

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PAULA GOBBIS PATRIARCA

MARCAS FLUTUANTES:

DESAFIOS À RACIONALIDADE DO SISTEMA DE PROTEÇÃO ÀS MARCAS

Rio de Janeiro

2018

Paula Gobbis Patriarca

Marcas flutuantes:

desafios à racionalidade do sistema de proteção às marcas

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

Orientador: Prof. Dr. André Ricardo Cruz Fontes

Coorientador: Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara

Rio de Janeiro

2018

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação – INPI
Bibliotecário responsável Evanildo Vieira dos Santos – CRB7-4861

P324 Patriarca, Paula Gobbis.

Marcas flutuantes: desafios à racionalidade do sistema de proteção às marcas. / Paula Gobbis Patriarca. 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, 2018.

85 f. ; fig.

Orientador: André Ricardo Cruz Fontes;
Coorientador: Vinicius Bogéa Câmara.

1. Propriedade industrial - Marca. 2. Marca - Semiótica. 3. Marca - Signos flutuantes. 4. Marca – Proteção. I Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772

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

Assinatura

Data

Paula Gobbis Patriarca

Marcas flutuantes:

Desafios à racionalidade do sistema de proteção às marcas

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 28 de março de 2018.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. André Ricardo Cruz Fontes (Orientador)

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara (Coorientador)

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Professor Doutor João Marcelo de Lima Assafim

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Professora Doutora Patricia Pereira Peralta

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Professor Doutor Ricardo Luiz Sichel

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Rio de Janeiro

2018

À minha família e a meus sócios e associados,
pelas horas roubadas do convívio familiar e profissional.

Agradecimentos

Um agradecimento especial ao meu primeiro orientador, Dr. Denis Borges Barbosa, que se debruçou comigo sobre o fenômeno das marcas flutuantes durante a primeira metade do meu curso de mestrado, com a dedicação de um mestre e pesquisador incansável, amante da ciência e da pesquisa.

Gratidão aos orientadores que assumiram a empreitada respeitando o rumo que havia sido traçado, Dr. André Ricardo Cruz Fontes, com sua sabedoria e experiência ímpar e Dr. Vinicius Bogéa Câmara, com conhecimento, disposição e companheirismo que não me deixaram pensar em desistir.

Obrigada também à Dra. Patricia Pereira Peralta e à Dra. Sonia Maria D'Elboux, que após a banca de qualificação, me deram dicas valiosíssimas.

A todos os professores da Academia, extremamente dispostos em dividir seus conhecimentos e expandir o universo da Propriedade Intelectual e da Inovação, e especialmente, aos meus colegas de turma (Mestrado e Doutorado 2015), com quem compartilhei aulas e dias inesquecíveis.

Meu muito obrigada!

“Contudo, as “sensibilidades judiciais” se baseiam em certezas preconcebidas historicamente quanto à natureza e função de uma marca registrada e quanto à necessidade de sua proteção” (tradução nossa)

Those “judicial sensibilities”, however, are themselves predicated upon certain historical preconceptions as to the nature and function of a trademark and as to the necessities for its protection

(SCHECHTER, Frank)

Resumo

PATRIARCA, Paula Gobbis. **Marcas Flutuantes: desafios à racionalidade do sistema de proteção às marcas**. 2018. Dissertação. Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

Trata, o presente trabalho, do fenômeno das marcas flutuantes e dos desafios que ele traz à racionalidade do sistema de proteção às marcas. As marcas flutuantes são marcas de representação estrutural semiótica reduzida (monádica) que, descoladas de seu referente, pela monetização do sinal marcário, flutuam seu significante ao sabor das campanhas publicitárias e dos significados adicionados pelo público, incentivado pela personificação das marcas através das redes sociais e do marketing existencial. Tais marcas desafiam a racionalidade do sistema, na medida em que sua proteção torna a exclusividade excessiva, invadindo a seara de terceiros e divorciada das razões que outrora justificaram o sistema: a diminuição da assimetria da informação e a economia no tempo de busca. É um trabalho de reflexão que aponta apenas questionamentos.

Palavras-Chave: Marca, Semiótica, Signos Flutuantes, Sistema de Proteção Marcária

Abstract

PATRIARCA, Paula Gobbis. **Floating signs: challenges to the rationality of the trademark protection system.** 2018. Dissertation. Masters degree in Intellectual Property and Innovation – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

This paper deals with the phenomenon of floating brands and the challenges that it brings for the rationality of the trademark protection system. Floating brands are brands with semiotic structural representation reduced (monadic), detached from their referent, by monetization of the marked signal, floating their signifier to the taste of advertising campaigns and the meanings added by the public, encouraged by the personification of the brands through social networks and by existential marketing. Such marks defy the rationality of the system, insofar as its extension becomes excessive exclusivity, invading a third-party crop and divorced from the reasons that once justified the system: a decrease in the asymmetry of information and an economy in search time. It is a work of reflection that points only to questions.

Key Words: Trademark, Semiotic, Floating Signs, trademark protection system

Lista de Ilustrações

Fig. 01 – Modelo triádico de Peirce	45
Fig. 02 – Modelo diádico de Saussure	46
Fig. 03 – Representação monádica do signo (marca flutuante)	48
Fig. 04 – Fachada da loja “Ludique et Badin” e seu universo ficcional	74
Fig. 05 – Modelo diádico de Saussure	76
Fig. 06 – Significação flutuante da marca “GAP” no Brasil	77

Listas de abreviaturas e siglas

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

CE – Comunidade Europeia

CUP – Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial

LPI – Lei da Propriedade Industrial n.º 9.279/96

TJ – Tribunal de Justiça

TRF – Tribunal Regional Federal

TRIPs – *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*

Sumário

Introdução	12
1. Marcas	14
1.1. O que é marca?	14
1.2. Sistema de Proteção às Marcas	16
1.2.1. Evolução das Marcas	16
1.2.2. Surgimento do Direito de Marcas	19
1.2.3. Princípios que regem o Direito de Marcas	20
1.2.4. Funções de Marca	24
1.2.4.1. Função de Origem ou Procedência	24
1.2.4.2. Função Distintiva	25
1.2.4.3. Função Econômica	27
1.2.4.4. Função Indicativa de Qualidade	29
1.2.4.5. Função Publicitária	30
1.2.4.6. Função Reputacional	31
1.2.4.7. Função Comunicacional	32
1.2.4.8. Função Referencial	33
1.2.4.9. Função Social	34
1.2.4.10. Função Cultural	36
1.3. Dimensão Semiótica: a marca como signo semiótico	37
2. Racionalidades do Sistema de Proteção às Marcas	48
2.1. Diferenciação e estímulo à competição	54
2.2. Direito de clientela	54
2.3. Redução do custo de busca	55
2.4. Incentivo à diferenciação e à qualidade	56
2.5. Teoria da proteção ao investimento	57
2.6. Teoria da diluição	60
3. Expansão dos limites de proteção da marca	61
3.1. A marca notoriamente conhecida	62

3.2. A marca de alto renome	63
4. Desafios à racionalidade do sistema de proteção às marcas	64
4.1. Marca flutuante: a hipermarca e a estetização do capitalismo	64
4.2. Do Marketing Cultural ao Marketing Existencial	68
4.3. Consequências jurídicas da Marca Flutuante	69
5. Conclusões	79
6. Referências	81

Introdução

O presente trabalho partiu da observação profissional de marcas de médio renome que projetam sua influência em mercados fora de sua especialidade, buscando assim, proteção que vai além de seu registro original. São marcas que não possuem os requisitos mínimos para serem consideradas de alto renome, mas que lançam o desafio de operar em vários setores, transportando seu símbolo a outros segmentos, independentemente do produto ou serviço a que se destinavam originalmente.

Esses signos se afastam de seu referente (produto ou serviço) e ganham significado próprio, flutuando de acordo com o público, o tempo e o lugar. Mas será que a marca flutuante merece a proteção de exclusiva dada às marcas tradicionais, segundo a racionalidade do sistema de proteção às marcas e a partir de uma visão econômica do Direito? Essa é a pergunta que norteia a pesquisa.

A marca que adquire múltiplos significados pela criação coletiva do público desprende-se não só de seu referente, mas também de seu próprio significado original, aquele impresso pela campanha de marketing que a lançou. É, sem dúvida, uma marca. Mas será que cumpre função de marca?

O trabalho parte de dois pressupostos: o Direito de Marca é um direito de exclusiva e a marca flutuante passa necessariamente por um processo de criação coletiva.

Os direitos intelectuais, dentre eles o direito de marca, são frequentemente considerados direitos de propriedade, uma classificação que nasceu no final do Séc. XVIII com a função ideológica de cobrir a característica essencial

de direitos de exclusivo ou de monopólio (ASCENSÃO, 2001, p. 1196), afinal, todos os direitos sobre bens imateriais nasceram de privilégios de exploração concedidos pela Lei, em razão do benefício que o criador do bem deixa para a comunidade.

A marca flutuante, no entanto, passa pelo processo de criação coletiva dos consumidores. Nesse sentido, transmuda-se em uma obra autoral, estética ou constitui uma marca de valor econômico exacerbado pela monetização de seu signo, indicando um corte epistemológico na proteção das marcas? Interessa ao direito proteger a marca flutuante?

Partimos da observação de um fenômeno prático atual para um questionamento do esteio da proteção marcária. No capítulo 2, visitamos o conceito de marca, seus princípios, evolução e funções, através de uma breve revisão bibliográfica. Utilizamos a Semiótica como ferramenta para a observação do fenômeno que chamamos de “marcas flutuantes”.

No capítulo 3, exploramos a racionalidade do sistema de proteção às marcas e no capítulo 4, as teorias que forçam a expansão dos limites desta proteção.

Por fim, apoiamo-nos em exemplos corriqueiros para fundamentar nossa visão e concluimos, destacando as incoerências da proteção às marcas flutuantes com a racionalidade do sistema atual, apontando a necessidade de estudos mais aprofundados.

1. Marcas

1.1. O que é marca?

Marcas são sinais visuais perceptíveis, que servem para distinguir algo ou alguém. Para o presente estudo, as marcas que interessam são as marcas de produto ou serviço, marcas reconhecidas e protegidas pelo Direito para fins econômicos e concorrenciais.

Assim, a lei nacional define como marcas os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. As marcas podem ser de produtos, serviços, de certificação ou coletivas (BRASIL, 1996).

O Brasil não acolhe as marcas ditas como não tradicionais, tais como as olfativas, táteis, de movimento etc..

Otero Lastres perquire sobre os principais sistemas legais de definição de marca. Para ele, cinco pressupostos seriam necessários: conceber a marca como bem imaterial, referir-se a sua aptidão diferenciadora, determinar os objetos e prestações que podem ser diferenciados pelas marcas, acolher a conhecida regra da especialidade e finalmente, atribuir o âmbito de atuação da marca (OTERO LASTRES, 1979-80, p. 16). Neste sentido, a definição legal nacional é vaga e deixa à margem do dispositivo os princípios da especialidade e da territorialidade, bem como a atribuição da característica de bem imaterial.

As marcas de produtos ou serviços, segundo a definição do artigo 123 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), são aquelas usadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (BRASIL, 1996).

Decorre daí que a distintividade é a principal característica dos sinais marcários. A marca serve para distinguir. E distinguir entre afins, ou seja, em um espaço concorrencial.

A distinção é de origem, segundo a Lei. Mas essa já não é a prática do mercado. O sentido literal das palavras vem sendo alargado, de forma que, hoje, a distinção em si mesma é considerada, isto é, um produto ou serviço distingue-se de outro, pela marca, ainda que provenham de uma mesma origem. Segundo Mauricio Lopes de Oliveira, a marca é a assinatura de um produto ou serviço, distinguindo-os, ainda que provenham de origem não diversa (OLIVEIRA, 2004, p.1-2).

Maitê Moro (MORO, 2003, p. 29-32) destaca diferentes definições de marca, segundo as quais, uma ou outra característica é destacada como mais importante e lhe confere maior precisão. A primeira definição ressalta a distintividade, considerando a indicação de procedência do produto/serviço marcado. A segunda, a par de também considerar a distintividade, aponta seu caráter identificador. A terceira definição, uma conceituação mista, conjuga as duas primeiras e reconhece que a marca tanto indica a procedência quanto individualiza o produto marcado e, finalmente, a última definição, considera também a atratividade do sinal marcário e sua capacidade de atrair e fidelizar a clientela.

Na verdade, as definições de marca expostas acima, não coincidentemente, foram assim elaboradas ao longo dos anos, de acordo com o uso das marcas no mercado e nas sociedades. As sociedades evoluem.

A marca evolui com a sociedade. E as funções que ela cumpre extrapolaram o espaço concorrencial há muito. A proteção das marcas deve ser

entendida de um ponto de vista sistêmico, incluindo a análise de seus princípios e razões de existência, bem como a pirâmide hierárquica das leis.

1.2. Sistema de Proteção às Marcas

1.2.1. Evolução das Marcas

A literatura jurídica tergiversa sobre o surgimento das marcas. Há quem aponte o surgimento das marcas na Antiguidade pré-clássica (CARVALHO, 2009, p. 470). Já o Código de Hamurabi, de 1750 a.C., dispunha sobre a proteção dos sinais identificadores dos artesãos e dos escravos à venda. Esses sinais identificadores, no entanto, cumpriam diferentes funções: um indicava a propriedade dos escravos, outro, a origem (de fabricação) dos artefatos. A marca de propriedade talvez seja a primeira a figurar nos registros históricos, porém, conceitualmente, é a mais distante das marcas que viemos a conhecer, na Modernidade, como marcas de comércio.

Assim, na Antiguidade pré-clássica a função da marca (nos artefatos) era a de indicação de origem. Através da marca, os adquirentes de um produto podiam saber quem o havia produzido, ou, em alguns casos, quem o havia vendido. A identificação dos vendedores trazia um significado maior à marca. A marca aposta ao produto não significava apenas quem o produziu, mas identificava quem esteve presente nos contratos de origem da circulação desta mercadoria. Era uma marca, um pequeno sinal que carregava uma carga semântica bem mais complexa: *“fulano esteve aqui quando este contrato foi celebrado e pode fornecer explicações, se necessárias”* (CARVALHO, 2009, p. 473). A mensagem era complexa, mas a função ainda era indicar a origem.

A Antiguidade Clássica foi marcada pela expansão dos mercados. Na medida em que os centros de comércio “viajavam” e distanciavam os produtores dos consumidores, a identificação de origem tornava-se cada vez mais importante.

Já na Idade Média, o comércio entre os feudos passou a utilizar espaços de feiras de comércio, multiplicando-se o número de ofertantes de mercadorias e dificultando a escolha dos compradores. A indicação de origem traduzia o controle de qualidade e certificação, pela indicação da Corporação de Ofício da qual provinha o produto (MORO, 2003, p. 25).

Foi a heráldica que iniciou, na Idade Média, os princípios que ainda hoje regem o sistema de marcas (CARVALHO, 2009, p. 517). Os cavaleiros precisavam distinguir-se atrás das pesadas armaduras de aço, e para tanto, usavam brasões e cores. Os dois princípios fundamentais do direito de marcas nasceram daí: a distinguibilidade e a veracidade.

Da época da Idade Média, também, o nascimento das expressões de propaganda, que ressaltando as características de determinado produto marcado, tentavam destacar-se no mercado e chamar a atenção dos compradores, “aderindo” às marcas certificadoras e tornando-as mais conhecidas (CARVALHO, 2009, p. 495).

