sua vertente parasitária.** 2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf> Acesso em: 4 maio 2019.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Liberdade de expressão, Internet e signos distintivos. In: **Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.** 2011, p. 8 – 46. Disponível em < <https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-3> >. Acesso em 27 out. 2019

BASSO, Maristela. As exceções e limitações aos direitos do autor e a observância da regra do teste dos três passos (three-step-test). **Revista Da Faculdade De Direito**, Universidade de São Paulo, 102, 493-503. Disponível em: < <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67766> > Acesso em: 14 jan. 2019.

BEEBE, Barton. **Search and Persuasion in Trademark Law** In: Michigan Law Review, v. 103, 2005. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/paginas/home/pi_tipos_signos.html>. Acesso em: 02 abr. 2019.

BERTONE, Luis Eduardo; LAS CUEVAS, Guillermo Cabanelas de. Derecho de marcas. 3ºed. Vol. 2. Buenos Aires: Heliasta, 2009.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 03 jan. 2018.

_____. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União.** Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm > Acesso em: 03 jan. 2018.

_____. Lei n 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial da União.** Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm > Acesso em: 03 jan. 2018.

_____. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Atos internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Promulgação. **Diário Oficial da União.** Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm > Acesso em: 03 jan. 2018.

_____. Decreto nº 75.699, de 06 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. **Diário Oficial da União.** Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm > Acesso em: 05 mar. 2019.

_____. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. **Diário Oficial da União.** Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078.htm > Acesso em: 11 de abr. de 2019.

_____. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18955.htm> Acesso em: 11 de maio de 2019.

_____. Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883, promulgada no Brasil pela DAI - Divisão de Atos Internacionais. Decreto N. 75.572, de 8 de abril de 1975. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/convencao_paris_html>. Acesso em: 20 de maio de 2019.

_____. Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (TRIPS), de 12 abril de 1994. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 20 de maio de 2019.

_____. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm> Acesso em: 11 de outubro de 2019.)

_____. Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial em apelação em ação civil nº 0184534-27.2010.8.26.0100. Recorrente: Mario Ito Bocchini. Recorrido: Empresa Folha da Manhã S/A. Relator: Marco Buzzi. Brasília, set. 2017. Disponível em: <<http://www.tjsp.jus.br/>>. Acesso em: 20 out. 2019.

BROWN, Ralph S. Jr., Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols. **Faculty Scholarship Series**, 1948. Disponível em: <http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2689>. Acesso em: 29 nov. 2018;

CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís. **Concorrência desleal: atos de confusão**. Saraiva: São Paulo, 2013.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A estrutura dos sistemas de patentes e marcas: passado, presente e futuro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CONSELHO DA EUROPA. **Convenção Europeia Dos Direitos Do Homem**. 4 de novembro de 1950. Disponível em: <http://www.refugiados.net/cid_virtual_bkup/asilo1/cesdh.html>. Acesso em: 19 jan. 2018.

ECONOMIDES, Nicholas S. The Economics of Trademarks. **TMR**, v. 78, 1988.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Corte distrital da região norte da Georgia, Atlanta. Autor: Wal-mart Stores, Réu: Charles Smith. Março, 2008. Disponível em: <https://www.acluga.org/sites/default/files/smith_v._wal-mart_brief.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017.

_____. Corte de apelação do quarto circuito. LOUIS VUITTON MALLETTIER v. HAUTE DIGGITY DOG. Relator: Neimeyer. Novembro, 2017. Disponível em <<https://www.law.berkeley.edu/files/louisvuitton.pdf>>. Acesso em: 10 out. 2017

FERNANDEZ-NÓVOA RODRIGUES, CARLOS. Las funciones de la marca. **Actas de derecho industrial y derecho de autor**, Tomo 5, 1978, págs. 33-66

FIGUEIREDO, Natália de Lima. **Marcas e práticas antitruste**. Curitiba: Juruá, 2016;

GILSON, Jerome. **Gilson on Trademarks**. Ed. LexisNexis, 2010.

GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. **Direito processual civil esquematizado**. 9

GRIFFITHS, Andrew. A Law-and-Economics perspective on trade marks. In: **Trade Marks and Brands an Interdisciplinary Critique**. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

HUTCHEON, Linda. **Uma teoria da paródia**. Lisboa: Edições 70, 1985.

LANDES, William M. Copyright, Borrowed Images, and Appropriation Art: An Economic Approach. **George Mason Law Review** 1. 2000. Disponível em: <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.br/&httpsredir=1&article=2542&context=journal_articles> Acesso em: 19 jan. 2018.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Trademark Law: An Economic Perspective. In: **The Journal Of Law And Economics**, v. 30, n. 2, p.265-309, 1987.

LEMLEY, Mark A., The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense. **Yale Law Journal**, Vol. 108, Pg. 1687, 1999. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=147788>. Acesso em: 29 nov. 2018;

LESSIG, LAWRENCE. **Cultura Livre: Como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para bloquear a cultura e controlar a criatividade**. São Paulo: Trama, 2005.

Louis Vuitton se ofende com estampa em desenho de suíno. Band, 22 de out de 2010. Disponível em: <<https://noticias.band.uol.com.br/noticias/376424/numero-de-declaracoes-retidas-na-malha-fina-cai-em-2010.html>> Acesso em: 4 maio 2019.

MANSO, Eduardo Vieira. Direito autoral: exceções impostas aos direitos autorais: derrogações e limitações. São Paulo: Bushatsky, 1980.

MCCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. 4ª edição. Editora Thomson Reuters. 1996.

MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de direito constitucional**. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009;

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e nos acordos internacionais**. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2003.

OLAVO, Carlos. **Propriedade Industrial**. Volume Primeiro. 2ª edição, atualizada, revista e aumentada. Coimbra: Editora Almedina, 2005

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Curso Geral de Propriedade Intelectual à distância (DL 101). Primeira edição, 2017.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. 6ªed. Lexis Nexis Argentina: Buenos Aires, 2006.

OTERO LASTRES, José Manuel. En torno a un concepto legal de marca. In: **Actas de derecho industrial y derecho de autor**, Tomo 6, 1979-1980, págs. 13-28.

PONTES, Leonardo Machado. **O direito à liberdade de expressão em paródias de marcas empresariais no regime da propriedade intelectual: o caso Johnnie Walker v. João Andante**. Nova Lima: Faculdade de Direito Milton Campos /FDMC, 2013. Disponível em: <<http://www.mcampos.br/u/201503/leonardomachadocamposodireitoaliberdadedeexpressaoempardias.pdf>>. Acesso em: Janeiro, 2019.

POSNER, Richard A. When is parody fair use? **The Journals of Legal Studies**, vol 21, nº 1, p-67 - 78, 1992.

RAMELLO, Giovanni Battista. What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory. **POLIS Working Paper**, n. 73, 2006. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=894421>>. Acesso em: 25 maio 2017.

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Décima Sétima Vara Cível. Ação civil nº 0081935-64.2017.8.19.0001. Autor: RN Comércio Varejista S/A. Réu: Editora O Dia S/A. Rio de Janeiro, abr. 2018. Disponível em: <[https:// https://esaj.tjsp.jus.br](https://esaj.tjsp.jus.br)>. Acesso em: 20 out. 2019.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Décima Sétima Vara Cível. Ação civil nº 0081935-64.2017.8.19.0001. Autor: RN Comércio Varejista S/A. Réu: Editora O Dia S/A. Rio de Janeiro, abr. 2018. Disponível em: <<http://www4.tjrj.jus.br/ConsultaUnificada/consulta.do#tabs-numero-indice0>>. Acesso em: 20 out. 2019.

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vigésima Câmara Cível. Apelação em ação civil nº 0081935-64.2017.8.19.0001. Apelante: RN Comércio Varejista S/A. Apelado: Editora O Dia S/A. Relator: Marília de Castro Neves Vieira. Rio de Janeiro, ago. 2018. Disponível em: <<http://www4.tjrj.jus.br/ConsultaUnificada/consulta.do#tabs-numero-indice0>>. Acesso em: 20 out. 2019.