Na medida em que os mercados se firmavam pelas qualidades de seus produtos, as regiões tornavam-se conhecidas pela produção de determinado bem, sendo assim criadas marcas que eram verdadeiras indicações geográficas, na acepção que hoje conhecemos (CARVALHO, 2009, p. 559).

A Modernidade viria trazer uma função mais ampla à marca: pela marca, os consumidores identificavam, mais facilmente, o produtor que lhe aprazia.

As experiências anteriores com os produtos de determinada marca deixavam suficiente segurança para um novo consumo. A marca, pois, trazia a informação de experiências anteriores com aquele mesmo produto, uma função informativa a justificar o sistema jurídico de proteção às marcas: a economia no tempo de busca.

Lembrando Landes e Posner (LANDES e POSNER, 2003, p. 174), a informação de origem poupa o consumidor de testar todos os produtos existentes, através da memória de experiências passadas, ou da indicação de outros consumidores.

A partir da Revolução Comercial (anos 1000 a 1400) o acirramento concorrencial provocou os primeiros sinais de regulação do uso das marcas, nos estatutos das corporações de ofício (CARVALHO, 2009, p. 512). Nesses regulamentos, era nítida a função distintiva, indicativa de procedência e origem.

Vale lembrar que até esse momento histórico, a maioria esmagadora das pessoas era analfabeta, obrigando que os sinais distintivos fossem símbolos, desenhos, sinais que comunicassem, através da distintividade, as características do produto que as corporações queriam transmitir para a venda.

No século XV, nasceu a percepção de que a boa reputação de um artigo transformava-se em um diferencial de preço (CARVALHO, 2009, p. 564).

Durante os séculos XVII e XVIII, as marcas adquiriram a natureza de ativos intangíveis e passaram a circular, com certa regularidade. Nesta época também, nasceram os sistemas de registro das marcas e cresceram os litígios envolvendo violações de marca.

1.2.2. Surgimento do Direito de Marcas

Até onde se sabe, o mais antigo documento de marcas é a Carta Real de 1386, que ordenava aos tecelões de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña e Córsega a aposição da marca da cidade em peças de tecido (MORO, 2003, p. 26-27).

Nesse início do comércio, algumas normas esparsas fizeram conviver direitos subjetivos em favor de usuários de marcas com as já existentes marcas de corporação, que seguiam os regulamentos das Corporações de Ofício, em geral, com privilégios reais de exploração do mercado, em determinados seguimentos (CERQUEIRA, 1982, p.344).

Após uma lacuna legislativa, deixada pela extinção do sistema corporativo, a primeira regulamentação de que se tem notícia é de abril de 1803, na França (MORO, 2003, p. 27). A lei que viria a se tornar paradigma para a maior parte das legislações modernas também é francesa, e veio logo depois, em 1857.

No Brasil, a vinda da Coroa Portuguesa, em 1808, inaugurou a fase de concessões de privilégios, através da Real Junta de Comércio (BARBOSA, 2010, p.19-20). A Constituição de 1824 garantiu aos inventores a propriedade de suas descobertas. Mas, foi em 1875, após o famoso caso de disputa da marca “Rapé Areia Preta”, com o patrocínio de Rui Barbosa, que foi promulgada a Lei 2.682 de 23 de outubro de 1875, primeira lei específica sobre propriedade industrial (BARBOSA, 2010, p.22).

O Congresso Internacional para proteção da Propriedade Industrial aconteceu em Paris, em 1883 e reuniu Brasil, Bélgica, Espanha, França, Guatemala, Itália, Holanda, Portugal, São Salvador, Sérvia e Suíça. Dele resultou uma

Convenção que, assinada pelo Brasil, demandou uma nova lei, o Decreto nº 3.346, promulgado em 14 de outubro de 1887. A essência desse decreto se mantém até nossos dias, embora ele tenha vigorado por apenas 17 anos (BARBOSA, 2010, p. 24).

A Constituição de 1889 acresceu à garantia da propriedade dos inventores, a propriedade das marcas de fábrica. Os registros de marca passaram por diversas modificações até chegarem ao Código da Propriedade Industrial de 1969 (Decreto Lei nº 1005, de 21 de outubro de 1969), que foi revogado por outro Código, a Lei nº 5.772/1971 (DI BLASI, 2010, p. 6).

Entre 1975 e 1994, alguns decretos promulgaram a adesão do país a Tratados e Acordos internacionais que influenciariam diretamente nossa atual legislação: Decreto nº 75.572/75 - Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial; Decreto nº 76.472/75 – Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes; Decreto nº 81.742/78 – Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT; Decreto nº 635/92 – Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris; Decreto nº 1.355/94 – Rodada Uruguai de negociações multilaterais do Acordo Geral de Tarifas e Comércio/ GATT (DI BLASI, 2010, p. 6).

1.2.3. Princípios que regem o Direito de Marcas

O sistema de proteção às marcas possui princípios decorrentes da legislação que lhe é própria. Princípios são a base da lei e dos institutos jurídicos,

moldam a razão de ser destes, seu alcance e sua aplicação (SCHMIDT, 2007, p. 33).

Os princípios constitucionais da livre concorrência, da defesa do consumidor e da função social da propriedade regem a atividade econômica e aplicam-se à Propriedade Industrial (SCHMIDT, 2007, p. 360).

O princípio da livre concorrência foi reafirmado no artigo 2º, inciso V da LPI, que estabelece que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se mediante repressão à concorrência desleal. Há concorrência desleal sempre que se busca registrar como marca sinal distintivo não disponível para registro, por já estar registrado, como marca ou nome empresarial, ser notório ou estar em uso por concorrente.

Lélio Denicoli Schmidt entende o **princípio da disponibilidade ou da novidade** como o reconhecimento de que as marcas estão sujeitas a um direito de ocupação por aqueles que a escolhem com precedência (SCHMIDT, 2007, p. 41).

Denis Borges Barbosa (BARBOSA, 2009, p. 325-326) ressalta a especificidade dos signos distintivos na aplicação do princípio da novidade, ou a novidade relativa. Segundo ele, as exclusivas sobre signos distintivos só podem ser concedidas de maneira a não invadir as liberdades da sociedade tanto quanto o direito de terceiros. Assim, a marca deve ser nova em seu campo de exploração, mas também não poderá ser descritiva, invadindo o uso público e comum daquelas expressões, no contexto que lhe é próprio. A limitação da linguagem por um direito de exclusiva fere a função social da propriedade. Trata-se de aspecto não concorrencial oriundo do desenho constitucional das marcas.

Também é Lélío Denicoli Schmidt (SCHMIDT, 2007, p. 42-45) quem aponta a existência do **princípio da interdependência**. Segundo este princípio, muito embora a marca, o nome empresarial, o título do estabelecimento e o nome de domínio possam ser diferentes entre si, há uma interdependência entre eles, impedindo que os concorrentes invadam qualquer dos elementos distintivos de um comerciante, em ramo de atividade afim, ainda que em função diferente. Normas de repressão à concorrência desleal e alguns dos dispositivos de lei, como o inciso V do art. 124 da LPI, corroboram este entendimento.

Outro princípio é o **princípio da territorialidade**. Uma vez que o registro de marca é um ato de soberania do país concedente, a validade e eficácia do registro está restrita ao seu território.

Uma exceção bastante conhecida deste princípio é a das marcas notoriamente conhecidas. Marcas notórias, como eram denominadas no antigo Código da Propriedade Industrial, cuja notoriedade possa ser comprovada não só no país de origem, mas também no país no qual se reivindica a proteção, conforme artigo 6, bis, da Convenção da União de Paris, extrapolam os limites do Estado concedente, impedindo seu uso por outrem além do território nacional. Contudo, para que a proteção seja efetiva, o registro da marca deve ser requerido também no país concedente da proteção, o que faz nascer o questionamento de não ser esta uma exceção ao princípio da territorialidade, mas um complemento do princípio da novidade.

O **princípio da especialidade** talvez seja o mais difundido entre os profissionais da área. A especialidade de que ele trata é a afetação exclusiva para a classe de serviço ou produto para o qual seu registro foi concedido. Dele decorre que a novidade buscada para o registro de marcas não é uma novidade absoluta,

mas uma novidade relativa, avaliada dentro do segmento de mercado visado por aquele produto ou serviço (OLIVEIRA, 2004, p. 62).

E o princípio da especialidade trouxe um corolário seu: o **princípio da afinidade** (de mercados). Eis que, para garantia de uma concorrência justa, não basta que a marca seja protegida em sua classe de serviços e produtos, mas que seja protegida em todo o segmento de mercado afim. Assim é que, por exemplo, fraldas e chupetas não estão na mesma classe, mas confundem-se os seus mercados, merecendo a marca de fraldas uma proteção extensível ao mercado de chupetas e demais artigos voltados à primeira infância (SCHMIDT, 2007, p. 51).

Exceção ao princípio da especialidade é a marca de alto renome, prevista no artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial. À marca reconhecida como de alto renome é garantida a proteção em todos os ramos de atividade (BRASIL, 1996).

A distinguibilidade, requisito ou **princípio da distintividade**, ainda hoje, é o norte do direito de marcas. Os motivos que outrora exigiam a caracterização exata do cavaleiro atrás da armadura, atualmente, exigem a identificação exata do produto ou serviço marcado ou ainda, sua origem. A marca serve para distinguir entre iguais e semelhantes.

A distintividade da marca tem assento na proteção à concorrência desleal e também na defesa ao consumidor, ambos princípios constitucionais decorrentes da cláusula finalística da propriedade industrial, insculpida no art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal.

A veracidade, ou **princípio da veracidade**, decorreria da dimensão ética das batalhas. Os brasões contavam não só a identidade de quem estava em batalha, mas a história daquela família, a honra e a linhagem nobre. Hoje, as marcas

preenchem a função identificadora, garantindo a veracidade do produto ou serviço em relação às experiências anteriores com aquela marca. A veracidade é um impositivo da lei e vem expressamente disposta, como princípio, na Lei de Registro das Empresas Mercantis (Lei n.º 8.934/94).

1.2.4. Funções de Marca

Mas para que serve uma marca de produto ou serviço?

A marca, nascida nas práticas comerciais, sociais e econômicas e como um produto do Direito, desempenha uma função na organização da sociedade. Esta função, de maneira imediata, remete ao fomento à livre concorrência, mas também, ao conforto e proteção do consumidor. Cada uma dessas funções da marca foi explorada através dos tempos, e juntamente com os princípios acima elencados, formam o lastro da racionalidade do sistema de proteção jurídica às marcas.

1.2.4.1. Função de Origem ou Procedência

A função de origem nasceu da necessidade de identificação do artesão ou corporação responsável pelo produto que, então, atingia mercados mais distantes do local de sua produção. O consumidor foi a razão do desenvolvimento desta função, que nasceu em tempos remotos e sobreviveu até os dias atuais, com algumas mudanças.

Atualmente, a marca deixou de indicar a origem ou procedência do produto e passou a indicar o produto em si, confundindo-se com a função distintiva, na medida em que serve para identificar, apenas.

Mais de uma marca pode provir da mesma origem. Além disso, a possibilidade de licenciamento de uso da marca, prevista no artigo 139 da Lei nacional retirou do consumidor médio a capacidade de distinguir a procedência de um produto através da marca.

Maitê Fabbri Moro, citando Newton Silveira, lembra, no entanto, que a função de origem permanece ativa, na medida em que a marca pode não identificar o local de fabricação do produto, mas identifica que o titular daquela marca é o responsável pela fabricação do produto, por quem e como o fará (MORO, 2003, p. 40).

Por outro lado, a Diretiva de Marcas da União Europeia¹ aceita e estabelece a função de origem como requisito da proteção jurídica. Ademais, o princípio da verdade concede à marca uma função de origem “negativa”, isto é, de acordo com Luís M. Couto Gonçalves (GONÇALVES, 2008, p. 191), a marca não precisa indicar a procedência do produto, mas não pode indicar uma falsa ou enganosa procedência.

1.2.4.2. Função Distintiva

A marca opera como um mecanismo de diferenciação no mercado concorrencial da produção em série, daí ser a função distintiva um atributo intrínseco à marca.

¹ Directiva 2008/95/CE: “(11) A protecção conferida pela marca registada, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. A protecção deverá ser igualmente válida em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços. É indispensável interpretar a noção de semelhança em relação com o risco de confusão. O risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados, deverá constituir a condição específica da protecção”.

Remo Franceschelli, doutrinador italiano, concede a função distintiva apenas como atributo, ou seja, como a permissão de distinguir um produto em si, independentemente de qualquer informação, indicação ou identificação de sua origem (Gonçalves, 1999, p.29).

Já Fernández-Novoa, na Espanha, e José Couto Gonçalves, em Portugal, têm a distintividade como uma função, que, indicando a origem e identificando o produto, carrega informações que servem à sua função econômica de redução do preço de busca (GONÇALVES, 2003, p. 20).

Couto Gonçalves (GONÇALVES, 1999, p.33) desdobra a função distintiva em função meio, função de identificar e função fim, distinguir origem. Assim, a função distintiva estaria subordinada à função indicativa de origem, o que não nos parece real.

Barton Beebe (BEEBE, 2005) classifica as marcas em um contexto de distintividade, que leva em conta o fato de a transferência de titularidade da marca não atingir sua distintividade objetiva.

Beebe é conhecido pela sua análise semiótica da Lei de Marcas estadunidense (*The Semiotic Analysis of Trademark Law*). De acordo com seu estudo, no século XX, a distintividade que interessava à Lei era a distintividade de origem, objetiva ou absoluta, aquela segundo a qual as marcas são compostas de signos indiciais, icônicos ou símbolos, conforme a motivação que guardam em relação a seus referentes. Já no final do século, as marcas passaram a reclamar uma proteção de sua distintividade relativa, diferencial. A distintividade diferencial é observada mediante relação entre signos, no exercício de uma determinada estrutura, isto é, na relação entre marcas concorrentes ou no mesmo segmento mercadológico (BEEBE, 2004, p. 669-682).

A função distintiva, na verdade, constitui um requisito expreso da definição legal de marca, sendo, portanto, inquestionável a função de distinguir, a despeito das variações de importância das demais funções, ao longo dos tempos.

1.2.4.3. Função Econômica

Uma vez que a abordagem das marcas se dá no contexto jurídico econômico, alicerçada pelos institutos da concorrência e das práticas comerciais, a função econômica assume ares clássicos, levando-se em conta dever-se a ela toda a racionalidade do sistema vigente. A marca, como objeto concorrencial, atua no mercado da livre iniciativa, cuja direção está a cargo da Economia.

Já no início do século XX, Frank Schechter situava a racionalidade do sistema de proteção às marcas em sua posição econômica, no mercado concorrencial, não em razão da indicação de origem, como apontava a história, mas em razão de seu poder de venda, decorrente da distintividade do sinal. (SCHECHTER, 1927)

Landes² e Posner³ são os autores da teoria econômica como função de marca. Primeiramente, eles estabeleceram que a propriedade industrial, no caso das marcas, estaria mais próxima do direito da concorrência do que da propriedade em si (LANDES e POSNER, 2003, p. 166).

Por esta premissa, a defesa dos interesses de marca teria uma perspectiva de proteção maior ao mercado concorrencial e aos consumidores do que propriamente a seu titular. Estabeleceram, com a função econômica das marcas,

² William M. Landes. Economista americano, Ph.D. e Economia pela Columbia University, professor da Stanford University, University of New York, University of Chicago e University of Chicago Law School.

³ Richard A. Posner. Jurista, formado em Harvard, trabalhou na Suprema Corte dos Estados Unidos, na Comissão Federal de Comércio e com o procurador geral dos EUA. É professor em Stanford e Universidade de Chicago, além de juiz do tribunal de apelação da 7ª região.

uma base de proteção contida nos limites do mercado, da função social de proteção ao léxico e de proteção ao consumidor.

O principal esteio da função de marca seria a diminuição do esforço de busca do consumidor e o incentivo para a manutenção da qualidade do produto ou serviço (BARBOSA, 2008, p. 16).

O consumidor identifica, pela marca, o produto ou serviço que adquiriu por experiências anteriores e poupa a si mesmo o trabalho de procurar, num grande mercado, o produto que atenda a suas expectativas. Tal função tornou-se importante com o distanciamento entre o produtor e o consumidor.

Para o produtor, embora não haja obrigação legal de manutenção da qualidade do produto ou serviço, a marca, uma vez que identifica e fideliza o consumidor, é o incentivo necessário à manutenção de sua coerência com os atributos do item marcado.

A função econômica da marca também abriga a busca pela fidelidade do cliente. A manutenção dos atributos do produto e a distintividade da marca trazem uma fidelização que pode e deve ser cooptada pelas estratégias publicitárias. E, inclusive, pela publicidade de sedução, há o incentivo ao consumo conspícuo, atribuindo à marca prestígio e status que extrapolam o produto em si.

E é deste consumo conspícuo, incentivado pela função publicitária da marca, que nasce o alargamento do escopo de proteção, que em nossos dias, pode estar extrapolando o sistema construído e indicando a necessidade de repensar o lastro jurídico de defesa da marca.

1.2.4.4. Função Indicativa de Qualidade

Para muitos autores, a função indicativa de qualidade não existe, porém, não podemos ignorar que o artigo 139 da LPI expressamente resguarda o direito de o titular de uma marca licenciada zelar pelas especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos e serviços.

Ao se fidelizar a uma marca, o consumidor espera repetir suas experiências anteriores com aquela marca, ao mesmo tempo que o titular da marca espera manter estáveis o produto ou o serviço prestado sob aquele signo, a fim de não frustrar seu consumidor. O que acontece, no entanto, é que essas experiências anteriores não são, necessariamente, experiências de boa qualidade, mas de qualidade estável e consistente com as que a antecedem.

Para Newton Silveira, *“a marca não é, portanto, um sinal de qualidade, senão na medida em que o empresário deseje manter o padrão de qualidade dos produtos por ela assinalados, a fim de que não caiam em descrédito”* (SILVEIRA, 1996, p. 24).

Há, pois, uma função indicativa de qualidade que busca manter a coerência da marca com o produto ou serviço que identifica. Trata-se de uma qualidade percebida pelo público consumidor e consistente no tempo.

E há, também, a função indicativa de qualidade especificamente conferida às marcas de certificação. Para essas marcas, definidas no artigo 123, inciso II da LPI, a indicação de qualidade é de caráter intrínseco, sobrepõe-se a função distintiva, na medida em que não distingue o produto, mas atesta sua qualidade, mediante aferição de requisitos estabelecidos no documento apresentado junto com o pedido de registro da marca.

1.2.4.5. Função Publicitária

A função publicitária nasceu da necessidade de informar. A marca distingue, mas não informa ao consumidor, sozinha, sobre o produto ou serviço disponibilizado no mercado por dado empresário, suas qualidades em confronto com os demais, fabricados por outro empreendedor (ASCARELLI, 1957, p. 304).

Com o tempo, o apelo publicitário extrapolou o limite da informação, sendo utilizado para impulsionar as vendas. A publicidade depositou na marca um apelo a valores emocionais ou a pessoas e personagens famosos. A marca tornou-se, segundo Hugo Lança Silva, “*um veículo de sugestão, criando no imaginário colectivo uma heterogeneidade de sensações e imagens*” (SILVA, 2009, p.95).

Essas sensações coladas à marca são responsáveis pelo magnetismo da marca, pela menor ou nenhuma racionalidade da compra e pela inversão da escolha de compra do consumidor: o consumidor deixa de comprar um produto distintivo pela marca e passa a comprar a marca aposta ao produto.

Mais recentemente, inclusive, a publicidade de internet, o marketing de redes sociais, considerou emprestar à marca características “quase” humanas. A marca é alguém que ouve o consumidor e responde a seus apelos, através de postagens nas redes sociais.

Conforme Don Schultz e Beth Barnes (SCHULTZ e BARNES, 2001, p. 64), o planejamento do marketing, no séc. XXI, passou das transações aos relacionamentos, do monólogo ao diálogo.

Não se pode desconsiderar que a função publicitária da marca existe, demanda alto investimento e requer uma proteção jurídica diferenciada, que tem sido pensada a partir da proteção conferida às marcas de alto renome, que já não responde ao clamor de um grande número de marcas famosas.

A Resolução INPI/PR n.º 107/2013, com as alterações trazidas pela INPI/PR n.º 172/2016 estabelece os critérios para o reconhecimento do alto renome de uma marca: eficácia simbólica que extrapola seu escopo primitivo, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados (art. 1º). A referida normativa recomenda a comprovação dos requisitos através de pesquisa de mercado com abrangência nacional, cobrando provas de extensão temporal do uso, perfil do público usuário ou potencial, investimento em marketing, valoração da marca retratada no ativo patrimonial da empresa, pesquisa de impacto publicitário, indícios de diluição da distintividade ou aproveitamento parasitário, informações sobre a identificação do público com os valores da marca e sobre o grau de confiança do público na marca.

Evidentemente, volta-se para marcas gigantes, com altos investimentos em marketing de massa, desconsiderando o movimento atual de pequenas marcas que nascem e crescem nas redes sociais, à custa de marketing de relacionamento ou marketing viral.

1.2.4.6. Função Reputacional

Na esteira da função publicitária nasce a função reputacional. A era do “politicamente correto” marca o nascimento da responsabilidade social e da preferência do consumidor por empreendedores que preservam o meio ambiente, promovem a igualdade racial e de gêneros, incentivam o bem e contribuem para as causas sociais.

A marca, adesivo dos valores inculcados pela publicidade, abriga também o valor reputacional da empresa, indicando não apenas a clientela, mas a fidelidade desta, ao longo do tempo.

Ocorre que, muitas vezes, a saturação do mercado impulsiona a busca por melhores preços, estagnando ou restringindo o mercado de uma marca outrora bem posicionada. Para o marketing, essa é a hora da inovação. David Aaker ensina:

“há realmente duas maneiras de vencer: fazer algo melhor ou fazer algo extra ou diferente. Com um produto maduro, frequentemente é mais viável fazer algo extra ou diferente do que melhor. (...) A necessidade é encontrar aumentos para os quais o consumidor dê realmente valor” (AAKER, 1998, p. 268-269).

A reputação da empresa (ou do produto ou serviço) alia-se a uma responsabilidade social, criando uma imagem positiva da marca e adicionando valor ao produto/serviço marcado.

1.2.4.7.Função Comunicacional

Se, a princípio, a marca deveria comunicar a origem do produto ou serviço marcado, e passou a comunicar as qualidades e características deste produto ou serviço, com o tempo, sofreu uma ampliação de escopo e passou a comunicar os valores da empresa, e não demorou muito para que fosse impregnada pelos valores e vontades de seu público, e passasse a comunicar a mensagem que o coletivo de usuários e espectadores lhe emprestou.

A marca é um objeto simbólico, e como tal, adquire significados e movimenta-se na estrutura semiológica da linguagem. Ferdinand de Saussure

(BARBOSA, 2008, p. 56) ensinava que uma das características da *langue*⁴ é a *autopoiesis*, ou seja, a autocomposição, o sistema constrói a si mesmo.

Ao marketing e à publicidade, o potencial comunicador da marca não passou despercebido e tem sido cuidadosamente explorado, conquanto, na realidade, a marca desprenda-se do conteúdo que lhe foi imposto pela publicidade e adquira, espontaneamente, os significados que o coletivo lhe empresta.

A marca comunica. E essa comunicação assegura o que hoje chamamos razões de proteção no pós-venda, pois quem compra e usa determinada marca, especialmente se famosa, pretende, com ela, passar uma imagem de sua personalidade, inserida e comunicada pelo uso da marca em seus pertences. É um fenômeno bastante explorado nas marcas de alto renome, mas que atinge, em diversas proporções, muitas outras marcas, famosas em seu território, sua cidade, seu bairro ou até globalmente, sem que tenham sido formalmente declaradas de alto renome.

1.2.4.8. Função Referencial

Deriva da função comunicacional, a função referencial. Na medida em que a marca abriga não apenas os atributos do produto ou serviço marcado, mas o poder comunicacional a ela atribuído pelas campanhas publicitárias e pela adesão do público consumidor, a marca, muitas vezes, passa a ser um referencial de determinado valor ou estilo de vida.

Assim, passa-se a usar as marcas em expressões referenciais, como por exemplo, “este carro não é assim uma Ferrari”. O linguista russo Roman Jakobson

⁴ A separação entre *langue* e *parole* constitui o essencial para a análise linguística semiológica. A *parole* é a concepção individual dos signos retirada de um sistema coletivo e de caráter inconsciente que é a *langue*.

é o responsável pela classificação das funções linguísticas e pelo conceito de função referencial, na fundamentação teórica da Escola de Praga (NÖTH, 2005, p. 98-107). Segundo ele, a função referencial é a função da informação. A mensagem é transmitida de maneira direta e objetiva, por referência, evitando o discurso literário.

Desta maneira, em “Ferrari”, referenciamos a alta qualidade e o prestígio de uma marca conhecida por seus valores de qualidade, tradição e consumo conspícuo.

O uso de uma marca de maneira referencial pode não sujeitar-se à proteção do uso indevido, dada a função puramente linguística deste uso. Contudo, o uso referencial em propagandas comparativas pode estar sujeito a entendimento diverso, normalmente sujeito às normas de auto-regulamentação publicitária, através do CONAR – Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária.

1.2.4.9. Função Social

Prevista no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal Brasileira, a função social da marca pode ser interpretada não como uma finalidade, mas como um limite da proteção jurídica e da exclusividade de uso.

A marca, como um símbolo comercial de natureza jurídica possui uma função legal precipuamente econômica, estabelecendo, inicialmente, na economia, seu limite jurídico de proteção. Sua primeira função social é, pois, a veracidade econômica (LANDES e POSNER, 2003, p.166 ss.).

Contudo, ao assumir um potencial de comunicação, já em final do século XX, integra a linguagem de um povo e demanda uma função social negativa, de constrição mínima do léxico nacional e do poder de comunicação das pessoas.

O uso legal da marca constrange o uso comunicativo daquele sinal, lesando as pretensões de livre expressão e circulação cultural (BARBOSA, 2008, p. 52). Tais direitos conflitam e merecem o prudente equilíbrio de valores.

Assim, o instituto da caducidade de marcas, previsto no artigo 142, inciso III da Lei da Propriedade Industrial exemplifica este limite: não se pode manter a exclusividade de uma marca (ou de um sinal) sem que seu uso seja efetivo. Também as vedações do artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, todas preservando o uso comum de sinais.

Mas não é só. Os Tribunais efetivamente restringem a exclusividade de uso de palavras quando em cotejo com o uso público das mesmas palavras ou expressões. Por exemplo:

*“Marca “Cegonheiro” registrada pela autora no ramo de revistas e afins. Ré que se utilizava desta marca mediante o pagamento de comissão e posteriormente parou de pagar, mas sem se abster de usar a marca. Alegação de uso indevido e pedido de indenização. **Função social da marca exercida pelo sindicato.** Marca de denominação notória de atividade profissional representada pela ré. Afastada a pretensão de apropriação para fins de ressarcimento de danos materiais e morais. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – Apelação APL 00003737120128260564 SP 0000373-71-2012.8.26.0564, de 22/05/2013)”. (grifo nosso)*

Fica claro, no entendimento do Tribunal paulista, que o uso exclusivo da marca não chega a constranger o legítimo uso comunicacional da expressão “cegonheiro”, ainda que o uso popular da palavra possa refletir algum dano na unicidade da marca.

1.2.4.10. Função Cultural

Douglas B. Holt é dos mais conhecidos defensores do *branding* cultural. Segundo ele, as pessoas se identificam com ícones culturais (ídolos musicais, atrizes, políticos) e esses ícones culturais embasam a sociedade, na medida em que os adotantes se expressam por meio deles e de seus símbolos: “*o ponto crucial da iconicidade é que a pessoa ou coisa seja amplamente considerada o símbolo mais envolvente de um conjunto de ideias ou valores preceituado por uma sociedade*” (HOLT, 2005, p. 17).

Marcas ícones, ou com função cultural, trazem em si não apenas as mensagens e valores do produto ou serviço ou da empresa origem, mas possuem valor de identidade para seus consumidores. Elas respondem às contradições da sociedade, isto é, respondem às mudanças históricas que influenciam a nação inteira. Respondem a desejos e ansiedades, fazendo as vezes de mitos de identidade que os consumidores vivenciam e compartilham. Marcas ícones atuam como ativistas culturais, defendendo a vanguarda das mudanças culturais de uma sociedade. São marcas voltadas para a adição coletiva de significados, uma vez que pressupõem sua adoção à identidade dos consumidores.

A criação cultural do *branding* aproxima a marca de uma criação literária, em seu discurso publicitário. A marca cultural possui enredo e personagens e desenvolve uma cultura popular imaginária, incentivando uma dilatação das fronteiras de seu discurso pelo usuário. O *branding* da marca cultural é o desenvolvimento de uma narrativa, com a qual o consumidor se identifica (HOLT, 2004, p.76).

1.3. Dimensão Semiótica: a marca como signo semiótico

A significação da marca no cumprimento de suas diversas funções comunicacionais, portanto, desprende-se da publicidade e ganha vida entre os consumidores, alçando dimensão simbólica que pode ser melhor explicada pela análise semiótica, preconizada no Direito, inicialmente por Miguel Reale, em sua Teoria Tridimensional do Direito (1981) e no Direito de Marcas, por Barton Beebe (2004). Denis Borges Barbosa pontuou a função semiológica da marca entre nós (BARBOSA, 2008, p. 56).

A marca passou a comunicar as preferências de seu público, assumindo uma função pós-venda, que garantisse o status da classe abastada, evidenciada pela literatura de Veblen, no final do século XIX (VEBLEN, 1994, p. 71). A marca passou a falar não apenas do produto ou seu produtor e tampouco dos valores da firma, mas especialmente, do comportamento, do caráter, das escolhas de seu consumidor. Transmuda-se a função da marca em comunicacional e em alguns casos, a marca incorpora-se ao léxico, assumindo uma função referencial.

A função referencial, como visto no capítulo anterior, surge a partir da incorporação da marca à linguagem corrente, na medida em que determinados significados aderem àquele signo visual ou linguístico. O público expressa-se usando a marca como referencial e evitando, assim, o discurso rebuscado (p. ex., “este carro não é assim uma Ferrari”).