_____. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Terceira Vara Cível. Ação civil nº 0000084-10.2007.8.19.0209. Autor: Editora Caras S.A. Réu: Presto News Serviços LTDA. Rio de Janeiro, dez. 2010. Disponível em: <<http://www4.tjrj.jus.br/ConsultaUnificada/consulta.do#tabs-numero-indice0>>. Acesso em: 20 out. 2019.

_____. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Terceira Vara Cível. Apelação em ação civil nº 0000084-10.2007.8.19.0209. Apelante: Editora Caras S.A. Apelado: Presto News Serviços

LTDA. Relator: Odete Knaack de Souza. Rio de Janeiro, dez. 2011. Disponível em: <<http://www4.tjrj.jus.br/ConsultaUnificada/consulta.do#tabs-numero-indice0>>. Acesso em: 20 out. 2019.

_____. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Terceira Vara Cível. Embargos infringentes em Apelação em Ação civil nº 0000084-10.2007.8.19.0209. Embargante: Editora Caras S.A. Embargado: Presto News Serviços LTDA. Relator: Ricardo Couto de Castro. Rio de Janeiro, jun. 2013. Disponível em: <<http://www4.tjrj.jus.br/ConsultaUnificada/consulta.do#tabs-numero-indice0>>. Acesso em: 20 out. 2019.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Direito de Autor e Liberdade de Expressão. In: **Direito de Autor e Direitos Fundamentais**. Editora Saraiva: São Paulo, 2011.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Segunda Vara Cível. Ação civil nº 1029080-95.2014.8.26.0100. Autora: Diageo Brasil Ltda e outros. Ré: João Andante Comércio e Distribuição Ltda. São Paulo, mar. 2016. Disponível em: < [https:// https://esaj.tjsp.jus.br](https://esaj.tjsp.jus.br)>. Acesso em: 20 out. 2019.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. Ação civil nº 1029080-95.2014.8.26.0100. Apelante: Diageo Brasil Ltda e outros. Apelada: João Andante Comércio e Distribuição Ltda. Relator: Francisco Loureiro. São Paulo, jun. 2017. Disponível em: < [https:// https://esaj.tjsp.jus.br](https://esaj.tjsp.jus.br)>. Acesso em: 20 out. 2019.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vigésima Nona Vara Cível. Ação civil nº 0184534-27.2010.8.26.0100. Autor: Empresa Folha da Manhã S/A. Réu: Mario Ito Bocchini. São Paulo, out. 2011. Disponível em: <[https:// http://www.tjsp.jus.br/](https://http://www.tjsp.jus.br/)>. Acesso em: 20 out. 2019.

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 5ª Câmara de Direito Privado. Apelação em ação civil nº 0184534-27.2010.8.26.0100. Apelante/Apelado: Mario Ito Bocchini. Apelado/Apelante: Empresa Folha da Manhã S/A. Relator: Moreira Viegas. São Paulo, fev. 2013. Disponível em: <[https:// http://www.tjsp.jus.br/](https://http://www.tjsp.jus.br/)>. Acesso em: 20 out. 2019.

SCHECHTER, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection In: Harvad Law Review, n. 40, 1927.

SCHMIDT, Lelio Denicoli. **A distintividade das marcas: *secondary meaning***, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.

_____. Marcas – Aquisição, Exercício E Extinção De Direitos. Lumem Juris: 2016.

SEMPRINI, Andrea. **A Marca Pós-Moderna: Poder e Fragilidade da Marca na Sociedade Contemporânea**. São Paulo: Estação das Letras, 2006;

SILVA, Elisangela Santos da. Desafios para a criação de uma marca regional no processo de integração do Mercosul. LAGE, Celso Luiz Salgueiro; WINTER, Eduardo; BARBOSA, Patrícia

Maria da Silva. (org) **As diversas faces da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013;

SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual e as novas leis autorais**. São Paulo: Saraiva, 1998.

SOUZA, Allan Rocha. **A função social dos direitos autorais: uma interpretação civil-constitucional**. Campos dos Goytacazes: Ed. da Faculdade de Direito de Campos, 2006.