A existência de uma função referencial não é, hoje, um balizador para a concessão dos privilégios do alto renome, mas é uma realidade para algumas marcas de médio renome.

Numa estrutura de signo semiótico, a marca consta de significante, significado e referente (ou símbolo, *brand* e produto) e teve uma expansão imensa do *brand*. Primeiro, pela publicidade e, depois, pelo apoderamento e uso de seus significados pelo público. A marca passou a comunicar não só sobre seu referente, mas sobre si mesma, em seus significados, num processo denominado monetização⁵ da marca, em que ela, antes um símbolo referenciado a uma mercadoria, passou a ser a própria mercadoria e a valer em si mesma.

O uso comunicacional da marca, em massa, pode traduzir a cultura de toda uma geração, indicando uma função cultural, ainda não propriamente explorada pelos estudiosos do tema. O uso que dela se passou a fazer comunica seu significado e muitas vezes, estabelece uma referência para determinados *status*, modos de agir e de ser (HOLT, 2004, p. 213).

Recentemente, há autores (SCHMIDT, 2013, p. 48-49) que falam, no desenvolvimento de uma função social. A função social da marca viria da delimitação do próprio direito de propriedade, nas Constituições modernas e de cláusulas finalísticas que buscam justificar o sistema de proteção. Tal função está bem explicada no Código de Propriedade Industrial de Portugal⁶, com redação divergente da por nós abraçada na Constituição Federal como função social da propriedade, estatuinto que a propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência.

⁵ O fenômeno da monetização da marca foi identificado por Barton Beebe em sua obra “*Semiotic Analysis of Trademark Law*”, p. 657: The Monetization of Sign-Value: The merger of signified and referent (2004).

⁶ Decreto-Lei n. 16/95, artigo 1º.

O uso comunicacional da marca nos traz à sua dimensão semiótica ou semiológica, que merece um preâmbulo próprio.

A Semiologia nasceu na área da Linguística, a partir dos escritos de Ferdinand de Saussure, em 1916 (SAUSSURE, 2006). Saussure postulava a existência de uma ciência geral dos signos, que tem por objeto qualquer sistema de signos que, se não são linguagens, são, pelo menos, sistemas de significação. A ciência nascente foi colocada como parte da Psicologia Social e a Linguística passava a ser apenas uma parte dessa ciência geral.

Paralelamente, do outro lado do oceano, Charles Sanders Pierce formulava seu próprio modelo de estudo dos sinais, a Semiótica (PIERCE, 1958). Basicamente, a diferença teórica entre os dois autores estava no modelo de representação formulado, no campo de aplicação e na dinâmica que tais modelos forneciam para a análise de sistema.

Para Saussure, o signo possui uma estrutura diádica, composta de significante e significado, cuja relação se estabelece arbitrariamente. Sua concepção é estrutural e relacional, ou seja, nenhum signo significa senão em relação aos demais signos do sistema. O campo de aplicação é a linguística.

Para Pierce, a estrutura é triádica, ligando-se o significante e o significado a um referente, existente no mundo real. Pierce, com a introdução do referente, conseguiu dar ao sistema de Saussure uma dinâmica estrutural, cuja convencionalidade resultante da atribuição arbitrária de significados não permitia.

Desde idos dos anos 70, foi estabelecida uma equivalência terminológica entre Semiologia e Semiótica, muito embora alguns prefiram a

denominação Semiologia para designar uma *Semiótica a la Saussure* (NÖTH, 2005, p. 17).

O projeto semiológico de *Saussure* tem como primeiro princípio a natureza arbitrária do laço que une o significante a um significado. A arbitrariedade, no entanto, fica sujeita a imutabilidade desenhada pela convenção no uso do signo dentro de um sistema de valores. Assim, significante e significado são duas faces indissociáveis de uma concepção mentalista, separada do mundo real e de criação coletiva (pela convencionalidade).

Dissociado do mundo real, um significado só adquire valor em relação ao seu diferencial com o todo do sistema, isto é, por se tratar de análise de forma (e não de conteúdo), o conteúdo semântico de um sinal só pode ser avaliado em oposição aos demais sinais existentes dentro de um mesmo sistema⁷.

E isso é exatamente o que nos leva à imposição estrutural da Ciência Semiótica, que foi estendida aos demais ramos da Ciência, especialmente das Ciências Humanas, dando nascimento ao movimento Estruturalista, nos idos dos anos 60.

A marca, no mundo comercial, integra o conjunto formado pelos signos distintivos, ao qual também pertencem os nomes empresariais, os títulos de estabelecimento e os nomes de domínio. Precipuamente, a marca é o signo distintivo que identifica um produto ou serviço (JABUR, 2007, p. 282).

⁷ Usamos aqui os conceitos de significação e valor da teoria linguística de Saussure: “O valor não é então a significação” (...) “o que há de ideia ou de matéria fônica em um signo importa menos do que há a seu redor nos outros signos”. (BARTHES, 2012, p. 69)

Signos são sinais que se relacionam com significados. Nas palavras de Umberto Eco, são expressões que se relacionam com o conteúdo em um processo de comunicação (ECO, 2002, p. 39).

A faceta semiológica da marca não é desconhecida. Para cumprir sua função distintiva, a marca, essencialmente um signo, deve individualizar seu objeto sem se confundir com ele (SCHMIDT, 2013, p. 24-25). Assim, inegável a construção de uma marca através da existência de um significante (sinal perceptível), um referente (produto ou serviço) e um significado (origem ou identificação do produto ou serviço). Trata-se do modelo semiológico triádico, devido a Peirce, conforme percebido por Beebe (BEEBE, 2004, p. 645).

A particularidade do sistema vem de que a arbitrariedade do signo é substituída por um vínculo necessário de Direito, o registro, que acaba por caracterizar a propriedade do sinal e a possibilidade de exclusão de seu uso por terceiros.

A proteção legal das marcas também circunscreve-se nos princípios semiológicos de significação e valor. Como nos ensina Denis Borges Barbosa:

“Significação é a relação interna ao signo entre significante e significado, num evento específico (parole), como for determinado pelo sistema simbólico.

Valor é a relação entre signos, significantes e significados, no exercício da estrutura, em delimitações recíprocas e articulações, no que se constitui a langue.

Significação é exercício positivo de sentido, valor é a diferença negativa entre signos.” (BARBOSA, 2008, p. 46)

Assim, o reconhecimento da distintividade de uma marca e a análise dos fenômenos marcários, tais como confronto de similaridades (*Gestalt*)⁸, significação secundária, generificação, afinidade de mercado, diluição etc. passam necessariamente por uma análise estrutural semiológica, a fim de determinar o escopo da proteção marcária.

O curso semiológico do signo não é obstado pela função econômica ou pelo lastro jurídico das marcas. O processo linguístico é dinâmico e responde a uma autoria coletiva, desprendida de seu criador original.

A princípio, ao assumir uma importância linguística, a marca destaca-se de seu criador e passa a ocupar espaço na comunicação de determinada sociedade, o que lhe garante um incremento de seu valor econômico.

O trabalho da publicidade exerce fundamental influência nesse ganho de significado. A marca deixa de significar apenas a identidade daquele produto ou serviço e passa a significar uma imagem de marca (ou *branding*), ou seja, todo um agregado de valores e significações que lhe são adicionados.

Nesse movimento semântico, a marca desprende-se de seus criadores e adquire significados outros que lhe são atribuídos pela coletividade, pelo seu público ou pelos públicos alheios a seu consumo. O signo movimenta-se na estrutura semiológica que lhe é própria.

⁸ *Gestalt*: teoria emprestada da Psicologia. Impõe análise conjunta de todos os elementos perceptíveis, em unicidade.

A marca moderna amplia seu significado e a par de identificar produtos e serviços, passa a identificar pessoas e modos de vida. A utilização deste signo, por grandes grupos, empresta à marca uma inegável função cultural.

A partir da semiologia de *Roland Barthes* (1987), foi traçada a hegemonia do significante em relação ao significado⁹. A conotação passa a ser mais importante do que a denotação simbólica. O significado é a aparência e o significante, a essência, que opera no nível do inconsciente. A cultura é interpretada como um conjunto infinito de leituras, um intertexto que é inseparável da produção discursiva (BARTHES, 2006 *apud* RAMOS, 2006, p. 173-184).

Os hábitos comerciais carregam forte influência política e cultural. Tais hábitos estão refletidos como expressões culturais, que têm no discurso simbólico sua mais pungente expressão. As marcas são o símbolo primordial do comércio. Passam a ser uma importante expressão cultural, na medida em que os administradores de marca, para gerar identidade de valor e dar longevidade ao signo, devem ajustá-la à exigência social, respondendo aos momentos históricos. (HOLT, 2004, p.52-53)

Paralelamente, a cultura de massificação promove uma necessidade subjetiva de diferenciação e busca de identidade. Ao mesmo tempo que se quer pertencer, se busca o destaque do individualismo, o consumo emocional,

⁹ “A nova semiologia – ou a nova mitologia – já não pode, já não será capaz de separar tão facilmente o significante do significado, o ideológico do fraseológico. [...] Uma doxe mitológica foi criada: [...] a desmistificação converteu-se no discurso mesmo, em frases já feitas. [...] Já não são os mitos que têm que ser desmascarados [...], é o signo mesmo que precisa ser abalado. [...] Primeiramente, o alvo foi a destruição do significado (ideológico); depois foi aquele da destruição do signo: “mitoclastia” é sucedida por “semioclastia” (Barthes, 1977: 166-7)”. (NÖTH, 2005, p.137)

característica essencial da cultura ocidental moderna (LIPOVETSKY, 2006, p.32-33).

O deslocamento da função das marcas para o ambiente emocional, criado pela publicidade, faz do mito das marcas a metalinguagem da cultura, a expressão cultural do consumidor.

Aplicado às marcas, pela indústria publicitária, através da utilização de tropos e retóricas de linguagem, os mitos servem para “*tirar da consciência do consumidor que a ficção marcaria não é, necessariamente, real*” (BARBOSA, 2008, p. 57). São construídos em um processo de estranhamento.

Samuel Londesborough discorreu que os mitos são esculpidos em sinais, embora proporcionem ao sinal, um significado novo que vai além do significado original. O total associativo do sinal preexistente é igual ao significante ou forma do mito, isto é, o significante, ou forma do mito correspondem à soma de todas as associações decorrentes daquele sinal que preexistia. E esse resultado, em conjunto com seu significado, ou conceito, forma a significação¹⁰. Se um sinal existe e significa em si mesmo, passa a significar além, com a soma dos significados que lhe são acrescentados, formando o que se convencionou chamar “significação”.

O mito das marcas integra a expressão cultural do consumidor. O consumidor de determinada marca quer expressar sua identidade através de seu

¹⁰ “*myths are carved out of signs, although will provide the symbol with new meaning beyond that of the original sign. As Barthes argues, the associative total of the pre existing sign equals the signifier, or ‘form’ of the myth. This, in conjunction with its signified, or ‘concept’, forms the signification*” (LONDESBOROUGH, Samuel. *Should Colours be protected by trade mark law? What problems may arise in protecting them?* Dissertação de mestrado defendida perante a University of Kent, UK. 2008 – tradução nossa).

consumo, numa linguagem própria das culturas de massa e das sociedades modernas.

Há nítida expansão do elemento “significado” da estrutura triádica do signo. A expansão do significado pode deixar de ser um produto intencional das campanhas de *marketing*. Como objeto semiológico, a marca sujeita-se à significação da coletividade. A marca, como signo, passa a ser o que o consumidor quiser que ela seja.

Até aqui, a expansão do significado obedeceu à estrutura triádica, guardando a necessária ligação com o significante (símbolo marcário) e o referente (utilidade tangível, produto ou serviço que a marca identifica).

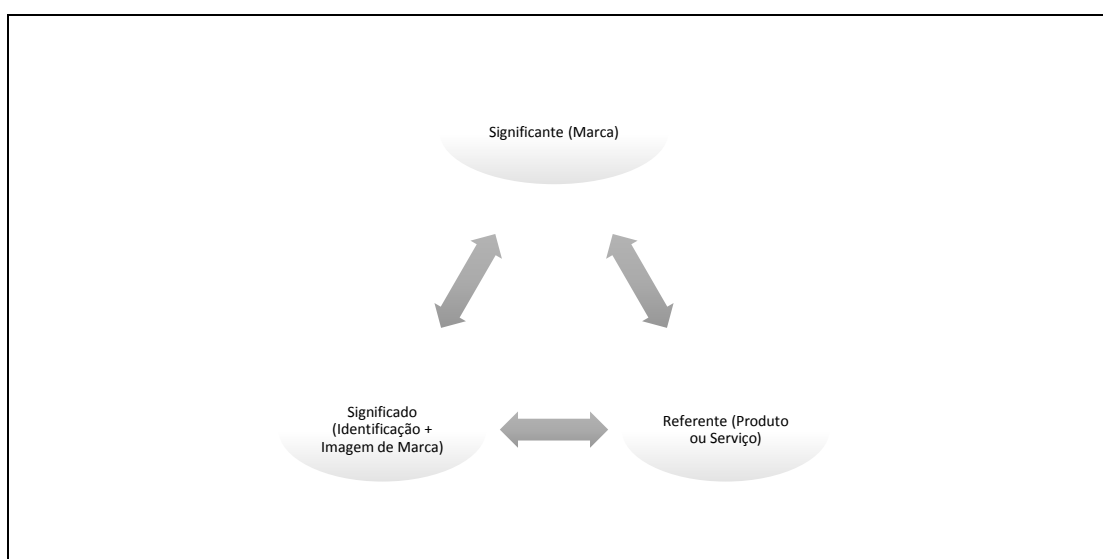


Fig. 01 – Modelo triádico de *Peirce*

Ocorre que, não raro, o significado da marca “esquece” sua função primordial e o consumidor já não percebe o comunicado de identidade de produto

que a marca se dispunha a fazer. A imagem de marca construída, o mito da marca, se sobrepõe, passando a ser o único significado ligado àquele símbolo.

Em outras palavras, o referente deixa a relação semiológica, que assume a feição da estrutura diádica de *Saussure*. Temos significante e significado. Independentemente do referente que antes a acompanhava.

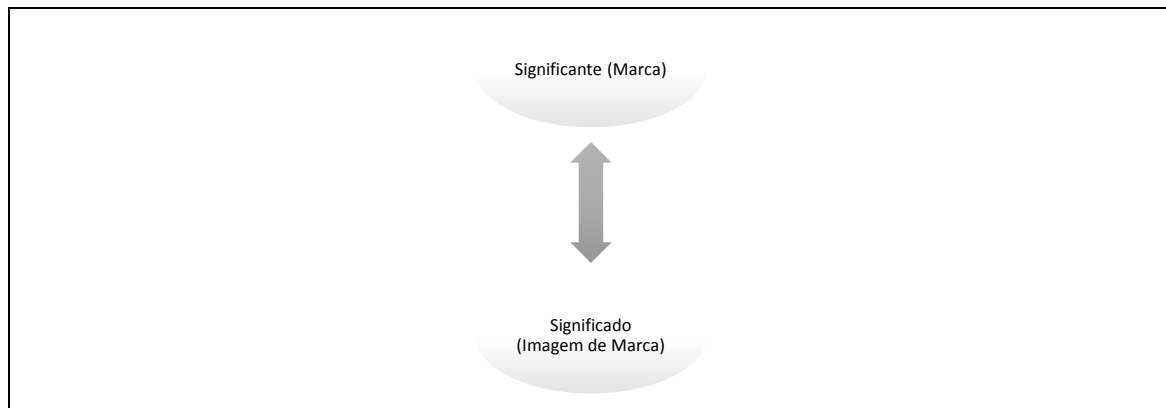


Fig. 02 – Modelo diádico de *Saussure*

Esse é um fenômeno típico das marcas de consumo conspícuo: “*since the consumption of these more excelente goods is an evidence of wealth, it becomes honorific*” (VEBLEN, 1994). O que o consumidor busca é a honra de usar aquela marca.

A necessidade específica de diferenciar- se através da ostentação de poder de compra constitui um espaço econômico próprio, em que a utilidade é o símbolo. A marca é o produto.

Dissociado do referente, o signo marcário pode ser aplicado a qualquer suporte, se ligando a qualquer produto ou serviço, o que, inobstante o lucro imediato que gera, desemboca na erosão do vínculo jurídico que dava proteção à marca e contribui, lentamente, para o desgaste de seu significado.

Trata-se do que *Barton Beebe* chamou de monetização da marca¹¹. A marca, como elemento de consumo em si mesma, passa a ser aposta divorciada de sua função marcária, como elemento de decoração, porém, inegavelmente, emprestando valor ao objeto em que é aposta, num delicado processo de significação cultural.

Essa é uma faceta que denota a aquisição de múltiplos significados pela mesma marca. Ou significado nenhum. Trata-se de uma significação flutuante ou vazia, que pode ocorrer, inclusive pelo amoldamento do significante ao significado.

“Such an ‘empty’ or ‘floating signifier’ may refer to, or at least imply, a signified, but that signified is so indefinite or contested as to constitute an ‘empty category’” (BAUDRILLARD, 1993).

É uma leitura inadmissível pela teoria de *Saussure*. Um signo deveria significar algo além dele próprio. Significante e significado seriam dois lados do papel, um todo indissociável.

Mas é um fenômeno atual, existente e impossível de ignorar. *Jacques Lacan* e *Jacques Derrida* já enxergavam a existência de signos cujo significado era flutuante e deslizava, conforme o interpretante (CHANDLER, 2007, p.78).

O termo “signo flutuante” foi cunhado por Claude Lévi-Strauss em 1950 e é definido como “*um significante com um vago, altamente variável,*

¹¹ BEEBE, Barton. *The Semiotic Account of Trademark Doctrine and Trademark Culture*. Em: <http://www.bartonbeebe.com/documents/Beebe%20-%20Semiotic%20Account.pdf>. Consultado em 29/06/2015.

inespecífico ou não existente significado” (CHANDLER, 2007, p. 78), como se fosse um significado diferente para cada pessoa que o interpreta.

O fenômeno representa a emancipação do signo. O signo torna-se livre das relações de significação que lhe eram inerentes. Trata-se de uma representação monádica da estrutura do signo, como valor econômico em si mesmo.

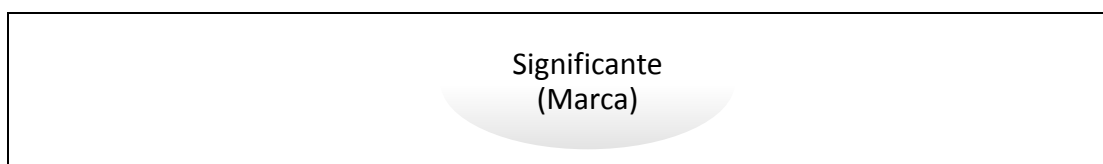


Fig. 03 – Representação monádica do signo (marca flutuante)

A relação da marca com o produto ou com a campanha de marketing não sobrevive e tampouco o significado coletivo do símbolo é unívoco. É um sinal flutuante que significa algo diferente para cada interpretante ou, ao cabo, significa nada além dele mesmo.

Esta redução semiológica da estrutura sgnica conflita com todo o escopo jurídico e econômico conferido às marcas até os dias de hoje. Afastada a racionalidade e a utilidade concorrencial, a marca passa a afrontar o Direito.

2. Racionalidades do Sistema de Proteção às Marcas

O Direito segue o desenvolvimento da humanidade. Nem sempre as respostas que o Direito procura estão nas leis positivadas ou nos precedentes da

Common Law. Às vezes, é preciso ousar e criar teorias que respondam, rapidamente, aos anseios da realidade.

Os primeiros princípios jurídicos referentes às marcas surgiram durante o feudalismo, revestidos da ciência da heráldica, conforme foi visto. Eram os princípios da distinguibilidade e da veracidade. Havia uma dimensão ética que destacava a veracidade no uso dos brasões, que, às vezes, traziam marcas alusivas ao nome de família e, às vezes, referências diretas ao gladiador. Com a heráldica nasceram as primeiras regras de sinais distintivos e os primeiros Tribunais (CARVALHO, 2009, p. 516-517).

A Revolução Comercial, nos anos 1000 a 1400, promoveu uma internacionalização do comércio e uma Revolução Econômica, que proporcionou o acúmulo de capital, através dos ganhos de produtividade. Era o desenho da concorrência. Os sinais distintivos precisam garantir a especialização do produtor e a qualidade do produto. E não mais apenas nobres negociavam. A classe dos comerciantes e as guildas de corporação já estavam constituídas. Neste cenário, as regras contra a contrafação começavam a surgir, nos próprios regulamentos das feiras.

A Codificação de Normas do Rei Louis XI, da França, em 1270, incluiu um parágrafo para a proteção dos sinais distintivos e da repressão à fraude ou contrafação. Em 1266, houve o estatuto dos padeiros, na Inglaterra. Em 1346, a magistratura municipal de Amiens codificou os requisitos de uma marca de certificação de seus famosos panos. Outras regiões conhecidas por seus produtos seguiram a mesma trilha. Em 1374, encontramos a notícia de um primeiro registro público de marcas, também em Amiens. E seguiu-se a era das regulamentações de ofícios. O primeiro tratado de marcas de que se tem conhecimento foi escrito em

Bolonha, em meados de 1200. As marcas coletivas e de certificação já estavam, pois, devidamente protegidas pelo sistema jurídico (CARVALHO, 2009, p. 536-543).

A expansão comercial dos séculos XV e XVI trouxe o capitalismo comercial e com ele a fixação da responsabilidade civil do comerciante, fazendo nascer nova cepa de sinais distintivos, os sinais de comércio. Nesta época, popularizaram-se os registros de marcas, que visavam dar aos cidadãos o mais amplo conhecimento dos sinais distintivos usados na fabricação e comércio. No século XV a proteção das marcas ganhou a ideia do *enforcement*, com um conjunto de regras processuais relativas à oponibilidade dos direitos de uso exclusivo, embora a maior parte das regras de direito material ainda fosse relativa ao uso da marca. Em 1584, houve o julgamento de um caso de uso de marca sem devido respeito à qualidade do produto, condenando-se o réu pela perda de confiança na marca. O Tribunal baseou-se na existência de danos por *trespassing land* (invasão de terra alheia), suportando o entendimento da marca como uma propriedade (CARVALHO, 2009, p. 561-573).

A invenção da prensa, por volta de 1450, causou um grande número de disputas judiciais envolvendo as marcas dos editores. Nesta ocasião, começou a proteção ao investimento realizado na compra dos originais e na revisão e editoração das obras, em detrimento da simples reprodução perpetrada pelos contrafactores (CARVALHO, 2009, p. 574-578).

Também foi da ordem dos pretórios que nasceu a proteção da marca como ativo intangível, reconhecendo o surgimento de interesse econômico nos sinais, ainda no século XVII (CARVALHO, 2009, p. 575).

A consolidação dos regimes nacionais de marcas parte de 1700, com o nascimento dos Estados modernos. A Revolução Francesa aboliu as corporações de ofício e seus regulamentos e fez surgir a proteção das marcas individuais, que deviam garantir a diferenciação de produtos e internalizar as vantagens competitivas, em 1803. Era o esboço de uma lei geral de marcas, que, entretanto, convivia com uma série de outras leis de marcas específicas, gerando insegurança jurídica (CARVALHO, 2009, p. 586-587).

A primeira lei geral de marcas também veio da França, em 1857. A adoção de marcas era facultativa e a definição era moderna, vinculava a função das marcas à distinção dos produtos entre concorrentes e não à figura do fabricante. Havia o registro, feito no Tribunal do Comércio, que era válido por 15 anos e a proteção de marcas estrangeiras dependia de acordos de reciprocidade. A lei tratava a contrafação como um ilícito penal e civil (CARVALHO, 2009, p. 588-589).

Em 1875 foi a vez da Inglaterra. Os Estados Unidos da América foram legislando através da *common law* e só em 1881 houve uma legislação válida para todo o território. A função das marcas para os estadunidenses era identificar a origem ou a fonte dos produtos, o que a tornava anacrônica em relação às demais leis existentes à época. Somente em 1962, o *Lanham Act* estabeleceu a função da marca como uma função de transmissão de uma variedade de informações ao comprador (CARVALHO, 2009, p. 589-597).

A primeira lei de marcas brasileira data de 1875¹² e estabeleceu o registro nacional de marcas, através do Tribunal do Comércio. Sobreveio o decreto 3.346, de 14 de outubro de 1887, seguido pelo Decreto 1.236, de 24 de setembro de 1904, Decreto 16.264, de 19 de dezembro de 1923 (GAMA CERQUEIRA, 2012,

¹² Decreto n.º 2.685 de 23 de outubro de 1875.

p. 71-84), o Código da Propriedade Industrial, de 1945 e a atual Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. Todas as leis nacionais anteriores à atual não trouxeram grandes novidades, basicamente repetindo as disposições da lei francesa. A LPI, hoje, traz ao Brasil as recomendações da CUP e do TRIPs.

Desde a primeira lei geral de marcas francesa que estabelecia a proteção de marca estrangeira dependente de reciprocidade, estabeleceram-se inúmeros tratados bilaterais, que, inobstante, ainda impediam a realização de grandes feiras internacionais, uma vez que para elas eram convidados países que não gozavam da proteção e recusavam-se, por isso, expor seus inventos.

Em 1878, realizou-se a Conferência de Paris, primeira reunião para executar um projeto de Tratado Internacional de proteção à tecnologia. A discussão gerou, em 1883, a Convenção de Paris, ainda vigente, embora já revista, por sete vezes. Trata-se de um dos mais antigos atos internacionais de caráter econômico multilateral. O Brasil participou de todas as rodadas, tendo, através do Conde de Villeneuve, participação ativa na redação de seus termos, especialmente o artigo relativo às marcas (BARBOSA, 2010, p. 622-634).

A Convenção não busca uniformizar as leis nacionais, mas garantir patamares mínimos de proteção, além de tratamento paritário entre os nacionais dos países signatários.

São princípios da CUP o tratamento nacional, a prioridade unionista, a independência dos direitos e a territorialidade. Em matéria de marcas, protege-se a prioridade (do depósito de registro em países signatários), a caducidade, a inexistência de formalidade, a prorrogação para pagamento das taxas, as condições de registrabilidade, a independência das marcas entre si, a notoriedade das marcas com efeito extraterritorial, a proteção dos símbolos oficiais, a transmissão da marca,

o *telle quelle*¹³, os efeitos do uso sobre o registro, as marcas de serviços, as normas contra representante infiel, a independência das marcas em face do produto, as marcas coletivas e a apreensão nas alfândegas. Todos os dispositivos incorporados na lei nacional.

A internacionalização da Propriedade Intelectual e os altos graus de concorrência e interesses político e econômico levaram a discussão da Propriedade Industrial para o âmbito da Organização Mundial do Comércio, dentro do “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio” ou TRIPs, que estabeleceu um acordo de proteção mínima entre os países signatários, com previsão de sanções comerciais para aqueles que desrespeitassem suas normas.

O acordo TRIPs incrementou o sistema de proteção à Propriedade Industrial, no qual se encontram as marcas, prevendo proteção às marcas tornadas notórias à custa de elevados investimentos publicitários, a teor do disposto em seu artigo 16.3., entre outras coisas.

Ao longo do tempo, a racionalidade dos sistemas de proteção sofreu variações, decorrentes da necessidade de criar normas que respondam à realidade. Da necessidade de indicação de procedência à economia de busca do consumidor. Do fomento à livre concorrência à proteção ao investimento. Essas são as principais teorias que sustentaram e sustentam o sistema de proteção às marcas, até os dias de hoje, conforme explorado abaixo.

¹³ Artigo 6º quinquies. A proteção das marcas registradas em outros países da União obedecerá ao registro original tal e qual ele se apresenta.

2.1. Diferenciação e estímulo à competição

A diferenciação e o estímulo à competição são um dos pilares da função econômica da marca, que estabelece que a marca serve para criar incentivos para instituir e para manter a qualidade do produto (BARBOSA, 2008, p. 16).

Se por um lado a marca economiza a busca do consumidor, transmitindo-lhe as informações de que necessita, por outro, estimula em seu titular a coesão e consistência de seu produto ou serviço, ao mesmo tempo que induz ao consumo, estimulando a apropriação legal de um público determinado por seu processo de sedução.

A identificação da marca, através de sua distintividade, possibilita o trabalho de adição de valor, que se reflete em diferencial de preço e vantagem competitiva.

Ressalte-se que a função econômica da marca, constructo desta racionalidade, supõe um consumidor racional, a despeito da sedução das marcas, acreditando resolver a assimetria de informação do mercado.

2.2. Direito de clientela

Paul Roubier (*apud* BARBOSA, 2008, p. 08) foi o primeiro jurista a referir-se à marca como direito de clientela. O direito de clientela seria a natureza jurídica das marcas, que não são propriamente um direito real de propriedade e tampouco um direito pessoal. Seriam monopólios legais que garantem, além da estrutura tangível, o ponto comercial, o *goodwill*, o aviamento, como um todo.

O fundo de comércio é constituído por elementos corpóreos e incorpóreos, constituindo uma universalidade que representa o valor do negócio, mas só tem existência mediante a atividade empresária (FERREIRA, 2011).

Entre os elementos incorpóreos do fundo de comércio encontram-se a marca, o domínio na internet, outros elementos passíveis de proteção pela Propriedade Intelectual e, especialmente, a clientela. Não só a carteira de clientes efetivamente atendida, mas o grau de fidelidade desta clientela e a expectativa de vendas calculada mediante essa fidelização.

A marca resume esse fundo de comércio, guardando em si todos os elementos corpóreos e incorpóreos que o constituem, na medida em que representa, perante a concorrência e aos consumidores o conjunto de direitos de clientela.

2.3. Redução do custo de busca

Outro pilar da função econômica da marca é a redução do custo de busca. Essa é a racionalidade do sistema mais aceita e provém dos autores americanos Landes e Posner. Pressupõe uma assimetria de mercado entre fornecedores e consumidores e um consumidor racional.

A marca resume as informações necessárias para que o consumidor repita suas experiências anteriores com determinados produtos e serviços. Segundo os autores:

“a trademark conveys information that allows the consumer to say to himself: “I need not investigate the attributes of the brand I am about to purchase because the trademark is a shorthand way of telling me that the attributes are the same as that of the brand I enjoy earlier””
(LANDES e POSNER, 2003, p. 167).

A teoria seria perfeita não fosse o poder de sedução das marcas ampliado nos últimos tempos a um descolamento real de seu referente. Ou seja, o apelo publicitário afasta a racionalidade do consumidor, que era um pressuposto da teoria, e retira da marca seu produto ou serviço. As marcas valem em si mesmas, comportando o fenômeno da monetização, o que diverge da economia no custo de busca.

2.4. Incentivo à diferenciação e à qualidade

A par do incentivo à diferenciação e o estímulo à concorrência, está a diferenciação e o incentivo à qualidade. A *ratio* de existência desta teoria segue na mesma linha, contudo, prega uma atenção à qualidade como incentivo dado pela diferenciação da concorrência.

Embora possa fazer algum sentido em países onde a transferência da marca não pode existir sem a transferência do fundo de comércio, para o Brasil, não existe qualquer garantia de qualidade. A marca possui uma circulação autônoma. José de Oliveira Ascensão discorre sobre isso (ASCENÇÃO, 2002, p.17):

“Daqui resulta já que não há que confundir a marca com um sinal de qualidade. A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há, pois, também uma função de garantia”.

Desta maneira, a marca não tem o compromisso de manter a qualidade. A correspondência do produto às expectativas do público, mediante o sinal marcário é regulada pela resposta de mercado, sendo absolutamente facultativa, pela Lei.

2.5. Teoria da proteção ao investimento

Thorstein Veblen identificou, em 1899, a tendência da classe abastada a pagar mais por produtos e serviços que os diferenciasssem da massa de consumo. A partir daí, foi identificado o mercado do consumo conspícuo (VEBLEN, 1994).

“Why are some consumers willing to pay more for a product simply because it bears a famous trademark? And second, should the law protect snobs preferences?” (DILBARY, 2007)

Com essas perguntas, a racionalidade econômica do sistema de proteção às marcas foi posta em xeque. Os consumidores estão dispostos a pagar mais pelos produtos e serviços que ostentam marcas famosas. Em seu trabalho, Veblen destacou a aquisição de prestígio e status social, pela classe abastada, através das marcas. Mas por que a Lei deveria proteger essa aquisição conspícua?

As primeiras justificativas davam conta de que o consumo destas marcas e da publicidade inserta nelas (o *branding*) não é mal. Os consumidores pagam por três aquisições: o produto, as informações sobre o produto e o valor intangível contido na marca. Contudo, as bases do consumo racional não se encaixavam na proteção majorada a essas marcas.

A teoria da diluição se apresentou como uma tentativa de racionalizar a proteção às marcas de alto valor econômico. Segundo Bannon, *“the preservation of the uniqueness as a trademark should constitute the only rational basis for its protection”* (BANNON, 1990, p. 64-117).

A distintividade da marca deve ser preservada, pois sem ela, não existe marca e tampouco informação e diferenciação na concorrência. Contudo, esta não é uma base racional para sustentar todo um sistema jurídico de proteção. Proteger

a concorrência pode ser um sustentáculo, porém, é um pilar fraco para suportar o alargamento da proteção às marcas famosas.

A doutrina internacional (BARNES, 2006 e CARTER, 1990 *apud* BARBOSA, 2008, p. 21) pontua todas as ambiguidades do sistema, sem, contudo, indicar uma solução. Encontramos em Denis Borges Barbosa (BARBOSA, 2008, p. 21) a atenção a uma particularidade do sistema brasileiro:

“Uma perspectiva mais compatível com o sistema brasileiro seria considerar a marca primordialmente como uma segurança legal de retorno do investimento na criação da imagem do bem ou serviço perante o público. (...) O titular da marca cria o bem ou serviço e o introduz no mercado essencialmente para haver o retorno de seu investimento, poucos terão em memória a importância social de dar emprego, ou o mérito de atender às demandas e necessidades humanas. Assim, é primordialmente para justificar tal interesse que se protegem as marcas”.

A jurisprudência faz eco à teoria de proteção ao investimento. Se a racionalidade do sistema não se justifica, no caso, pela economia de busca e tampouco encaixa-se na proteção especial das marcas de alto renome, a teoria de proteção ao investimento socorre os magistrados, que passeiam pela concorrência desleal, pelo aproveitamento parasitário e pelo artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal e seu atendimento ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País. A proteção vale pelo investimento feito na criação e projeção da marca no mercado. É a recompensa do esforço legítimo em detrimento do enriquecimento ilícito.

A desembargadora Simone Scheiber, da Segunda Turma Especializada do Tribunal Federal do Rio de Janeiro utiliza o pressuposto do investimento como prova para a proteção:

“Neste sentido, não basta apenas a impressão que o julgador extrai de sua própria vivência. A essência da aquisição do significado secundário repousa justamente na associação pelo mercado consumidor de um signo comum à determinada marca, **em razão do esforço de seu titular** e da passagem do tempo (...) De minha parte, vou além. Considerando que a aquisição do significado é fruto dos esforços empreendidos ao longo do tempo para fortalecer determinada marca, entendo que, como conjunto probatório mínimo, além da pesquisa de mercado, também é necessário trazer histórico detalhado do **volume de investimentos realizados** ao longo dos anos para fortalecer a marca” (TRF 2ª Região – Apelação Cível 0005719-37.2013.4.02.5101) – grifos nossos.

O Desembargador André Fontes também se socorre desta justificativa de proteção:

“ É indubitoso que não se deve dispensar, mesmo às marcas de alto renome, proteção absoluta, se compostas de termos triviais e de uso disseminado. O tratamento jurídico que se confere a marca de alto renome, que tem originalidade absoluta, é a **proteção especial que se justifica pelos esforços e investimentos de seu titular** para alcançar esse perfil. A **fama da marca, nessas hipóteses, está indissociavelmente vinculada ao esforço econômico que o seu titular realiza para divulgá-la**. A ausência de novidade do termo OMEGA, que nada mais é do que a vetusta denominação da última letra do alfabeto grego, reproduzida no alfabeto cirílico, impede que se atribua efeito transcendente à proteção marcária já deferida para classes específicas, diante do princípio da especialidade, sob pena de se constituir indesejável monopólio de expressão popular. Acrescente-se que a letra de um alfabeto é *res extra commercium* e, portanto, inapropriável.” (TRF 2ª Região - Apelação Cível 0012919-03.2010.4.02.5101 RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES). Grifos nossos.

Aliás, da lavra recente do Desembargador André Fontes, a peneira do convencimento de juízes em litígios envolvendo violações de marca: utilizam-se de paradigma conceitual (noções doutrinárias tradicionais), paradigma jurisprudencial e paradigma contrafracional, que busca punir o aproveitamento parasitário a partir de conhecimento muitas vezes, privado, baseado na experiência pessoal do julgador (FONTES, 2018, p. 261-262, in BAIOCCHI e SICHEL, 2018). É a construção de

teses sobre casos específicos que desafiam a racionalidade do sistema, embora, evidentemente, mereçam proteção.

2.6. Teoria da diluição

A teoria da diluição nasceu do esforço americano em justificar a proteção extra especialidade das marcas de alto renome ou de marcas muito famosas. A teoria tem por base a racionalidade de que determinadas marcas carregam em si um valor que pode ser transferido a qualquer ramo de atividade e que o uso indiscriminado destas marcas ou de marcas que lhe são extremamente semelhantes causam uma diluição de seu valor. Segundo a doutrina (CORREA, 2009, p. 14-22), o grau de proteção de uma marca é diretamente proporcional ao grau de sua projeção.

A diluição se dá por maculação ou ofuscação. Segundo Margarida Rodrigues Milrot (MILROT, 2009, p. 15-24), “*maculação é a ofensa à integridade moral de uma marca, causando danos à sua reputação*” e “*ofuscação caracteriza-se pela perda da força distintiva de uma marca*”.

A integridade moral de uma marca pode ser afetada pela má qualidade do produto ou serviço a ela associado, ou também pela associação destes produtos e serviços vindos de outra fonte com valores divergentes aos valores preconizados pelas campanhas publicitárias da marca famosa.

Já a perda distintiva de uma marca se dá pela multiplicação de produtos e fontes produzidos sob o mesmo signo, fora da especialidade, mas que a certa altura, já não identificará os produtos, serviços e fabricantes originais da marca.

A ofuscação, portanto, pode ser provocada pelo próprio titular, através da exploração predatória do licenciamento de marca.

Paul Held e Robert Brauneis, da Universidades de Georgia e George Washington, conduziram um estudo sobre a diluição de marcas (HEALD e BRAUNEIS, 2011), após o advento da Lei Anti Diluição americana (*Federal Trademark Dilution Act*), de 1995. Segundo suas conclusões, a diluição por ofuscamento nunca chegou a ser um verdadeiro problema, pois a mente compartimentada do ser humano é capaz de distinguir a mensagem contida no símbolo famoso da mensagem transmitida por símbolos marginais ou vocábulos do léxico. A teoria seria mais uma forma de barrar a entrada de novos concorrentes do que o esforço de manter incólume sua marca (o que a publicidade daria conta de fazer).

O uso da teoria da diluição na defesa não só das marcas notórias, mas também de outras marcas famosas e de projeções variadas aponta uma necessidade de alteração na racionalidade do sistema de proteção existente.

3. Expansão dos limites de proteção

O que as marcas que transcendem os limites legais de proteção têm em comum é a força de sua distintividade e o alto poder de comunicação.

Sendo a distintividade um requisito intrínseco da marca, a expansão dos limites liga-se, de forma evidente, a um grande poder comunicacional. Na marca de alto renome, o poder comunicacional transcende a ligação do signo com o produto ou serviço que marca. Há a redução semiológica da tríade de *Peirce*, conforme demonstrada na figura 02 (representação diádica de *Saussure*: significante e significado).

3.1. A marca notoriamente conhecida

O artigo 6º bis da CUP é o responsável pelo reconhecimento da marca notoriamente conhecida. Segundo ele:

“ Os países da União comprometem- se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de marca que a autoridade competente do país de registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos e similares. O mesmo sucederá quanto a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta”.

Nossa LPI acolhe tal recomendação em seu artigo 126, estabelecendo que a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial em seu ramo de atuação, independentemente de estar previamente registrada ou depositada no país (BRASIL, 1996).

A marca notoriamente conhecida constitui exceção ao princípio da territorialidade. A proteção é dada independentemente de registro no país em que a marca é copiada ou indevidamente utilizada. A análise da proteção não prescinde do risco de confusão e pressupõe uma força de marca elevada, capaz de atravessar as fronteiras de comércio de sua origem territorial e tornar-se conhecida, independentemente da existência de comércio, além de suas fronteiras.

3.2. A marca de alto renome

A marca de alto renome está prevista no artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) e regulamentada pela Resolução INPI/PR n.º 107/2013:

“Art. 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.”

A marca registrada poderá, assim, ser considerada de alto renome, através de procedimento administrativo espontâneo e, uma vez reconhecida, gozará de exceção ao princípio geral da especialidade.

O professor Denis Borges Barbosa, no entanto, diverge do entendimento da ultra especialidade absoluta. Para ele, a interpretação ampla deste dispositivo fere a especialidade prevista na Constituição, devendo ser concedida apenas se, de fato, houver possibilidade de confusão:

“Tanto isso excede a construção de um uso constitucionalmente razoável das exclusivas concorrenciais, como impede, sem razão, o uso de um signo em atividades tão diversas da do titular da marca irradiada, que não lhe causasse nem confusão nem prejuízo para a reputação” (BARBOSA, 2008, p. 64).

As marcas de alto renome possuem atrativo próprio (que a anterior Resolução n.º 172/2016 do INPI tratava como acentuado magnetismo), são

conhecidas por grande parte do público, têm boa fama e distinguibilidade, elevando-se sobre os diferentes mercados (SOARES, 2010, p. 220).

A referida Resolução do INPI, que trata dos requisitos para o reconhecimento do alto renome, pede, como elemento informativo, entre outros, o valor investido em publicidade da marca na mídia brasileira nos últimos três anos. Essa é uma exigência que aponta para o início de uma proteção ao investimento, alterando a *ratio legis* do sistema de proteção às marcas.

4. Desafios à racionalidade do sistema

4.1. Marca Flutuante: a hipermarca e a estetização do capitalismo

O alto renome e a notoriedade não são os únicos fenômenos que reclamam proteção especial. Existe um sem número de marcas que inobstante não atenderem os requisitos legais para serem consideradas de alto renome ou notórias, ultrapassam as funções tradicionais da marca e adentram a esfera de terceiros, ora perfurando a barreira da especialidade e querendo trazer para si um ou outro mercado além dos estritamente afins, ora desafiando a limitação territorial do registro e buscando proteção internacional. Existem mesmo aquelas marcas que vão buscar no Direito Autoral uma proteção especial de criação, não do signo, mas do mito, da personagem, do universo ficcional que sustenta o *branding*.

Tais marcas sofrem uma expansão do *branding* e do espaço exclusivo que ocupam à custa de uma redução em sua estrutura semiológica. Primeiro, o referente deixa a relação estrutural (a marca descola-se do produto/serviço que marcava e assume a feição diádica de *Saussure*). Depois, o próprio *branding* cria “vida própria” e descola-se do signo, flutuando em tantos e tão imprecisos

significados que o significado “desaparece” da estrutura semiológica, tornando-se vazio.

A representação monádica, tal como ora a concebemos (fig. 03), foi explorada pelo filósofo Gilles Lipovetsky (LIPOVETSKY, 2007) que apontou o surgimento de um hiperconsumo relacionado à existência de hipermarcas, que alimentam o consumo emocional da sociedade pós-moderna, a partir dos anos 70.

Situados na terceira fase do consumo, a fase do consumo emocional, não mais recebemos a influência das tradições, da Igreja ou da política. O consumo se encarrega de criar uma função identitária. As decisões de compra são dependentes da dimensão imaginária das marcas, ultrapassam a realidade objetiva dos produtos (LIPOVETSKY, 2007, p. 37-40).

As hipermarcas, ao contrário do que antes se costumava observar, não obedecem a modismos ou indicam qualquer função econômica. São marcas incorporadas ao vocabulário social que sobrevivem além de suas funções mercadológicas diferenciais, e assumem poder comunicacional “despregado” do de seus criadores e dos publicitários que lhe deram vida.

A teoria das hipermarcas nos leva a análise de um fetichismo de marca em substituição ao consagrado fetichismo de mercadorias, elaborado por Marx, já em 1859.

O fetichismo das mercadorias (MARX, 2016, p. 92-115) vinha não do valor de uso que o produto possuía ou da quantidade de horas dispendidas em sua fabricação, mas da capacidade que a mercadoria tem de ocultar o trabalho e a exploração do trabalhador contido nela, satisfazendo o consumo a despeito das relações sociais conflituosas.

Tampouco o valor de uso das mercadorias é hoje importante, nem o é o preciosismo de sua elaboração. O mundo digital facilitou os processos de fabricação e afastou o conflito inicial das relações de trabalho. As legislações sociais aproximaram os mundos dos produtores e trabalhadores trazendo uma falsa sensação de democratização do consumo. Todos têm direito à mercadoria. As marcas viraram o fetiche. Os significados representados pelo signo acoplado ao produto determinam seu poder de venda e especialmente, seu preço e diferencial de concorrência.

As relações entre o significado, o significante e o referente desapareceram. Desapareceu o liame que representava o vínculo jurídico. “*A marca toma a si mesmo como referente, passando a se tornar objeto de consumo*”, no dizer do professor Denis Barbosa (BARBOSA, 2008, p. 48).

Sem o necessário vínculo de Direito não se justificaria a propriedade do signo e o direito de exclusivo exercido sobre ele.

Isto porque, via de regra, o direito de propriedade é perpétuo e exclusivo, encontrando seus limites na função social constitucionalmente desenhada. O bem é concorrente e a exclusividade de uso decorre da própria natureza material do bem (GONÇALVES, 2012, p.127).

Quando tratamos do bem imaterial, não concorrente, a exclusividade é forçada para lhe conferir valor econômico e os limites são desenhados na lei, por sua função social. A função social da Propriedade Industrial é o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, e o cumprimento de sua função se dá através da limitação temporal do gozo dos direitos de exclusiva em face da contrapartida de revelação do segredo tecnológico, por assim dizer (ASCENSÃO, 2001, p. 1202).

A marca pode ter sua exclusividade prorrogada perpetuamente, pois sua função social é a regulação da concorrência (BARBOSA, 2008, p. 197). A flutuação do signo estenderia a exclusividade à custa da perda funcional, apoiando a justificativa de seu direito de exclusiva nas teorias de proteção ao investimento e da diluição.

A internet exerce um papel importante de alimentar o fetichismo da marca. As redes sociais passam a utilizar o contato direto com o consumidor para incorporar os desejos populares e dão à marca, que responde aos *posts* dos consumidores, perfil pessoal, características humanas que mitificam a marca e seu poder de influência.

O marketing das redes sociais, dos *bloggers* e *youtubers* transformam as marcas em personagens que, na rapidez da evolução virtual, flutuam seu signo entre significados e referentes, ou mesmo descolam esse signo de qualquer significado ou referente, como se fosse a cor de um quadro abstrato, significando nada ou qualquer coisa. A relação com as marcas se psicologizou, se tornou subjetiva (LIPOVETSKY, 2007, p. 42).

Citando mais uma vez Gilles Lipovetsky, há uma tendência à estetização do mundo, estamos na era do capitalismo artista, que une tecnologia à moda, turismo à cursos de arte, marcas à designers famosos. É a era do *co-branding*: Karl Lagerfeld redesenhou a garrafa da Coca Cola Light, Cristian Lacroix criou relógios Swatch, a Renault lançou o Twingo Kenzo, o Twingo Benetton, o Twingo Elite e a Fiat, o 500Gucci, Prada assinou um celular para a LG e Armani, para a Samsung, Swarovski colaborou para uma coleção de pendrives (LIPOVETSKY e SERROY, 2016, p. 81-82).

A marca que é aposta nesse processo de estetização pode carregar ou não seus valores, até porque os mescla, propositalmente, com os valores de outra marca (empresária ou artística/pessoal), mas certamente, estetiza, enfeita o produto com uma significação flutuante, adaptável ao novo consumo e ao *co-branding* trabalhado.

O fenômeno da estetização veio responder a uma tendência de marketing que vem sendo chamada de existencial. Enquanto o marketing cultural se estabeleceu especialmente nos casos em que a marca atinge grandes públicos, por penetração em todas as classes sociais, o marketing existencial surgiu para atender demandas menores, “customizadas”.

4.2. Do Marketing Cultural ao Marketing Existencial

O marketing cultural é um fenômeno dos anos 90 (HOLT, 2004, p.29). Desenvolveu-se a partir do desejo de eternização da marca. Para sobreviver aos modismos, a marca precisa criar um mito, um mito que revele as contradições da sociedade em um dado momento. Por se tratar de um momento histórico, o mito deve reinventar-se, para que a eternização da marca se torne possível. É o exemplo de marketing pregado pela Coca Cola ou pela Budweiser, ambas marcas de há muito tempo.

O marketing cultural, por reinventar os mitos de marca periodicamente, acabou por iniciar o processo de personificação da marca e flutuação de seu significado.

A flutuação do significado, no entanto, ganha potência no marketing existencial, que veio substituir o mito das marcas por marcas que respondem aos anseios íntimos das pessoas.

O marketing existencial é também uma filosofia que constata os fenômenos de consumo da atualidade, onde a personagem principal é o consumidor de significados. *“O marketing existencial veio para “vender” esse produto que o homem já não é capaz de experimentar in natura: o significado da vida”* (PONDE, 2017, p. 26).

Assim, enquanto o significado da vida é um bem invisível e pessoal, as marcas monádicas, ou flutuantes, servirão ao significado que o consumidor lhe der, desafiando a racionalidade do sistema jurídico existente.

Existe aqui um aspecto muito importante a se observar: a construção do significado flutuante pertence ao consumidor, ou a um coletivo, um pequeno grupo de consumidores que identificou aquela marca como expressão de seu desejo existencial.

Ou seja, enquanto o marketing cultural desenvolvia o mito da marca através de pesados investimentos, invocando a teoria de proteção ao investimento e/ou a teoria da diluição em sua proteção, a marca construída através do marketing existencial não pode pretender o abrigo jurídico exclusivo a um empresário por um investimento coletivo em seu significado.

4.3. Consequências Jurídicas da Marca Flutuante

Sabemos que a marca tem como atributo principal a distintividade, ligada a um produto ou serviço, por um vínculo de Direito. Já há algum tempo, algumas marcas vêm abandonando seu referente (produto ou serviço) e ganhando

valor em si mesma, para emprestar a diversos produtos e serviços a força de seu *branding*.

Já nestes casos, há uma renúncia à unicidade, uma vez que o licenciamento da marca para outros setores mercadológicos, ou a integralização horizontal da produção sob o mesmo signo distintivo, provocam, inevitavelmente, o descolamento de um dos elementos de sua dimensão semiológica.

Tomemos como exemplo a marca “Nike”, em seu elemento figurativo:  . Trata-se da marca de um tênis? Ou seria a marca de um agasalho esportivo? Camiseta? Talvez uma bola... enfim, entendemos haver o significado de qualidade de vida e tecnologia esportiva, mas não há a identificação de um símbolo ligado a um produto. O mesmo símbolo liga-se a vários produtos, causando uma multiplicidade contrária à unicidade buscada pela identidade marcária. Houve uma renúncia a essa unicidade pela ampliação da linha de produção.

A consequência óbvia da renúncia a unicidade é a diluição auto induzida. Se há uma diluição auto induzida seria o titular hábil para uma reivindicação de proteção contra diluição do sinal distintivo?

Há quem irá defender essa legitimidade com base na indicação de origem, contudo, as marcas monetizadas emprestam seu valor a outros fabricantes, através do licenciamento de uso. Assim, por exemplo, a marca “Ferrari” deixou de ser uma marca de carros e é encontrada em roupas, perfumes, relógios, óculos e uma gama de outros produtos. Todos fabricados por diferentes indústrias e comercializados em diferentes espaços, para diferentes públicos consumidores.

Diferentemente, sem interferência do titular,  flutuou também seu significado. Quando observamos o símbolo da Nike presente em massa nos bailes funk do Rio de Janeiro, ou nas guerras de tráfico dos morros, quais são os valores buscados pelos usuários? Seriam os mesmos que a Nike apregoa? Ou a marca já se descolou de seus valores para adquirir os valores de seus consumidores? Mais do que isso: o significado que estes usuários dão à marca são os mesmos que os dados pelos frequentadores das academias que usam as roupas esportivas da Nike, na zona sul da mesma cidade?

O Direito de marcas, da forma como está hoje positivado, não justifica a proteção da marca ou do *brand* destacado da tríade originária. Mas a proteção é tolerada, mediante justificativas de proteção ao investimento e de reconhecimento do magnetismo de marca.

Mas como proteger a marca ícone, com sua personificação mítica ou a marca flutuante e seu significado estético e vazio? Qual o interesse jurídico correspondente a justificar o direito de exclusivo, de maneira perene?

Se há, na marca flutuante, um quê de criação coletiva, por que deixar que a propriedade privada do sinal distintivo cerceie seu uso e explore sua potencialidade econômica? Já não tratamos aqui de um interesse consumerista ou concorrencial, mas apenas, um direito de exclusiva exercido perpetuamente sobre um símbolo de linguagem e referência, no qual a marca foi transformada.

Quando pensamos num *brand* que ultrapassa as funções tradicionais de informação e incentivo ao consumo, e ocupa diferentes segmentos de mercado (às vezes, todos), conferindo exclusividade de uso e exploração a um titular único, pensamos na proteção de um signo distintivo que atrai a clientela por suas características e valores.

Mas, se admitimos que este signo assumiu uma condição flutuante, despregando-se de seu referente (produto ou serviço) e de seu significado apostado para adquirir significação coletiva e exercer um papel comunicacional e referencial na sociedade, a proteção dele como marca tradicional afeta o direito legítimo de terceiros usarem esse símbolo para funções artísticas e comerciais, inclusive.

Não há uma proteção contida nos limites da função de marca, mas uma proteção espaçosa que ocupa espaços que deveriam ser públicos.

Ademais, a marca foi criada para diminuir a assimetria de informação existente no mercado, garantindo que o consumidor recebesse as informações que precisava para lastrear sua decisão racional de compra.

Com a perda da unicidade e a perda funcional característica da marca flutuante, a assimetria da informação tende a aumentar. O consumidor não possui mais as informações necessárias para sua compra, e ao invés disso, move-se, emocionalmente, pelo magnetismo do símbolo. O fornecedor, por sua vez, lucra com a atratividade do símbolo, a despeito de não existir uma funcionalidade concorrencial ou de proteção consumerista.

O abuso do direito de marca, hoje, tem seus limites em institutos como a caducidade e a proibição de registro de marcas defensivas, insculpidas no artigo 124, inciso XX.

E qual seria o limite de reserva de mercado para uma marca flutuante?

De que maneira ocorreria a caducidade de uma marca de representação monádica, isto é, de significação flutuante? Qual seria a exploração aceita para a concessão de uma exclusividade? A aposição estética da marca em diferentes produtos ou serviços serviria para evitar a caducidade?

As marcas flutuantes possuem um signo forte, carregado de significados que as personalizam e as tornam aptas a interagir com o público consumidor, que assume parte desta construção ficcional, fazendo com que o mito marcário cole-se a universos ficcionais e a realidades diferentes.

A marca dinamarquesa de joias, Pandora, traz consigo o mito da mulher feita pelos Deuses para agradar aos homens, mas também, da Caixa de males que foi inadvertidamente aberta e espalhou pelo mundo todos os males. Construiu um *branding* ligado ao design inovador e a joias de qualidade. Possui dezenas de joalherias e de fabricantes de bijuterias que imitam seus designs e reagiu lançando sucessivas coleções ligadas a personagens Disney, como Mickey e as princesas. Pandora assumiu que, a despeito de não possuir uma marca descolada de seu referente, seu público anseia por “vestir” um universo ficcional.

É o que faz a marca flutuante: cria um universo ficcional, semelhante aos criados pela literatura e as artes, incentivando a prática, que no campo autoral, chamaríamos *fanfictions*¹⁴.

Criar um universo ficcional através do *trade dress*, ou da forma na qual se apresenta não só a marca, mas o próprio estabelecimento comercial, não é

novidade. Vejamos a loja de sapatos infantis “Ludique et Badin” ou



. Suas lojas trazem aos compradores a sensação de adentrar um reino mágico:

¹⁴ *Fanfictions* (ou ficção de fãs) são incursões dos fãs no universo ficcional com a criação de histórias não contadas, de personagens secundários, de espaços de tempos subtraídos da história principal, ou mesmo de finais diferentes, romances entre personagens e características de personalidade que não foram pensadas pelo autor da ficção.



Fig. 04 – Fachada da loja “Ludique et Badin” e seu universo ficcional

Esse universo ficcional protegido pelo *trade dress* tange os limites do campo autoral, para o qual a proteção seria limitada no tempo e adentraria o domínio público, na forma de contribuição ao crescimento intelectual e artístico da humanidade. Mas os limites do enriquecimento à custa do suor de outra pessoa protegem, no campo comercial, por tempo ilimitado, essa criação tipicamente autoral.

Na marca flutuante, no entanto, não há um referente, e desta forma, não há como criar um *trade dress*, mas há a criação de um *trade soul*, uma “alma” que transmite mensagens um tanto etéreas e adaptáveis, mas para a qual não existe meio conhecido de proteção jurídica, nem mesmo invocando a concorrência desleal.

Desta vez, nosso exemplo é a Apple. A imagem figurativa tão conhecida, , é aposta em celulares, computadores, *tablets*, *notebooks* e outros acessórios de alta tecnologia. Também vende capas de couro, de silicone e de acrílico para seus produtos.

A marca vende tecnologia e design, status e bom gosto. O que faz essa “maçã” valer tanto? A marca de status e bom gosto?

A verdade é que os produtos Apple há muito não se diferenciam dos concorrentes. As constantes brigas judiciais de patentes demonstram a similaridade dos equipamentos com os de outra marca. A Apple não explorou, ainda, a monetização de sua marca, porém todos sabemos que poderia fazê-lo. A aposição da “maçã” em uma caneca, por exemplo, elevaria o preço da caneca e a faria sumir das prateleiras com rapidez. Será que uma caneca Apple, pelo seu baixo custo, transmitiria o status da marca? Ou seria considerada de bom gosto, ainda que de forma comum? Decerto que há um universo ficcional em torno da marca que desprende-se do planejamento de marketing. É um universo criado por seus usuários e pelo público que almeja seus produtos. É um universo ficcional de significados flutuantes e descolado de seu referente. É a força da marca flutuante, capaz de salvar a empresa de qualquer queda em seu faturamento.

Haverá quem diga que as marcas flutuantes não são em nada diferentes do já conhecido fenômeno de monetização da marca. O fenômeno de monetização da marca foi identificado por Barton Beebe e nas palavras de Denis Barbosa é: “*o fato de a marca ser usada não como signo de origem, mas como elemento de consumo em si mesmo*” (BARBOSA, 2008, p.67). Mas este seria um estágio intermediário, em que a marca, descolada de seu referente, ainda traz consigo o significado impresso pelas campanhas publicitárias de seu criador:

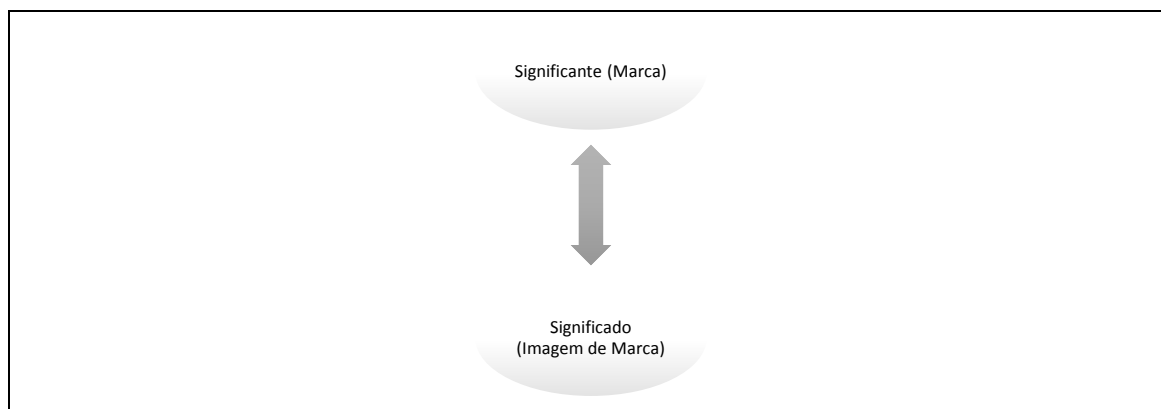


Fig. 05 – Modelo diádico de *Saussure*

E então, o público começa a interpretá-la à sua maneira. E a marca “veste-se” do significado que o público quiser, de maneira individual ou em pequenos grupos. Usemos o exemplo da marca norte americana “GAP” e seu uso no Brasil.

“GAP” é uma marca de roupas baratas e de qualidade, nos Estados Unidos. No Brasil, entrou pela camada mais rica da população, significando o status de um grupo que pode ter viagens internacionais com certa frequência. Ou seja, de barata, tornou-se cara. E o significado de roupa cara e importada atingiu a população menos favorecida que passou a usar a marca, não só nas roupas, mas em todos os acessórios em que ela foi aposta pela indústria da contrafação, como símbolo de status econômico. A marca perdeu o referente e flutuou entre significados em sua trajetória de conquista do mercado nacional. Neste interregno, abriu lojas no Brasil, curiosamente, nos shoppings mais caros das capitais, abandonando sua proposta inicial de marca para uma proposta totalmente construída pelo público nacional.

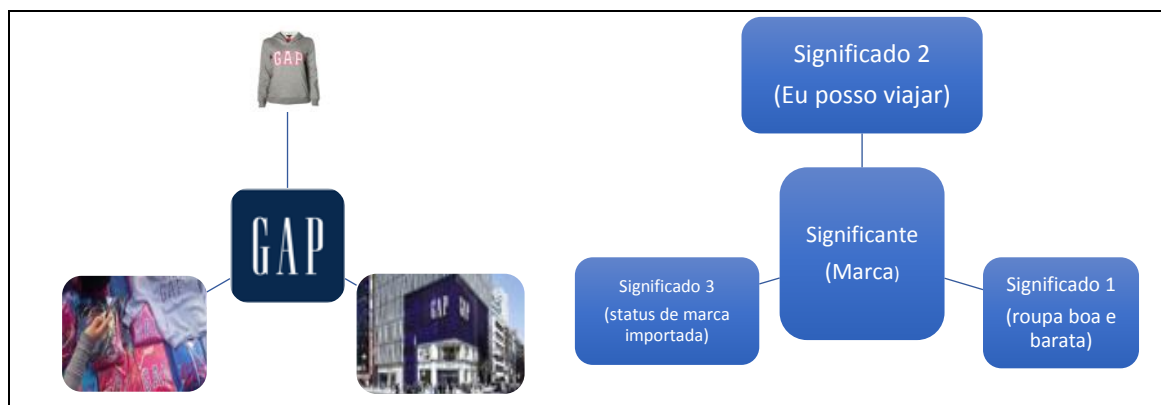


Fig. 06 – Significação flutuante da marca “GAP” no Brasil

E os referentes da marca também há muito foram descolados do símbolo. O signo “GAP” é hoje usado para roupas, roupas de bebê, relógios, perfumes, bonés, bolsas etc. “GAP”, no Brasil, é uma marca flutuante.

As marcas flutuantes implicam outros confrontos com o Direito positivado. Por exemplo, o direito de precedência, que vem disposto como matéria de defesa no artigo 129, parágrafo 1º da Lei da Propriedade Industrial:

“Qualquer pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou do depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”.

O impasse já existe ante as marcas de alto renome, e será exacerbado pelos signos flutuantes. Como impedir que uma marca flutuante invada o espaço de uma marca local que funciona há mais de seis meses e teria direito de precedência não fosse o açambarcamento do discurso da marca mais forte naquele mercado? Explica-se: a marca “Natura”, por exemplo, pertencia a uma indústria de alimentos desde 1977 e foi tragada pela marca “Natura” de alto renome, cujo primeiro registro é bastante posterior, de 1989, e para o segmento de cosméticos¹⁵. Não havia como

¹⁵ Consulta ao banco de dados do INPI, em 31/12/2017.

invocar precedência ou prioridade pela diferença de segmentos. O crescimento da marca e a ampliação da linha de produtos, com flutuação do referente, provocou a extinção comercial, e posteriormente, jurídica, da marca mais antiga.

O teste 360º de confusão de marcas identificou tal fenômeno como uma confusão reversa. “*O utente novato, por ser mais famoso e usar sua marca em maior escala, mesmo sem tal intenção, acaba levando os consumidores pensarem que o utente anterior copiou sua marca*” (CABRAL e MAZZOLA, 2015, p. 135). Mas não é esse o caso. O utente mais novo não causou confusão. Por não respeitar a tríade semiótica de *Peirce* e ultrapassar os limites tradicionais de proteção, ele simplesmente açambarcou o utente anterior, que possuía o direito adquirido de uso de sua marca, regularmente criada e registrada.

Com a notoriedade prevista pelo artigo 6º bis da CUP, a marca não registrada passa a gozar de proteção extraterritorial pela notoriedade da tríade semiológica pela qual é conhecida (marca + produto + significado ou imagem de marca). Não raro, esta marca expande a exploração de seu valor em produtos diversos, e o reconhecimento da notoriedade, que era um extravasamento territorial, pela redução semiológica da tríade (com a retirada do referente), acaba causando um extravasamento também extra especialidade, invadindo a esfera concorrencial.

É conhecida por exceção *Pouillet* (apud BARBOSA, 2011) a vedação de registro ou possibilidade de anulação do registro de marca que o titular não poderia desconhecer em razão de sua atividade. A marca que provoca a exceção pode ser, inclusive, estrangeira e o uso desta exceção prescinde da prova de má fé. A exceção, no entanto, destina-se a proteger marca de serviço idêntico, semelhante ou afim. Mais uma vez, a monetização da marca ou a flutuação do referente colide diretamente com o interesse jurídico protegido e invade a esfera de terceiros.

E, finalmente, o exercício do direito concedido pelo artigo 166 da LPI, correspondente à previsão do artigo 6º *septies* da CUP: a adjudicação de registro por estrangeiro de país pertencente à União de Paris. Segue o raciocínio da exceção *Pouillet*, uma vez que nada mais é do que o exercício deste mesmo direito, judicialmente e após a concessão do registro: resta prejudicado pela marca flutuante que, a depender da força de seu magnetismo, invade a esfera de proteção do estrangeiro interessado.

5. Conclusões

Vivemos na era dos símbolos. O imediatismo da era digital resume em links e metatags discursos inteiros. Figuras e emojis substituem palavras. Fonemas substituem sílabas. O processamento das informações é acelerado pelos recursos multimídias que transformam em essência os símbolos que antes eram apenas uma mera referência à informação real.

As marcas são símbolos por excelência e vivem numa sociedade que elegeu o consumo como tradução de seu momento histórico. Ela reflete as transformações. As marcas flutuantes são uma realidade inegável e inconcebível nos limites da racionalidade do Direito vigente.

Há muito a racionalidade do sistema de proteção às marcas vem sendo testada e esticada por teorias e fenômenos que excetam as regras, com uma frequência cada vez maior: notoriedade, alto renome, diluição, proteção ao investimento.

Até que ponto interessa ao Direito proteger a titularidade exclusiva de um sinal marcário? Como a flutuação das marcas contribui (ou ataca) o mercado concorrencial?

O desenvolvimento histórico da marca e de suas funções vem trazendo escopo para o sistema jurídico, através da abordagem econômica do Direito. As marcas flutuantes consistiriam, neste sentido, em um mercado a parte, em que o bem de consumo é o próprio universo ficcional. Mercado existente e bastante explorado no ramo do entretenimento.

Universos ficcionais, no entanto, incorporam-se ao ideário popular pelo instituto do domínio público, a fim de alimentar a criação intelectual e a evolução da humanidade, e isto implica uma limitação temporal da proteção, incompatível com o sistema de marcas.

E as marcas flutuantes, de certa maneira, também são incompatíveis com o Direito Autoral, pois, a princípio, nascem no comércio e para fins exclusivamente comerciais, incorporando a ficção ao longo de seu desenvolvimento. Não possuem o contributo intelectual mínimo para merecer a proteção autoral. São bens empresários, e não artísticos, científicos ou literários.

Decerto que o Direito dá conta de as proteger, como de fato, tem dado. Mas sempre cabe refletir: as marcas flutuantes merecem ser uma casuística do sistema ou mais uma exceção à racionalidade da proteção? Talvez o problema aponte para o tempo de repensar a própria *ratio* do sistema de proteção às marcas, dentro de uma ótica que compreenda os fenômenos marcários do ponto de vista de regulação da concorrência, sem, porém, um direito de exclusiva “engessado” e irrefletido. O tema carece de maiores estudos.

6. Referências

AAKER, David A. *Marcas: Brand Equity. Gerenciando o Valor da Marca*. 2ª Edição. São Paulo: Negócio Editora. 1998.

ASCARELLI, Tullio. *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali*. Milano: Dott A. Giuffrè Editore. 1957.

ASCENÇÃO, José de Oliveira. *As funções das marcas e os descritores*. In: Revista da ABPI, nº 61, nov/dez 2002.

_____. *Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade*. Conferência pronunciada em “Novos Rumos do Direito Constitucional na União Europeia e no Brasil”, seminário do Tribunal Federal Regional da 5ª Região, Recife, 12 de junho de 2001.

BAIOCCHI, Enzo e SICHEL, Ricardo Luiz (org.). *20 Anos da Lei n.º 9.279/1996 Lei da Propriedade Industrial: estudos em homenagem ao Professor Denis Borges Barbosa*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

BANNON, Elizabeth Cutter. *Revisiting the rational basis of trademark protection: control of quality and dilution – Estranged Bedfellows*, 24. In: John Marshall Law Review 65. 1990.

BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

_____. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

_____. *Reverendo a questão da exceção Pouillet*. Publicado na internet, em outubro de 2011. Em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf. Consultado em 31/12/2017.

BARNES, David W. *A New Economics of Trademarks*. In: Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. Vol. 5, I, outono/2006.

BAUDRILLARD, Jean. *Symbolic Exchange and Death*. California (USA): SAGE Publication. 1993.

BEEBE, Barton. *Search and Persuasion in Trademark Law*. In: Michigan Law Review, v. 103. Ago/2005.

_____. *The Semiotic Account of Trademark Doctrine and Trademark Culture*. Em: <http://www.bartonbeebe.com/documents/Beebe%20-%20Semiotic%20Account.pdf> Consultado em 29/06/2015.

_____. *The Semiotic Analysis of Trademark Law*. In: UCLA Law Review, v. 621, p. 621-704. 2004.

CABRAL, Filipe Fonteles e MAZZOLA, Marcelo. *O Teste 360º de Confusão de Marcas*. In: Revista EMERJ. Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p. 129-155. Jun-Ago. 2015.

CARVALHO, Nuno Pires de. *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas: Passado, Presente e Futuro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CARTER, Stephen L. *The trouble with trademark*. In: Yale Law School Legal Scholarship Repository. 01/01/1990.

CHANDLER, Daniel. *Semiotic for Beginners: the basics*. London and New York: Routledge. 2007.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. *Algumas Reflexões sobre a teoria da distancia e a teoria da diluição*. In: Revista da ABPI n.º 100, mai/jun 2009.

DILBARY, Shahr J. *Famous trademarks and the rational basis for protecting "irrational beliefs"*. Tese de Doutorado em Direito e Economia pela Universidade de Chicago, Escola de Direito, defendida em 03/06/2007.

ECO, Umberto. *Tratado Geral de Semiótica*. 4ª Edição. São Paulo: Ed. Perspectiva. 2002.

FERREIRA, Pedro Luciano Evangelista. *O direito à clientela e suas garantias*. Cadernos da Escola de Direito do Centro Universitário Unibrasil. Vol. 2, 15. 2011

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*. Volume II, Tomo II. 3ª edição. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2012.

GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas*. Vol. 5. São Paulo: Saraiva. 2012.

GONÇALVES, Luís Couto. *Função Distintiva de Marca*. Coleção Teses. Coimbra: Almedina. 1999.

_____. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Almedina. 2008.

HEALD, Paul J. e BRAUNEIS, Robert. *The myth of Buick Aspirin: an empirical study of trademark dilution by product and trade names*. In: University of Georgia School of Law, Research Paper Series. Paper n.º 11-06, march/2011.

HOLT, Douglas B. *Como as Marcas se tornam Ícones: os Princípios do Branding Cultural*. São Paulo: Editora Cultrix. 2005.

LANDES, William M. e POSNER, Richard A.. *The Economic Struture of Intellectual Property Law*. USA: Harvard University Press, 2003.

LASTRES, José Manuel Otero. *En Torno a un Concepto Legal de Marca*. In: ADI, 1979-1980.

LIPOVETSKY, Gilles. *A Felicidade Paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo*. São Paulo: Companhia das Letras. 2007.

_____ e SERROY, Jean. *A Estetização do Mundo: viver na era do capitalismo artista*. São Paulo: Companhia das Letras. 2016.

LONDESBOROUGH, Samuel. *Should Colors be protect by trademark law? What problems may arise in protecting them?* Dissertação de Mestrado defendida perante a University of Kent, UK. 2008.

MARX, Karl. *O Capital: Crítica da Economia Pública*. Livro Primeiro: o processo de produção do capital. Vol. 1, 34ª Ed.. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2016.

MILROT, Margarida Rodrigues. *A teoria da diluição aplicada na defesa de marcas famosas*. In: Revista da ABPI n.º 103, nov/dez/2009.

MORO, Maitê, Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2003.

NÖTH, Winfred. *A Semiótica do Século XX*. 3ª Edição. São Paulo: AnnaBlume. 2005.

PEIRCE, Charles Sanders. *Collected Papers*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1931-1958.

PONDÊ, Luiz Felipe. *Marketing Existencial: a produção de bens de significado no mundo contemporâneo*. São Paulo: Três Estrelas. 2017.

RAMOS, Roberto. *Roland Barthes: Semiologia e Cultura*. In: *Em Questão*, v. 12, n. 1. Porto Alegre. Jan/jun 2006.

SAUSSURE, Ferdinand. *Curso de Linguística Geral*. 27ª Edição. São Paulo: Cultrix. 2006.

SCHECHTER, Frank I.. *Rational Basis of Trademark Protection*. In: *Harvard Law Review*. Vol. XL. P. 813-833. Cambridge: The Harvard Law Review Association. 1927.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Distintividade das Marcas*. São Paulo: Saraiva, 2013.

_____. *Princípios Aplicáveis aos Sinais Distintivos*. In: *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. Série GVLaw. São Paulo: Saraiva. 2007.

SCHULTZ, Don E. e BARNES, Beth E. *Campanhas Estratégicas de Comunicação de Marca*. Rio de Janeiro: QualitMark Editora. 2001.

SILVA, Hugo Daniel Lança. *A Função Publicitária da Marca de Empresa no Direito Português*. Beja: Verbo Jurídico. 2009.

SILVEIRA, Newton. *A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial*. São Paulo: Saraiva. 1996.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas Notoriamente Conhecidas – Marcas de Alto Renome Vs. Diluição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010.

TEECE, David J. *Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy*. Research Policy, 15, 285-305. North Holland: Elsevier Science Publishers, 1986.

VEBLEN, Thorstein. *The Theory of the Leisure Class*. New York: Dover Publications Inc., 1994.